

ANEXO B-5

SEGUNDA COMUNICACIÓN ESCRITA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

(22 de julio de 2004)

ÍNDICE

	<u>Página</u>
GLOSARIO	195
I. INTRODUCCIÓN	196
II. LA EVALUACIÓN OBJETIVA DEL CONTENIDO DEL REGLAMENTO 2081/92	196
A. EL ENFOQUE ADECUADO DE LA INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO 2081/92 COMO MEDIDA DEL DERECHO INTERNO DE LAS CE	196
B. LA IMPORTANCIA DEL DERECHO Y LAS OBLIGACIONES DIMANANTES DE LA OMC PARA LA INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO 2081/92 EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LAS CE	199
III. EL REGLAMENTO 2081/92 ES COMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES RELATIVAS AL TRATO NACIONAL, Y NO IMPONE UN REQUISITO DE DOMICILIO O ESTABLECIMIENTO.....	201
A. 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, JUNTO CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO DE PARÍS)	201
1. Significado y alcance del trato nacional con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC	201
a) El significado de "nacional"	201
b) Las condiciones para la presentación de solicitudes y oposiciones no dependen de la nacionalidad	203
2. Alegación 1: Nacionales de países no pertenecientes a las CE reciben un trato menos favorable que los nacionales de las CE con respecto al registro de las indicaciones geográficas, mediante la aplicación de una condición de reciprocidad y equivalencia	205
a) La interpretación del reclamante es incompatible con el texto claro del Reglamento 2081/92	205
b) La fórmula "sin perjuicio" exige que se tengan en cuenta los Acuerdos de la OMC	206
c) No es infrecuente que los actos legales de la Comunidad se realicen "sin perjuicio de acuerdos internacionales"	207
d) La fórmula "sin perjuicio" no está pensada para ser aplicada únicamente a los acuerdos bilaterales, o a los acuerdos que prevean las "normas específicas" sobre indicaciones geográficas	208
e) Las pruebas alegadas por los reclamantes no son pertinentes ni concluyentes.....	210
f) Las CE no se han demorado en corregir las interpretaciones erróneas de los reclamantes	212
3. Alegación 1bis: El Reglamento 2081/92 viola las obligaciones relativas al trato nacional previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, al exigir la existencia de estructuras de control con respecto al producto específico para el que se pide la protección	212

Página

a)	El requisito relativo a las estructuras de control representa un trato igual, y no desigual	213
b)	El requisito relativo a las estructuras de control no representa una "equivalencia con otro nombre"	213
c)	El Reglamento 2081/92 no impone un "modelo de las CE" de estructuras de control	214
d)	La existencia de estructuras de control es necesaria para el logro de los objetivos del Reglamento 2081/92	216
4.	Alegación 2: El Reglamento 2081/92 viola las obligaciones de trato nacional previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el Convenio de París al exigir que las solicitudes sean transmitidas por el país en que esté situada la zona geográfica.....	218
a)	La cooperación del país en cuyo territorio está situada la zona es indispensable para aplicar el Reglamento 2081/92	219
b)	El requisito de que el país en cuyo territorio esté situada la zona verifique la solicitud no es irrazonable	220
c)	El requisito de que la solicitud sea transmitida por el país en cuyo territorio esté situada la zona no es irrazonable	221
5.	Alegación 3: Los nacionales de países no pertenecientes a las CE reciben un trato menos favorable que los nacionales de las CE con respecto al requisito de indicar el país de origen para las indicaciones geográficas homónimas	222
6.	Alegación 4: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable a los nacionales de países no pertenecientes a las CE, al someter el derecho a oponerse al registro de indicaciones geográficas a las condiciones de reciprocidad y equivalencia	223
7.	Alegación 5: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable a los nacionales de países no pertenecientes a las CE al exigir que su propio país transmita la oposición.....	224
a)	Los reclamantes no están obligados a verificar la admisibilidad de las oposiciones, sino simplemente a transmitirlas.....	224
b)	La transmisión de las oposiciones no es un requisito irrazonable	225
8.	Alegación 6: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable a los nacionales de países no pertenecientes a las CE al requerir que dichos nacionales estén "legítimamente interesados" para oponerse al registro de indicaciones geográficas	225
9.	Alegación 7: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable porque el titular de un derecho no perteneciente a las CE no tiene ningún "representante" en el comité reglamentario que lo "defienda"	226
10.	Alegación 8: Las personas residentes o establecidas en un Estado miembro de las CE disponían de un derecho de oposición del que no dispusieron otros nacionales de Miembros de la OMC con respecto al registro de más de 120 indicaciones geográficas, con el procedimiento normal de registro	226
a)	El fundamento jurídico de la alegación de Australia no está claro, y cambia continuamente	227
b)	Las alegaciones australianas relativas a las versiones anteriores del Reglamento 2081/92 no están incluidas en el mandato del Grupo Especial.....	227
c)	Las alegaciones de Australia son hipotéticas y, por consiguiente, no están incluidas en el mandato del Grupo Especial	228

d)	Australia no ha demostrado que los registros individuales constituyan una infracción de las obligaciones de trato nacional	230
e)	Las recomendaciones propuestas por Australia carecen de fundamento jurídico.....	231
11.	Alegación 9: Las personas residentes o establecidas en un Estado miembro de las CE disponían de un derecho de oposición del que no dispusieron otros nacionales de Miembros de la OMC con respecto al registro de más de 480 indicaciones geográficas definidas por las CE conforme al proceso simplificado de registro	231
B.	CONDICIÓN PROHIBIDA DE DOMICILIO O DE ESTABLECIMIENTO (PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, JUNTO CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO DE PARÍS).....	232
1.	Alegación 10: El Reglamento 2081/92 exige que los nacionales de países no pertenecientes a las CE se hayan establecido en la Comunidad como condición para el registro de las indicaciones geográficas.....	233
2.	Alegación 11: El Reglamento 2081/92 exige que los nacionales de países no pertenecientes a las CE se establezcan en las CE como condición para formular una oposición	233
C.	EL TRATO NACIONAL CON ARREGLO AL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO III DEL GATT	233
1.	El Reglamento 2081/92 no es incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT	234
a)	Alegación 12: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable en lo relativo a las condiciones para el registro de indicaciones geográficas extranjeras.....	234
b)	Alegación 12bis: El Reglamento 2081/92 viola las obligaciones relativas al trato nacional del GATT al requerir la existencia de estructuras de control con respecto al producto específico para el que se solicita la protección	234
c)	Alegación 13: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable en razón del requisito de que la solicitud debe ser transmitida por el gobierno de un país tercero	235
d)	Alegación 14: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable en razón del requisito de indicación del país de origen	235
e)	Alegación 15: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable debido al sesgo general del proceso de adopción de decisiones.....	236
2.	La medida estaría justificada con arreglo al apartado d) del artículo XX del GATT	236
a)	El requisito de las estructuras de control está justificado en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT (Alegación 12bis)	237
b)	El requisito de que la solicitud debe ser verificada y transmitida por el gobierno del territorio en que esté situada la zona se justifica en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT (Alegación 13).....	238
c)	El requisito de indicar el país de origen de las indicaciones geográficas homónimas está justificado en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT (Alegación 14).....	239
IV.	EL REGLAMENTO 2081/92 ES COMPATIBLE CON LA OBLIGACIÓN DE CONCEDER EL TRATO DE NACIÓN MÁS FAVORECIDA.....	239
A.	ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC	239

1.	Alegación 16: Como ocurre entre los Miembros de la OMC que no pertenecen a las CE, los nacionales de los Miembros de la OMC que satisfacen las condiciones de reciprocidad y equivalencia de las CE reciben un trato más favorable que los nacionales de los Miembros de la OMC que no las satisfacen	240
2.	Alegación 17: Con arreglo al Reglamento 2081/92, un Estado miembro de las CE concede un trato más favorable a los nacionales de otros Estados miembros de las CE que a los nacionales de Miembros de la OMC que no pertenecen a las CE.....	241
B.	ALEGACIÓN 18: AL SOMETER 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 NACIÓN MÁS FAVORECIDA PREVISTA EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO I DEL GATT.....	242
1.	No se ha cometido ninguna infracción del párrafo 1 del artículo I del GATT	242
2.	La medida de las CE estaría justificada en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT	242
V.	EL REGLAMENTO 2081/92 NO DISMINUYE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO	243
A.	PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC.....	243
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 porque permite la coexistencia de indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriormente registradas.....	243
a)	Apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92	243
i)	<i>Posibilidad de registrar las denominaciones geográficas como marcas de fábrica o de comercio.....</i>	<i>243</i>
ii)	<i>Criterios para determinar el significado del apartado 3 del artículo 14</i>	<i>244</i>
iii)	<i>Los reclamantes han entendido mal el apartado 3 del artículo 14.....</i>	<i>245</i>
iv)	<i>No hay ninguna prueba de que el apartado 3 del artículo 14 se haya aplicado de conformidad con la interpretación de los reclamantes</i>	<i>247</i>
v)	<i>El apartado 3 del artículo 14 confiere derechos exigibles a los titulares de las marcas de fábrica o de comercio.....</i>	<i>249</i>
vi)	<i>La legislación de las CE ofrece medios para impedir los usos de una indicación geográfica registrada que induzcan a confusión.....</i>	<i>250</i>
b)	Párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC	252
i)	<i>Relaciones entre la Sección 3 de la Parte II y el párrafo 1 del artículo 16.....</i>	<i>252</i>
ii)	<i>El significado de la expresión "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio"</i>	<i>254</i>
c)	Párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC	257
d)	Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC	258
i)	<i>El alcance de la excepción es "limitado"</i>	<i>258</i>
ii)	<i>La excepción "tiene en cuenta" los intereses de los titulares de las marcas de fábrica o de comercio.....</i>	<i>260</i>
iii)	<i>El artículo 17 se aplica a los nombres no geográficos.....</i>	<i>262</i>
2.	Alegación 20: El Reglamento 2081/92 no prevé una presunción de riesgo de confusión en el caso de que se utilice un signo idéntico para productos idénticos	262

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 de oposición	262
4.	Alegación 22: El Reglamento 2081/92 no garantiza que el Comité vaya a considerar las oposiciones presentadas por los titulares de las marcas	262
B.	ALEGACIÓN 23: AL EXIGIR LA COEXISTENCIA DE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA REGISTRADA Y UNA MARCA ANTERIOR, EL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 14 COMPLICA INJUSTIFICABLEMENTE EL USO DE LA MARCA, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 20 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC	262
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 RECONOCE EL DERECHO DE PRIORIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4 DEL CONVENIO DE PARÍS	263
D.	PÁRRAFOS 1, 2, 3 Y 4 DEL ARTÍCULO 41, ARTÍCULOS 42 Y 43, PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 44, ARTÍCULOS 45, 46, 48 Y 49 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC	263
1.	Consideraciones generales.....	263
2.	Alegación 25: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	266
3.	Alegación 26: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	266
4.	Alegación 27: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 3 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	266
5.	Alegación 28: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 4 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	266
6.	Alegación 29: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC	267
E.	ALEGACIÓN 30: EL REGLAMENTO 2081/92 ES INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 10BIS Y EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 10TER DEL CONVENIO DE PARÍS	267
F.	ALEGACIONES CONSIGUIENTES	267
1.	Alegación 31: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	267
2.	Alegación 32: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	267
3.	Alegación 33: La protección nacional transitoria proporcionada por 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.....	267
VI.	LA MEDIDA DE LAS CE ES COMPATIBLE CON LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR PROTECCIÓN A LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 22 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC	267
1.	Alegación 34: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	267
2.	Alegación 35: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque también lo es con el párrafo 2 del artículo 22.....	270

Página

3.	Alegación 36: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC	270
VII.	EL REGLAMENTO 2081/92 ES COMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DIMANANTES DEL ACUERDO OTC	271
A.	EL REGLAMENTO 2081/92 NO ES UN REGLAMENTO TÉCNICO	271
1.	El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no es un reglamento técnico	271
2.	Los artículos 4 y 10 del Reglamento 2081/92 no son un reglamento técnico	272
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.....	273
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	273
VIII.	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 ARTICULO XVI DEL ACUERDO SOBRE LA OMC	274
IX.	CONCLUSIÓN	274

Cuadro de asuntos sometidos a la OMC a que se refiere la presente comunicación

Título abreviado	Título completo y referencia del asunto
Canadá - Automóviles	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, con las modificaciones introducidas por el informe del Órgano de Apelación, WT/DS139/AB/R, WT/DS142/AB/R
<i>CE - Sardinas</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Comunidades Europeas - Denominación comercial de las sardinas</i> , WT/DS231/AB/R, adoptado el 23 de octubre de 2002
<i>CE - Hormonas</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos (hormonas)</i> , WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, adoptado el 13 de febrero de 1998
<i>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>Estados Unidos - Gasolina</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional</i> , WT/DS2/AB/R, adoptado el 20 de mayo de 1996
<i>Estados Unidos - 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

GLOSARIO

Acuerdo OTC, OTC	Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio
Acuerdo SMC, 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, 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 a que hace referencia 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 relativa a las marcas	Primera Directiva del Consejo (89/104), de 20 de diciembre, sobre la marca comunitaria, en su forma modificada
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
Reglamento 2081/92, Reglamento	Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, sobre la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios, con las modificaciones introducidas en la fecha de establecimiento del Grupo Especial
Reglamento sobre la marca comunitaria	Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, en su forma modificada
Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Tribunal de Justicia	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

I. INTRODUCCIÓN

1. En la presente comunicación figura la réplica de las Comunidades Europeas a los argumentos expuestos por los reclamantes en la primera reunión celebrada con el Grupo Especial los días 23 y 24 de junio de 2004, así como en sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial y de las CE, de 8 de julio de 2004. Las CE han abordado algunos de estos argumentos en sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial. Para evitar repeticiones innecesarias, las CE se remitirán a estas respuestas cuando proceda.

2. En la sección siguiente las CE procederán a examinar en primer lugar algunas de las cuestiones horizontales relativas a la evaluación objetiva del contenido del Reglamento 2081/92. En las secciones siguientes las CE harán observaciones sobre los argumentos de los reclamantes para cada una de las alegaciones, siguiendo el procedimiento utilizado ya en su Primera comunicación escrita.

II. LA EVALUACIÓN OBJETIVA DEL CONTENIDO DEL REGLAMENTO 2081/92

3. Las CE expusieron ya el contenido del Reglamento 2081/92 en su Primera comunicación escrita¹: en la presente comunicación, se remiten a esta exposición general. Respecto a la impugnación de la interpretación de determinadas disposiciones del Reglamento 2082/92 por parte de los reclamantes, las CE responderán a estos argumentos en el examen de las alegaciones concretas expuestas por los reclamantes.

4. En la presente sección las CE tratan de dos cuestiones horizontales que son esenciales para la evaluación objetiva del contenido del Reglamento 2081/92 por el Grupo Especial:

- el enfoque adecuado de la interpretación del Reglamento 2081/92 como medida del derecho interno de las CE;
- la importancia del derecho y las obligaciones dimanantes de la OMC para la interpretación del Reglamento 2081/92 en el ordenamiento jurídico de las CE.

A. EL ENFOQUE ADECUADO DE LA INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO 2081/92 COMO MEDIDA DEL DERECHO INTERNO DE LAS CE

5. En su respuesta a la primera pregunta del Grupo Especial después de la primera audiencia sustantiva, las CE expusieron cómo debía enfocar el Grupo Especial, a su juicio, la interpretación del Reglamento 2081/92.²

6. Como han indicado ya las CE, a los efectos de la presente diferencia, el significado del Reglamento 2081/92 es una cuestión de hecho. En consecuencia, la carga de la prueba respecto a cualquier significado particular del Reglamento 2081/92 recae en los reclamantes. Esto significa que son los reclamantes y no las CE quienes deben demostrar que el Reglamento 2081/92 tiene efectivamente el significado que ellos alegan.

7. Dado que la interpretación del Reglamento 2081/92 como medida del derecho interno de las CE es una cuestión de hecho, de ello se sigue que el Grupo Especial no debe "interpretar" el significado del mencionado Reglamento como interpretaría las disposiciones del Acuerdo sobre la OMC. Lo que debe hacer el Grupo Especial, de conformidad con el artículo 11 del ESD, es

¹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 43 y siguientes.

² Respuesta de las CE a la pregunta 1 del Grupo Especial, párrafos 1 y siguientes.

efectuar una evaluación objetiva del significado de este Reglamento dentro del ordenamiento jurídico de las CE.

8. A los efectos de esta evaluación objetiva, es esencial que el Grupo Especial tenga en cuenta el contexto jurídico de la medida en el ordenamiento jurídico del Miembro interesado. Por este motivo, también debe tenerse debidamente en cuenta el significado que las autoridades del Miembro interesado atribuyen a la medida en cuestión. Como sostuvo el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Artículo 301*, debe acordarse una considerable deferencia a las explicaciones facilitadas por el Miembro interesado en cuanto al significado de su propia medida.³

9. En sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial, los Estados Unidos y Australia no han apreciado correctamente estos principios. En primer lugar, parece que los Estados Unidos tratan de hacer recaer en las CE la carga de la prueba respecto del contenido del Reglamento 2081/92.⁴ Sin embargo, esta carga de la prueba corresponde a los reclamantes y, como expondrán las CE en su examen de las alegaciones individuales, Australia y los Estados Unidos no proporcionan pruebas suficientes que permitan corroborar su opinión en cuanto al significado de las disposiciones del Reglamento.

10. Lo que es aún más importante, los Estados Unidos y Australia no atribuyen la debida importancia al hecho de que el Reglamento 2081/92 es una medida de derecho interno de las CE. Esto se refleja en las declaraciones incorrectas de esos dos países con respecto a la interpretación del Reglamento 2081/92 por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Como expondrán las CE con más detalle en la próxima sección, estas declaraciones no tienen para nada en cuenta la pertinencia del derecho y las obligaciones dimanantes de la OMC para la interpretación del Reglamento 2081/92 en el ordenamiento jurídico de las CE.

11. Particularmente sorprendente en este contexto es la afirmación de los Estados Unidos de que la "interpretación de la Comisión" ante el Grupo Especial no debe beneficiarse de "ninguna deferencia en particular".⁵ En primer lugar, las CE desean recalcar que la referencia de los Estados Unidos a las declaraciones o interpretaciones de la "Comisión" es incorrecta. Como los Estados Unidos saben muy bien, las Comunidades Europeas, como Miembro de la OMC, están representadas por la Comisión Europea. Por consiguiente, las declaraciones formuladas por los representantes de las CE ante el Grupo Especial se hacen en nombre de las Comunidades Europeas en su integridad, y no en nombre de la Comisión Europea ni de ninguna otra institución de las CE.

12. Por esta razón, las observaciones de los Estados Unidos respecto de la importancia de las opiniones de la Comisión con respecto a otras instituciones pertenecientes al ordenamiento jurídico de las CE⁶ no tienen ninguna pertinencia para la evaluación de las declaraciones formuladas por las CE ante el Grupo Especial. Además, las declaraciones de los Estados Unidos a este respecto son parcialmente incorrectas, y dan una imagen deformada del sistema institucional de las CE.

13. Por ejemplo, los Estados Unidos se refieren a la práctica de enviar cartas de reclamación en el ámbito del derecho de la competencia.⁷ Las CE no ven que este ejemplo sea pertinente en la presente

³ Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Artículo 301*, párrafo 7.18. Para la cita completa, véase la respuesta de las CE a la pregunta 1 del Grupo Especial, párrafo 3.

⁴ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 1 del Grupo Especial, párrafo 1.

⁵ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 1 del Grupo Especial, párrafo 18.

⁶ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 1 del Grupo Especial, párrafo 8 y siguientes.

⁷ Véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 1 del Grupo Especial, párrafo 10.

diferencia. El que las cartas de garantía de la Comisión, que no están concebidas como instrumentos vinculantes, no lo sean en efecto para los tribunales nacionales, no es para sorprenderse. Lo que no dicen los Estados Unidos es que estas cartas, a pesar de no ser vinculantes, suelen ser respetadas. Como dice un autor en una reciente publicación sobre el derecho de la competencia: "Además, es probable que la carta de garantía, aunque no sea jurídicamente vinculante para un tribunal nacional, influya en alto grado en el mismo".⁸

14. Asimismo, las CE se preguntan en qué se basa la declaración de los Estados Unidos según la cual, ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el escrito de la Comisión "no tiene más peso que un escrito presentado por una parte privada" y que "en muchos casos, el Tribunal de Justicia ni siquiera acepta la interpretación dada por la Comisión".⁹ Esta afirmación ya no tiene en cuenta lo dicho en el artículo 211 del Tratado CE, según el cual la Comisión "velará por la aplicación de las disposiciones del presente Tratado, así como de las disposiciones adoptadas por las instituciones en virtud de este mismo Tratado". En otras palabras, las CE no son solamente "una parte privada cualquiera", sino que son el guardián del Tratado CE.

15. Esto se refleja también en el hecho de que, a diferencia de una parte privada, la Comisión puede intervenir en los litigios sometidos al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en los que no sea parte.¹⁰ Además, la Comisión puede presentar observaciones con respecto a todas las solicitudes de resoluciones preliminares.¹¹ La Comisión ejercita sistemáticamente este derecho a intervenir y presentar observaciones, y en la gran mayoría de los casos el Tribunal tiene en cuenta sus observaciones.

16. Por último, los reclamantes no conceden un grado razonable de deferencia a las declaraciones de las CE sobre sus propias medidas. En su declaración oral en la primera audiencia, los Estados Unidos dijeron que "será bienvenida"¹² una aclaración en cuanto a que las CE no aplican condiciones de reciprocidad y equivalencia a otros Miembros de la OMC. No obstante, sus observaciones hacen pensar lo contrario; es más, las CE se preguntan de quién esperan los Estados Unidos recibir la aclaración deseada, si no es de los representantes de las Comunidades Europeas.¹³

17. En conclusión, el Grupo Especial, cuando aborde el Reglamento 2081/92, debería tener debidamente en cuenta que se trata de una medida del derecho interno de las CE, y atribuir la debida importancia a la explicación facilitada por las Comunidades Europeas a este respecto.

⁸ R. Whish, *Competition Law*, quinta edición (2003), página 167 (CE - Prueba documental 33).

⁹ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 1 del Grupo Especial, párrafo 11.

¹⁰ Párrafo 1 del artículo 40 del Estatuto del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

¹¹ Párrafo 2 del artículo 23 del Estatuto del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.

¹² Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 16.

¹³ Las CE señalan que, en sus observaciones sobre el proyecto de carta del Grupo Especial a la OMPI, que fueron enviadas por correo electrónico a la Secretaría el 9 de julio de 2004, Australia advierte contra "un análisis interpretativo inadecuado de la legislación y las intenciones de esos países por parte de la Oficina Internacional de la OMPI". Las CE se preguntan por qué Australia insiste en la deferencia con respecto a la legislación de los Miembros de la OMPI, pero no quiere que el Grupo Especial conceda ninguna con respecto a la interpretación de la legislación de las CE.

B. LA IMPORTANCIA DEL DERECHO Y LAS OBLIGACIONES DIMANANTES DE LA OMC PARA LA INTERPRETACIÓN DEL REGLAMENTO 2081/92 EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO DE LAS CE

18. Un punto respecto del cual los Estados Unidos y Australia no tienen en cuenta el contexto jurídico adecuado del Reglamento 2081/92 es la importancia del derecho y las obligaciones dimanantes de la OMC para la interpretación de dicho Reglamento. Esta cuestión es de especial relevancia en lo tocante a las alegaciones de que las CE aplican condiciones de "reciprocidad y equivalencia" al registro de indicaciones geográficas de otros Miembros de la OMC; las CE se referirán de nuevo a esta cuestión en este contexto. No obstante, también es una cuestión horizontal y por consiguiente las CE desean hacer algunas observaciones generales al respecto.

19. En su respuesta a la pregunta 15 del Grupo Especial, las CE ya indicaron en detalle, citando ejemplos concretos de la jurisprudencia, cómo el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas tiene en cuenta las obligaciones dimanantes de los acuerdos internacionales, y en particular los Acuerdos de la OMC, en la interpretación y aplicación de los instrumentos del derecho comunitario.¹⁴

20. Los Estados Unidos y Australia ignoran por completo esta jurisprudencia, y se limitan, con cierta superficialidad, a declarar que, según el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, los Acuerdos de la OMC no surten un efecto directo ni figuran en principio entre las normas con arreglo a las cuales el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas debe considerar la legalidad de las medidas adoptadas por las instituciones comunitarias.¹⁵ Para corroborar esta afirmación, los reclamantes citan dos sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, relativas respectivamente al asunto C-149/96, *Portugal/Consejo* y al asunto C-93/02 P, *Biret*.¹⁶

21. Esta presentación de la importancia del derecho de la OMC en el orden jurídico de las CE es incorrecta. En primer lugar, las causas a que se refieren los reclamantes no son pertinentes en el contexto presente; ambas sentencias atañen a las condiciones en que puede impugnarse la legalidad de una medida comunitaria, con arreglo al derecho de las Comunidades Europeas, por ser incompatible con el derecho de la OMC. Esta cuestión no tiene nada que ver con el caso presente. Aquí no se trata de saber si el Reglamento 2081/92 puede impugnarse ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por una supuesta incompatibilidad con el derecho de la OMC; sino de saber cómo debe interpretarse el Reglamento 2081/92, teniendo en cuenta las obligaciones internacionales de las CE y las referencias a estas obligaciones que contiene el Reglamento.

22. En realidad, los reclamantes no entienden que el derecho de la OMC es importante por más de un concepto en el ordenamiento jurídico de las CE. Como ha observado un especialista en derecho comunitario, uno de los principios más importantes del ordenamiento jurídico de las CE en relación con el derecho de la OMC es que el derecho de las CE debe interpretarse de conformidad con las obligaciones internacionales de las CE¹⁷:

En consecuencia, la interpretación ajustada de la OMC podría convertirse en el medio más efectivo de dar cumplimiento judicial al derecho de la OMC en forma de una orden legal de la Comunidad, en ausencia de medidas específicas de transformación. Esto se ve reforzado en particular por la importancia que atribuye el Grupo Especial,

¹⁴ Respuesta de las CE a la pregunta 15 del Grupo Especial, párrafos 28 y siguientes.

¹⁵ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 1 del Grupo Especial, párrafos 15 y 16; respuesta de Australia a la pregunta 6.

¹⁶ Estados Unidos - Pruebas documentales 31 y 32.

¹⁷ Stefan Griller, *Enforcement and Implementation of WTO Law in the European Union*, en Breuss/Griller/Vranes (ed.), *The Banana Dispute*, páginas 247, 270 (2003) (CE - Prueba documental 34).

en su informe sobre el artículo 301 de la Ley de Comercio Exterior de los Estados Unidos, a la opción de la interpretación conforme a la OMC.

23. De hecho, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas procura en todos los casos interpretar las medidas legales de las CE de conformidad con las obligaciones internacionales de la Comunidad. Como ya han indicado las CE, hay numerosos ejemplos en los que el Tribunal de Justicia de las CE ha tenido en cuenta y ha aplicado las obligaciones internacionales, incluidos los Acuerdos de la OMC, en la interpretación del derecho de las CE.¹⁸

24. Como ha observado un comentarista, que actualmente es magistrado del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la sentencia en el asunto C-149/96, *Portugal/Consejo* no priva de efecto al derecho de la OMC en el marco del derecho comunitario¹⁹:

La sentencia del asunto *Portugal contra Consejo* no priva de efecto a los Acuerdos de la OMC en el marco del derecho comunitario. En primer lugar, estos Acuerdos pueden surtir lo que se llama un efecto "indirecto", que conlleva una obligación para los tribunales nacionales de *interpretar* el derecho nacional a la luz del derecho de la OMC. En el asunto *Hermès*, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas hizo la siguiente constatación:

"Debe destacarse ante todo que, aunque se ha alegado la cuestión del efecto directo del artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC, el Tribunal no está obligado a dictar una resolución sobre este asunto sino sólo a responder a la cuestión de *interpretación* que le ha sometido el tribunal nacional a fin de permitir a dicho tribunal que *interprete las normas de procedimiento de los Países Bajos a la luz de dicho artículo.*" (sin cursivas en el original)

Aparte de este efecto "indirecto", en un caso de infracción el Tribunal ha sostenido que, debido a la "preeminencia" de los acuerdos internacionales sobre las disposiciones de la legislación comunitaria secundaria, estas disposiciones "deben" interpretarse, en la medida de lo posible, de un modo que sea compatible con esos acuerdos (el acuerdo de referencia era el GATT). En este mismo caso, el Tribunal confirmó que los Estados miembros de la Unión Europea están obligados a respetar los Acuerdos del GATT y, en interés de la aplicación uniforme de esos Acuerdos en toda la Unión Europea, dichos Estados pueden ser procesados en el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por razón de incumplimiento.

25. En consecuencia, las inquietudes que dicen sentir los reclamantes respecto del enfoque que pueda adoptar el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, u otras instituciones de las CE, en cuanto a la interpretación del Reglamento 2081/92, no tienen razón de ser. Esto es especialmente cierto cuando, como ocurre con el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento 2081/92, se prevé expresamente que la medida de las CE se aplicará "sin perjuicio de acuerdos internacionales".

26. Por estas razones, el Grupo Especial no debe suponer que las instituciones de las CE, y en particular el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ignorarán las obligaciones dimanantes de la OMC en la interpretación y aplicación del Reglamento 2081/92.

¹⁸ Respuesta de las CE a la pregunta 15 del Grupo Especial, párrafos 33 a 38.

¹⁹ Allan Rosas, Case note, 37 CMLR 797, 814 (2000) (CE - Prueba documental 35).

III. EL REGLAMENTO 2081/92 ES COMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES RELATIVAS AL TRATO NACIONAL, Y NO IMPONE UN REQUISITO DE DOMICILIO O ESTABLECIMIENTO

27. En su Primera comunicación escrita, las CE respondieron a las alegaciones de los reclamantes respecto de la presunta violación de las disposiciones de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT, así como de la prohibición de las condiciones de residencia y domicilio con arreglo al párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París.²⁰ En el presente documento las CE añaden varias observaciones complementarias sobre estas alegaciones, en respuesta a las declaraciones de los reclamantes durante la primera audiencia y a sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial.

A. 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, JUNTO CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO DE PARÍS)

28. Al igual que en su Primera comunicación escrita, las CE tratarán en primer lugar de las alegaciones efectuadas con respecto a las disposiciones relativas al trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de París.

1. Significado y alcance del trato nacional con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC

29. Ya en su Primera comunicación escrita, las CE señalaron la importancia de hacer una interpretación adecuada 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. En particular, las CE recalcaron que, a diferencia del trato nacional previsto en el GATT, que atañe a los productos, el trato nacional contemplado en el Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a los nacionales.²¹

30. En sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial, los reclamantes ofrecen interpretaciones del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC que no se corresponden con el texto de la disposición. Como se trata de una cuestión horizontal que atañe a todas las reclamaciones presentadas por los reclamantes al amparo de las disposiciones relativas al trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París, las CE exponen a continuación algunas observaciones de carácter general sobre estas interpretaciones de los reclamantes.

a) El significado de "nacional"

31. En su respuesta a la pregunta 23 del Grupo Especial, las CE explicaron que, en el caso de las personas físicas, un nacional es toda persona que posea la nacionalidad del Estado de que se trate, de conformidad con la legislación de dicho Estado. En lo relativo a las personas jurídicas, la cuestión de la nacionalidad depende también del derecho del Estado en cuestión, que puede aplicar criterios tales como la ley de sociedades, la ubicación de la sede u otros criterios.²² A juicio de las CE, la nacionalidad es un concepto distinto del domicilio o establecimiento. En consecuencia, las CE opinan que no cabe suponer que son necesariamente nacionales de un Estado miembro todas las personas físicas que están domiciliadas en dicho Estado, o todas las personas jurídicas que tienen un establecimiento industrial y comercial real y efectivo en el mismo.

32. En sus respuestas al Grupo Especial, los Estados Unidos y Australia sostienen lo contrario; pero las CE no ven claros los argumentos jurídicos en que se basa esta opinión.

²⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 101 y siguientes.

²¹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 104 y siguientes.

²² Respuesta de las CE a la pregunta 23 del Grupo Especial, párrafos 56 y siguientes.

33. Las respuestas de los Estados Unidos parecen basarse principalmente en la nota 1 del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que define el término "nacional" a los efectos de un "territorio aduanero distinto". Este recurso de los Estados Unidos a la nota 1 no está justificado.

34. En su respuesta a la pregunta 52, los Estados Unidos alegan que "en la nota 1 del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC se define el término 'nacional', en todo el Acuerdo, no en términos de nacionalidad sino en función del lugar en que una persona esté domiciliada o tenga un establecimiento industrial o comercial real y efectivo".²³ Esta afirmación induce a error. La nota 1 no define el término "nacional" a todos los efectos del Acuerdo, sino solamente en relación con los territorios aduaneros distintos. Como ya han señalado las CE, esta definición demuestra, de hecho, que en todos los casos, salvo el de los territorios aduaneros distintos, la nacionalidad no depende del domicilio ni del establecimiento.²⁴

35. Los Estados Unidos proponen otra variante de su argumento, y parecen sugerir que las CE constituyen un territorio aduanero distinto, al que se aplicaría la nota 1 del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.²⁵ Las CE no ven muy bien si es un error de redacción, o si se ha presentado como un argumento serio. Si fuera así, a las CE les interesaría saber de qué otros territorios aduaneros se supone que la Comunidad es "distinta".²⁶ Podría decirse que, si las CE son un territorio aduanero distinto, también lo son los Estados Unidos, Australia y, de hecho, todos los Miembros de la OMC. Este no puede ser, evidentemente, el significado correcto del término "territorio aduanero distinto" de la nota 1 del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

36. Las respuestas de Australia sobre este punto tampoco están claras. En sus respuestas, Australia aclara primero que, en el caso de las personas físicas, por nacionales se entiende a "las personas que posean la nacionalidad de un Estado", y, con respecto a las personas jurídicas, a las personas "que tengan domicilio o establecimiento en ese Miembro de la OMC conforme a las leyes del Miembro de la OMC cuya nacionalidad se invoque". No obstante, Australia llega después a la conclusión de que "los nacionales incluyen normalmente a las personas físicas domiciliadas en ese Miembro o las personas jurídicas que tienen en él un establecimiento industrial y comercial real y efectivo". Australia observa además que "estas categorías de personas no siempre reúnen las condiciones necesarias para ser nacionales".

37. En opinión de las CE, estas respuestas oscurecen la cuestión. No se trata de saber a quién se incluye "normalmente" entre los nacionales, sino quién es nacional. A diferencia de lo que opinan los reclamantes, "nacionalidad" es un concepto propio y distinto de los de domicilio o establecimiento.

38. Esto se ve con especial claridad en el caso de las personas físicas. "Normalmente" las leyes nacionales no confieren sin más la nacionalidad sobre la base de la residencia o el establecimiento. De modo análogo, un nacional no pierde normalmente su nacionalidad debido sin más a que reside en el extranjero.

²³ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 26 del Grupo Especial, párrafo 52.

²⁴ Respuesta de las CE a la pregunta 23 del Grupo Especial, párrafo 60.

²⁵ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 23 del Grupo Especial, párrafo 49 (que menciona "un territorio aduanero distinto, como las CE").

²⁶ Incidentalmente, las CE observan que, a diferencia de lo que ocurre con los territorios aduaneros distintos, existe una ciudadanía de la Unión Europea. Véase el artículo 17 del Tratado CE, que dispone que toda persona que posea la nacionalidad de un Estado miembro será ciudadana de la Unión.

39. La situación a este respecto no es fundamentalmente distinta en el caso de las personas jurídicas. Aunque varíen los criterios aplicados por las leyes nacionales, de ordinario la nacionalidad no se atribuye sin más porque una persona jurídica esté establecida en un país determinado. Las CE observan que, si bastara este criterio, esto podría dar lugar a que, por ejemplo, las empresas multinacionales fueran nacionales de un número muy elevado de países.

40. A juicio de las CE, ésta no es una definición razonable de nacionalidad, y por esa razón se utilizan otros criterios, en particular la ley de sociedades.²⁷ Las CE observan que sus opiniones al respecto coinciden con las expresadas por el Canadá en su respuesta a una pregunta del Grupo Especial.²⁸

41. En consecuencia, el Grupo Especial debe llegar a la conclusión de que el término "nacional" del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París no incluye necesariamente a las personas domiciliadas o establecidas en un determinado Miembro de la OMC.

b) Las condiciones para la presentación de solicitudes y oposiciones no dependen de la nacionalidad

42. Teniendo esto entendido, las CE opinan que los argumentos de los reclamantes con respecto al Reglamento 2081/92 no se refieren a una diferencia en el trato sobre la base de la nacionalidad.

43. Como indicaron ya las CE en su Primera comunicación, los procedimientos paralelos para el registro de indicaciones geográficas dependen exclusivamente del lugar en que esté situada la zona a que se refiere la indicación geográfica. Por consiguiente, las condiciones para el registro no dependen de la nacionalidad.²⁹ Asimismo, los procedimientos para oponerse al registro de una indicación geográfica no distinguen entre nacionales, sino que dependen del lugar en que la persona que se opone está domiciliada o establecida.³⁰ El hecho de que existan diferentes disposiciones que establecen procedimientos paralelos no supone ninguna discriminación, sino que se debe simplemente a la necesidad de hacer participar a los gobiernos de los Estados miembros o del país tercero, respectivamente.

44. Las CE observan que en sus respuestas al Grupo Especial, los reclamantes parecen reconocer que el Reglamento 2081/92 no hace ninguna distinción basada en la nacionalidad. Los reclamantes parecen basarse más bien en la noción de que los nacionales de los Estados Unidos y de Australia resultarían "probablemente" más afectados por las presuntas violaciones que los nacionales de las CE.³¹

²⁷ A este respecto, cabe mencionar el párrafo 1 del artículo 48 del Tratado CE, que prevé lo siguiente: "Las sociedades constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Comunidad quedarán equiparadas, a efectos de aplicación de las disposiciones del presente capítulo, a las personas físicas nacionales de los Estados miembros".

²⁸ Respuesta del Canadá a la pregunta 6 formulada por el Grupo Especial a los terceros, párrafos 2 a 5.

²⁹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 123 y siguientes.

³⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 142.

³¹ Véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 27 del Grupo Especial, párrafos 54 y 55, en la que los Estados Unidos se refieren a la posibilidad de que el Reglamento 2081/92 impida a un nacional comunitario registrar una indicación geográfica estadounidense en las CE; respuesta de Australia a la pregunta 27.

45. Ante todo, las CE observan que los reclamantes no acompañan sus alegaciones de ninguna base fáctica. Aunque podría ser cierto que las personas que se dedican a la producción en una determinada zona geográfica suelen ser nacionales del Estado en el que está situada la zona, ello no es así forzosamente. Es más, no hay ningún motivo de que un nacional de los Estados Unidos o de Australia no pueda fabricar productos de conformidad con el pliego de condiciones para una indicación geográfica de las CE.

46. Así por ejemplo, en el ramo de los vinos y las bebidas espirituosas, es frecuente que nacionales de otros países inviertan en denominaciones geográficas protegidas. A este respecto las CE pueden mencionar el antecedente de Jens-Reidar Larsen, un nacional de Noruega que fundó la Casa Larsen, Fabricantes de Coñac, Francia (extracto de CE - Prueba documental 36):

La empresa Larsen fue fundada en 1926 por Jens-Reidar Larsen, joven noruego que llegó a Burdeos en 1919. Poco después de su llegada se instaló en Coñac, atraído por el ambiente sin par de la pequeña ciudad de Charentes, y allí descubrió el refinamiento de su famoso aguardiente. Tras convertirse en un fino conocedor, fiado en su olfato para los negocios compró la pequeña empresa Coñac Joseph Gautier, lanzando su propia marca "Larsen" que pronto se dio a conocer en los mercados escandinavos, sobre todo en Noruega. Tras casarse con una natural de Coñac, tuvo un hijo que un día se hizo cargo de la empresa Larsen y consiguió que la marca se vendiese en todo el mundo.

47. En CE - Pruebas documentales 37 a 39 figuran ejemplos parecidos de empresas extranjeras, entre otros países de los Estados Unidos o el Japón, que han invertido en haciendas vinícolas en Francia, Italia o Alemania.

48. Las CE no ven razón alguna para que el ejemplo del Sr. Larsen no pueda ser emulado por un nacional de los Estados Unidos o de Australia que se dedique a la fabricación de queso Roquefort o Stilton, o de otros productos agrícolas y alimenticios protegidos por el Reglamento 2081/92.³² El que estos casos todavía no sean tan comunes para los productos agrícolas alimenticios comprendidos por el Reglamento 2081/92 como lo son para los vinos y licores no tiene nada que ver con las restricciones impuestas por ese Reglamento, sino que más bien se debe al hecho de que los vinos y los licores son productos de gran valor, llevan mucho tiempo en el comercio y, por consiguiente, la inversión internacional en estos productos tiene una larga tradición. No obstante, las CE están convencidas de que, con la creciente apreciación y conocimiento de los productos agrícolas y alimenticios protegidos por las indicaciones geográficas, esta situación puede cambiar, y podría suceder que nacionales de países extranjeros empezaran a fabricar estos productos de conformidad con los correspondientes pliegos de condiciones.

49. Además, como explicaron ya las CE en su respuesta a la pregunta 29 del Grupo Especial³³, el caso presente no implica una discriminación "*de facto*" entre nacionales, en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC. Como han expuesto las CE, la discriminación *de facto* es una noción estrechamente vinculada a las medidas destinadas a impedir el incumplimiento de las obligaciones de trato nacional.³⁴ Sin embargo, las preocupaciones que han expuesto los reclamantes, en particular sobre el

³² En realidad, las CE creen que probablemente existen ejemplos de nacionales de países no pertenecientes a la Comunidad que fabrican productos en las CE con nombres protegidos por el Reglamento 2081/92. Sin embargo, como la nacionalidad del productor no es un criterio pertinente para la protección al amparo del Reglamento 2081/92, las CE no poseen información concreta respecto de las nacionalidades de estos productores.

³³ Respuesta de las CE a la pregunta 29 del Grupo Especial, párrafos 67 y siguientes.

³⁴ Véase la respuesta de las CE a la pregunta 29 del Grupo Especial, párrafos 73 y 74.

procedimiento de solicitud, están relacionadas principalmente con el origen de las mercancías. Las cuestiones relativas al trato de las mercancías se resuelven más adecuadamente en el contexto del GATT que en el del Acuerdo sobre los ADPIC. Por su parte, las condiciones de domicilio o de establecimiento son objeto del párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París, en base al cual los reclamantes han presentado alegaciones separadas.

50. Por las razones expuestas, estas alegaciones no están incluidas en el alcance del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC ni en el del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París.

2. Alegación 1: Nacionales de países no pertenecientes a las CE reciben un trato menos favorable que los nacionales de las CE con respecto al registro de las indicaciones geográficas, mediante la aplicación de una condición de reciprocidad y equivalencia

51. Los Estados Unidos y Australia han afirmado que, al someter el registro de las indicaciones geográficas de otros Miembros de la OMC a "condiciones de reciprocidad y equivalencia", el Reglamento 2081/92 viola 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.

52. En sus comunicaciones al Grupo Especial, las CE han confirmado en repetidas ocasiones que no aplican estas condiciones a otros Miembros de la OMC.³⁵ En consecuencia, esta alegación de los reclamantes carece de base fáctica. No obstante, los reclamantes se han declarado escépticos respecto de la interpretación de las CE.³⁶ A continuación las CE demostrarán que este escepticismo no está justificado.

a) La interpretación del reclamante es incompatible con el texto claro del Reglamento 2081/92

53. Ante todo, la interpretación dada por los reclamantes al Reglamento 2081/92 es incompatible con el texto claro de dicho Reglamento. El apartado 1 del artículo 12 del Reglamento establece inequívocamente que el Reglamento se aplica "sin perjuicio de acuerdos internacionales". En consecuencia, las condiciones de reciprocidad y equivalencia previstas en el mencionado apartado sólo son aplicables sin perjuicio de los acuerdos internacionales.

54. La fórmula "sin perjuicio de" es bastante frecuente en la legislación de las CE. En un manual de redacción de la legislación comunitaria, la expresión "*without prejudice to ...*" ("sin perjuicio de ...") viene definida como "*without affecting ...*" ("sin afectar a ..."), "*independently of ...*" ("independientemente de ..."), "*leaving intact ...*" ("dejando intacto").³⁷

55. En otras palabras, el efecto de la fórmula "sin perjuicio" es aislar y proteger la ley o disposición a la que se hace referencia del efecto de la ley o la disposición en la que está contenida la fórmula. En otros términos, si se plantease un conflicto entre dos leyes o disposiciones, prevalecería la ley o disposición a la que se hace referencia en la fórmula "sin perjuicio".

³⁵ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 65 y siguientes, 115 y siguientes; Primera declaración oral de las CE, párrafo 42.

³⁶ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 16; Primera declaración oral de Australia, párrafo 19.

³⁷ *Manual of Precedents for Acts Established within the Council of the European Communities*, 3ª edición, párrafo 135 (1990) (CE - Prueba documental 40).

56. Con arreglo a las comunicaciones de los reclamantes, la aplicación de condiciones de reciprocidad y equivalencia a Miembros de la OMC es contraria a las obligaciones relativas al trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y del GATT. No obstante, el apartado 1 del artículo 12 impide precisamente este conflicto al establecer que se aplica "sin perjuicio" de los acuerdos internacionales.

57. Por consiguiente, ateniéndose al texto claro del Reglamento, las condiciones de reciprocidad y equivalencia no se aplican a los Miembros de la OMC sino que, como ya explicaron las CE en su respuesta a la pregunta 7 del Grupo Especial, la solicitud de registro de una indicación geográfica de un Miembro de la OMC puede hacerse directamente al amparo del artículo 12*bis* del Reglamento 2081/92.³⁸

b) La fórmula "sin perjuicio" exige que se tengan en cuenta los Acuerdos de la OMC

58. La interpretación que dan las CE al sentido claro del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento se ve confirmada ulteriormente por el contexto legal del Reglamento en el ordenamiento jurídico interior de las CE.

59. Como han explicado las CE, un importante principio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es que los actos legales de las instituciones deben interpretarse de modo acorde con las obligaciones internacionales de las CE.³⁹ Sobre esta base, las CE no ven cómo las instituciones europeas, y en particular el Tribunal de Justicia, pueden no tomar en cuenta las obligaciones de las CE dimanantes de los Acuerdos de la OMC. Los temores y dudas que han expresado los reclamantes en cuanto al posible enfoque que pueda adoptar la Comisión, el Consejo de Ministros o el Tribunal de Justicia de las CE, son exagerados y tienen su origen en una comprensión insuficiente de la relación entre el derecho de las CE y el de la OMC.

60. Lo contrario es más cierto: las CE creen que, con arreglo al texto del Reglamento 2081/92, si las instituciones comunitarias rechazasen una solicitud de registro de una indicación geográfica de otro Miembro de la OMC alegando que este Miembro no cumple las condiciones del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento, habría un riesgo considerable de que se presentase una impugnación legal del rechazo, y que dicha impugnación prosperase. La expresión "sin perjuicio de acuerdos internacionales" exige claramente que las instituciones tengan en cuenta y apliquen los acuerdos internacionales, incluidos los de la OMC. Por ende, las instituciones comunitarias violarían el derecho de la Comunidad si aplicasen el Reglamento 2081/92 de un modo contrario a los Acuerdos de la OMC. Esto se ve confirmado también por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual cuando una medida comunitaria tiene por objeto cumplir una determinada obligación, o cuando se refiere explícitamente a disposiciones concretas de los Acuerdos de la OMC, el Tribunal puede reconsiderar la legalidad de la mencionada medida a la luz de las obligaciones dimanantes de la OMC.⁴⁰ En el caso del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento 2081/92, esta medida no sólo "es aplicable" o "se refiere" a obligaciones derivadas de las normas de la OMC, sino que se advierte que ello es "sin perjuicio". Esta fórmula es más vigorosa que la utilizada por el Tribunal en casos anteriores en que consideró la compatibilidad de las medidas comunitarias con las normas jurídicas de la OMC, y por consiguiente exige con más fuerza que se tengan en cuenta las obligaciones dimanantes de la OMC.

³⁸ Respuesta de las CE a la pregunta 7 del Grupo Especial, párrafos 16 y 17.

³⁹ Véase *supra*, párrafo 18. Véase también la respuesta de las CE a la pregunta 15 del Grupo Especial, párrafos 32 y siguientes.

⁴⁰ Asunto C-70/87, *Fediol*, [1989] ECR 1781, párrafos 19 a 22 (CE - Prueba documental 41); Asunto C-69/89, *Nakajima*, [1991] ECR I-2069, párrafos 30 a 32 (CE - Prueba documental 42); Asunto C-93/02 P, *Biret*, sentencia de 30 de septiembre de 2003, párrafo 53 (Estados Unidos - Prueba documental 31).

61. El texto claro del Reglamento, en particular si se considera a la luz de los principios de interpretación del derecho comunitario, confirma claramente la interpretación dada por las CE.

c) No es infrecuente que los actos legales de la Comunidad se realicen "sin perjuicio de acuerdos internacionales"

62. El Grupo Especial ha de saber también que no hay nada insólito en el hecho de que un acto legal de la Comunidad se aplique "sin perjuicio de acuerdos internacionales". De hecho, en numerosos actos legislativos de la Comunidad, con respecto a distintos sectores, se encuentran disposiciones análogas.

63. Por ejemplo, el apartado 4 del artículo 22 del Reglamento 1784/2003 sobre la organización común de mercados en el sector de los cereales establece que en la aplicación de sus disposiciones "se respetarán las obligaciones derivadas de los acuerdos celebrados de conformidad con el artículo 300 del Tratado".⁴¹ En virtud del Reglamento (CE) 3290/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativo a las adaptaciones y las medidas transitorias necesarias en el sector agrícola para la aplicación de acuerdos celebrados en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, se introdujeron varias disposiciones análogas en un cierto número de reglamentos referentes a los productos agrícolas.⁴²

64. El apartado 2 del artículo 4 del Reglamento 2407/92, sobre la concesión de licencias de las compañías aéreas, dispone lo siguiente⁴³: "Sin perjuicio de los acuerdos y convenios en los que la Comunidad sea parte contratante, la empresa deberá ser propiedad de Estados miembros y/o de nacionales de los Estados miembros, y continuar siéndolo directamente o mediante la propiedad mayoritaria del capital."

65. El artículo 3 del Reglamento 1356/96 del Consejo relativo al transporte de mercancías o personas por vía navegable establece lo siguiente⁴⁴: "Las disposiciones del presente Reglamento no afectarán a los derechos ya existentes para los transportistas de países terceros en virtud del Convenio revisado para la navegación del Rin (Convenio de Mannheim) y del Convenio de navegación en el Danubio (Convenio de Belgrado), ni a los derechos derivados de las obligaciones internacionales de la Comunidad."

66. El apartado 1 del artículo 12 de la Directiva 2003/86 sobre el derecho a la reagrupación familiar establece lo siguiente⁴⁵: "Sin perjuicio de las obligaciones internacionales pertinentes, cuando la reagrupación familiar sea posible en un tercer país con el que el reagrupante o el miembro de la familia posean lazos especiales, los Estados miembros podrán exigir que se presente la prueba a la que se hace referencia en el primer párrafo."

⁴¹ CE - Prueba documental 43. (sin subrayar en el original)

⁴² CE - Prueba documental 44.

⁴³ CE - Prueba documental 45. (sin subrayar en el original)

⁴⁴ CE - Prueba documental 46#. (sin subrayar en el original)

⁴⁵ CE - Prueba documental 47. (sin subrayar en el original)

- d) La fórmula "sin perjuicio" no está pensada para ser aplicada únicamente a los acuerdos bilaterales, o a los acuerdos que prevean las "normas específicas" sobre indicaciones geográficas

67. En su declaración oral, los Estados Unidos alegaron que la fórmula "sin perjuicio" del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento se aplica solamente a los acuerdos bilaterales, y no a los multilaterales.⁴⁶ En respuesta a las preguntas del Grupo Especial, los reclamantes parecen alegar ahora que la fórmula "sin perjuicio" abarca ciertos acuerdos "específicos" relativos a la protección de las indicaciones geográficas, pero no a las obligaciones previstas en los Acuerdos de la OMC.⁴⁷

68. Ni la primera ni la última de estas distinciones tiene fundamento alguno en el texto del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento. El mencionado apartado habla simplemente de "acuerdos internacionales", y no distingue entre acuerdos bilaterales y acuerdos multilaterales, como tampoco entre los acuerdos que establecen "normas específicas" para la protección de indicaciones geográficas, y los que no las establecen.

69. Las CE observan que la sugerencia de que la fórmula "sin perjuicio" debería aplicarse solamente a los acuerdos que establecen normas específicas "especificando directamente la protección de las indicaciones geográficas para denominaciones concretas o especificando procedimientos y requisitos para la protección de indicaciones geográficas de las partes en ese acuerdo" no es compatible con el texto y el contexto del apartado 1 del artículo 12. Aunque no cabe excluir que estos acuerdos específicos puedan estar comprendidos en la fórmula "sin perjuicio", no hay razón para que lo estén exclusivamente.

70. De modo análogo, el hecho de que en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC "no existe ningún régimen específico de registro internacional que la Comisión deba aplicar", -para citar otro argumento de los Estados Unidos⁴⁸- no impide que la fórmula "sin perjuicio" se aplique a los Acuerdos de la OMC. Además, las CE no entienden dónde trazan los Estados Unidos la línea entre los acuerdos "específicos" y los "no específicos". Después de todo, los Acuerdos de la OMC, y en particular el Acuerdo sobre los ADPIC, también contienen normas relativas a la protección de las indicaciones geográficas. En la medida en que estos acuerdos contienen normas aplicables a las indicaciones geográficas, las CE no ven por qué no deberían estar comprendidos en la fórmula "sin perjuicio".

71. Las CE desean señalar que la interpretación de los reclamantes privaría a la fórmula "sin perjuicio" de gran parte de su utilidad. Para rebatir este argumento, los Estados Unidos han tratado de proporcionar varios ejemplos de acuerdos que, a su modo de ver, están comprendidos en la fórmula "sin perjuicio". No obstante, los ejemplos facilitados por los Estados Unidos prueban lo contrario, ya que de hecho ni uno solo de los acuerdos mencionados al respecto están comprendidos en esta fórmula.

72. Como primer ejemplo, los Estados Unidos aluden a los acuerdos bilaterales sobre los vinos.⁴⁹ No obstante, del segundo párrafo del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento 2081/92 se infiere claramente que el Reglamento no se aplica a los productos vinícolas. Dado que el Reglamento no se

⁴⁶ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 8.

⁴⁷ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 5 del Grupo Especial, párrafo 19; respuesta de Australia a la pregunta 6.

⁴⁸ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 5 del Grupo Especial, párrafo 29.

⁴⁹ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 5 del Grupo Especial, párrafo 20.

aplica a los vinos, difícilmente pueden los acuerdos bilaterales relativos a las indicaciones geográficas para los vinos servir de ejemplo.

73. Como segundo ejemplo los Estados Unidos se refieren de nuevo a la declaración conjunta de Suiza y las CE respecto del Acuerdo sobre la Agricultura.⁵⁰ Los Estados Unidos se remiten asimismo al párrafo 4 del artículo 46 del Acuerdo de Cotonou, según el cual la Comunidad y los Estados ACP "podrán eventualmente celebrar acuerdos que tengan por objeto la protección de las marcas e indicaciones geográficas", y a las "negociaciones en curso entre las CE y China".⁵¹ Respecto de todos estos puntos, las CE se limitan a observar que hasta ahora no se ha negociado ningún acuerdo de este tipo con ninguna de las partes mencionadas. Las declaraciones de intenciones o intereses políticos no constituyen ejemplos de aplicación de la fórmula "sin perjuicio".

74. Por último, los Estados Unidos se refieren a los acuerdos entre los Estados miembros de la Unión Europea y terceros países, como ejemplo posible de la aplicación de la fórmula "sin perjuicio".⁵² Esto es erróneo. La referencia a los "acuerdos internacionales" del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento sólo se aplica a los acuerdos internacionales celebrados por la Comunidad.

75. Esto se deduce simplemente de la inexistencia de acuerdos bilaterales de los miembros para la protección de indicaciones geográficas que puedan estar comprendidos en la fórmula "sin perjuicio". Los acuerdos relativos a la protección de las indicaciones geográficas son de competencia exclusiva de las CE. Los únicos acuerdos legales de los Estados miembros en este ámbito son los que hayan celebrado antes de ingresar en la Unión Europea, o antes de que la competencia de las CE fuera exclusiva. Sin embargo, esta situación está prevista explícitamente en el artículo 307 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que establece lo siguiente:

Las disposiciones del presente Tratado no afectarán a los derechos y obligaciones que resulten de convenios celebrados, con anterioridad al 1º de enero de 1958 o, para los Estados que se hayan adherido, con anterioridad a la fecha de su adhesión, entre uno o varios Estados miembros, por una parte, y uno o varios terceros Estados, por otra.

En la medida en que tales convenios sean incompatibles con el presente Tratado, el Estado o los Estados miembros de que se trate recurrirán a todos los medios apropiados para eliminar las incompatibilidades que se hayan observado. En caso necesario, los Estados miembros se prestarán ayuda mutua para lograr tal finalidad y adoptar, en su caso, una postura común.

En la aplicación de los convenios mencionados en el primer párrafo, los Estados miembros tendrán en cuenta el hecho de que las ventajas concedidas en el presente Tratado por cada uno de los Estados miembros son parte integrante del establecimiento de la Comunidad y están, por ello, inseparablemente ligadas a la creación de instituciones comunes, a la atribución de competencias a favor de estas últimas y a la concesión de las mismas ventajas por parte de los demás Estados miembros.

76. Como los únicos acuerdos de los Estados miembros que todavía pueden estar en vigor son aquellos a los que se refiere el artículo 307 del Tratado CE, no es necesario aplicar la fórmula "sin perjuicio" a estos acuerdos. Contrariamente a lo que piensan los Estados Unidos, la reciente sentencia

⁵⁰ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 5 del Grupo Especial, párrafo 22.

⁵¹ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 5 del Grupo Especial, párrafo 25.

⁵² Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 5 del Grupo Especial, párrafo 24.

del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el Asunto C-216/01, *Budejovicky Budvar*, lo demuestra. En este caso, que tenía que ver con un acuerdo entre Austria y Checoslovaquia concertado en 1976, o sea antes de que ninguno de los dos países fuera miembro de la Unión Europea, el Tribunal no se basó en la fórmula "sin perjuicio", sino en el artículo 307 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea⁵³:

En vista de cuanto antecede, procede responder a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta que el artículo 307 CE, párrafo primero, debe interpretarse en el sentido de que permite que un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, sin perjuicio de las comprobaciones que dicho órgano jurisdiccional debe hacer a la vista, en particular, de los elementos que proporciona la presente sentencia, aplique disposiciones de tratados bilaterales como aquellos a los que se refiere el litigio principal, celebrados entre dicho Estado y un tercer Estado y que garantizan la protección de una denominación de ese país tercero, aunque tales disposiciones resulten contrarias a las normas del Tratado, por tratarse de una obligación que resulta de convenios celebrados con anterioridad a la fecha de adhesión a la Unión Europea del Estado miembro en cuestión. A la espera de que alguno de los medios a los que se refiere el artículo 307 CE, párrafo segundo, permita eliminar las eventuales incompatibilidades que existan entre un convenio anterior a tal adhesión y el Tratado, el párrafo primero de dicho artículo autoriza a ese Estado a continuar aplicando tal convenio siempre que éste contenga obligaciones a las que aquél siga estando vinculado en virtud del Derecho internacional.

77. Así pues, llegamos a la desconcertante conclusión de que los Estados Unidos no pueden citar un solo ejemplo de un acuerdo al que se aplicase la fórmula "sin perjuicio", pero al propio tiempo niegan que dicha fórmula se aplique a los acuerdos a los que, según sus propias comunicaciones, debería aplicarse ciertamente, o sea los Acuerdos de la OMC. No puede decirse que esta interpretación de la fórmula "sin perjuicio" respete su pleno significado.

e) Las pruebas alegadas por los reclamantes no son pertinentes ni concluyentes

78. Los reclamantes han sostenido que la interpretación hecha por las CE del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 en las presentes actuaciones no es conforme con la interpretación anterior de las CE. En favor de este argumento, los reclamantes citan varias presentaciones y otros documentos redactados por funcionarios de las instituciones europeas.

79. Como observación general, las CE desean recordar que, en principio, el contenido del Reglamento 2081/92 debe evaluarse según los términos de la medida. Como es natural, no hay que excluir que se tengan en cuenta declaraciones autorizadas hechas en nombre de las Comunidades Europeas respecto de la interpretación del mencionado Reglamento. Pero no cabe suponer que las declaraciones formuladas por funcionarios de las instituciones europeas durante presentaciones o proyecciones de diapositivas reflejen necesariamente la opinión de las CE o den una imagen fiel de las disposiciones del derecho comunitario.

80. Hecha esta reserva, las CE desean formular las siguientes observaciones sobre las "pruebas" presentadas por los reclamantes.

81. Los Estados Unidos se han referido a un comunicado de prensa de las CE relativo al Reglamento 2081/92.⁵⁴ Es cierto que en este comunicado de prensa no se mencionaba el término "sin

⁵³ Sentencia de 18 de noviembre de 2003, Asunto C-216/01, *Budejovicky Budvar*, párrafo 173 (Estados Unidos - Prueba documental 36).

⁵⁴ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 13; Estados Unidos - Prueba documental 22.

perjuicio" ni sus consecuencias para los países de la OMC. No obstante, esto se debe simplemente a que esta parte del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no ha sido modificada. También hay que tener presente que los comunicados de prensa suelen ser breves y no están destinados a dar amplias explicaciones del contenido de una complicada medida legislativa.

82. En su declaración oral, los Estados Unidos se han referido a una proyección de diapositivas que tuvo lugar los días 10 a 12 de marzo de 2004.⁵⁵ Dejando aparte su valor como prueba, las CE observan que dicha proyección parece haber consistido simplemente en una reproducción literal del apartado 1 del artículo 12, incluidos los términos "sin perjuicio". Las CE no ven qué conclusiones pueden extraer los Estados Unidos de esta proyección de diapositivas.

83. En sus respuestas al Grupo Especial, Australia mencionó también una proyección de diapositivas que tuvo lugar en Beirut en marzo de 2003.⁵⁶ No obstante, esta proyección es anterior e iba destinada claramente al público libanés. Como el Líbano no es Miembro de la OMC, las CE no ven qué inferencias pueden hacerse de esta proyección a los efectos de la presente diferencia.

84. En sus respuestas al Grupo Especial, los Estados Unidos se refieren a una "comunicación" que afirman haber recibido de las CE el 16 de enero de 2003.⁵⁷ La prueba documental correspondiente consiste en un texto de una sola página, al parecer tomado de un documento más largo, y en el que no consta la fecha, ni el título, ni el autor, ni a quién va dirigido el documento. Por consiguiente, las CE no consideran que ese documento pudiera atribuirse a las CE, y no harán ningún otro comentario al respecto.

85. En sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial, los Estados Unidos se refirieron a las reclamaciones de algunas industrias estadounidenses respecto de la aplicación del Reglamento 2081/92.⁵⁸ Sin embargo, las declaraciones de estas industrias se basan en concepciones erróneas del contenido del mencionado Reglamento, y no pueden aducirse como una interpretación correcta del mismo. Además, no parece que ninguna de las industrias afectadas haya tratado de registrar una indicación geográfica al amparo del Reglamento 2081/92, por lo que las reclamaciones son en gran parte hipotéticas. Por último, las CE observan que las preocupaciones expresadas en nombre de la Comisión de la Patata de Idaho, tal y como las entiende las CE, parecen estar más relacionadas con la protección de marcas de fábrica o de comercio en las CE que con el registro de indicaciones geográficas.⁵⁹

86. Para finalizar, en sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial, Australia se ha referido a las respuestas de las CE a las preguntas formuladas por Australia durante las consultas.⁶⁰ A este respecto, las CE quisieran recordar que, según el párrafo 6 del artículo 4 del ESD, las consultas son confidenciales y no pueden utilizarse como prueba en las posteriores actuaciones de los grupos especiales. Por otra parte, durante las consultas las CE no dieron ninguna respuesta que no fuera conforme con sus comunicaciones al Grupo Especial.

⁵⁵ Estados Unidos - Prueba documental 23.

⁵⁶ Respuesta de Australia a la pregunta 6, y Prueba documental 5 de la misma.

⁵⁷ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 12 del Grupo Especial, párrafo 38, y Estados Unidos - Prueba documental 40.

⁵⁸ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 12 del Grupo Especial, párrafo 36.

⁵⁹ Véase Estados Unidos - Prueba documental 38, página 353.

⁶⁰ Respuesta de Australia a la pregunta 6 del Grupo Especial.

87. En conclusión, los reclamantes no han presentado pruebas que contradigan la interpretación del Reglamento 2081/92 presentada por las CE en estas actuaciones.

f) Las CE no se han demorado en corregir las interpretaciones erróneas de los reclamantes

88. Finalmente, Australia ha reprochado a las CE que no hayan corregido la interpretación de Australia del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 en las reuniones del OSD de 29 de agosto o 2 de octubre de 2003 en las que se examinaron las solicitudes de establecimiento de un grupo especial.⁶¹

89. Las CE piensan que este argumento es digno de nota. Dejando aparte el hecho de que un demandado no tiene ciertamente obligación alguna de presentar sus documentos ya en la reunión del OSD, debe recordarse que las solicitudes de establecimiento de un grupo especial presentadas por Australia y los Estados Unidos no contenían ninguna referencia al apartado 1 del artículo 12 del Reglamento ni a las "condiciones de reciprocidad y equivalencia". De hecho, como declararon ya las CE en la reunión del OSD, y como siguen creyendo, en las solicitudes de establecimiento de un grupo especial no se exponían las alegaciones de los reclamantes con detalle suficiente, y por consiguiente no cumplían el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. En su respuesta a la solicitud de las CE para que se adoptara una resolución preliminar sobre esta cuestión, Australia alegó que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD "no impone a Australia que indique, en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, precisamente cómo cree que la medida de las CE viola los principios fundamentales del trato nacional y la nación más favorecida".⁶²

90. A las CE les resulta difícil creer que Australia haya ocultado deliberadamente sus argumentos a las CE hasta su Primera comunicación escrita, y que después reproche a las CE que no respondieran a estos argumentos ya en la reunión del OSD. Las CE creen más bien que esto es consecuencia de la deficiente redacción de la solicitud de establecimiento de un grupo especial por Australia, lo cual no es responsabilidad de las CE.

3. Alegación 1bis: El Reglamento 2081/92 viola las obligaciones relativas al trato nacional previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC, al exigir la existencia de estructuras de control con respecto al producto específico para el que se pide la protección

91. En su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos criticaron ampliamente a las CE por haber aplicado condiciones de "reciprocidad y equivalencia" al registro de indicaciones geográficas de otros Miembros de la OMC. Como han declarado las CE en su Primera comunicación escrita, no está claro si los Estados Unidos tenían también el propósito de impugnar las condiciones para el registro de indicaciones geográficas individuales, y en particular el requisito de que existan estructuras de control para el producto de que se trate.⁶³

92. En su declaración oral ante el Grupo Especial, los Estados Unidos afirmaron que el requisito de la existencia de procedimientos de inspección viene a ser un requisito de "equivalencia con otro nombre".⁶⁴ Además, en su respuesta a la pregunta 58 del Grupo Especial, los Estados Unidos afirman

⁶¹ Respuesta de Australia a la pregunta 6 del Grupo Especial.

⁶² Observaciones de Australia sobre la solicitud de las CE, párrafo 27.

⁶³ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 119.

⁶⁴ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 17 a 21.

ahora que el requisito de que un Miembro deba "tener una determinada estructura de control [...] es de por sí incompatible con las obligaciones dimanantes de la OMC".⁶⁵

93. Por consiguiente, las CE entienden que los Estados Unidos presentan una alegación aparte con respecto a la compatibilidad del requisito de la existencia de estructuras de control con las obligaciones relativas al trato nacional.⁶⁶ Como demostrarán las CE, esta alegación de los Estados Unidos carece de fundamento por las siguientes razones:

- el requisito relativo a las estructuras de control representa un trato igual, y no desigual;
- el requisito relativo a las estructuras de control no representa una "equivalencia con otro nombre";
- el Reglamento 2081/92 no impone un "modelo de las CE" de estructuras de control;
- la existencia de estructuras de control es necesaria para el logro de los objetivos del Reglamento 2081/92.

a) El requisito relativo a las estructuras de control representa un trato igual, y no desigual

94. Ante todo, como los Estados Unidos presentan su alegación al amparo de las disposiciones relativas al trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y del GATT, las CE desean recordar que el requisito de los procedimientos de inspección, del Reglamento 2081/92, no representa un trato menos favorable a los nacionales de países extranjeros o a los productos extranjeros.

95. Como explicaron ya las CE en su Primera comunicación escrita, el requisito de las estructuras de control se aplica a las indicaciones geográficas de las CE y de terceros países por igual.⁶⁷ En consecuencia, ello no representa un trato menos favorable a los nacionales o productos de países extranjeros, sino que, evidentemente, el trato es igual.

b) El requisito relativo a las estructuras de control no representa una "equivalencia con otro nombre"

96. Los Estados Unidos han tratado de sembrar dudas respecto de esta conclusión alegando que "el requisito de las CE de que los Estados Unidos establezcan estructuras de control del mismo estilo que las de las CE para lograr la observancia de las indicaciones geográficas representa simplemente una equivalencia con otro nombre".⁶⁸ Asimismo, en su respuesta a la pregunta 58 del Grupo Especial, los Estados Unidos alegan que el requisito de las estructuras de control "no está relacionado con la cuestión de saber si el producto cuya indicación geográfica se quiere proteger en las CE reúne las condiciones necesarias para beneficiarse de esta protección". Los Estados Unidos añaden que "el

⁶⁵ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 58 del Grupo Especial, párrafo 85. Véase también la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 56, párrafo 83.

⁶⁶ Las CE recuerdan que Australia no ha presentado esta alegación al amparo de las disposiciones relativas al trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC o del GATT, sino que ha formulado una alegación similar al amparo del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC.

⁶⁷ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 121.

⁶⁸ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 21.

método particular que elija otro Miembro de la OMC para hacer cumplir las normas relativas a las indicaciones geográficas en su territorio no guarda relación con esta determinación".⁶⁹

97. Estas declaraciones son sencillamente incorrectas. Como indicaron las CE en su Primera comunicación escrita respecto de las solicitudes de registro de otros Miembros de la OMC, el Reglamento 2081/92 sólo prescribe la existencia de estructuras de control en relación con el producto para el que se precisa la protección.⁷⁰

98. Según la letra b) del apartado 2 del artículo 12*bis* del Reglamento, una solicitud de registro de una indicación geográfica de un país tercero ha de ir acompañada de una declaración en el sentido de que las estructuras de control previstas en el artículo 10 del Reglamento se han establecido en su territorio. Esta prescripción forma parte del proceso de solicitud previo al registro de la indicación geográfica individual. De la disposición se infiere claramente que esta condición, al igual que las previstas en las letras a) y c) del apartado 2 del artículo 12*bis* se aplica a productos específicos.

99. En consecuencia, la alegación de los Estados Unidos según la cual las CE, con su requisito de las estructuras de control, imponen a otros Miembros de la OMC "el método particular que elija[n] para hacer cumplir las normas relativas a las indicaciones geográficas en su territorio" carece de fundamento. Las CE reconocen que el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC otorga libertad a cada Miembro de la OMC para decidir cómo proteger las indicaciones geográficas en su ordenamiento jurídico.

100. El requisito de las estructuras de control no guarda relación con el modo en que se protegen las indicaciones geográficas en los Estados Unidos. La cuestión consiste exclusivamente en saber cómo puede protegerse una determinada indicación geográfica en las CE. Por consiguiente, los Estados Unidos se equivocan al afirmar que el requisito de las estructuras de control aplicado por las CE constituye una condición "de equivalencia con otro nombre".

c) El Reglamento 2081/92 no impone un "modelo de las CE" de estructuras de control

101. Los Estados Unidos han hablado de unas "estructuras de control del mismo estilo que las de las CE", y han sostenido que no debería exigírseles que adopten "las mismas estructuras de control que se exigen a los Estados Miembros".⁷¹ En este mismo orden de ideas, Australia se ha referido a la "exigencia absoluta de una estructura de control ajustada al modelo de las CE con aplicación universal".⁷²

102. Estas declaraciones carecen de fundamento en el texto del Reglamento 2081/92. El Reglamento no prescribe un determinado "modelo de las CE" de estructuras de control, sino que se limita a requerir la existencia de estructuras de control, y en su artículo 10 enuncia los principios generales que deben cumplir estas estructuras.

⁶⁹ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 58 del Grupo Especial, párrafo 85.

⁷⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 118.

⁷¹ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 21; respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 56 del Grupo Especial, párrafo 83.

⁷² Respuesta de Australia a la pregunta 62 del Grupo Especial.

103. Las CE observan que, a pesar de las preguntas explícitas del Grupo Especial, ni los Estados Unidos ni Australia han sido capaces de identificar un solo elemento objetable en las prescripciones del artículo 10 del Reglamento 2081/92.⁷³ Esto no parece sorprendente, máxime teniendo en cuenta el contenido del artículo 10 del Reglamento. Este artículo dista mucho de establecer un "modelo" de estructura de control. Véase, por ejemplo, su apartado 3 en el que se enuncian los principios generales, como que las estructuras de control deben ofrecer garantías suficientes de objetividad e imparcialidad y contar con los expertos y medios necesarios para el desempeño de sus funciones; las CE no ven qué pueden tener de objetables esos principios. En cuanto al resto, como explicaron ya las CE en su Primera comunicación escrita, el artículo 10 deja un margen considerable de flexibilidad en el diseño de las estructuras concretas de control.⁷⁴ En particular, el artículo permite elegir entre elementos públicos y privados en el diseño de estas estructuras.

104. Esta considerable flexibilidad en el diseño de las estructuras de control se refleja también en la práctica de las CE relativa a la aplicación del artículo 10. A efectos de información del Grupo Especial, las CE adjuntan una lista de las estructuras de control notificadas por los Estados miembros de la Comunidad de conformidad con el apartado 2 del artículo 10 del Reglamento 2081/92 (CE - Prueba documental 48). Como se desprende de un examen somero de la lista, las prácticas relativas a las estructuras de control varían considerablemente entre los Estados miembros, y dentro de ellos. En primer lugar, las estructuras de control se dividen casi por igual entre servicios públicos y servicios privados. En algunos Estados miembros prevalecen los servicios públicos, mientras que otros parecen preferir los privados, y algunos utilizan ambos tipos de servicios, según las tradiciones nacionales y otras consideraciones.

105. En lo relativo a los organismos públicos existe también una considerable variedad. Las estructuras de control pueden estar situadas a nivel nacional, regional o incluso local. Con frecuencia son administraciones públicas de carácter general que se ocupan de otras muchas cuestiones del sector público, además de los controles previstos en el Reglamento 2081/92. En otros casos puede suceder que sólo se ocupen de los controles.

106. La misma variedad de concepciones puede observarse con respecto a los organismos privados. Con frecuencia estos organismos privados son empresas comerciales, aunque también se encuentran órganos con fines no lucrativos. Las estructuras privadas de control pueden dedicarse a un gran número de actividades además de los controles previstos en el Reglamento 2081/92; en cambio, puede haber también organismos que se dediquen únicamente a esta actividad.

107. En lo referente a las empresas comerciales que realizan los controles previstos en el Reglamento 2081/92, las CE dan el ejemplo de dos empresas autorizadas a efectuar controles para un cierto número de indicaciones geográficas al amparo del Reglamento 2081/92 (CE - Pruebas documentales 49 y 50). Como puede verse en las descripciones adjuntas, las dos empresas, además de los controles previstos en el Reglamento 2081/92, se dedican a un elevado número de actividades profesionales en los sectores de la agricultura, la alimentación y la sanidad, incluidas las inspecciones sanitarias, controles de los programas de etiquetado orgánico e inspecciones de la inocuidad de los alimentos en fábricas, hoteles y establecimientos de venta al por menor. En otras palabras, una estructura de control también es un servicio que puede obtenerse comercialmente. A las CE les parece que en los Estados Unidos o en Australia debe de haber empresas que puedan proporcionar servicios comparables, si se decide confiar a empresas privadas los controles previstos en el Reglamento 2081/92.

⁷³ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 58 del Grupo Especial, párrafo 85; respuesta de Australia a las preguntas 58 y 62 del Grupo Especial.

⁷⁴ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 488 y siguientes.

108. En general, ya debe estar claro que el artículo 10 del Reglamento 2081/92 no impone en modo alguno un "modelo de las CE". Por el contrario, hay muchos medios distintos de cumplir el requisito del Reglamento 2081/92 de que exista una estructura de control.

d) La existencia de estructuras de control es necesaria para el logro de los objetivos del Reglamento 2081/92

109. A las CE les parece, desde luego, que lo que preocupa verdaderamente a los reclamantes, como ha expresado en particular Australia, no es tanto el "modelo" específico de la estructura de control prevista en el Reglamento 2081/92, sino más bien el hecho de que se exijan estructuras de control.⁷⁵

110. Sin embargo, la existencia de estructuras de control es inseparable del objeto y fin del Reglamento 2081/92. Por consiguiente, suprimir el requisito de las estructuras de control menoscabaría el sistema de protección de las indicaciones geográficas establecido por el Reglamento 2081/92.

111. Debe recordarse que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4, para tener derecho a una indicación geográfica protegida un producto agrícola o alimenticio debe ajustarse a un pliego de condiciones. Para información del Grupo Especial, y a título únicamente de ejemplo, las CE adjunta a su comunicación las solicitudes que establecen los pliegos de condiciones para los siguientes productos:

- Pruneaux d'Agen (CE - Prueba documental 51)
- Melons du Haut Poitou (CE - Prueba documental 52)
- Dorset Blue Cheese (CE - Prueba documental 53)
- Thüringer Leberwurst (CE - Prueba documental 54)

112. El pliego de condiciones figura en el punto 4 de cada solicitud. Como puede verse en las solicitudes, que son la base de los registros para cada producto, en el pliego figura una descripción detallada de las materias primas y de los métodos y procesos con los que se obtiene el producto. El cumplimiento de estas condiciones es esencial porque estos materiales, métodos y procesos son los que conferirán al producto la calidad, reputación u otras características imputables a su origen geográfico que justifican la protección de la indicación geográfica.

113. Según dispone el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento 2081/92, la función de las estructuras de control consiste en garantizar que los productos agrícolas y alimenticios que ostentan una denominación protegida cumplan los requisitos del pliego de condiciones. Las estructuras de control practican un control continuo y pueden comprender inspecciones *in situ* en el lugar de la producción. De este modo las estructuras de control proporcionan un alto grado de seguridad en cuanto a que los productos que ostentan una denominación protegida cumplirán los requisitos del pliego de condiciones.

114. Australia ha sugerido que con otros sistemas de protección de las indicaciones geográficas podría conseguirse un mismo grado de protección, y ha mencionado en particular la aplicación de la legislación relativa a la competencia desleal.⁷⁶ Aunque las CE no discuten que las leyes de

⁷⁵ En sus respuestas a la pregunta 62 del Grupo Especial, Australia especula por ejemplo sobre las circunstancias en que una estructura de control "no sería de utilidad alguna".

⁷⁶ Respuesta de Australia a la pregunta 62 del Grupo Especial.

competencia desleal sean un medio de proteger las indicaciones geográficas de conformidad con el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, no creen que estas leyes puedan proporcionar un grado de protección de las indicaciones geográficas equivalente al que se logra con el Reglamento 2081/92.

115. En este sentido puede proponerse el ejemplo de un productor de un producto protegido que desea defenderse de la competencia desleal de otro productor que vende un producto similar utilizando la misma denominación protegida. Con el sistema basado en la legislación relativa a la competencia desleal, este productor tendrá que demostrar ante los tribunales que su competidor produce el producto utilizando materiales, métodos o procesos que no son compatibles con el uso de la denominación protegida, o que no efectúa la producción en la zona geográfica requerida. Para ello puede ser necesario un conocimiento de los materiales, los métodos y los procesos empleados por el competidor que quizás sea difícil de obtener.

116. En cambio, el apartado 4 del artículo 10 del Reglamento 2081/92 dispone que cuando un organismo de control observe que un determinado producto agrícola que ostenta una denominación protegida no cumple los requisitos del pliego de condiciones, el organismo de control tomará las medidas necesarias para que se cumpla lo dispuesto en el Reglamento. En consecuencia, el productor no tiene que investigar por su cuenta los hechos, ni asumir los considerables riesgos que entrañan los litigios contra competidores desleales: los controles realizados por el organismo de control le garantizarán que cualquier competidor que utilice la denominación en efecto cumple el pliego de condiciones. Es evidente que, de este modo, el Reglamento proporciona un mayor grado de protección que una simple aplicación de la legislación relativa a la competencia desleal.

117. El requisito de las estructuras de control es igualmente beneficioso para el consumidor. A éste le resultará muy difícil, por lo menos en el momento de la compra, saber si el producto que ostenta una denominación protegida cumple efectivamente el pliego de condiciones. La única garantía posible para el consumidor de un sistema basado en la aplicación de leyes sobre la competencia desleal es que algún competidor pueda (o no) llevar ante los tribunales a los competidores desleales. Es evidente que ésta es una garantía muy inferior a la proporcionada por el Reglamento 2081/92, lo que afectará a su vez al valor de la indicación geográfica para los productores.

118. Si un producto de un país tercero tuviera derecho a beneficiarse de la protección con arreglo al Reglamento 2081/92 sin cumplir las disposiciones relativas a las estructuras de control, este país podría, en la práctica, aprovecharse libremente del sistema de las CE. Los terceros países podrían utilizar la misma denominación y marca que los productos de las CE, y los productores de productos similares a los de las CE se beneficiarían de la posibilidad de excluir a otros del uso de la indicación geográfica de conformidad con el artículo 13 del Reglamento, pero sin proporcionar las mismas garantías que las indicaciones geográficas de las CE. Esto crearía dos clases de indicaciones geográficas protegidas, y socavaría la confianza en la protección de las indicaciones geográficas por parte de productores y consumidores.

119. Las CE desean observar que los propios Estados Unidos han reconocido en varias ocasiones la necesidad de las estructuras de control. Las CE ya han señalado que, en opinión de las autoridades estadounidenses, la utilización de marcas de certificación puede requerir una cierta participación del público para garantizar que la marca se utilice adecuadamente.⁷⁷ Otro ejemplo pertinente es el Programa de Producción Orgánica de los Estados Unidos, administrado por el Departamento de Agricultura. Las normas aplicables en los Estados Unidos (CE - Prueba documental 55) prevén que una persona que desee obtener o conservar una certificación orgánica ha de estar certificada por un "agente certificador", al que debe presentar un plan anual de producción orgánica (CE - Prueba

⁷⁷ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 496.

documental 55, § 205.400). También se prevé que el agente certificador ha de realizar una inspección inicial *in situ*, y posteriormente inspecciones anuales (CE - Prueba documental 55, § 205.403). Las condiciones para la acreditación de los agentes certificadores están descritas en los reglamentos en términos parecidos a los del artículo 10 del Reglamento 2081/92. En particular, se exige que el agente certificador cuente con experiencia suficiente, disponga de personal adecuadamente capacitado y evite los conflictos de interés (CE - Prueba documental 55, § 205.501 [a] [1], [4], y [11]).

120. Las CE suponen que el objetivo de la certificación y de los agentes certificadores acreditados del Programa de Producción Orgánica es impedir que se vendan productos con la calificación de orgánicos que no cumplan las prescripciones del Programa, protegiendo así las expectativas de los productores y los consumidores. Estos objetivos son comparables a los del requisito de las estructuras de control del Reglamento 2081/92. No obstante, si se siguiera la lógica de los reclamantes resultaría que las condiciones del Programa de Producción Orgánica de los Estados Unidos son innecesarias y restringen excesivamente el comercio, porque la aplicación de las leyes de competencia desleal debería ser suficiente para impedir estos abusos. Las CE se preguntan por qué lo que es aceptable con el Programa de los Estados Unidos no lo es con el Reglamento 2081/92.

121. Para finalizar, el requisito de las estructuras de control forma parte integrante del sistema de protección de las indicaciones geográficas de las CE. Con este sistema las CE obtienen, en plena conformidad con el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, un mayor grado de protección de las indicaciones geográficas que el conseguido por otros Miembros. El requisito de las estructuras de control no entraña discriminación alguna entre los productos de las CE y los productos extranjeros, y mucho menos entre los nacionales. Por consiguiente, la alegación de los Estados Unidos debe desestimarse.

4. Alegación 2: El Reglamento 2081/92 viola las obligaciones de trato nacional previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el Convenio de París al exigir que las solicitudes sean transmitidas por el país en que esté situada la zona geográfica

122. Los Estados Unidos alegan que el Reglamento 2081/92 viola las obligaciones de trato nacional previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el Convenio de París al exigir que las solicitudes sean transmitidas por el país en que esté situada la zona geográfica. Australia no ha presentado ninguna alegación en este sentido al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC, pero ha expuesto alegaciones similares en relación con el párrafo 4 del artículo III del GATT.

123. A juicio de las CE, estas alegaciones son infundadas. Como las CE explicaron en su Primera comunicación escrita, el requisito de que las aplicaciones sean transmitidas por el país en que está situada la zona geográfica no constituye un trato menos favorable, sino precisamente un trato igual.⁷⁸ Como indicaron las CE en sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial, la cooperación del país en que está situada la zona geográfica es indispensable para proteger las indicaciones geográficas relacionadas con esta zona.⁷⁹ Además, como explicaron también las CE, la intervención del gobierno del país tercero forma parte de la cooperación que han de prestar los Estados miembros en la aplicación del Reglamento 2081/92.⁸⁰

⁷⁸ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 87 y siguientes.

⁷⁹ Respuesta de las CE a la pregunta 33 del Grupo Especial, párrafos 80 y siguientes.

⁸⁰ Respuesta de las CE a la pregunta 33 del Grupo Especial, párrafos 77 y siguientes.

- a) La cooperación del país en cuyo territorio está situada la zona es indispensable para aplicar el Reglamento 2081/92

124. Como indicaron las CE en su respuesta a la pregunta 33 del Grupo Especial, la cooperación del país tercero en cuyo territorio está situada la zona geográfica es un elemento indispensable del proceso de registro. Las CE estiman útil recordar de nuevo que la cooperación entre el país de origen de la indicación geográfica y el país de registro es esencial.

125. En primer lugar, para determinar si una denominación reúne las condiciones necesarias para ser protegida como indicación geográfica hay que conocer bien una serie de factores geográficos, naturales, climáticos y culturales propios de la zona geográfica en cuestión; también deberían conocerse las condiciones del mercado del país de origen, por ejemplo para determinar si el producto en cuestión tiene una reputación particular. Como ocurre con las solicitudes de los Estados miembros, quienes mejor pueden evaluar estos factores son las autoridades del país tercero. En cambio, es menos probable que la Comisión Europea conozca bien estos factores que cuando se trata de una zona en un Estado miembro. Además, para hacer la evaluación puede ser necesario un cierto conocimiento del idioma del país tercero, que tal vez no posean las autoridades de la Comunidad Europea.

126. En segundo lugar, para evaluar la solicitud quizás deban tenerse en cuenta diversas cuestiones dimanantes del derecho del país en que está situada la zona. En particular, el artículo 12*bis* 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 país tercero. Esto hace eco a las disposiciones del párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, según las cuales el Acuerdo no impone ninguna obligación de proteger las indicaciones geográficas que no estén protegidas o hayan dejado de estarlo en su país de origen, o que hayan caído en desuso en ese país. Es evidente que la Comisión no puede resolver unilateralmente las cuestiones relativas al derecho de un país tercero, que requieren necesariamente la intervención de las autoridades de este país.

127. En tercer lugar, la participación del gobierno del país tercero también parece necesaria por respeto a la soberanía de dicho país. Para determinar que una solicitud reúne las condiciones establecidas en el Reglamento, en particular en lo relativo al vínculo con la zona geográfica, se requiere un conocimiento a fondo de las condiciones de la zona, así como la posibilidad de verificar *in situ* las alegaciones pertinentes formuladas en la solicitud. La Comisión Europea no podría realizar estos controles en el territorio del país tercero sin el acuerdo o la participación de este país.

128. En cuarto lugar, la participación del gobierno del país tercero facilita la cooperación de las autoridades de la Comunidad y del país en todo el proceso de registro. Si durante este proceso se plantean dudas o cuestiones, la Comisión Europea quizás necesite un punto de contacto en el país tercero al que pueda dirigirse. Además, el Reglamento prevé que el país tercero que ha transmitido la solicitud debe ser consultado en determinadas fases del procedimiento antes de que la Comisión pueda tomar una decisión (véanse la letra b) del apartado 1 y el apartado 3 del artículo 12*ter*).

129. En quinto lugar, la participación de las autoridades del país tercero también debería ser beneficiosa para el solicitante. El Reglamento 2081/92 permite al solicitante debatir, preparar, archivar y, cuando sea necesario, perfeccionar y modificar su solicitud directamente con las autoridades del lugar en que está situada la zona geográfica. Como estas autoridades conocen mejor la zona, esto debería acelerar el proceso de registro. Además, con frecuencia estas autoridades están más próximas, geográficamente, del solicitante y pueden hablar su idioma, lo que sería otro elemento favorable para el solicitante.

- b) El requisito de que el país en cuyo territorio esté situada la zona verifique la solicitud no es irrazonable

130. Sobre la base de las mencionadas consideraciones, parece indispensable que el país en que esté situada la zona geográfica participe en la verificación de las solicitudes de protección de las indicaciones geográficas relativas a su territorio. Independientemente de que la zona esté situada en un país tercero o en un Estado miembro, esta participación es un elemento necesario del proceso de solicitud.

131. Contrariamente a lo que alegan los solicitantes, esto no tiene nada que ver con que los Estados Unidos y Australia estén o no obligados a cooperar con las CE. Como es lógico, las CE no pretenden que podrían imponer obligaciones a los Estados Unidos o a Australia adoptando medidas internas. Sin embargo, lo esencial no es que las CE quieran imponer obligaciones a terceros países, sino que dependen de la cooperación de estos terceros países para proteger las indicaciones geográficas relativas a su territorio.

132. Debe observarse que esta cooperación es, en parte, un mandato del propio Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 1 del artículo 22 de este Acuerdo dispone específicamente que una indicación geográfica adecuada debe basarse en una determinada calidad, reputación u otra característica del producto que sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Como han indicado ya las CE, nadie mejor que el país de origen de la indicación para verificar si se cumplen estas condiciones. En consecuencia, la necesidad de cooperación no es una invención de las CE, sino una consecuencia directa de la definición de indicación geográfica del Acuerdo sobre los ADPIC.

133. El artículo 12*bis* 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 país tercero. Esta disposición se inspira directamente en el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, según el cual no es obligatorio proteger las indicaciones geográficas que no están protegidas en su país de origen. El que esta condición se cumpla dependerá claramente de la legislación del país de origen de la indicación geográfica. No es razonable, por parte de los reclamantes, esperar que las CE resuelvan estas cuestiones del derecho estadounidense o australiano.

134. El hecho de que, a diferencia de las CE, los Estados Unidos o Australia no tengan un sistema específico de registro para la protección de las indicaciones geográficas no invalida este argumento. Las CE entienden que la falta de un sistema de registro de este tipo puede hacer que sea más difícil determinar si una indicación geográfica está protegida en su país de origen. No obstante, subsiste el hecho de que el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que la indicación esté protegida, y que ésta es una cuestión del derecho estadounidense o australiano. No es razonable por parte de los reclamantes alegar que, como esto puede constituir una difícil cuestión del derecho australiano o estadounidense, las CE deben encontrar la respuesta por su cuenta.

135. Como han demostrado también las CE en su respuesta a la pregunta 37 del Grupo Especial, existen numerosos ejemplos en la práctica internacional en los que la cooperación entre los gobiernos es necesaria para la protección de derechos e intereses privados.⁸¹ Contrariamente a lo que sostienen los reclamantes⁸², el hecho de que estos ejemplos se tomen de acuerdos internacionales no constituye una diferencia decisiva. En primer lugar, existe un acuerdo entre las partes, a saber, el Acuerdo sobre los ADPIC. Como han demostrado las CE, las condiciones para presentar solicitudes contenidas en el

⁸¹ Respuesta de las CE a la pregunta 37 del Grupo Especial, párrafos 89 y siguientes.

⁸² Véanse la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 37 del Grupo Especial, párrafos 69 y 72, y la respuesta de Australia a la pregunta 37 del Grupo Especial (que se refiere a la ausencia de un "consentimiento expreso").

Reglamento 2081/92 tienen su origen en las condiciones para la protección de las indicaciones geográficas del mencionado Acuerdo.

136. Además, es un hecho que la protección de las indicaciones geográficas relacionadas con los territorios de Estados Unidos o Australia tiene un vínculo con esos territorios y, por consiguiente, la cooperación de los gobiernos es inevitable. De hecho, en el asunto *Estados Unidos - Gasolina*, el Órgano de Apelación reconoció expresamente que puede haber situaciones en las que la cooperación entre los Miembros de la OMC en su condición de territorios soberanos es necesaria para facilitar el comercio⁸³:

Como en ese informe (el Grupo Especial) constató, existen técnicas establecidas de comprobación, verificación, evaluación y aplicación de datos relativos a mercancías importadas, técnicas que en muchos contextos se aceptan como idóneas para que el comercio internacional -comercio entre entidades territoriales soberanas- pueda continuar y aumentar. Los Estados Unidos debían haber caído en la cuenta de que para que funcionasen esas técnicas y procedimientos establecidos hubieran sido necesarios y adecuados acuerdos de cooperación con refinadores extranjeros y con los gobiernos extranjeros interesados. En la audiencia, al responder a una pregunta sobre si la Agencia de Protección del Medio Ambiente podía haber adaptado, para los fines de establecer líneas de base individuales de refinería para los refinadores extranjeros, procedimientos de verificación de la información estipulados en las normas antidumping estadounidenses, los Estados Unidos dijeron que "sin la cooperación de las refinerías y posiblemente también sin la cooperación de los gobiernos extranjeros" era improbable que los auditores de la Agencia pudieran realizar *in situ* los exámenes de auditoría necesarios para establecer siquiera la calidad general de la gasolina de 1990 de las refinerías. Esta afirmación tiene, al parecer del Órgano de Apelación, la fuerte implicación de que los Estados Unidos no habían explorado la posibilidad de concertar acuerdos de cooperación con los Gobiernos de Venezuela y el Brasil o, si la habían explorado, no lo habían hecho hasta el punto de hallarse frente a gobiernos renuentes a cooperar.

137. Sin embargo, en el presente asunto son los reclamantes quienes han declarado explícitamente que no tenían intención de cooperar en la protección de sus propias indicaciones geográficas. Las CE consideran que esta no es una manera admisible de demostrar que el Reglamento de las CE depara un trato menos favorable a los nacionales estadounidenses o australianos. Considerando que el Reglamento 2081/92 exige una cooperación razonable y necesaria de los reclamantes, no puede afirmarse que constituya un trato menos favorable para los nacionales de estos países.

c) El requisito de que la solicitud sea transmitida por el país en cuyo territorio esté situada la zona no es irrazonable

138. El requisito de que la solicitud debe ser transmitida por el país en cuyo territorio esté situada la zona no puede considerarse irrazonable, ni constituye un obstáculo adicional que entraña una discriminación para los nacionales estadounidenses o australianos.

139. En primer lugar, el requisito de que la solicitud sea transmitida por el gobierno del país tercero no es más que un reflejo del importante papel que incumbe a esos gobiernos en el proceso de verificación. No parece que para un gobierno que haya verificado la condición de la solicitud, la transmisión de ésta haya de constituir una carga adicional importante. Además, la transmisión por el gobierno garantiza que la Comisión dispone de un punto de contacto al que dirigir cualquier pregunta relativa a la solicitud.

⁸³ Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Gasolina*, página 32.

140. De hecho, en su respuesta a la pregunta 38 del Grupo Especial los Estados Unidos han reconocido explícitamente que "probablemente no les resultaría difícil designar una oficina de la Administración [estadounidense] para llevar a cabo el acto puramente ministerial de transmitir las solicitudes de registro y las oposiciones a las CE".⁸⁴ Las CE están de acuerdo con esta afirmación; en consecuencia, entienden que la reclamación de los Estados Unidos está relacionada esencialmente con el requisito de la cooperación para verificar las condiciones de registro, y no con el de la transmisión por el gobierno.

141. De hecho, las CE consideran que sería un poco extraño que los Estados Unidos o Australia alegaran que no están en condiciones de encargar a una oficina la transmisión de una solicitud de registro de una indicación geográfica. Para eludir la dificultad aparente de este argumento, los Estados Unidos aducen que, aunque desearan y pudieran transmitir esas solicitudes, es posible que otros Miembros de la OMC no deseen ni puedan hacerlo.⁸⁵ Este argumento no se sostiene. En primer lugar, el Grupo Especial se ocupa de una diferencia entre los Estados Unidos y las CE. Las CE no entienden en qué concierne a los Estados Unidos que otros Miembros de la OMC cooperen con las CE en la protección de indicaciones geográficas relativas a su territorio, y cómo lo hagan. Además, como han indicado los propios Estados Unidos, la transmisión de una solicitud como acto puramente ministerial no plantea ninguna dificultad particular. De hecho, cualquier Miembro de la OMC cuyo gobierno funcione normalmente debería poder llevar a cabo este acto.

142. Por consiguiente, la alegación según la cual el Reglamento 2081/92 viola las obligaciones de trato nacional previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el Convenio de París al exigir que las solicitudes sean transmitidas por el país en que está situada la zona geográfica carece de fundamento.

5. Alegación 3: Los nacionales de países no pertenecientes a las CE reciben un trato menos favorable que los nacionales de las CE con respecto al requisito de indicar el país de origen para las indicaciones geográficas homónimas

143. Los Estados Unidos han afirmado que el requisito del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92, relativo a la indicación del país de origen, constituye una violación de las disposiciones de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de París; Australia ha formulado una reclamación similar, pero sólo respecto del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC.

144. Como indicaron las CE en su Primera comunicación escrita, esta reclamación carece de fundamento.⁸⁶ En primer lugar, contrariamente a lo que los Estados Unidos parecen seguir afirmando⁸⁷, del texto de la disposición se desprende claramente que el segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no se aplica a todas las indicaciones geográficas, ni a todas las indicaciones geográficas extranjeras, sino sólo a las denominaciones en la situación específica del primer inciso, o sea, las indicaciones geográficas homónimas de las CE y de un país tercero.

145. En segundo lugar, como han explicado las CE, el apartado 2 del artículo 12 no se aplica solamente a las denominaciones de terceros países, sino también a las denominaciones de la Comunidad. Por consiguiente, la indicación del país de origen puede ser obligatoria para las denominaciones tanto de las CE como de terceros países, según cual sea la indicación geográfica que se haya protegido primero. Así pues, el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento trata por igual las indicaciones geográficas de las CE y las de los países terceros.

⁸⁴ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 38 del Grupo Especial, párrafo 74.

⁸⁵ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 38 del Grupo Especial, párrafo 74.

⁸⁶ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 132 y siguientes.

⁸⁷ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 48 del Grupo Especial, párrafo 80.

146. En su declaración oral Australia impugnó la interpretación de las CE del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento, basándose en particular en una comparación con el apartado 6 del artículo 6 del mismo Reglamento. No obstante, las CE creen que esta comparación demuestra, en realidad, que su interpretación es la correcta. A diferencia del apartado 6 del artículo 6, el primer inciso del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 se refiere simplemente a las "denominaciones protegidas" de las CE y de un país tercero, sin aclarar cuál de estas denominaciones es la que se desea registrar, y cuál la que ya está protegida. Además, en el segundo inciso del apartado 2 del artículo 12 se declara explícitamente que el requisito de indicar el país de origen se aplica a "tales denominaciones". El uso del plural en esta disposición denota claramente que el requisito puede aplicarse por igual a las denominaciones de las CE y del país tercero.

147. Las CE observan que su interpretación es la única viable en el contexto del sistema de registro establecido por el Reglamento 2081/92. Para que sea jurídicamente vinculante, el requisito de indicar el país de origen debe incluirse normalmente en el pliego de condiciones que, de conformidad con la letra h) del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento, incluye también elementos específicos del etiquetado. No obstante, cuando se ha registrado una indicación geográfica no siempre es posible ni fácil modificar este registro para incluir estos elementos del etiquetado. Por este motivo, salvo que se desee registrar simultáneamente dos indicaciones geográficas homónimas, el apartado 2 del artículo 12 deberá aplicarse inevitablemente a la indicación geográfica que se haya registrado más tarde.

148. Por último, cabe recordar que el derecho comunitario debe interpretarse, en la medida de lo posible, de modo acorde con las obligaciones internacionales de la Comunidad.⁸⁸

149. Por todos estos motivos la alegación debe rechazarse.

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

150. Los Estados Unidos y Australia han alegado que sólo los nacionales de países Miembros de la OMC a los que, de conformidad con el apartado 3 del artículo 12 del Reglamento 2081/92, se reconoce que cumplen las condiciones de reciprocidad y equivalencia, pueden oponerse al registro de indicaciones geográficas de conformidad con el artículo 12^{quinqüies} del Reglamento.

151. Como indicaron las CE en su Primera comunicación escrita⁸⁹, y como detallaron más tarde en sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial⁹⁰, esta alegación se basa en una lectura errónea del Reglamento. El apartado 1 del artículo 12^{quinqüies} del Reglamento 2081/92 confiere el derecho a oponerse a toda persona "de un Estado Miembro" o de "un país tercero reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12". De esta referencia explícita a los Miembros de la OMC se desprende claramente que estos Miembros no están sujetos al procedimiento del apartado 3 del artículo 12 aplicable a otros países terceros. Lo propio puede decirse, en relación con el apartado 2 del artículo 12^{ter}, con respecto a las oposiciones al registro de indicaciones geográficas de países no pertenecientes a las CE.

152. En realidad, desde que entró en vigor el Reglamento 692/2003 las publicaciones de todas las solicitudes del registro de una indicación geográfica mencionan expresamente la posibilidad de que los residentes de países de la OMC se opongan a la solicitud. A título de ejemplo cabe mencionar la

⁸⁸ Véase la sección II.B *supra*.

⁸⁹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 140.

⁹⁰ Respuesta de las CE a la pregunta 8 del Grupo Especial, párrafos 18 y 19.

publicación de la solicitud de registro de una indicación geográfica para "Lardo di Colonnata" en el Diario Oficial de 6 de junio de 2003. Al comienzo del texto figura la indicación siguiente (CE - Prueba documental 56; sin subrayar en el original):

Esta publicación otorga un derecho de oposición con arreglo a los artículos 7 y 12^{quinqüies} del citado Reglamento. Cualquier oposición a esta solicitud debe enviarse por mediación de la autoridad competente de un Estado miembro, de un Miembro de la OMC, o de un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12 en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la presente publicación. La publicación está motivada por los elementos que se enumeran a continuación, principalmente el punto 4.6, según los cuales se considera que la solicitud está justificada en virtud del Reglamento (CEE) N° 2081/92.

153. Las CE observan que los reclamantes no han presentado ningún argumento detallado sobre esta cuestión en respuesta a la comunicación de las CE. En consecuencia, esta alegación debe desestimarse.

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

154. Los Estados Unidos y Australia han afirmado que el Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable a nacionales de países no pertenecientes a las CE, al exigir que su propio país transmita la oposición. Esta alegación también carece de fundamento. Como han explicado ya las CE, este requisito se aplica por igual a las personas residentes o establecidas en las CE o en terceros países. Han fracasado los intentos de los reclamantes de demostrar que, en cierto modo, para los residentes de terceros países este requisito constituye un "obstáculo adicional" que equivale a un trato menos favorable.

a) Los reclamantes no están obligados a verificar la admisibilidad de las oposiciones, sino simplemente a transmitirlas

155. En sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial, los Estados Unidos parecen suponer que, antes de transmitir una oposición, deben verificar que dicha oposición sea admisible con arreglo a los criterios indicados en el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento.⁹¹ Como ya explicaron en sus respuestas al Grupo Especial, las CE niegan este extremo.⁹² De hecho, en la segunda frase del apartado 2 del artículo 12^{quinqüies} del Reglamento 2081/92 se indica claramente que las condiciones del apartado 4 del artículo 7 deben evaluarse en relación con el territorio de la Comunidad. Por ello, a diferencia de lo que ocurría con las solicitudes del registro, que requieren una evaluación en relación con el territorio y el derecho de un país tercero, el Reglamento no exige que estas condiciones sean verificadas por el país tercero interesado.

156. Dicho esto, y como explicaron las CE en sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial⁹³, sigue siendo necesaria una cierta participación de la administración del país tercero. En primer lugar, es necesario verificar si la persona que se opone es efectivamente residente o está establecida en el país tercero, lo que solamente pueden hacer las autoridades de dicho país. En segundo lugar, no cabe excluir que en el ulterior procedimiento se planteen cuestiones relacionadas con el territorio del país tercero, en cuyo caso será útil disponer de un punto de contacto oficial en ese país. En tercer lugar,

⁹¹ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 38 del Grupo Especial, párrafo 75.

⁹² Respuesta de las CE a la pregunta 34 del Grupo Especial, párrafo 86.

⁹³ Respuesta de las CE a la pregunta 34 del Grupo Especial, párrafos 85 y siguientes.

también sería útil para la persona que haga la oposición poder tratar directamente con la autoridad del país del que es residente o en el que está establecida. Por último, si la declaración de oposición es admisible, el apartado 3 del artículo 12*quinqüies* prevé que el país tercero que haya transmitido la oposición debe ser consultado antes de que la Comisión tome su decisión.

b) La transmisión de las oposiciones no es un requisito irrazonable

157. El requisito de que las declaraciones de oposición sean transmitidas por el país en el que la persona que se oponga es residente o está establecida no parece una condición irrazonable que pueda ser equivalente a un "obstáculo adicional" para los residentes de terceros países.

158. Como reconocieron los Estados Unidos en su respuesta a la pregunta 38 del Grupo Especial, "probablemente no les resultaría difícil designar una oficina de la Administración [estadounidense] para llevar a cabo el acto puramente ministerial de transmitir las solicitudes de registro y las oposiciones a las CE".⁹⁴ Si esto no es especialmente difícil, cabe preguntarse por qué los Estados Unidos se negarían a transmitir estas oposiciones. Sin embargo, si no hay ninguna razón objetiva para esta negativa a cooperar, los reclamantes no pueden pretender que son las normas de las CE las que equivalen a obstáculos adicionales para sus residentes. De modo análogo, como han explicado ya las CE en su respuesta a la alegación de los Estados Unidos relativa a la transmisión de las solicitudes, los Estados Unidos no pueden remitirse a la actitud que otros Miembros de la OMC puedan o no adoptar con respecto a los requisitos del Reglamento 2081/92.⁹⁵

159. En consecuencia, esta alegación debe desestimarse.

8. Alegación 6: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable a los nacionales de países no pertenecientes a las CE al requerir que dichos nacionales estén "legítimamente interesados" para oponerse al registro de indicaciones geográficas

160. Los Estados Unidos (pero no Australia) han alegado que el apartado 1 del artículo 12*quinqüies* del Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable a los nacionales de países no pertenecientes a las CE al exigir que dichos nacionales estén "legítimamente interesados" para que puedan oponerse al registro de indicaciones geográficas.

161. En su Primera comunicación escrita⁹⁶, las CE demostraron que no existe ninguna diferencia de fondo entre la expresión "*legitimate interest*" empleada en la versión inglesa del apartado 1 del artículo 12*quinqüies* del Reglamento 2081/92, y la expresión "*legitimately concerned*", de la versión inglesa del apartado 3 del artículo 7 (en ambos casos la versión española es "legítimamente interesada"). Una simple consulta al *New Shorter Oxford English Dictionary* nos dice que "*legitimately concerned*" y "*legitimately interested*" son expresiones sinónimas.

162. En su declaración oral, los Estados Unidos preguntaron por qué, si la norma es la misma, el Reglamento utiliza palabras distintas en la versión inglesa, y añadieron que las CE "no hab[ía]n cumplido la carga de refutar la presunción" de que ello equivalía a un trato menos favorable.⁹⁷ Ante todo, son los Estados Unidos, y no las CE, quienes tienen que demostrar que existe una diferencia en la norma. En segundo lugar, el hecho de que las palabras sean distintas en la versión inglesa no crea una presunción de diferencia de trato, por no hablar de un trato menos favorable. En tercer lugar,

⁹⁴ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 38 del Grupo Especial, párrafo 74.

⁹⁵ Véase *supra*, párrafo 141.

⁹⁶ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 78 y 150 a 152.

⁹⁷ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 34.

las CE consideran que, al remitir a los Estados Unidos a un diccionario de inglés corriente, según el cual las palabras "concerned" e "interested" son sinónimas, deberían haber demostrado que no existe ninguna diferencia en el trato. Por último, en cuanto a saber por qué no se han elegido los mismos términos en la versión inglesa, las CE observan que el sistema de solución de diferencias de la OMC se ocupa del cumplimiento de los derechos y las obligaciones previstos en el Acuerdo sobre la OMC; su objetivo no consiste en criticar la redacción legal de medidas internas de un Miembro, cuando esta redacción no surte efecto en los derechos de cualquier Miembro en el marco de la OMC.

163. Por consiguiente, esta alegación también ha de rechazarse.

9. Alegación 7: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable porque el titular de un derecho no perteneciente a las CE no tiene ningún "representante" en el comité reglamentario que lo "defienda"

164. Australia alega que el Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable porque el titular de un derecho no perteneciente a las CE no tiene ningún "representante" en el comité reglamentario que lo "defienda".

165. Ya en su Primera comunicación escrita, las CE indicaron que esta alegación carece evidentemente de fundamento.⁹⁸ Las CE observan que hasta ahora Australia no ha respondido a sus argumentos.

166. Sin embargo, en esta fase las CE desean señalar que esta alegación supone una notable contradicción con las alegaciones de Australia respecto de los requisitos de transmisión de solicitudes y oposiciones. Como ya explicaron las CE, estos requisitos permiten que la Comisión tenga en cuenta las opiniones del gobierno del país tercero interesado. Además, algunas disposiciones del Reglamento exigen que el gobierno del país tercero que ha transmitido una solicitud u oposición sea consultado antes de que la Comisión decida respecto de dicha solicitud u oposición.⁹⁹ No obstante, Australia ha dicho que no desea cooperar en absoluto en la transmisión de oposiciones y solicitudes. A las CE les parece sumamente contradictorio que por una parte Australia rehúse toda cooperación en la protección de sus indicaciones geográficas en las CE, y por la otra se queje de que no se le presta suficiente atención y que no tiene un "representante" en un comité compuesto por representantes de los Estados miembros.

167. En consecuencia, no sólo esta reclamación debe desestimarse, sino que además hace dudar de la coherencia de los argumentos de Australia respecto de su papel en la protección de las indicaciones geográficas relativas a su territorio.

10. Alegación 8: Las personas residentes o establecidas en un Estado miembro de las CE disponían de un derecho de oposición del que no dispusieron otros nacionales de Miembros de la OMC con respecto al registro de más de 120 indicaciones geográficas conforme al procedimiento normal de registro

168. Australia ha afirmado que se ha violado el trato nacional porque las personas residentes o establecidas en un Estado miembro de las CE disponían de un derecho del que no dispusieron otros nacionales de Miembros de la OMC con respecto al registro de más de 120 indicaciones geográficas conforme al procedimiento normal de registro.¹⁰⁰ Como indicaron ya las CE en su Primera

⁹⁸ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 153 a 155.

⁹⁹ Véase *supra*, párrafos 128 y 156.

¹⁰⁰ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 184 y siguientes.

comunicación escrita, esta alegación histórica de Australia no puede prosperar. En primer lugar, tiene que ver con una medida que ya no estaba en vigor cuando se estableció el Grupo Especial y que, por consiguiente, no puede incluirse en el mandato de éste. En segundo lugar, los registros individuales, aunque se consideren incluidos en el mandato del Grupo Especial, no violan las obligaciones de trato nacional.¹⁰¹

169. Las CE observan que el Grupo Especial ha formulado varias preguntas relativas específicamente a las alegaciones de Australia sobre las versiones anteriores del Reglamento 2081/92 (preguntas 88 y 90 a 93). En opinión de las CE, las respuestas de Australia demuestran que sus alegaciones carecen de fundamento.

a) El fundamento jurídico de la alegación de Australia no está claro, y cambia continuamente

170. A título de observación preliminar, las CE desean recordar que hasta ahora Australia ha planteado sus alegaciones relativas a la falta de un derecho de oposición en anteriores versiones del Reglamento 2081/92 en el contexto de las disposiciones relativas al trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París.¹⁰²

171. Las CE observan con asombro que, en su respuesta a la pregunta 92 del Grupo Especial, Australia alega que la inexistencia de un derecho de oposición en anteriores versiones del Reglamento 2081/92 constituye una violación no sólo de las obligaciones del trato nacional previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el Convenio de París sino también del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, el párrafo 2 del artículo 22 de este mismo Acuerdo junto con el artículo 10*bis* del Convenio de París, los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 41 y el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 4 del artículo III del GATT.

172. Las CE consideran que, en sus respuestas, Australia plantea nuevas alegaciones que no planteó en su Primera comunicación escrita. Las CE observan también que Australia no ofrece ningún argumento en apoyo de sus alegaciones y entienden, por tanto, que el Grupo Especial no debe considerarlas.

173. Además, las CE explicaron ya en su Primera comunicación escrita que los procedimientos *inter partes*, como son los procedimientos de oposición, están previstos en el párrafo 4 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC, según el cual estos procedimientos son de carácter opcional. En consecuencia, los Miembros no están obligados a prever procedimientos de oposición.¹⁰³ Sólo por esta razón, las alegaciones efectuadas al amparo del párrafo 1 del artículo 16, el párrafo 2 del artículo 22, los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 41 y el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC carecen de fundamento. Además, en cuanto al párrafo 4 del artículo III del GATT, las CE no ven ninguna relación entre una disposición relativa al derecho de oposición al registro de una indicación geográfica y el trato dado a productos.

b) Las alegaciones australianas relativas a las versiones anteriores del Reglamento 2081/92 no están incluidas en el mandato del Grupo Especial

174. La alegación de Australia guarda relación con el Reglamento 2081/92, que estuvo en vigor hasta el 8 de abril de 2003, cuando entró en vigor el Reglamento 692/2003. En su Primera

¹⁰¹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 156 y siguientes.

¹⁰² Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 184 y 190.

¹⁰³ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 327 y siguientes, y 357 y siguientes.

comunicación escrita, las CE señalaron que el mandato del Grupo Especial incluye solamente las medidas que se aplicaban en el momento en que se estableció el Grupo.¹⁰⁴

175. En su declaración oral, Australia adujo que la referencia en su solicitud de establecimiento de un grupo especial al Reglamento 2081/92 "y todas sus modificaciones" no debe interpretarse como el Reglamento 2081/92 "modificado por".¹⁰⁵ De estas declaraciones se desprende que Australia sostiene que cualquier versión del Reglamento 2081/92 que haya sido aplicable en cualquier momento, aunque no estuviera en vigor cuando se constituyó el Grupo Especial, está incluida en el mandato del Grupo. Las CE no entienden cuál puede ser la justificación de este planteamiento, que condena a los grupos especiales a examinar hechos históricos que tal vez no guarden relación alguna con el litigio en curso. En todo caso, las CE sostienen que la interpretación de Australia de su solicitud de establecimiento de un grupo especial es tan insólita que en ella tendría que haber indicado con mucha mayor claridad su intención de atacar también las versiones anteriores del Reglamento.

176. Las CE observan que el Grupo Especial parece haber entendido lo mismo. En su resolución preliminar de 5 de abril de 2004, el Grupo Especial afirmaba que "no cabe duda en cuanto a la medida concreta en litigio, como han demostrado las Comunidades Europeas adjuntando un texto consolidado del Reglamento a la solicitud de resolución preliminar".¹⁰⁶ Al mencionar un "texto consolidado", el Grupo Especial dejó claro que, al igual que las CE, había entendido que la solicitud de Australia se refería solamente al Reglamento 2081/92 en el momento en el que se estableció el Grupo Especial, y no a versiones anteriores que ya no estaban en vigor.

177. Las CE observan que Australia no parece estar del todo segura de su interpretación. Ya en su declaración oral Australia indicó que "no se propone analizar versiones históricas del Reglamento 2081/92 en el vacío".¹⁰⁷ En su respuesta a la pregunta 88 del Grupo Especial, Australia indicó que "procura obtener resoluciones y recomendaciones del Grupo Especial respecto de versiones anteriores del Reglamento 2081/92 en la medida necesaria para determinar el grado en que los actos de las CE, al registrar esas indicaciones geográficas definidas por las CE, fueron incompatibles con sus obligaciones".¹⁰⁸ Las CE consideran que estas comunicaciones ambiguas de Australia crean una confusión total en cuanto a que Australia considere o no que las versiones anteriores del Reglamento 2081/92 también entran en juego.

178. En general, el Grupo Especial debería llegar a la conclusión de que en la solicitud de establecimiento de un grupo especial no había ninguna indicación de las versiones anteriores, y por ese motivo no están incluidas en el mandato de dicho Grupo.

c) Las alegaciones de Australia son hipotéticas y, por consiguiente, no están incluidas en el mandato del Grupo Especial

179. En todo caso, aunque en la solicitud de establecimiento de un grupo especial se hubieran mencionado claramente las versiones anteriores, no incumbe a Australia ampliar el mandato del Grupo Especial de modo que se oponga al objeto y fin del ESD.

¹⁰⁴ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 13 y siguientes, párrafo 157.

¹⁰⁵ Primera declaración oral de Australia, párrafo 13.

¹⁰⁶ Resolución preliminar de 5 de abril de 2004, párrafo 24.

¹⁰⁷ Primera declaración oral de Australia, párrafo 14.

¹⁰⁸ Respuesta de Australia a la pregunta 88 del Grupo Especial.

180. Como recordaron las CE en su Primera comunicación escrita, el objeto y fin del sistema de solución de diferencias, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 3 del ESD, es la solución de diferencias concretas entre las partes, favoreciendo el cumplimiento de las obligaciones dimanantes de la OMC.¹⁰⁹ Ese sistema no es un mecanismo para investigar las infracciones históricas. Por ello, de conformidad con la jurisprudencia constante del ESD, los grupos especiales son competentes para examinar las medidas en vigor en el momento en que se hayan adoptado, y no las que hayan dejado de surtir efecto.¹¹⁰

181. Esta limitación a las diferencias del tiempo presente no es exclusiva del ESD, sino que es un principio general del sistema internacional de solución de diferencias. Por ejemplo, en el caso *Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras)*, la Corte Internacional de Justicia declaró que "la fecha crítica para determinar la admisibilidad de una solicitud es la fecha de su presentación".¹¹¹ De modo análogo, en el asunto *Nuclear Tests*, la Corte Internacional de Justicia declaró que "la Corte, en su condición de tribunal de derecho, tiene que resolver las diferencias existentes entre los Estados".¹¹²

182. En el asunto *Northern Cameroons*, la Corte Internacional de Justicia se negó expresamente a juzgar una cuestión relativa a la interpretación de un acuerdo de administración fiduciaria que había expirado después de que se presentara la solicitud, pero antes de que la Corte dictara su fallo. La Corte explicó del modo siguiente su decisión¹¹³:

Además, la Corte observa que, si una sentencia interpretativa analiza una norma de derecho consuetudinario o interpreta un tratado que está en vigor, su sentencia es aplicable de modo continuado. Sin embargo, en este caso existe un litigio acerca de la interpretación y la aplicación de un tratado -el Acuerdo de Administración Fiduciaria- que ya no está en vigor, y no puede haber ninguna oportunidad para un acto futuro de interpretación u aplicación de dicho tratado de conformidad con una sentencia eventual de la Corte.

183. Es interesante observar que la Corte Internacional de Justicia, en su sentencia, afirma explícitamente que ello no significa que el Acuerdo de Administración Fiduciaria ya no puede surtir ningún efecto jurídico, por ejemplo en lo relativo a los derechos de propiedad que puedan haberse obtenido en cumplimiento del Acuerdo¹¹⁴:

Considerando la situación creada por la expiración del Acuerdo de Administración Fiduciaria desde el punto de vista de un Miembro de las Naciones Unidas que no sea la propia autoridad administradora, es evidente que los derechos que se puedan haber conferido a otros Miembros de las Naciones Unidas o a sus nacionales en virtud de

¹⁰⁹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 19.

¹¹⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 16.

¹¹¹ *Border and Transborder Armed Actions (Nicaragua v. Honduras)*, *Jurisdiction and Admissibility Judgment*, sentencia de 20 de diciembre de 1988, informes de la Corte Internacional de Justicia 1988, página 69.

¹¹² *Nuclear Tests (Australia v. France)*, sentencia de 20 de septiembre de 1974, informes de la Corte Internacional de Justicia 1974, párrafo 253. (sin subrayar en el original)

¹¹³ *Northern Cameroons (Cameroon v. United Kingdom)*, objeciones preliminares, sentencia de 2 de diciembre de 1963, informes de la Corte Internacional de Justicia 1963, página 37.

¹¹⁴ *Northern Cameroons (Cameroon v. United Kingdom)*, objeciones preliminares, sentencia de 2 de diciembre de 1963, informes de la Corte Internacional de Justicia 1963, página 34.

los artículos del Acuerdo de Administración Fiduciaria han dejado de existir. Esto no quiere decir, por ejemplo, que los derechos de propiedad que puedan haberse obtenido de conformidad con ciertos artículos del Acuerdo de Administración Fiduciaria y que podrían haberse conferido antes de la expiración del Acuerdo, hayan quedado anulados a la expiración.

184. En el presente asunto, las alegaciones de Australia no adquirieron su condición hipotética durante las actuaciones del Grupo Especial, sino que ya la tenían cuando Australia presentó su solicitud de establecimiento de un grupo especial. El hecho de que el Reglamento 2081/92, antes de que fuera modificado por el Reglamento 692/2003, no previera un derecho de oposición, es algo que pertenece por completo al pasado, y, como tal, no es posible que un procedimiento de solución de diferencias anule este hecho histórico.

185. Por este motivo también puede afirmarse que la alegación australiana no está incluida en el mandato del Grupo Especial.

d) Australia no ha demostrado que los registros individuales constituyan una infracción de las obligaciones de trato nacional

186. Australia, a la que debe suponerse consciente de estas dificultades, ha alegado que la medida en cuestión también incluye los registros de las "600 indicaciones geográficas definidas por las CE", que se habían realizado hasta el momento en que se estableció el Grupo Especial.

187. Las CE ya han indicado que no creen que los registros individuales estuvieran identificados con suficiente detalle en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia.¹¹⁵ No obstante, aunque el Grupo Especial, con arreglo a su resolución preliminar de 5 de abril de 2004, considerara que los registros individuales están comprendidos en el mandato del Grupo Especial, Australia todavía no ha demostrado que estos registros individuales constituyan una infracción de las obligaciones de trato nacional previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC o en el Convenio de París.

188. Esto se ve claramente en la respuesta de Australia a la pregunta 93 del Grupo Especial, en la que Australia reconoce que "no está en condiciones de decir qué registros pueden haber constituido una denegación de derechos a titulares de marcas de fábrica o de comercio". Si ello es así, las CE se preguntan seriamente en qué basó Australia su alegación de que existe una violación, no sólo de las obligaciones del trato nacional previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el Convenio de París, sino también del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, el párrafo 2 del artículo 22 de este mismo Acuerdo, junto con el artículo 10*bis* del Convenio de París, los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 42 de este mismo Acuerdo, y el párrafo 4 del artículo III del GATT.

189. En esta misma respuesta, Australia afirma a continuación que "tampoco las CE pueden afirmar legítimamente que sus actos no han dado lugar a una denegación de derechos". A este respecto, las CE desean recordar que es Australia quien debe probar su alegación, y no las CE. A juicio de las CE, Australia no ha demostrado nada en absoluto.

190. Por último, las CE recuerdan que la alegación de Australia se basa en una violación de las obligaciones de trato nacional. A este respecto, como indicaron las CE en su Primera comunicación escrita, aunque puede concebirse que un registro individual viole los derechos relativos a una marca de fábrica o de comercio, no está claro cómo puede violar un principio de trato nacional.¹¹⁶ Australia

¹¹⁵ Solicitud de resolución preliminar de las CE, párrafo 32.

¹¹⁶ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 161.

olvida que los registros individuales y el Reglamento 2081/92 constituyen medidas distintas. Por consiguiente, aunque una versión anterior del Reglamento 2081/92 haya dado lugar a una violación de los principios del trato nacional al no prever el derecho de oposición, ello no significa que los registros individuales basados en esta versión violen también los mencionados principios.

e) Las recomendaciones propuestas por Australia carecen de fundamento jurídico

191. Por último, las CE desean hacer observaciones sobre las recomendaciones sugeridas por Australia.

192. En su respuesta a la pregunta 92 del Grupo Especial, Australia sugiere que las CE podrían aplicar cualquier recomendación, por ejemplo, ofrecer a las personas perjudicadas el acceso a "una acción civil", mediante la concesión de una "compensación justa" a los titulares de marcas de fábrica y de comercio cuyos derechos hayan sido conculcados, o mediante la cancelación de "unos pocos registros de indicaciones geográficas definidas por las CE".

193. Las CE no ven que estas sugerencias tengan ningún fundamento jurídico. Según el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, los grupos especiales recomiendan a los Miembros afectados que pongan su medida en conformidad con sus obligaciones dimanantes de la OMC. Como indicaron las CE en su Primera comunicación escrita, esto significa que las reparaciones previstas en la OMC son de carácter prospectivo, y no retrospectivo.¹¹⁷

194. Así pues, si un grupo especial hubiera determinado que el Reglamento 2081/92 violaba las obligaciones del trato nacional al no prever procedimientos de oposición, el medio de aplicar esta constatación habría sido que las CE modificaran en consecuencia el Reglamento. Las CE no habrían estado obligadas a abrir de nuevo los procedimientos de registro para las indicaciones geográficas ya registradas, ni a proporcionar compensación o anular las marcas comerciales. Por lo tanto, las CE no pueden estar obligadas a hacerlo ahora.

195. En su respuesta a la pregunta 92, Australia indicó que no podía citar ningún precedente de un grupo especial que hubiera hecho una recomendación comparable porque "Australia no tiene conocimiento de que se haya planteado una situación de hecho similar en otra diferencia". Las CE consideran que, como quiera que hasta ahora el sistema de solución de diferencias se ha ocupado de más de 300 diferencias, esto es de por sí una indicación de que la alegación de Australia no es conforme con el derecho y la práctica de la OMC.

196. En conclusión, esta alegación de Australia debe desestimarse.

11. Alegación 9: Las personas residentes o establecidas en un Estado miembro de las CE disponían de un derecho de oposición del que no dispusieron otros nacionales de Miembros de la OMC con respecto al registro de más de 480 indicaciones geográficas definidas por las CE conforme al proceso simplificado de registro

197. Por último, Australia alega que las personas residentes o establecidas en un Estado miembro de las CE disponían de un derecho de oposición del que no dispusieron los otros nacionales de Miembros de la OMC con respecto al registro de más de 480 indicaciones geográficas definidas por las CE conforme al procedimiento simplificado de registro.¹¹⁸ A este respecto, Australia se refiere al proceso simplificado de registro que contemplaba el artículo 17 del Reglamento 2082/92, hasta que fue modificado por el Reglamento 692/2003.

¹¹⁷ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 162 y siguientes.

¹¹⁸ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 190 y siguientes.

198. Con esta alegación, Australia trata de nuevo de obtener una reparación retrospectiva por una medida que no está incluida en el mandato del Grupo Especial, y que no impugnó cuando estaba en vigor. Por consiguiente, todos los argumentos expuestos respecto de la alegación 8 son aplicables a este caso.

199. Además, la alegación de Australia es errónea desde el punto de vista fáctico. Como indicaron las CE en su Primera comunicación escrita, los residentes comunitarios no disponían de ningún derecho de oposición con el procedimiento simplificado.¹¹⁹ Así pues, el hecho de que los residentes de terceros países no dispusieran de un derecho de oposición no constituyó una violación de las obligaciones relativas al trato nacional.

200. Por último, la alegación de Australia está excluida del ámbito temporal de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC. Según dispone el párrafo 1 del artículo 70 de dicho Acuerdo, el Acuerdo no genera obligaciones relativas a actos realizados antes de su fecha de aplicación para el Miembro de que se trate. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC la fecha de entrada en vigor del Acuerdo para las CE fue el 1º de enero de 1996.

201. Con arreglo al apartado 1 del artículo 17 del texto original del Reglamento 2081/92, los Estados miembros tenían que informar a la Comisión de las denominaciones que querían proteger al amparo de esta disposición dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del Reglamento. Como el Reglamento entró en vigor el 24 de julio de 1993, de conformidad con su artículo 18, los Estados miembros no podían pedir protección después del 24 de enero de 1994. Si la Comunidad hubiera estado obligada a prever procedimientos de oposición para el registro de estas indicaciones geográficas, lo tendría que haber hecho antes de esta fecha. Sin embargo, en aquel entonces el Acuerdo sobre los ADPIC todavía no estaba en vigor y, por consiguiente, no era aplicable a las CE.

202. En su respuesta a la pregunta 90 del Grupo Especial, Australia alega que el párrafo 1 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC no es aplicable porque el primer registro de conformidad con el Reglamento 2081/92 no tuvo lugar hasta la aprobación del Reglamento 1107/96, el 12 de junio de 1996. Este argumento es erróneo. En el momento en que se efectúa el registro los procedimientos de oposición ya no son relevantes. Por consiguiente, estos procedimientos tienen que preverse antes. La fecha natural para abrir los procedimientos, en caso de que fuera obligatorio hacerlo, habría sido la de expiración del plazo previsto en el apartado 1 del artículo 17 del Reglamento 2081/92, o sea, no más tarde del 24 de enero de 1994. Sin embargo, en estas fechas el Acuerdo sobre los ADPIC todavía no estaba en vigor.

203. Por todos estos motivos, las alegaciones de Australia deben rechazarse.

B. CONDICIÓN PROHIBIDA DE DOMICILIO O DE ESTABLECIMIENTO (PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, JUNTO CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO DE PARÍS)

204. Los reclamantes han presentado algunas alegaciones al amparo del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, junto con el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París. Como indicaron las CE en su Primera comunicación escrita, los argumentos del reclamante en relación con el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París no están incluidos en el mandato del Grupo Especial.¹²⁰ Además, en su Primera comunicación escrita las CE demostraron que estas alegaciones carecen de fundamento.

¹¹⁹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 91 y siguientes, párrafo 172.

¹²⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 36 y siguientes.

1. Alegación 10: El Reglamento 2081/92 exige que los nacionales de países no pertenecientes a las CE se hayan establecido en la Comunidad como condición para el registro de las indicaciones geográficas

205. Los Estados Unidos (pero no Australia) sostienen que el Reglamento 2081/92 exige que los nacionales de los países no pertenecientes a las CE se establezcan en las CE como condición para el registro de las indicaciones geográficas.¹²¹ Como indicaron las CE en su Primera comunicación escrita, esta alegación carece de fundamento por las siguientes razones:

- las indicaciones geográficas relativas a una zona situada en un país Miembro de la OMC pueden registrarse en virtud del Reglamento 2081/92;
- el derecho a registrar una indicación geográfica no depende del domicilio o el establecimiento;
- el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París no excluye las medidas que garanticen que un producto es originario de un lugar que guarda relación con la zona a la que corresponde la indicación geográfica protegida.

206. Hasta ahora los Estados Unidos no han respondido en sustancia a los argumentos de las CE. En consecuencia, las CE pueden remitirse a lo que dijeron en su Primera comunicación escrita.¹²²

2. Alegación 11: El Reglamento 2081/92 exige que los nacionales de países no pertenecientes a las CE se establezcan en las CE como condición para formular una oposición

207. Los Estados Unidos aducen 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 de domicilio contraria al párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París.¹²³

208. Como explicaron las CE en su Primera comunicación escrita, esta reclamación es evidentemente infundada.¹²⁴ El apartado 1 del artículo 12 *quinquies* del Reglamento 2081/92 permite explícitamente oponerse a los registros a las personas de otros países Miembros de la OMC que sean residentes o estén establecidos en terceros países. Por consiguiente, esta alegación debe rechazarse.

C. EL TRATO NACIONAL CON ARREGLO AL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO III DEL GATT

209. Los reclamantes han presentado varias alegaciones según las cuales el Reglamento 2081/92 es incompatible con la obligación relativa al trato nacional del párrafo 4 del artículo III del GATT. Como demostraron las CE en su Primera comunicación escrita¹²⁵, el Reglamento 2081/92 es

¹²¹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 84.

¹²² Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 176 y siguientes.

¹²³ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 91. Australia se remitió al párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París en sus alegaciones relativas al Reglamento 2081/92, antes de la modificación introducida por el Reglamento 692/2003 (Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 189 y 194), que en todo caso no están incluidas en el mandato del Grupo Especial.

¹²⁴ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 188 y 189.

¹²⁵ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 190 y siguientes.

plenamente compatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT. Alternativamente, las CE sostienen que la medida está justificada con arreglo al apartado d) del artículo XX del GATT.

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

210. Hasta ahora los reclamantes no han respondido concretamente a los argumentos de las CE respecto de las alegaciones efectuadas al amparo del párrafo 4 del artículo III del GATT. En consecuencia, las CE pueden remitirse en general a lo que dijeron en su Primera comunicación escrita, y también a sus observaciones en la actual comunicación respecto de las alegaciones paralelas efectuadas en relación con las disposiciones referentes al trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC.

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

211. Los reclamantes han afirmado que el Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable en lo relativo a las condiciones para el registro de indicaciones geográficas extranjeras, al imponer condiciones de reciprocidad y equivalencia.¹²⁶

212. Como expusieron las CE en su Primera comunicación escrita¹²⁷, y como han confirmado en la presente comunicación¹²⁸, el Reglamento 2081/92 no impone ninguna condición de reciprocidad y equivalencia para el registro de indicaciones geográficas de otros Miembros de la OMC. En consecuencia, no se aplica un trato menos favorable a los productos de otros Miembros de la OMC.

213. Por consiguiente, la alegación según la cual el Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable en lo relativo a las condiciones de registro de las indicaciones geográficas extranjeras al imponer condiciones de reciprocidad y equivalencia debe desestimarse.

b) Alegación 12bis: El Reglamento 2081/92 viola las obligaciones relativas al trato nacional del GATT al requerir la existencia de estructuras de control con respecto al producto específico para el que se solicita la protección

214. Como señalaron antes las CE, los Estados Unidos han aclarado que consideran que el requisito de las estructuras de control con respecto a productos específicos que quieren protegerse constituye una violación de las obligaciones relativas al trato nacional. Las CE suponen que los Estados Unidos plantean también esta alegación al amparo de las disposiciones relativas al trato nacional del GATT.

215. Las CE estiman que, como ocurre con las obligaciones relativas al trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC, esta alegación carece de fundamento en el contexto del párrafo 4 del artículo III del GATT; las CE pueden remitirse a sus argumentos relativos a la alegación 1bis, respecto del Acuerdo sobre los ADPIC.¹²⁹

216. Por consiguiente, esta alegación también debe rechazarse.

¹²⁶ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 104; Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 165 y siguientes.

¹²⁷ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 62 y siguientes, 202 y siguientes.

¹²⁸ Véase *supra*, párrafos 51 y siguientes.

¹²⁹ Véase *supra*, párrafo 91.

c) Alegación 13: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable en razón del requisito de que la solicitud debe ser transmitida por el gobierno de un país tercero

217. Los reclamantes han alegado que el Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable en razón del requisito de que la solicitud debe ser transmitida por el gobierno de un país tercero.¹³⁰

218. Como indicaron las CE con respecto a la alegación 2, cuando se trata de indicaciones geográficas correspondientes a una zona situada en las CE, el papel previsto en el artículo 12*bis* del Reglamento para los gobiernos de los terceros países corresponde exactamente al de los Estados miembros de las CE. En consecuencia, la condición de que una solicitud relativa a una zona situada en un país tercero sea transmitida por el gobierno en cuestión no equivale a un "trato menos favorable", sino que de hecho garantiza la igualdad de trato. Además, las CE han explicado que la cooperación del país de origen de una indicación geográfica es indispensable para proteger la indicación geográfica en las CE.¹³¹

219. Así pues, esta alegación es infundada.

d) Alegación 14: El Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable en razón del requisito de indicación del país de origen

220. Los Estados Unidos (pero no Australia) sostienen que el Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable en razón del requisito de indicación del país de origen.¹³²

221. Como señalaron las CE en su Primera comunicación escrita, esta alegación carece de fundamento por las siguientes razones¹³³:

- el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no se aplica a todas las indicaciones geográficas, sino sólo a las homónimas;
- el requisito de indicación del país de origen para 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 una *lex specialis* del párrafo 4 del artículo III del GATT. Por consiguiente, las obligaciones relativas al trato nacional no se aplican al requisito de indicación del país de origen.

222. En la medida en que los reclamantes hayan respondido al primer y segundo argumento de las CE, las CE pueden remitirse a su respuesta anterior con respecto a la alegación 3.¹³⁴

¹³⁰ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 104 d); Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 172 y siguientes.

¹³¹ Véase *supra*, párrafo 122.

¹³² Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 106. Australia ha presentado un argumento similar en relación con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC (véase la Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 234).

¹³³ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 209.

¹³⁴ Véase *supra*, párrafo 143.

223. En su respuesta al tercer argumento de las CE respecto del párrafo 1 del artículo IX del GATT, los Estados Unidos afirmaron, en su declaración oral, que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 "no es una prescripción general de mercado del país de origen, como la indicada en el artículo IX del GATT de 1994".¹³⁵ Las CE no consideran que esta objeción esté justificada. El artículo IX del GATT se titula "Marcas de origen". El párrafo 1 de dicho artículo establece una norma de la nación más favorecida "en lo que concierne a la reglamentación relativa a las marcas". El artículo no hace ninguna distinción entre los "requisitos generales", que se aplicarían a todos los productos, y los "requisitos específicos", que se aplicarían solamente a productos o grupos de productos específicos.

224. En consecuencia, el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 es una condición relativa a las marcas de origen que queda comprendida en las disposiciones del párrafo 1 del artículo IX del GATT. Por este motivo, las obligaciones relativas al trato nacional no se aplican a esta condición.

225. Por todas las razones expuestas, las CE sostienen que la alegación de los Estados Unidos debe desestimarse.

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

226. Australia ha alegado que el Reglamento 2081/92 prevé un trato menos favorable porque el proceso de adopción de decisiones es generalmente sesgado.¹³⁶ Como señalaron las CE en su Primera comunicación, esta alegación es confusa y no está suficientemente argumentada.¹³⁷ Hasta ahora Australia no ha ofrecido nuevos argumentos para fundamentar su alegación.¹³⁸ En consecuencia, las CE no consideran necesario seguir discutiéndola.

227. Por estos motivos, la alegación de Australia debe rechazarse.

2. La medida estaría justificada con arreglo al apartado d) del artículo XX del GATT

228. Las CE consideran que si el Grupo Especial llegara a la conclusión de que el Reglamento 2081/92 prevé un trato menos favorable de los productos extranjeros al requerir la existencia de estructuras de control, la transmisión y verificación de las solicitudes por el gobierno del país tercero, y la indicación del país de origen para las indicaciones geográficas homónimas, este trato menos favorable estaría justificado con arreglo al apartado d) del artículo XX del GATT.

229. Según dispone el apartado d) del artículo XX del GATT, una medida incompatible con el GATT estaría justificada en las siguientes condiciones:

A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a continuación en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio

¹³⁵ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 35.

¹³⁶ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 177.

¹³⁷ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 219 y siguientes.

¹³⁸ En el párrafo 24 de su Primera declaración oral, Australia alega que la descripción dada por las CE del proceso de adopción de decisiones es "inexacta". Las CE no entienden respecto de qué su descripción es "inexacta". Tampoco entienden la pertinencia de examinar los procedimientos de comitología de las CE en el presente asunto.

internacional, ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las medidas:

[...]

d) necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, tales como las leyes y reglamentos relativos a la aplicación de las medidas aduaneras, al mantenimiento en vigor de los monopolios administrados de conformidad con el párrafo 4 del artículo II y con el artículo XVII, a la protección de patentes, marcas de fábrica y derechos de autor y de reproducción, y a la prevención de prácticas que puedan inducir a error;

[...]

230. En el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, el Órgano de Apelación sostuvo que el apartado d) del artículo XX contenía los dos requisitos siguientes¹³⁹:

Para que una medida, por lo demás incompatible con el GATT de 1994, se justifique provisionalmente al amparo del apartado d) del artículo XX, deben demostrarse dos elementos. Primero, la medida debe estar destinada a "lograr la observancia" de leyes o reglamentos que no sean en sí incompatibles con alguna disposición del GATT de 1994. Segundo, la medida debe ser "necesaria" para lograr esa observancia. Un Miembro que invoque el apartado d) del artículo XX como justificación tiene la carga de demostrar que se cumplen esos dos requisitos.

231. El Órgano de Apelación definía después el término "necesario" del apartado d) del artículo XX del modo siguiente¹⁴⁰:

Consideramos que el alcance de la palabra "necesaria", según se emplea en el contexto del apartado d) del artículo XX, no se limita a lo que es "indispensable" o "de absoluta necesidad" o "inevitable". Las medidas que son indispensables o de absoluta necesidad o inevitables para lograr la observancia cumplen sin duda las prescripciones del apartado d) del artículo XX. Pero otras medidas también pueden quedar comprendidas en el ámbito de esta excepción. La palabra "necesaria", tal como se utiliza en el apartado d) del artículo XX, se refiere, a nuestro juicio, a una variedad de grados de necesidad. En un extremo de este continuo, "necesaria" se entiende como "indispensable"; en el otro extremo, en el sentido de "que contribuyen a". Consideramos que una medida "necesaria" está, en este continuo, situada significativamente más cerca del polo de lo "indispensable" que del polo opuesto, de lo que simplemente "contribuye a".

a) El requisito de las estructuras de control está justificado en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT (Alegación 12*bis*)

232. Las CE ya han explicado que el requisito de las estructuras de control es necesario para el logro de los objetivos del Reglamento 2081/92.¹⁴¹ En particular, las CE han explicado que este

¹³⁹ Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 157.

¹⁴⁰ Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 161.

¹⁴¹ Véase *supra*, párrafos 109 y siguientes.

requisito ofrece a los productores y los consumidores un alto grado de seguridad en cuanto a que un producto que lleva una denominación protegida reunirá las condiciones requeridas.

233. Además, las CE han demostrado que con otro medio no podría alcanzarse un grado similar de protección. En particular, las CE han explicado que la aplicación de la legislación relativa a la competencia desleal no ofrecería el mismo grado de protección de las indicaciones geográficas.¹⁴² Asimismo, las CE han explicado que el requisito de las estructuras de control no va más allá de lo necesario para el logro de los objetivos del Reglamento, y en particular permite una considerable flexibilidad en el diseño de las estructuras.¹⁴³

234. En consecuencia, el requisito de las estructuras de control es necesario para garantizar la observancia del Reglamento 2081/92, que no es una medida incompatible con las disposiciones del GATT. En este contexto, las CE observan que la protección de los derechos de propiedad intelectual y la prevención de las prácticas que puedan inducir a error son objetivos mencionados explícitamente en el apartado d) del artículo XX del GATT.

235. Por otra parte, el requisito de las estructuras de control no se aplica de manera que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre países en los que prevalecen las mismas condiciones, ni tampoco es una restricción encubierta del comercio internacional.

236. Por consiguiente, el requisito de las estructuras de control está justificado en cualquier caso en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT.

b) El requisito de que la solicitud debe ser verificada y transmitida por el gobierno del territorio en que esté situada la zona se justifica en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT (Alegación 13)

237. Como las CE ya han indicado anteriormente, la cooperación del gobierno del país en que está situada la indicación geográfica es indispensable para aplicar el Reglamento 2081/92.¹⁴⁴ Las CE han explicado, en particular, que para registrar indicaciones geográficas es necesaria una evaluación de cuestiones fácticas y jurídicas que sólo puede llevar a cabo el país de origen de la indicación geográfica. Las CE han explicado también que los requisitos de cooperación no van más allá de lo necesario para la aplicación del Reglamento 2081/92.¹⁴⁵ En lo que se refiere específicamente al requisito de que la solicitud sea transmitida por el gobierno del país de origen, las CE han indicado que ello se sigue naturalmente del requisito de la cooperación intergubernamental, y no es excesivamente gravoso para ningún Miembro de la OMC.¹⁴⁶

238. Por consiguiente, el requisito de la verificación y transmisión de las solicitudes por el gobierno del país de origen de la indicación geográfica es necesario para garantizar la observancia del Reglamento 2081/92, que no es una medida incompatible con las disposiciones del GATT. Además, este requisito no se aplica de manera que constituya un medio de discriminación arbitraria o injustificable entre países en los que prevalecen las mismas condiciones, ni tampoco es una restricción encubierta del comercio internacional.

¹⁴² Véase *supra*, párrafos 114 y siguientes.

¹⁴³ Véase *supra*, párrafos 101 y siguientes.

¹⁴⁴ Véase *supra*, párrafos 124 y siguientes.

¹⁴⁵ Véase *supra*, párrafos 130 y siguientes.

¹⁴⁶ Véase *supra*, párrafos 138 y siguientes.

239. Por lo tanto, el requisito de la verificación y la transmisión de las solicitudes por el gobierno del país de origen de la indicación geográfica está justificado en cualquier caso en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT.

c) El requisito de indicar el país de origen de las indicaciones geográficas homónimas está justificado en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT (Alegación 14)

240. Por último, las CE ya han señalado que el requisito de indicar el país de origen de las indicaciones geográficas homónimas sirve para conseguir una distinción más clara en la práctica entre estas indicaciones¹⁴⁷; de este modo se evita que los consumidores sean confundidos por ellas. Como han explicado también las CE, el apartado 2 del artículo 12 consigue este objetivo del modo menos intrusivo posible, exigiendo que la indicación que se registre más tarde, y que por consiguiente es la que de ordinario conocerá menos el consumidor, sea aquella en la que figure el país de origen.¹⁴⁸

241. Así pues, el requisito de indicar el país de origen de las indicaciones geográficas homónimas es necesario para garantizar la observancia del Reglamento 2081/92, que no es una medida incompatible con las disposiciones del GATT. Además, este requisito no se aplica de manera que constituya un medio de discriminación arbitraria o injustificable entre países en los que prevalecen las mismas condiciones, ni tampoco es una restricción encubierta del comercio internacional.

242. Por lo tanto, el requisito de indicar el país de origen de las indicaciones geográficas homónimas está justificado, en cualquier caso, en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT.

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

243. Los Estados Unidos (pero no Australia) han alegado que el Reglamento 2081/92 es incompatible con la obligación de proporcionar el trato de nación más favorecida, de conformidad con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo I del GATT. Como hicieron en su Primera comunicación escrita, las CE examinarán por separado las alegaciones de los Estados Unidos con respecto a las nuevas disposiciones.

A. ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

244. Los Estados Unidos han presentado dos alegaciones en el marco de la disposición relativa a la condición de nación más favorecida del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC:

- como ocurre entre los Miembros de la OMC que no pertenecen a las CE, los nacionales de Miembros de la OMC que satisfacen las condiciones de reciprocidad y equivalencia reciben un trato más favorable que los nacionales de Miembros de la OMC que no las satisfacen;
- en virtud del Reglamento 2081/92, un Estado miembro de las CE concede un trato más favorable a los nacionales de otros Estados miembros de las CE que a los nacionales de Miembros de la OMC que no pertenecen a las CE.

¹⁴⁷ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 479.

¹⁴⁸ Véase *supra*, párrafo 143.

1. Alegación 16: Como ocurre entre los Miembros de la OMC que no pertenecen a las CE, los nacionales de los Miembros de la OMC que satisfacen las condiciones de reciprocidad y equivalencia de las CE reciben un trato más favorable que los nacionales de los Miembros de la OMC que no las satisfacen

245. Los Estados Unidos sostienen que los nacionales de los Miembros de la OMC que satisfacen las condiciones de reciprocidad y equivalencia de las CE reciben un trato más favorable que los nacionales de los Miembros de la OMC que no las satisfacen.

246. En su Primera comunicación escrita, las CE explicaron que esta reclamación carece de fundamento, por los siguientes motivos¹⁴⁹:

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

247. Las CE observan que los Estados Unidos apenas han presentado argumentos en defensa de su alegación. Por consiguiente, las CE pueden remitirse en gran parte a lo dicho en su Primera comunicación escrita.

248. Sin embargo, las CE observan que la alegación de los Estados Unidos parece repetir los argumentos de su primera alegación, según la cual las CE violan sus obligaciones de trato nacional derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC al aplicar "condiciones de reciprocidad y equivalencia" a otros Miembros de la OMC.¹⁵⁰ Como explicaron ya detalladamente las CE en su respuesta a la alegación 1, las CE no aplican estas condiciones a otros Miembros de la OMC¹⁵¹; por consiguiente, la alegación de los Estados Unidos ya debe desestimarse por esta razón.

249. En su declaración oral, los Estados Unidos afirmaron también que se había producido una violación del trato de nación más favorecida porque el Reglamento 2081/92 favorece a los nacionales de países "que tenga un sistema de protección de las indicaciones geográficas del estilo del de las CE, incluidas las estructuras de control".¹⁵² Las CE desean recalcar que esta afirmación es errónea. Como las CE explicaron ya en su respuesta a la alegación 1*bis*, en lo relativo a las indicaciones geográficas de Miembros de la OMC el requisito de las estructuras de control se evalúa con respecto al producto concreto que se quiere proteger.¹⁵³ Así pues, el Reglamento 2081/92 no impone el requisito de que un "Miembro de la OMC" tenga estructuras particulares de control. En realidad, el requisito de las estructuras de control se aplica con arreglo a los productos específicos, y no se tiene en cuenta el país

¹⁴⁹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 228 y siguientes.

¹⁵⁰ Véase *supra*, párrafo 51.

¹⁵¹ Véase *supra*, párrafo 51.

¹⁵² Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 36. (sin subrayar en el original)

¹⁵³ Véase *supra*, párrafo 96.

de origen del producto. Como señaló el Grupo Especial encargado del asunto *Canadá - Automóviles*, estas condiciones no discriminatorias no entrañan una violación del trato de nación más favorecida.¹⁵⁴

250. Por último, los Estados Unidos afirman que el Reglamento 2081/92 supone la concesión de una ventaja en el sentido del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque el apartado 1 del artículo 12 y el artículo 12*bis* están "concebidos" de manera que favorezcan a los nacionales de países que cuentan con un sistema de protección de estilo similar al de las CE.¹⁵⁵ Aunque la interpretación estadounidense de estas disposiciones fuera correcta, que no lo es, el Reglamento 2081/92 no daría lugar a la concesión de ninguna ventaja a ningún país en particular. Como ya han explicado las CE¹⁵⁶, el artículo 12 se limita a establecer las condiciones en las que el Reglamento puede aplicarse a un país tercero que no sea Miembro de la OMC. Por consiguiente, en ausencia de una decisión al amparo del apartado 3 del artículo 12 del Reglamento, este artículo 12 no confiere ninguna ventaja a ningún país tercero en particular.

251. Por todos estos motivos, la alegación de los Estados Unidos debe rechazarse.

2. Alegación 17: Con arreglo al Reglamento 2081/92, un Estado miembro de las CE concede un trato más favorable a los nacionales de otros Estados miembros de las CE que a los nacionales de Miembros de la OMC que no pertenecen a las CE

252. Los Estados Unidos alegan que, con arreglo al Reglamento 2081/92, un Estado miembro de las CE concede un trato más favorable a los nacionales de otros Estados miembros de las CE que a los nacionales de Miembros de la OMC que no pertenecen a las CE.¹⁵⁷

253. En su Primera comunicación escrita, las CE explicaron ya que esta alegación es esencialmente errónea.¹⁵⁸ Las CE son Miembro fundador de la OMC. Las medidas que sirven a las CE para armonizar su derecho interno no son medidas con las que los Estados miembros se concedan ventajas "recíprocas". El Reglamento 2081/92 es una medida de la Comunidad y no de sus Estados miembros, y esto se refleja también en el hecho de que los Estados Unidos han presentado correctamente su reclamación contra las CE, y no contra ninguno de sus Estados miembros, y las CE no entienden por qué, en el contexto de esta diferencia con las CE relativa a una medida comunitaria, los Estados Unidos afirman ahora que se ha cometido una violación de las obligaciones dimanantes de la OMC por parte de los Estados miembros de las CE.

254. Hasta ahora los Estados Unidos no han podido ofrecer ninguna explicación de su alegación. En su declaración oral, se han limitado a afirmar que cada Estado miembro está obligado a proporcionar el trato de NMF, y que "el hecho de que puedan actuar de conformidad con un reglamento de las CE no les exime de esa obligación".

255. Las CE no entienden lo que quieren decir los Estados Unidos cuando afirman que los Estados miembros "actúa[n] de conformidad con un reglamento de las CE". No cabe duda de que los Estados miembros tienen ciertas responsabilidades en la ejecución y aplicación del Reglamento 2081/92.

¹⁵⁴ Informe del Grupo Especial, *Canadá - Automóviles*, párrafo 10.24 (la cita completa figura en el párrafo 237 de la Primera comunicación escrita de las CE).

¹⁵⁵ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 36.

¹⁵⁶ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 269 y siguientes.

¹⁵⁷ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 121.

¹⁵⁸ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 249 y siguientes.

No obstante, las CE no ven que estas funciones den lugar a una determinada violación de la norma NMF, ni los Estados Unidos han señalado cuáles puedan ser estas violaciones.

256. En cuanto a la preocupación verdadera de los Estados Unidos, o sea, la presunta aplicación de condiciones de reciprocidad y equivalencia y el requisito de las estructuras de control, ésta no es resultante -suponiendo que las interpretaciones estadounidenses del Reglamento 2081/92 no fueran erróneas- de una acción de los Estados miembros, sino del texto del Reglamento 2081/92 de las CE. En consecuencia, la afirmación de que los Estados Miembros se conceden ventajas mutuas, o conceden ventajas a terceros países, está desprovista de todo fundamento.

257. Por lo tanto, esta alegación de los Estados Unidos debe rechazarse.

B. ALEGACIÓN 18: AL SOMETER 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 NACIÓN MÁS FAVORECIDA PREVISTA EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO I DEL GATT

258. Los Estados Unidos alegan que, al someter el registro de las indicaciones geográficas de los terceros países a condiciones de reciprocidad y equivalencia, la medida de las CE es incompatible con la obligación de conceder el trato de nación más favorecida, prevista en el párrafo 1 del artículo I del GATT.¹⁵⁹

1. No se ha cometido ninguna infracción del párrafo 1 del artículo I del GATT

259. Contrariamente a lo que alegan los Estados Unidos, no se ha cometido ninguna infracción del párrafo 1 del artículo I del GATT.

260. Como quiera que los Estados Unidos no han presentado hasta ahora ningún argumento concreto en respuesta a la Primera comunicación escrita de las CE, las CE pueden remitirse a lo que dijeron en esa comunicación.¹⁶⁰

261. Las CE pueden remitirse a sus argumentos en respuesta a la alegación 16, referente a una violación de los principios de trato nacional previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC¹⁶¹, que son aplicables también en el presente contexto. En particular, las CE desean señalar una vez más que el requisito de las estructuras de control se aplica a productos específicos, y no conlleva en modo alguno una discriminación basada en el origen del producto.

262. Por estos motivos, el Reglamento 2081/92 no es incompatible con el párrafo 1 del artículo I del GATT.

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

263. Para completar su argumentación, las CE señalan que si el Grupo Especial llegase a la conclusión, no obstante, de que el requisito de las estructuras de control implica de alguna manera una discriminación entre terceros países, las CE considerarían que este requisito está justificado en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT.

¹⁵⁹ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 127 y siguientes.

¹⁶⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 258 y siguientes.

¹⁶¹ Véase *supra*, párrafo 245.

264. En relación con las alegaciones referentes a una violación del párrafo 4 del artículo III del GATT, las CE ya han explicado que el requisito de las estructuras de control es necesario para el logro de los objetivos legítimos del Reglamento 2081/92.¹⁶² Estas consideraciones se aplican no sólo a la alegación relativa al párrafo 4 del artículo III del GATT, sino también a la referente al párrafo 1 del artículo I de este mismo instrumento.

265. En consecuencia, el requisito de las estructuras de control estaría justificado en todo caso en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT.

V. EL REGLAMENTO 2081/92 NO DISMINUYE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO

A. 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 porque permite la coexistencia de indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriormente registradas

a) Apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92

266. Los Estados Unidos (pero no Australia) examinaron los argumentos de las CE en base al apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 en su Primera declaración oral. Las CE han dado una amplia réplica a los argumentos de los Estados Unidos en sus respuestas a las preguntas 63 a 71 del Grupo Especial, y remiten al Grupo Especial a ella. En esta sección las CE detallarán estas respuestas y facilitarán observaciones sobre las respuestas dadas por los Estados Unidos a las preguntas 14 y 67 del Grupo Especial.

i) Posibilidad de registrar las denominaciones geográficas como marcas de fábrica o de comercio

267. En su Primera comunicación escrita, las CE explicaron que los términos geográficos son de carácter primordialmente "no distintivo" y, por ese motivo, su registro como marcas de fábrica o de comercio sólo se permite en casos excepcionales.¹⁶³ Más concretamente, las CE explicaron que, en virtud de la Directiva sobre marcas y el Reglamento comunitario sobre la marca comunitaria, interpretados por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el registro de un término geográfico solamente se permite en las siguientes circunstancias¹⁶⁴:

- cuando el nombre geográfico no se asocia actualmente con el producto de que se trata, y puede suponerse razonablemente que no se asociará en el futuro; o
- cuando el nombre ha adquirido un carácter distintivo mediante el uso.

268. Los Estados Unidos no discuten este extremo, pero sí sugieren que, en la práctica, el registro como marca de los términos geográficos que reúnen las condiciones, o pueden reunirlos, de indicaciones geográficas ocurre a menudo. No obstante, como se indica más adelante, los Estados Unidos no ofrecen ninguna prueba de ello, salvo unos cuantos ejemplos hipotéticos.

¹⁶² Véase *supra*, párrafo 232.

¹⁶³ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 278 a 285.

¹⁶⁴ *Ibid.*, párrafo 284.

269. Además, los Estados Unidos tratan de dar una idea errónea de la posición de las CE atribuyendo a las CE argumentos que éstas no han formulado. En efecto, las CE no han afirmado que los criterios para el registro de las marcas de fábrica o de comercio son de por sí suficientes para impedir el registro de posteriores indicaciones geográficas que puedan inducir a confusión. En particular, las CE no han dicho nunca que "las marcas de fábrica o de comercio registradas válidas no pueden incluir ciertos elementos geográficos".¹⁶⁵ En efecto, de ser así no habría sido necesario incluir el apartado 3 del artículo 14 en el Reglamento 2081/92. Las CE tampoco sostienen que la violación del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC que los reclamantes afirman se ha cometido debe tolerarse porque "el número de derechos específicos afectados es reducido".¹⁶⁶ Las CE no tratan de "minimizar la violación del párrafo 1 del artículo 16".¹⁶⁷

270. Para decirlo claramente, la posición de las CE es que no se ha producido ninguna violación del párrafo 1 del artículo 16, aunque se aceptara la interpretación que dan los reclamantes a esta disposición. En primer lugar, los criterios para el registro de marcas de fábrica o de comercio limitan *a priori* la posibilidad de un conflicto entre las indicaciones geográficas y las marcas anteriores. En segundo lugar, en la medida en que pueda plantearse este conflicto, el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 proporciona a los titulares de marcas de fábrica o de comercio los medios necesarios para que puedan impedir o invalidar el registro de *cualquier* indicación geográfica que induzca a confusión. Por último, las disposiciones del Reglamento 2081/92, junto con otras disposiciones del derecho de las CE y las leyes sobre la competencia desleal de los Estados miembros, ofrecen los medios necesarios para garantizar que, en la práctica, no se utilicen indebidamente las indicaciones geográficas registradas, dando lugar a situaciones de confusión.

ii) Criterios para determinar el significado del apartado 3 del artículo 14

271. Los Estados Unidos sostienen que las CE han aplicado de un modo incorrecto el concepto de "análisis obligatorio/discrecional".¹⁶⁸ Esta crítica está fuera de lugar porque el argumento de las CE no se basa en esta distinción. Las CE no discuten que el apartado 3 del artículo 14 cumple las disposiciones del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC al conceder facultades "discrecionales" a las autoridades de las CE para decidir si deniegan o no el registro de una indicación geográfica que induzca a confusión. El apartado 3 del artículo 14 es una disposición "obligatoria" en el sentido de que impone a las autoridades de las CE la obligación sin reservas de denegar cualquier indicación geográfica propuesta que dé lugar a la situación descrita en esta disposición.

272. La declaración de las CE citada por los Estados Unidos no guarda relación con la distinción entre la legislación "obligatoria" y "discrecional", sino con la cuestión del criterio adecuado para determinar el significado del apartado 3 del artículo 14.

273. La alegación de los reclamantes se basa en una determinada lectura del apartado 3 del artículo 14, que las CE no aceptan. La interpretación del apartado 3 del artículo 14 es materia de derecho comunitario y el Grupo Especial debe considerarla como una cuestión fáctica. Corresponde a los reclamantes demostrar que el apartado 3 del artículo 14 tiene el significado que ellos alegan en esta diferencia. Para ello no basta con que demuestren que su lectura del apartado 3 del artículo 14 es una interpretación razonable de esta disposición. Como se explicó anteriormente, las opiniones de las CE sobre el significado del apartado 3 del artículo 14 merecen una "considerable deferencia".

¹⁶⁵ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 50.

¹⁶⁶ *Ibid.*, párrafo 49.

¹⁶⁷ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 67 del Grupo Especial.

¹⁶⁸ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 14 del Grupo Especial.

Por este motivo, los reclamantes deben demostrar no sólo que su interpretación es razonable sino también que la interpretación de las CE del apartado 3 del artículo 14 no lo es.

274. Asimismo, el apartado 3 del artículo 14 debe interpretarse de conformidad con las normas pertinentes de interpretación del derecho de las CE. Esto significa en particular que, de conformidad con la jurisprudencia arraigada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, los reclamantes deben demostrar que es imposible interpretar el apartado 3 del artículo 14 de un modo que sea compatible con las obligaciones que incumben a las CE con arreglo al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, tal y como los reclamantes las entienden.

275. Si los reclamantes no pueden demostrar que, con arreglo a los términos de esta disposición, su lectura del apartado 3 del artículo 14 es la única interpretación razonable, tendrán que probar que las autoridades comunitarias aplican en la práctica el apartado 3 del artículo 14 de conformidad con la interpretación que los reclamantes hacen de esta disposición, como demostrarían, por ejemplo, las decisiones de las autoridades comunitarias que hayan aplicado el apartado 3 del artículo 14 o la serie sistemática de registros de indicaciones geográficas que inducen a confusión.

276. Como se examina más adelante, los reclamantes no han demostrado que su interpretación del apartado 3 del artículo 14 sea la única interpretación razonable de esta disposición, y ni siquiera han tratado de demostrar que su lectura del apartado 3 del artículo 14 es, en la práctica, la interpretación que aplican efectivamente las autoridades de las CE. Por consiguiente, el Grupo Especial debe llegar a la conclusión de que esta alegación es infundada de hecho, incluso con la interpretación de los reclamantes del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

iii) Los reclamantes han entendido mal el apartado 3 del artículo 14

277. Lejos de ser la única interpretación razonable del apartado 3 del artículo 14, la lectura que hacen los reclamantes de esta disposición no es corroborada por el sentido corriente de sus términos. Además, la interpretación de los reclamantes no es viable ni razonable en la práctica ni puede conciliarse con las obligaciones que imponen a las autoridades de las CE las otras disposiciones del Reglamento 2081/92.

278. La alegación de los reclamantes se basa en la falsa premisa de que el apartado 3 del artículo 14 sólo se aplica a una subcategoría especial de marcas de fábrica o de comercio, a saber, las que llevan utilizándose "mucho tiempo" y que, además, son famosas. Así por ejemplo, los Estados Unidos alegan que el apartado 3 del artículo 14 "sólo entra en juego cuando existe una marca con reputación, notoriedad y antecedentes de uso".¹⁶⁹ Pero esto no es lo que dice el apartado 3 del artículo 14.

279. El tiempo que lleve utilizándose la marca y su reputación o notoriedad no son "requisitos" distintos¹⁷⁰ para la aplicación del apartado 3 del artículo 14 que se diferencien de los riesgos reales de confusión, y sean adicionales a ellos. Son más bien criterios para determinar la existencia de un riesgo de confusión. Del hecho de que la Comisión de las CE deba tener en cuenta estos dos criterios para establecer la existencia de un riesgo de confusión no se sigue *a contrario* que cualquier otro criterio deba considerarse irrelevante para esta finalidad.

¹⁶⁹ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 52.

¹⁷⁰ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 53.

280. Como se ha explicado anteriormente¹⁷¹, el apartado 3 del artículo 14 encarga expresamente a la autoridad del registro que considere la duración del uso y la reputación y notoriedad de anteriores marcas de fábrica o de comercio, porque en general estos criterios serán decisivos para determinar el riesgo real de confusión, dado que las denominaciones geográficas son de carácter primordialmente no distintivo cuando se utilizan como marcas de fábrica o de comercio.

281. Si el apartado 3 del artículo 14 no menciona expresamente la similitud de mercancías y signos, ello es debido simplemente a que estos criterios son siempre pertinentes para determinar el riesgo de confusión. El riesgo de confusión entre dos signos no puede establecerse de un modo significativo considerando solamente la duración del uso y la reputación o notoriedad de uno de ellos. El análisis debe tener en cuenta necesariamente la similitud de las mercancías y los signos de que se trata y, por consiguiente, ello debe considerarse implícito en el apartado 3 del artículo 14. Como han demostrado las CE, una interpretación del apartado 3 del artículo 14 que impidiese que la autoridad del registro considerase la similitud de mercancías y signos no sería razonable ni viable, y no podría ser correcta.¹⁷²

282. Además, la interpretación del apartado 3 del artículo 14 que dan los reclamantes tendría una consecuencia que es incompatible con los términos del apartado 4 y la letra b) del apartado 5 del artículo 7 del Reglamento 2081/92.

283. El párrafo 4 del artículo 7 establece que, para que sea admitida, toda declaración de oposición deberá demostrar entre otras cosas, "que el registro del nombre propuesto perjudicaría la existencia de ... una marca".¹⁷³ Esta terminología abarca *cualquier* riesgo de confusión entre la indicación geográfica propuesta y *cualquier* marca anterior. Si el apartado 3 del artículo 14 dispusiera que una indicación geográfica propuesta sólo se denegará cuando haya un riesgo de confusión con una marca famosa y que ha sido utilizada durante mucho tiempo, como afirman los reclamantes, los criterios para admitir una oposición se limitarían a los casos en los que esta marca resultaría probablemente perjudicada. Sin embargo, el apartado 4 del artículo 7 se refiere a todas las marcas de fábrica o de comercio, sin distinción o reserva alguna. Carecería de objeto admitir una oposición con arreglo a ciertos criterios si, en todo caso, no fuera posible rechazar la solicitud por estas mismas razones.

284. De modo acorde con el apartado 4 del artículo 7, la letra b) del apartado 5 de este mismo artículo establece que, cuando una oposición es admisible,

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.¹⁷⁴

¹⁷¹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 278 a 291.

¹⁷² Respuesta de las CE a la pregunta 68 del Grupo Especial.

¹⁷³ El apartado 3 del artículo 12^{ter} y el apartado 2 del artículo 12^{quinquies} disponen, respectivamente, que los criterios del apartado 4 del artículo 7 se aplicarán también con respecto a la admisibilidad de las oposiciones al registro de indicaciones geográficas extranjeras y a las oposiciones a las indicaciones geográficas de las CE de países no pertenecientes a las CE.

¹⁷⁴ En el apartado 3 del artículo 12^{ter} y en el apartado 3 del artículo 12^{quinquies} figura una terminología similar con respecto al registro de indicaciones geográficas de otros Miembros de la OMC y terceros países y al registro de indicaciones geográficas de las CE, después de que se haya presentado una oposición de un país no perteneciente a las CE.

285. Así pues, la letra b) del apartado 5 del artículo 7 dispone que la Comisión adoptará una decisión teniendo en cuenta "los riesgos reales de confusión" entre la indicación geográfica propuesta y *cualquier* marca, no sólo aquellas marcas de fábrica o de comercio que sean famosas y se hayan utilizado durante mucho tiempo.

iv) *No hay ninguna prueba de que el apartado 3 del artículo 14 se haya aplicado de conformidad con la interpretación de los reclamantes*

286. No habiendo podido demostrar que su lectura del texto del apartado 3 del artículo 14 es la única interpretación razonable de esta disposición, los reclamantes deberían demostrar que, *de facto*, las autoridades de las CE aplican el apartado 3 del artículo 14 de conformidad con esa interpretación. Los reclamantes ni siquiera han intentado hacerlo.

287. El apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 sólo ha sido aplicado una vez por las instituciones de las CE, en un caso en que se presumía que existía un riesgo real de que la indicación geográfica propuesta, "Bayerisches Bier", se confundiera con las marcas de fábrica o de comercio existentes, "Bavaria" y "Hoker Bajer".¹⁷⁵ La interpretación dada al apartado 3 del artículo 14 en este caso es coherente con la interpretación propuesta por las CE en esta diferencia. El Consejo de las CE llegó a la conclusión de que no había ningún riesgo de confusión con las marcas en cuestión "a la vista de los hechos y de la información disponible". Nada en la decisión del Consejo sugiere que se llegó a esta conclusión porque las marcas de referencia no eran suficientemente conocidas ni se habían utilizado durante bastante tiempo.

288. Los Estados Unidos sugieren ahora que la decisión del Consejo de registrar la indicación geográfica "Bayerisches Bier" fue incorrecta porque existía el riesgo que el término se confundiera con las marcas comerciales en cuestión, cuando se utilizara en su traducción.¹⁷⁶ Esta crítica carece de fundamento porque el registro engloba solamente el término "Bayerisches Bier" y no sus traducciones a otros idiomas. Además, aunque la decisión en el asunto "Bayerisches Bier" se hubiera basado en una evaluación errónea de los hechos, ello no invalidaría la interpretación que hacen las CE del apartado 3 del artículo 14.¹⁷⁷

289. En respuesta a una pregunta del Grupo Especial¹⁷⁸, ni las partes reclamantes ni ninguno de los terceros han podido identificar una sola indicación geográfica, entre las más de 600 registradas de conformidad con el Reglamento 2081/92, que cause un riesgo de confusión con una marca anterior.

¹⁷⁵ Reglamento 1347/2001 (CE) del Consejo, de 28 de junio de 2001 (CE - Prueba documental 9).

¹⁷⁶ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 44 del Grupo Especial.

¹⁷⁷ Por otra parte, la sugerencia de los Estados Unidos de que *cualquier* uso posible del término "Bayerisches Bier" crearía de por sí un riesgo de confusión con las marcas comerciales "Bavaria" y "Bajer Hoker" es difícil de conciliar con la posición de los Estados Unidos, como la entienden las CE, de que el uso de indicaciones geográficas para vinos reconocidos en los Estados Unidos, como "Rutherford" o "Santa Rita Hills" no da lugar, de por sí, a un riesgo de confusión con marcas comerciales anteriores virtualmente idénticas, como "Rutherford Vintners" o "Santa Rita", respectivamente, sino que debe examinarse caso por caso con respecto a los diversos usos. Véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 3 de las CE.

¹⁷⁸ Pregunta 47 del Grupo Especial a Australia y a los Estados Unidos y pregunta 9 del Grupo Especial a terceros.

290. En cambio, los Estados Unidos aluden a ejemplos puramente hipotéticos, que no tienen ningún valor de prueba con respecto a la interpretación efectiva del apartado 3 del artículo 14 que hacen las autoridades de las CE.¹⁷⁹

291. Los Estados Unidos se han referido también a un caso pendiente ante los tribunales suecos en el que una empresa estadounidense afirma que el uso por productores checos de cervezas con las denominaciones "Budweiser Budwar", "Budweis" y "Budbräu" constituye una infracción de sus marcas de fábrica o de comercio "Budweiser", "Bud" y "Budweiser King of Beers".¹⁸⁰

292. Las CE entienden que los Estados Unidos no presentan una alegación respecto del registro de las indicaciones geográficas Budějovické pivo, Českobudějovické pivo y Budějovický měšt'anský var en esta fase del procedimiento. Si los Estados Unidos presentasen dicha alegación, las CE se opondrían a ella por entender que está claramente excluida del mandato del Grupo Especial, dado que el proceso de ratificación del Tratado de Adhesión que prevé el registro de esas denominaciones no se había completado en el momento en que se estableció este Grupo Especial.¹⁸¹

293. En cualquier caso, las CE recuerdan que el registro con arreglo al Reglamento 2081/92 comprende solamente los términos Budějovické pivo, Českobudějovické pivo y Budějovický měšt'anský var, y no cualquier traducción supuesta de estos términos a otros idiomas. Las CE entienden que los Estados Unidos no sugieren que la utilización de estos nombres creará, *per se*, un riesgo de confusión con las marcas antes mencionadas del productor estadounidense interesado.

¹⁷⁹ Los ejemplos citados por los Estados Unidos son los siguientes:

1) el conflicto hipotético entre la marca hipotética "Luna" de quesos y la indicación geográfica hipotética "Luna" para un queso hipotético producido en una pequeña ciudad española hipotética llamada "Luna" (Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 50). No hay ninguna ciudad en España, ni en ningún otro país de habla española, grande o pequeño, que se llame "Luna". Para los hispanohablantes "Luna" es el nombre del único satélite del planeta Tierra, que es un lugar donde es tan improbable que se produzca queso como lo es que en el planeta "Marte" se produzcan barras de chocolate. En vista de ello, es probable que los funcionarios de las CE encargados de las marcas de fábrica o de comercio registrasen la denominación "Luna" como un nombre puramente imaginario. Sin embargo, por este mismo motivo no es probable que esta marca entrase en conflicto con una indicación geográfica subsiguiente.

2) el conflicto hipotético entre la marca de café y té "Faro" y la indicación geográfica hipotética "Faro" para el café y el té cultivados hipotéticamente en la ciudad portuguesa de Faro (respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 47 del Grupo Especial). Las CE no tienen constancia de que en Faro se haya cultivado nunca té o café. Es más, es dudoso que en Faro puedan cultivarse estos productos, dadas las condiciones climáticas existentes. Por consiguiente, no es probable que los consumidores asocien la ciudad de Faro con esos productos. Aunque un día, por efecto del calentamiento global, el café y el té se convirtieran en especialidades de la ciudad de Faro, el registro de la indicación geográfica hipotética debería rechazarse igualmente si crease una confusión con la anterior marca "Faro", de conformidad con el apartado 3 del artículo 14.

¹⁸⁰ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 97 del Grupo Especial.

¹⁸¹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 21 a 25.

v) *El apartado 3 del artículo 14 confiere derechos exigibles a los titulares de las marcas de fábrica o de comercio*

294. Los Estados Unidos sostienen que, aunque la lectura que hacen las CE del apartado 3 del artículo 14 fuera correcta, esta disposición "simplemente autoriza a las CE a denegar el registro de una indicación geográfica"¹⁸², pero no concede derechos a los titulares de las marcas.

295. Los Estados Unidos se equivocan de nuevo. Las autoridades de las CE están obligadas, y no simplemente autorizadas, a denegar el registro de una indicación geográfica. El apartado 3 del artículo 14 dispone que "no se registrará ninguna denominación" y, por consiguiente, no deja ningún margen discrecional a la Comisión para registrar la indicación geográfica propuesta cuando se reúnen las condiciones enunciadas en ese párrafo.

296. Además, el apartado 3 del artículo 14 confiere derechos judicialmente ejecutables a los titulares de las marcas de fábrica o de comercio. Si el titular de una marca considera que las autoridades comunitarias han registrado una indicación geográfica violando con ello el apartado 3 del artículo 14, tiene derecho a impugnar la validez de este registro ante los tribunales, incluso en el marco de los procedimientos de infracción, contra el usuario de la indicación geográfica con arreglo al Reglamento sobre la marca comunitaria o a la legislación de los Estados Miembros en materia de marcas de fábrica o de comercio.

297. Los Estados Unidos aducen que algunas indicaciones geográficas se han registrado de conformidad con procedimientos especiales que no prevén el derecho de oposición, como el procedimiento llamado "acelerado", que prevé el antiguo artículo 17 del Reglamento 2081/92.¹⁸³ Sin embargo, como ya han explicado las CE¹⁸⁴, ni el párrafo 1 del artículo 16 ni el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC prevén la atribución de un derecho de oposición al registro de indicaciones geográficas. Todo lo que exige el Acuerdo sobre los ADPIC es que la decisión final sobre el registro esté sujeta a revisión por una autoridad judicial.¹⁸⁵ Los titulares de marcas de fábrica o de comercio también tienen derecho a impugnar la validez de los registros efectuados con arreglo al Reglamento 2081/92 en los casos en que no se ha previsto ningún derecho de oposición como parte del procedimiento de registro.¹⁸⁶

¹⁸² Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 54. Véanse también las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 14 (párrafo 41) y 67 (párrafo 87) del Grupo Especial.

¹⁸³ Respuesta de los Estados Unidos a las preguntas 6 (párrafo 68) y 67 (párrafo 87).

¹⁸⁴ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 327 a 333 y párrafo 427.

¹⁸⁵ Véase el párrafo 5 del artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC.

¹⁸⁶ Las CE observan que, a diferencia de Australia, los Estados Unidos no alegaron, en su Primera comunicación escrita, que la ausencia de un derecho adecuado de oposición al registro de una indicación geográfica en el Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las CE no ven claro si los Estados Unidos presentan ahora esta alegación.

En todo caso, las CE observan que, con arreglo a la legislación estadounidense, los titulares de marcas de fábrica o de comercio no parecen tener derecho a impugnar *ex post* ante los tribunales la validez del reconocimiento de una indicación geográfica para los vinos alegando que infringe sus derechos de marcas de fábrica o de comercio, y mucho menos el derecho a oponerse anticipadamente a este reconocimiento. Véase el asunto *Sociedad Anónima Viña Santa Rita v US Dept. of the Treasury*, 193 F., Supp. 2d 6 (D.D.C. 2001) ("El Tribunal constata que una entidad con un interés no geográfico en una denominación particular no está facultada, en virtud de la Ley Lanham, a impugnar el reconocimiento por el ATF de una región geográfica propia que lleve ese nombre"). (Estados Unidos - Prueba documental 48, página 13). En vista de ello, los

vi) *La legislación de las CE ofrece medios para impedir los usos de una indicación geográfica registrada que induzcan a confusión*

298. Los Estados Unidos siguen sosteniendo que, aunque el apartado 3 del artículo 14 impide el registro de indicaciones geográficas que induzcan a confusión, no ofrece los medios de impedir que una indicación geográfica registrada se utilice subsiguientemente de un modo que induzca a confusión. Concretamente, los Estados Unidos sostienen que¹⁸⁷:

... aunque el apartado 3 del artículo 14 confiriese derechos a los titulares de una marca, y no solamente autorizase a las CE, el titular de la marca no sería necesariamente capaz de decir, en el momento de registrar la indicación geográfica, si el uso de dicha indicación geográfica induciría a confusión. Por ejemplo, es posible que una indicación geográfica registrada se utilice inesperadamente en una traducción, o de un modo que ponga de relieve ciertos aspectos o letras del nombre geográfico, causando así un riesgo real de confusión con una marca registrada.

299. Estas preocupaciones son en gran parte hipotéticas y, en todo caso, carecen de fundamento.

300. En primer lugar, el pliego de condiciones que debe acompañar a la solicitud de registro ha de incluir "los elementos específicos del etiquetado" relativos a la indicación geográfica.¹⁸⁸ Estas condiciones pueden ser objeto de oposición de conformidad con el apartado 4 del artículo 7 y se tienen en cuenta a los efectos de la determinación prevista en el apartado 3 del artículo 14 y de la decisión final que contempla la letra b) del apartado 5 del artículo 7. Todo cambio en los elementos de etiquetado debe ser aprobado por las autoridades de las CE.¹⁸⁹ El incumplimiento de las condiciones puede dar lugar a la cancelación del registro.¹⁹⁰

301. En segundo lugar, los titulares de una indicación geográfica tienen un derecho positivo a utilizar la denominación registrada como indicación geográfica. Pero este derecho no se hace extensivo a otros nombres o signos que no hayan sido registrados. Si el empleo de estos nombres o signos no registrados conlleva un riesgo de confusión con el mismo signo o un signo similar que sea objeto de una marca válida, el titular de la marca podrá impugnarlo judicialmente al amparo del Reglamento sobre la marca comunitaria o de la legislación de los Estados miembros en materia de marcas de fábrica o de comercio, según cual sea aplicable.

302. En tercer lugar, si el titular de una indicación geográfica registrada presentase la denominación registrada en forma mutilada o deformada a fin de imitar una marca anterior, que es lo que parecen sugerir los Estados Unidos, un tribunal podría llegar a la conclusión, según cuales fueran las circunstancias concretas de cada caso, de que el "signo utilizado" es distinto del "signo registrado" y, por consiguiente, no está protegido por el Reglamento 2081/92.

Estados Unidos difícilmente pueden reclamar que no se haya reconocido a los titulares de una marca el derecho de oposición al registro de algunas indicaciones geográficas al amparo del Reglamento 2081/92.

¹⁸⁷ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 54.

¹⁸⁸ Véase la letra h) del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento 2081/92.

¹⁸⁹ Véase el artículo 9 del Reglamento 2081/92.

¹⁹⁰ Véanse el apartado 4 del artículo 11 y el artículo 11*bis* del Reglamento 2081/92.

303. Por otra parte, si bien los titulares de una indicación geográfica tienen un derecho positivo a utilizar la denominación registrada, ello no significa que estén autorizados a utilizarla de cualquier modo concebible. Como se ha explicado anteriormente¹⁹¹, el uso de una denominación registrada como indicación geográfica está sometido a las disposiciones aplicables de:

- La Directiva 2000/13 sobre etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios¹⁹², y en particular la letra a) del apartado 1 del artículo 2 que establece que:

el etiquetado y las modalidades según las cuales se realice no deberán: a) ser de tal naturaleza que induzcan en error al comprador, especialmente:

i) sobre las características del producto alimenticio y, en particular, sobre ... [su] origen o procedencia

[...]

A los efectos de esta Directiva, por "etiquetado" se entiende:

las menciones, indicaciones, marcas de fábrica o comerciales, dibujos o signos relacionados con un producto alimenticio y que figuren en cualquier envase, documento, rótulo, etiqueta, faja o collarín, que acompañen o se refieran a dicho producto alimenticio.

La letra a) del apartado 1 del artículo 2 también se aplica a:

a) la presentación de los productos alimenticios y, en especial, la forma o el aspecto que se les dé a éstos o a su envase, al material usado para éste, a la forma en que estén dispuestos así como al entorno en el que estén expuestos;

b) a la publicidad.¹⁹³

- La Directiva 84/450 sobre la publicidad engañosa¹⁹⁴, que la define del modo siguiente:

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.¹⁹⁵

¹⁹¹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 319. Véanse también las respuestas de las CE y sus Estados miembros al examen efectuado de conformidad con el párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, contenidas en el documento IP/C/W/117/Add.10 (CE - Prueba documental 29).

¹⁹² CE - Prueba documental 30.

¹⁹³ Apartado 3 del artículo 2.

¹⁹⁴ CE - Prueba documental 31.

¹⁹⁵ Apartado 2 del artículo 2.

- Las leyes sobre la competencia desleal de los Estados miembros.¹⁹⁶

b) Párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC

304. Las CE respondieron a los argumentos de los Estados Unidos con respecto al párrafo 5 del artículo 24 en su Primera declaración oral, dentro de sus respuestas a las preguntas 76 y 77 del Grupo Especial, a las que se remite al Grupo Especial. Más adelante, las CE dan a conocer sus observaciones con respecto a algunas cuestiones planteadas por las respuestas de los reclamantes a las preguntas 75 a 79 del Grupo Especial.

i) *Relaciones entre la Sección 3 de la Parte II y el párrafo 1 del artículo 16*

305. En sus respuestas a la pregunta 79 del Grupo Especial, tanto Australia como los Estados Unidos niegan que haya un "conflicto" entre el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 3 del artículo 22, porque los Miembros, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 15, pueden denegar o invalidar el registro de cualquier marca de fábrica o de comercio que induzca a error en cuanto al lugar de origen de los bienes, y en la práctica la mayoría de los Miembros proceden así. Esto es cierto, desde luego, y las CE nunca lo han puesto en duda.

306. Con todo, no es menos cierto que, desde el punto de vista jurídico, ni el párrafo 2 del artículo 15 ni ninguna otra disposición de la Sección 2 de la Parte II exige a los Miembros que denieguen o invaliden las marcas de fábrica o de comercio que inducen a error en cuanto al lugar de origen de los bienes. Esta obligación se infiere exclusivamente del párrafo 3 del artículo 22. Esto demuestra que, contrariamente a lo que sugieren los reclamantes, las disposiciones de la Sección 3 de la Parte II sí imponen restricciones a la protección de las marcas de fábrica o de comercio, y no solamente a la protección de las indicaciones geográficas y, en consecuencia, la Sección 2 de la Parte III no puede aplicarse independientemente de la Sección 3.

307. El hecho de que la Sección 3 limite la protección de las marcas de fábrica o de comercio se ve aún más claramente en el párrafo 2 del artículo 23, que exige que los Miembros denieguen o invaliden las marcas de fábrica o de comercio para vinos y bebidas espirituosas que puedan haber sido registrados válidamente, y en la práctica lo hayan sido, en la mayoría de los Miembros antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Como consecuencia, tanto Australia como los Estados Unidos, al igual que otros muchos Miembros, tuvieron que modificar su legislación relativa a las marcas de fábrica o de comercio para aplicar el párrafo 2 del artículo 23.

308. Si bien, por los motivos expuestos, no hay ningún "conflicto" entre el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 3 del artículo 22, sí lo hay, en potencia, entre el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 a) del artículo 22, que exige a los Miembros que arbitren los medios reales para que las partes interesadas puedan impedir:

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.

309. Entre los "medios" a que se refiere el párrafo 2 a) del artículo 22 puede incluirse la utilización de una indicación geográfica como marca de fábrica o de comercio, tanto si está registrada como si se ha establecido mediante el uso. Así pues, el párrafo 2 del artículo 22 confiere a los titulares de una indicación geográfica el derecho a impedir el uso de cualquier marca de fábrica o de comercio que

¹⁹⁶ Las referencias a las leyes pertinentes de los Estados miembros se encuentran en sus respuestas al examen previsto en el párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC (CE - Prueba documental 32).

induzca a error al público en cuanto al origen de las mercancías. Este derecho puede entrar en conflicto con el derecho del titular de una marca, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 16, a impedir el uso de cualquier signo que dé lugar a probabilidad de confusión con su marca. El ejercicio simultáneo de ambos derechos crearía una situación en la que ni el titular de la marca ni los titulares de la indicación geográfica podrían utilizar el signo en cuestión. Un conflicto similar podría producirse entre el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 1 del artículo 23.

310. El conflicto descrito entre el párrafo 1 del artículo 16, por una parte, y el párrafo 2 del artículo 22 y el párrafo 1 del artículo 23, por la otra, fue resuelto por los redactores del Acuerdo sobre los ADPIC mediante la aplicación de las normas contenidas en los párrafos 3 del artículo 22, 2 del artículo 23 y 5 del artículo 24, que en conjunto establecen los límites entre la protección que los Miembros deben o pueden proporcionar a las marcas de fábrica o de comercio con arreglo a la Sección 2 de la Parte III y la que deben o pueden proporcionar a las indicaciones geográficas a tenor de la Sección 3 de la Parte III.

311. En respuesta a la pregunta 75 del Grupo Especial, los Estados Unidos hacen la siguiente afirmación, no corroborada¹⁹⁷:

Las CE alegan que el párrafo 5 del artículo 24 es una defensa afirmativa contra las alegaciones estadounidenses de que el Reglamento sobre las indicaciones geográficas es incompatible con las obligaciones de las CE en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC (o sea, que el párrafo 5 del artículo 24 es una excepción del párrafo 1 del artículo 16).

312. Esto es una burda tergiversación de la posición de las CE. Las CE nunca han sostenido que el párrafo 5 del artículo 24 sea una "excepción" del párrafo 1 del artículo 16, y mucho menos una "defensa afirmativa".

313. Aunque el párrafo 5 forma parte del artículo 24, titulado "Negociaciones internacionales: Excepciones", no es una excepción en el sentido, por ejemplo, del artículo XX del GATT.¹⁹⁸ El Órgano de Apelación ha advertido contra la caracterización de una medida como excepción simplemente porque en el Acuerdo se la llame así. Esta advertencia se aplica con mayor razón en el presente caso, puesto que el término "excepción" no figura en el párrafo 5 del artículo 24, ni en ninguna otra disposición que se refiera específicamente a dicho párrafo, sino sólo en el título del artículo 24, que abarca un gran número de disposiciones distintas y heterogéneas, no todas las cuales pueden considerarse "excepciones", o suponerse relacionadas con "negociaciones internacionales". Por ejemplo, el párrafo 3 del artículo 24 no es evidentemente una excepción, sino que, por el contrario, impone obligaciones adicionales a los Miembros.

314. A diferencia de los párrafos 6 a 9 del artículo 24, el párrafo 5 de este mismo artículo no prevé una excepción de una obligación en la que los Miembros puedan ampararse. Lo que hace el párrafo 5 del artículo 24 es fijar un límite a las medidas que los Miembros deben o pueden tomar para proteger las indicaciones geográficas al aplicar la Sección 3 de la Parte II. Como se ha explicado anteriormente, con ello el párrafo 4 del artículo 25 define el límite entre la protección de las marcas de fábrica o de comercio y la de las indicaciones geográficas. Las CE sostienen que la protección

¹⁹⁷ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 75, párrafo 91.

¹⁹⁸ Véase el informe del Órgano de Apelación, *CE - Hormonas*, párrafo 104, en el que el Órgano de Apelación sostuvo que la carga de la prueba con respecto al párrafo 3 del artículo 3 del *Acuerdo MSF* recae en la parte reclamante, aunque esta disposición se describa como una excepción al párrafo 1 del artículo 3. Véase también el informe del Órgano de Apelación, *CE - Sardinias*, párrafo 275, en el que el Órgano de Apelación resolvió que la parte final del párrafo 2 del artículo 4 del *Acuerdo OTC* no es una defensa afirmativa, aunque vaya precedida por el término "salvo".

proporcionada a las indicaciones geográficas con arreglo al párrafo 2 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 está dentro de los límites de la definición del párrafo 5 del artículo 24. Corresponde a los Estados Unidos y Australia, como partes reclamantes, demostrar que, de hecho, esta protección excede de esos límites y es incompatible con el párrafo 1 del artículo 16.

315. La posición de los Estados Unidos según la cual el párrafo 5 del artículo 24 es una "excepción" a las obligaciones previstas en la Sección 3 de la Parte II que, por ende, no puede afectar al alcance de las obligaciones impuestas por el párrafo 1 del artículo 16, se ve desmentida por el hecho de que el párrafo 5 del artículo 24 confiere a los titulares de las marcas de fábrica o de comercio establecidos mediante el uso derechos que no les confiere el párrafo 1 del artículo 16. La última frase del párrafo 1 del artículo 16 reconoce "la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso", pero no les exige que lo hagan. Los Miembros pueden decidir libremente si conceder o no esos derechos y, en su caso, limitarlos o retirarlos a discreción. Sin embargo, una de las consecuencias del párrafo 5 del artículo 24 es que, al aplicar la protección a las indicaciones geográficas, los Miembros no deben menoscabar "el derecho a hacer uso" de una marca amparada en la cláusula de anterioridad, que se haya adquirido mediante el uso. Así pues, el párrafo 5 del artículo 24 impone a los Miembros una obligación con respecto a la protección de las marcas de fábrica o de comercio que no les impone el párrafo 1 del artículo 16.

ii) *El significado de la expresión "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio"*

316. En respuesta a las preguntas 76 y 77 del Grupo Especial, Australia y los Estados Unidos han facilitado interpretaciones diferentes y contradictorias de la expresión "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio".

317. Australia dice que la mencionada expresión se aplica solamente a las marcas de fábrica o de comercio adquiridas mediante su uso y no a las marcas registradas. Australia no dice si "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio" incluye también el derecho a impedir que otros utilicen la marca, como afirman los Estados Unidos. Lo que sugiere Australia es que no es necesario que el Grupo Especial examine esta cuestión.

318. La interpretación de Australia de la expresión "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio" plantea problemas evidentes. En primer lugar, no puede conciliarse con el sentido corriente del término "marca de fábrica o de comercio", que incluye a todas las marcas de fábrica o de comercio registradas o adquiridas mediante el uso. Además, el término "marca de fábrica o de comercio", en el sentido que se le da en todo el Acuerdo sobre los ADPIC, comprende las dos clases de marcas (como por ejemplo, en el título de la Sección 2 de la Parte III). Cuando los redactores tenían el propósito de hacer una distinción entre las marcas registradas y las marcas adquiridas mediante el uso, la hicieron expresamente, como en el párrafo 1 del artículo 16 o en el artículo 21.¹⁹⁹

319. En su Primera comunicación escrita, Australia sugería que la expresión "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio" está vinculada a la referencia que figura en la parte introductoria del párrafo 5 del artículo 24 a la situación que se crea cuando "los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso". Pero, como se señalaba ya en la Primera comunicación escrita de las CE, en este caso habría sido más lógico decir en la parte conclusiva que la aplicación, "no prejuzgará ... los derechos a una marca de fábrica o de comercio adquiridos mediante el uso". El argumento de Australia confunde el modo de adquisición de la marca

¹⁹⁹ Los Estados Unidos contradicen a Australia cuando afirman que (respuesta a la pregunta 76, párrafo 105) "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio" no está específicamente vinculado en el texto a las marcas cuyos derechos se adquieren mediante el uso (aunque parezca que incluya a dichas marcas).

de fábrica o de comercio con uno de los derechos básicos que acompaña a cualquier marca, registrada o establecida por el uso.

320. Además, al alegar que la expresión "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio" se refiere exclusivamente a las marcas adquiridas mediante el uso, y al no cuestionar que esta expresión no incluye el derecho a impedir que otros utilicen la marca, Australia parece reconocer que el párrafo 5 del artículo 24 prevé la coexistencia de las indicaciones geográficas con las anteriores marcas de fábrica o de comercio adquiridas mediante el uso. Australia no explica por qué en este caso debe permitirse la coexistencia, pero no con respecto a las marcas registradas, dado que el párrafo 1 del artículo 16 reserva el derecho de los Miembros a conceder derechos sobre marcas de fábrica o de comercio, incluidos los derechos exclusivos, basados en el uso.

321. Por su parte, los Estados Unidos, siguiendo una argumentación alambicada, llega a la conclusión de que la expresión "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio" tiene tres significados diferentes y simultáneos:

- primero, sería una referencia a las marcas de fábrica o de comercio cuyos derechos se han adquirido mediante el uso²⁰⁰;
- segundo, significa el "derecho a utilizar *per se*" la marca²⁰¹;
- tercero, significaría también "el derecho a excluir a otros del uso de signos similares".²⁰²

322. Las CE ya han hecho sus observaciones acerca del primer significado, y están de acuerdo con el segundo.

323. La opinión de que la expresión "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio" incluye el derecho a excluir a otros de la utilización de la marca no puede conciliarse con el significado de esta expresión en el lenguaje corriente o en el contexto particular del derecho de propiedad intelectual.

324. Por ejemplo, el Manual de la OMPI sobre las Marcas dice que "el titular registrado tiene el derecho de uso exclusivo de la marca", que comprende dos aspectos: "el derecho de uso de la marca" y "el derecho a prohibir a terceros la utilización de la marca".²⁰³

325. Otro ejemplo lo ofrece el artículo 20 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia de 1995 (que lleva el título "Derechos conferidos por el registro de la marca de fábrica o de comercio"), que, en la parte pertinente, dispone lo siguiente:

- 1) Si se registra una marca de fábrica o de comercio, el titular de la marca registrada gozará, con sujeción a lo dispuesto en esta Parte, de *derechos* exclusivos:
 - a) a hacer uso de la marca;

²⁰⁰ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 76 del Grupo Especial, párrafo 103.

²⁰¹ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 77 del Grupo Especial, párrafo 106.

²⁰² Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 76 del Grupo Especial, párrafo 103.

²⁰³ OMPI, "Introducción al derecho y a la práctica en materia de marcas, Conceptos básicos, Manual de formación de la OMPI", Ginebra 1993, páginas 53 y 54 (EC - Prueba documental 57).

- b) a autorizar a otras personas a que hagan uso de la marca;
- 2) El titular registrado de la marca de fábrica o de comercio *también* tendrá derecho a obtener asistencia, en virtud de la presente Ley, si se ha cometido una infracción de su marca.

[...] ²⁰⁴

326. Puede verse, pues, que la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia de 1995 reconoce que el derecho a hacer uso de una marca no es necesariamente "exclusivo" y que el "derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio" es distinto del derecho a impedir a otros que cometan una infracción de la marca. ²⁰⁵

327. Los propios Estados Unidos se refieren a lo que llaman "el derecho a hacer uso *per se*" ²⁰⁶, reconociendo así implícitamente que, en su sentido corriente, la expresión "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio" no comprende el derecho a excluir a otros del uso de la marca. A pesar de ello, los Estados Unidos tratan de ampliar el significado de la expresión "el derecho a hacer uso de la marca de fábrica o de comercio" recurriendo a una interpretación basada en el "fin" de una marca de fábrica o de comercio. ²⁰⁷ No cabe duda de que, como sostienen los Estados Unidos, el fin de una marca de fábrica o de comercio consiste en distinguir a las mercancías de una cierta procedencia y que, para alcanzar este fin, el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio *debería* ser exclusivo. Pero de ello no se sigue lógicamente que "el derecho a hacer uso de una marca" sea inherentemente exclusivo; en la práctica, el derecho no siempre es exclusivo. Es más, si el "derecho a hacer uso de una marca" fuera inherentemente exclusivo, habría sido superfluo establecer, en el párrafo 1 del artículo 16, que los titulares de marcas registradas gozarán de derechos exclusivos. Además, según la interpretación de los Estados Unidos, cualquier derecho conferido a los titulares de marcas no registradas en base a su uso tendría que ser exclusivo. Si bien en general esto es lo que ocurre, el Acuerdo sobre los ADPIC no establece ninguna obligación de hacerlo.

328. Como se infiere de la pregunta 77 del Grupo Especial, si los redactores hubiesen tenido el propósito de preservar el derecho de los titulares de marcas de fábrica o de comercio a excluir a todos los demás del uso de la marca, incluidos los titulares de una indicación geográfica protegida, habrían utilizado una terminología expresa para ello, como por ejemplo "sin perjuicio ... del derecho exclusivo a hacer uso de la marca de fábrica o de comercio", o bien "los derechos conferidos a los titulares de las marcas de fábrica o de comercio en virtud del párrafo 1 del artículo 16". Las explicaciones dadas por los Estados Unidos en su respuesta a esta pregunta no son convincentes:

- los Estados Unidos dicen que la referencia al "derecho exclusivo a hacer uso", habría inducido a "confusión" ²⁰⁸, porque "el derecho exclusivo específico del párrafo 1 del artículo 16 es el derecho a excluir, y no el derecho a hacer uso *per se*". ²⁰⁹

²⁰⁴ CE - Prueba documental 58. [sin cursivas en el original].

²⁰⁵ La expresión "derecho exclusivo a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio" aparece también en la Ley Lanham de los Estados Unidos. Véase, por ejemplo, el artículo 1115, titulado "Inscripción en el registro principal como prueba del derecho exclusivo a hacer uso de una marca; excepciones". (CE - Prueba documental 6).

²⁰⁶ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 77 del Grupo Especial, párrafo 106.

²⁰⁷ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 76 del Grupo Especial, párrafo 102.

²⁰⁸ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 77 del Grupo Especial, párrafo 106.

²⁰⁹ *Ibid.*

No obstante, como se ha demostrado anteriormente, la expresión "el derecho exclusivo de uso" es corriente en los textos jurídicos relativos a la propiedad intelectual, entre ellos las leyes relativas a las marcas de fábrica o de comercio de Australia y los Estados Unidos. Además, el derecho a excluir a todos del uso de marcas de fábrica o de comercio no es más que el corolario de la exclusividad del derecho del titular a utilizar dicha marca. No existe ninguna contradicción ni confusión.

- Los Estados Unidos dicen también que una referencia a los "derechos conferidos en virtud del párrafo 1 del artículo 16" habría inducido a "confusión" porque el mencionado párrafo describe tres clases de derechos.²¹⁰ Sin embargo, la posición estadounidense, como la ven las CE, es que el párrafo 5 del artículo 24 no afecta a ninguna de estas tres clases de derechos. Así pues, la fórmula sugerida habría descrito con precisión el resultado deseado por los Estados Unidos.

329. Australia ha sugerido que el Grupo Especial no tiene por qué ocuparse del significado de la expresión "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio".²¹¹ Las CE no están de acuerdo, y aparentemente tampoco lo están los Estados Unidos. Las dos expresiones deben interpretarse conjuntamente porque forman parte de la misma obligación y contribuyen a su significado.

330. Si la expresión "el derecho a hacer uso de una marca" quiere decir lo que dice, y no "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio y a excluir a todos los demás de dicho uso", como sostienen los Estados Unidos, ello confirmaría la interpretación de la expresión "la validez del registro" que hacen las CE. Si los redactores estimaron necesario especificar que la protección de las indicaciones geográficas no debe redundar en perjuicio de uno de los dos derechos básicos del titular de una marca registrada (el derecho a hacer uso de ella), y no del otro (el derecho a excluir a otros del uso), de ello se desprende claramente que no era su intención impedir que los Miembros limitasen el segundo derecho a fin de permitir el uso de una indicación geográfica paralelamente a la de una marca de fábrica o de comercio amparada en la cláusula de anterioridad. De ahí la insistencia de los Estados Unidos en que la expresión "el derecho a hacer uso de una marca" comprende el derecho a excluir a otros. Como Australia no parece compartir esta interpretación, se ve obligada a aducir que la expresión "el derecho a hacer uso de una marca" no se aplica a todas las marcas de fábrica o de comercio registradas, y que el Grupo Especial no tiene necesidad de considerarla.

c) Párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC

331. Las CE han alegado que, independientemente de que el párrafo 5 del artículo 24 permita la coexistencia de indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriores, el mantenimiento de esta coexistencia es obligatorio en virtud de la disposición de *statu quo* del párrafo 3 del artículo 24.²¹²

332. Australia no ha respondido a este argumento. Los Estados Unidos se refirieron a él en su declaración oral.²¹³ Las CE han respondido exhaustivamente a los argumentos de los Estados Unidos en su respuesta a la pregunta 47 del Grupo Especial, a la que se remite al Grupo Especial.

²¹⁰ *Ibid.*

²¹¹ Respuesta de Australia a la pregunta 77 del Grupo Especial.

²¹² Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 312 a 314.

²¹³ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 69 a 73.

d) Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC

333. Las CE han sostenido subsidiariamente que, aunque se constataste que el Reglamento 2081/92 es incompatible *prima facie* con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque permite la coexistencia de una indicación geográfica registrada con una marca de fábrica o de comercio anterior, esta coexistencia estaría justificada por el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.²¹⁴

334. Australia no se ha ocupado de este argumento. A continuación, las CE responderán a los contraargumentos presentados por los Estados Unidos en su declaración oral²¹⁵ y en la respuesta a la pregunta 75 del Grupo Especial.

i) *El alcance de la excepción es "limitado"*

335. Los Estados Unidos sostienen que el Reglamento 2081/92 no prevé una "excepción limitada" porque su alcance es excesivamente amplio²¹⁶:

Además, con respecto al alcance de la llamada "excepción", el Reglamento sobre las indicaciones geográficas elimina totalmente el derecho del titular de la marca a impedir que cualesquiera terceros la usen de un modo que induzca a confusión, lo cual es el elemento esencial de su interés legítimo.

336. De hecho, este argumento es claramente erróneo. El Reglamento 2081/92 no "elimina el derecho del titular de marca a impedir que *cualquiera* terceros la usen de un modo que induzca a confusión". El párrafo 2 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 permite el uso concurrente como indicación geográfica de un nombre registrado como marca de fábrica o de comercio, pero sólo en relación con los productos originarios de la zona designada por la indicación geográfica registrada y que, además, cumplan todos los requisitos pertinentes del pliego de condiciones y otros requisitos para la utilización de la indicación geográfica registrada. El titular de la marca de fábrica o de comercio retiene el derecho exclusivo a impedir el uso de dicha denominación de un modo que induzca a confusión, por *cualquier* persona en relación con *cualquier* producto que no cumpla las condiciones necesarias para el uso de la indicación geográfica registrada.

337. El apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 limita aún más el alcance de la excepción. Aunque la interpretación de dicho apartado por parte de los reclamantes fuera correcta y la disposición no impidiese el registro de todas las indicaciones geográficas que induzcan a confusión, ello impediría no obstante el registro de estas indicaciones geográficas en los casos en que la probabilidad de confusión fuera mayor, porque las marcas de fábrica o de comercio son de carácter particularmente distintivo y pueden causar un mayor perjuicio a los titulares de la marca por la reputación y la notoriedad de ésta.²¹⁷

²¹⁴ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 315 a 319.

²¹⁵ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 74 y 75.

²¹⁶ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 75.

²¹⁷ Esto puede contrastarse con la situación que crea la legislación estadounidense, en la que el riesgo de un parecido con una marca de fábrica o de comercio existente *nunca* se considera argumento pertinente para no reconocer una indicación geográfica de los vinos. Véase el asunto *Sociedad Anónima Viña Santa Rita v US Dept. of the Treasury*, 193 F. Supp. 2d 6 (D.D.C. 2001) (Estados Unidos - Prueba documental 48). De ahí el reconocimiento de indicaciones geográficas tales como "Rutherford" o "Santa Rita Hills", a pesar de la existencia de marcas anteriores prácticamente idénticas como "Rutherford Vintners" y "Santa Rita". En cambio, los titulares de las marcas se ven obligados a interponer demandas judiciales por violación contra cada uso

338. El artículo 17 menciona expresamente, como ejemplo de excepción limitada, "el uso leal de términos descriptivos". El concepto de "términos descriptivos" incluye, entre otros, cualquier término utilizado para indicar el lugar de origen de un producto.²¹⁸ En otras palabras, esta expresión incluye cualquier término utilizado como "indicación de procedencia" en el sentido del Convenio de París. Las indicaciones geográficas son una subdivisión de la categoría de indicaciones de origen. El ámbito de los usuarios potenciales de una indicación geográfica registrada con arreglo al Reglamento 2081/92 es más reducido que el de los usuarios potenciales de una indicación de procedencia que no reúne las características de una indicación geográfica, porque los productos que llevan una indicación geográfica registrada deben cumplir con un determinado pliego de condiciones y otros requisitos, mientras que una indicación de procedencia puede ser utilizada por cualquier producto que tenga ese origen. Si el "uso leal" de una indicación de procedencia reúne las características de una "excepción limitada", como parecen reconocer los Estados Unidos, también debe reunirlos, *a fortiori*, el uso leal de una indicación geográfica registrada en virtud del Reglamento 2081/92.²¹⁹

particular de la indicación geográfica. De nuevo puede decirse que las leyes de las CE protegen mejor los derechos de los titulares de las marcas de fábrica o de comercio que la ley estadounidense.

²¹⁸ En los Estados Unidos, los tribunales han estimado que las indicaciones geográficas reconocidas para el vino son términos descriptivos. Véase *Sociedad Anónima Viña Santa Rita v US Dept. of the Treasury*, 193 F. Supp. 2d 6 (D.D.C. 2001) (Estados Unidos - Prueba documental 48):

Como el ATF explica adecuadamente en su oposición: "las designaciones de AVA se diferencian de las marcas de fábrica o de comercio porque estas últimas se utilizan para comunicar al consumidor la identidad del fabricante o el productor de la mercancía, mientras que la AVA se usa para describir el origen geográfico de la mercancía y pueden utilizarla muchos fabricantes de vinos". ... Así pues, al aprobar la AVA Santa Rita Hills, el ATF no ha creado ningún nombre o marca propios, sino que se ha limitado a reconocer su singularidad vitícola y confirmar la delimitación de la región.

²¹⁹ A las CE les resulta difícil entender la explicación facilitada por Australia en su respuesta a la pregunta 80 del Grupo Especial en el sentido de que la excepción prevista en el artículo 122 de la Ley sobre Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia (CE - Prueba documental 7) con respecto al "uso de buena fe" de un signo utilizado "para indicar el origen geográfico" de un producto no es válida con respecto a una "indicación geográfica definida por el Acuerdo sobre los ADPIC", porque el artículo 6 (CE - Prueba documental 59) de esta Ley define expresamente la noción de "indicación geográfica". A juicio de las CE, con todo el respeto debido, esto es un *non-sequitur* manifiesto. Según el artículo 6, en relación con los productos originarios de un determinado país o de una región o localidad de dicho país, por indicación geográfica se entiende un signo reconocido en ese país que indica que los productos: a) son originarios de ese país, región o localidad; y b) poseen la calidad, reputación u otra característica imputable a su origen geográfico.

Así pues, es evidente que la expresión "signos utilizados para indicar el origen geográfico de los productos", que aparece en el artículo 122, incluye cualquier signo comprendido en la categoría de indicaciones geográficas con arreglo a la definición del artículo 6.

Aunque, como ha señalado Australia, el artículo 61 (CE - Prueba documental 60) prevé la denegación de una solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga una indicación geográfica, o consista en una indicación geográfica, esta disposición está sujeta a excepciones, incluida la que tiene por finalidad aplicar el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Como consecuencia, la interpretación de Australia del artículo 6 tendría la consecuencia manifiestamente absurda de que las indicaciones geográficas, que en principio tendrían derecho a ser protegidas con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, no podrían utilizarse con arreglo a la excepción de "uso de buena fe", mientras que otras indicaciones de procedencia que no son indicaciones geográficas y no tienen derecho a la protección con arreglo a la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, sí podrían acogerse a esa excepción.

- ii) *La excepción "tiene en cuenta" los intereses de los titulares de las marcas de fábrica o de comercio*

339. En su Primera declaración oral, los Estados Unidos alegaron que el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 no está comprendido en las disposiciones del artículo 17 porque²²⁰:

Debería ser posible informar a los consumidores acerca del origen de un producto y sus características mediante el uso de términos descriptivos en un sentido no relacionado con la marca sin *confundir* afirmativamente al consumidor sobre la procedencia de los productos.

340. Los Estados Unidos repiten de nuevo literalmente este mismo argumento en su respuesta a la pregunta 75 del Grupo Especial.²²¹ Sin embargo, las CE siguen sin ver lo que los Estados Unidos quieren decir exactamente.

341. Este argumento hace pensar que los Estados Unidos creen que una excepción puede no estar justificada en virtud del artículo 17 si no evita cualquier riesgo de confusión con la marca de fábrica o de comercio. Así pues, los Estados Unidos parecen transferir al artículo 17 la interpretación dada por los tribunales estadounidenses a la excepción de "uso leal" prevista en la legislación en materia de marcas de los Estados Unidos. Según esta interpretación, como se recoge en la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 80 del Grupo Especial²²²:

El usuario que invoque el uso leal debe adaptar y diseñar su uso de la indicación geográfica de un modo que no cause una posibilidad de confusión del consumidor.

342. Esta interpretación de la excepción de "uso leal" de los Estados Unidos no puede transponerse al artículo 17 porque haría inoperante y superflua esta disposición. El artículo 17 es una excepción al párrafo 1 del artículo 16, que no entra en juego si no se ha cometido una violación *prima facie* de los derechos exclusivos concedidos en virtud del párrafo 1 del artículo 16. Si el uso de una indicación geográfica no da lugar a un riesgo de confusión con una marca registrada anterior, no se produce ninguna violación del párrafo 1 del artículo 16 y, por consiguiente, no es necesario invocar el artículo 17. La aplicación del artículo 17 presupone necesariamente que los usos que han sido objeto de la excepción dan lugar a un riesgo de confusión con la marca de fábrica o de comercio. Prescribir como condición para la aplicación del artículo 17 que los usos que son objeto de la excepción no den lugar a un riesgo de confusión con la marca de fábrica o de comercio haría que esta disposición fuera del todo redundante.

343. Por otra parte, el argumento de los Estados Unidos puede entenderse en el sentido de que, para que esté justificado con arreglo al artículo 17, el riesgo de confusión debe limitarse a lo estrictamente necesario. No obstante, el texto del artículo 17 no ofrece ningún fundamento para esta interpretación estricta. El mencionado artículo no prevé ninguna prueba de "necesidad", a diferencia de otras excepciones del Acuerdo sobre los ADPIC (por ejemplo, el párrafo 2 del artículo 3, el párrafo 2 del artículo 27, el párrafo 3 del artículo 39 y el apartado b) del artículo 73), o de otros Acuerdos de la OMC (por ejemplo, los apartados a) b) y d) del artículo XX del GATT).²²³ Todo lo

²²⁰ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 75. Sin cursivas en el original.

²²¹ Párrafo 94.

²²² Párrafo 120.

²²³ En el asunto *Estados Unidos - Gasolina*, páginas 14 a 19, el Órgano de Apelación reprendió al Grupo Especial por haber entendido que en el párrafo g) del artículo XX se contemplaba un requisito de necesidad cuando en este párrafo, a diferencia de otras excepciones incluidas en el artículo XX, el término "necesario" no aparece.

que exige el artículo 17 es que la excepción "tenga en cuenta" los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

344. Los términos empleados en el artículo 17 pueden contrastarse con los de los artículos 13, el párrafo 2 del artículo 26 y el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, que establecen que las excepciones no deben causar "un perjuicio injustificado" a los intereses del titular del derecho. Este es un requisito más estricto que el de "tener en cuenta" simplemente²²⁴ los intereses de los titulares de los derechos, aunque, no obstante, no llega a ser un requisito de "necesidad".

345. Los Estados Unidos aducen también que la excepción invocada por las CE no está justificada con arreglo al artículo 17 porque no²²⁵:

se tienen en cuenta los intereses de los titulares de la marca y de los terceros, caso por caso, y según la forma en que se utilice el término descriptivo.

346. De nuevo los Estados Unidos incluyen en el artículo 17 condiciones de su propia legislación sobre marcas que no encuentran ningún fundamento en esa disposición. Según el artículo 17, la excepción debe "tener en cuenta" los intereses de los titulares de las marcas y de los terceros, sin que se prevea ningún método particular para ello. Los Miembros pueden optar por definir una excepción en términos muy extensos y dejar una amplia discreción a sus tribunales para aplicarla caso por caso, como parecen preferir los Estados Unidos.²²⁶ Pero los Miembros pueden encontrar preferible definir por anticipado con mayor precisión las condiciones para la aplicación de una excepción en sus leyes o reglamentos, de un modo que deje menos facultades discrecionales a las autoridades ejecutivas. Podría decirse que este método es menos flexible que el propugnado por los Estados Unidos, pero presenta la ventaja de proporcionar una mayor certidumbre jurídica a todas las partes interesadas, incluidos los titulares de marcas de fábrica o de comercio, y no es incompatible *per se* con el artículo 17.

347. En todo caso, las objeciones de los Estados Unidos no tienen ninguna justificación de hecho. Como se ha explicado anteriormente en los párrafos 299 a 303, las preocupaciones expresadas por los Estados Unidos respecto de ciertos usos indebidos de una indicación geográfica registrada son en gran parte de carácter hipotético y pueden resolverse adecuadamente con el Reglamento 2081/92 y la legislación complementaria. Aunque se considerase que las reparaciones de estos usos indebidos que prevé la legislación de las CE no son suficientes para asegurar el cumplimiento del párrafo 1 del artículo 16, si bastarían para considerar que los intereses de los titulares de las marcas y los terceros se han tenido debidamente en cuenta, a los efectos del artículo 17.

²²⁴ El párrafo 2 del artículo 26 y el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC distinguen entre los intereses de los titulares de derechos, a los que no debe causarse un "perjuicio injustificado" y los intereses de los terceros, que simplemente "deben tenerse en cuenta".

²²⁵ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 75.

²²⁶ Como se ha explicado anteriormente, en el derecho estadounidense, los titulares de marcas de fábrica o de comercio no pueden impugnar ante los tribunales la validez de una decisión que reconozca una indicación geográfica para los vinos, so pretexto de que viola sus derechos sobre la marca. Lo que están obligados a hacer los titulares es interponer una demanda judicial individual contra cada uso infractor. En cambio, el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 permite que los titulares de marcas de fábrica o de comercio impidan *a priori* el registro de cualquier indicación geográfica propuesta que dé lugar a un riesgo de confusión con una marca anterior. Esto limita considerablemente el riesgo de posteriores usos infractores, ya que éstos se limitan al uso indebido de un nombre que no induzca *per se* a confusión.

iii) *El artículo 17 se aplica a los nombres no geográficos*

348. Por último, los Estados Unidos sostienen que no hay "nada en la interpretación de las CE que explique cómo la excepción del uso leal del artículo 17 se aplica a las denominaciones no geográficas".²²⁷

349. Las CE no entienden el porqué de este argumento. El razonamiento de las CE se aplica por igual a todas las indicaciones geográficas, independientemente de que consistan en nombres geográficos o no, porque todas ellas tienen un mismo fin. Estas indicaciones identifican a un producto como originario de cierta localidad geográfica a la que los consumidores atribuyen una determinada calidad, reputación u otra característica.²²⁸

350. No hay nada en el artículo 17 que excluya a los nombres no geográficos de su alcance. En particular, la expresión "términos descriptivos" puede incluir a cualquier término que sirva para describir el origen de los productos y las características imputables a este origen, independientemente de que sea o no un nombre geográfico.

2. Alegación 20: El Reglamento 2081/92 no prevé una presunción de riesgo de confusión en el caso de que se utilice un signo idéntico para productos idénticos

351. Australia no ha presentado ningún otro argumento al respecto.

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 de oposición

352. Australia no ha presentado ningún otro argumento al respecto.

353. Las CE observan que, en respuesta a una pregunta suya, Australia no ha podido citar ningún caso en el que las autoridades comunitarias hayan limitado los motivos de oposición de conformidad con el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento 2081/92, del modo indicado por Australia.²²⁹ Esto confirma la interpretación comunitaria de esta disposición.

4. Alegación 22: El Reglamento 2081/92 no garantiza que el Comité vaya a considerar las oposiciones presentadas por los titulares de las marcas

354. Australia no ha presentado ningún otro argumento al respecto.

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

355. Australia no ha presentado ningún otro argumento al respecto.

²²⁷ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 75 del Grupo Especial, párrafo 96.

²²⁸ Véase el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

²²⁹ Respuesta de Australia a la pregunta 1 de las CE.

- 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 RECONOCE EL DERECHO DE PRIORIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4 DEL CONVENIO DE PARÍS

356. Australia no ha presentado ningún otro argumento, aunque las CE le pidieron que aclarase su alegación.

357. Las CE observan que, en respuesta a una pregunta suya, Australia no ha podido citar ni una sola solicitud de marca de fábrica o de comercio que corresponda a la situación descrita en la alegación de Australia.²³⁰

- D. PÁRRAFOS 1, 2, 3 Y 4 DEL ARTÍCULO 41, ARTÍCULOS 42 Y 43, PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 44, ARTÍCULOS 45, 46, 48 Y 49 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

1. Consideraciones generales

358. En su respuesta a la pregunta 85 del Grupo Especial, Australia parece reconocer que las Partes III y IV del Acuerdo sobre los ADPIC no pueden aplicarse acumulativamente a los mismos procedimientos:

En caso de que el Grupo Especial considere que el procedimiento de decisión establecido en el artículo 15 del Reglamento 2081/92 proporciona efectivamente un medio para que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada imponga la observancia de los derechos que deben otorgarse en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, Australia estima que el procedimiento de decisión constituye un medio destinado a imponer la observancia respecto de esos derechos, que se rige por la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC; no le es aplicable la Parte IV del Acuerdo.

359. El procedimiento de registro establecido en el Reglamento 2081/92, incluido el procedimiento de oposición, no es un medio de "lograr" la observancia de los derechos de los titulares de las marcas. El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC confiere al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada el derecho exclusivo a impedir que cualesquiera terceros *utilicen* signos idénticos o similares para bienes que sean idénticos o similares, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.

360. El registro de una indicación geográfica no equivale al *uso* de esa indicación geográfica ni infringe *per se* ningún derecho del titular de la marca.²³¹ Esta infracción sólo podría resultar del *uso* subsiguiente de la indicación geográfica registrada por uno de los titulares del derecho. El Reglamento 2081/92 no impide que los titulares de marcas interpongan una demanda judicial, con arreglo a las disposiciones aplicables de la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio, contra el titular de una indicación geográfica, si *utiliza*, y cuando *utilice*, la indicación geográfica, en el

²³⁰ Respuesta de Australia a la pregunta 2 de las CE.

²³¹ Los tribunales estadounidenses han seguido un razonamiento similar para denegar a los titulares de marcas de fábrica o de comercio el derecho a impugnar judicialmente la validez de la decisión de reconocer una indicación geográfica para los vinos, so pretexto de que infringe sus derechos sobre la marca. Véase *Sociedad Anónima Viña Santa Rita v. US Dept. of the Treasury*, 193 F. Supp. 2d 6 (D.D.C. 2001) (Estados Unidos - Prueba documental 48) ("Si bien la Oficina ha reconocido una AVA con el nombre 'Santa Rita Hills', no ha usado, imitado ni copiado en absoluto el nombre. Como quiera que esta conducta es un elemento necesario de una reclamación de infracción ... el Tribunal constata que la decisión del ATF no contradice, de por sí, los derechos sobre la marca del reclamante").

contexto de la cual los titulares de marcas puedan alegar que el registro es inválido o que el uso particular (o indebido) de la indicación geográfica no está previsto en el Reglamento 2081/92.

361. Las CE observan que, en respuesta a sus preguntas, Australia ha reconocido que:

- la Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia no es un organismo judicial²³²;
- los procedimientos ante la Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia no son "procedimientos judiciales" en el sentido del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC²³³;
- la Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia no tiene facultades para ordenar las reparaciones previstas en los artículos 44, 45 y 46.²³⁴

362. A pesar de lo indicado, Australia sostiene que los procedimientos de registro y de oposición ante la Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia pueden considerarse "procedimientos de observancia" en el sentido de lo dispuesto en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC.²³⁵ No obstante, si así fuera, de ello se seguiría que los procedimientos de registro y oposición de las marcas de fábrica o de comercio en Australia están regulados por la Parte III y no por la Parte IV. Además, esto significaría que estos procedimientos infringen claramente las disposiciones de la Parte III, y en particular los artículos 42, 44, 45 y 46.

363. Australia parece considerar que no existe tal infracción porque el Tribunal Federal de Australia puede revisar las decisiones de la Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio.²³⁶ El requisito de que se prevea esta revisión judicial figura en la Parte IV, no en la Parte III (véase el párrafo 5 del artículo 62). Además, las CE han explicado repetidamente que las decisiones relativas al registro de conformidad con el Reglamento 2081/92 y las decisiones de las autoridades de los Estados miembros con respecto a las declaraciones de oposición también están sujetas a revisión por los tribunales, que pueden ordenar las reparaciones previstas en la Parte III. En vista de ello, Australia debería explicar por qué los procedimientos seguidos por las CE para el registro de indicaciones geográficas son incompatibles con la Parte III, mientras que los procedimientos de Australia para el registro de marcas de fábrica o de comercio no lo son.

364. Los Estados Unidos no responden a la pregunta sobre si la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) es un órgano judicial y si los procedimientos sustanciados ante esta Oficina son procedimientos judiciales, aunque parecen reconocer que no lo son cuando dicen que algunos de ellos son "cuasijudiciales".²³⁷ Los Estados Unidos afirman también que "puede considerarse que algunos aspectos de los procedimientos de la PTO forman parte de los procedimientos de observancia a la disposición de los titulares de derechos de los Estados Unidos".²³⁸

²³² Respuesta de Australia a la pregunta 6 b) de las CE.

²³³ Respuesta de Australia a la pregunta 6 c) de las CE.

²³⁴ Respuesta de Australia a la pregunta 6 d) de las CE.

²³⁵ Respuesta de Australia a la pregunta 6 a) de las CE.

²³⁶ Respuesta de Australia a la pregunta 6 a) de las CE.

²³⁷ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 7 de las CE.

²³⁸ *Ibid.*

Por ejemplo, según los Estados Unidos, un reclamante puede llevar una decisión de la USPTO de cancelar un registro ante un tribunal federal para obtener un mandato judicial.²³⁹ Pero lo propio puede decirse del Reglamento 2081/92. Si el titular de una marca de fábrica o de comercio se opone al registro de una indicación geográfica, y su oposición prospera, puede someter la decisión de denegación de registro a un tribunal de un Estado miembro para obtener una orden judicial contra un uso que conlleve una infracción.

365. En su Primera comunicación escrita, las CE sostuvieron que, a los efectos de la Parte III, la existencia de una "infracción" debe determinarse en relación con la legislación interna de aplicación de la Parte II, y no con la propia Parte II. De lo contrario, los Miembros se verían obligados a dar un "efecto directo" a las disposiciones de la Parte II. En relación con este argumento, las CE hicieron la siguiente pregunta a los reclamantes²⁴⁰:

¿Sería posible, con arreglo al derecho interno de su país, que un nacional de las CE, titular de una marca de fábrica o de comercio australiana o estadounidense, alegara ante los tribunales del país que se ha registrado otra marca por la Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia o en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos en violación del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC a pesar de no controvertirse que tal registro está en conformidad con todas las disposiciones pertinentes de la legislación de su país en materia de marcas?

366. Los Estados Unidos han respondido de un modo evasivo:

... toda persona que pueda ser perjudicada por el registro o el registro continuado de una marca ante la PTO puede pedir la cancelación del registro en la PTO o en un tribunal federal, amparándose en la legislación estadounidense.

367. Las CE entienden que "[las razones] amparándose en la legislación estadounidense" mencionadas en la respuesta no incluyen la violación del párrafo 1 del artículo 16. Por consiguiente, las CE suponen que los Estados Unidos están de acuerdo en que la Parte III no prevé ninguna obligación de proporcionar "procedimientos de observancia" contra la infracción del párrafo 1 del artículo 16 propiamente dicho, sino sólo contra la infracción de las disposiciones de derecho interno que tienen por objeto aplicar el párrafo 1 del artículo 16, independientemente de su compatibilidad con dicho párrafo.

368. Por su parte, Australia respondió lo siguiente:

La decisión de registrar una marca de fábrica o de comercio está sujeta a revisión *de novo* por el Tribunal Federal de Australia. En consecuencia, un nacional de las CE que fuera titular de una marca de fábrica o de comercio australiana podría alegar ante ese tribunal que la Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio de la Oficina de Propiedad Intelectual de Australia ha registrado otra marca en violación de los derechos exclusivos de utilizar una marca y autorizar su uso por terceros, otorgados por el artículo 20 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia, que pone en aplicación las obligaciones de Australia derivadas del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, aunque no se controvirtiera que ese último registro está en conformidad con todas las disposiciones pertinentes de la Ley.

²³⁹ *Ibid.*

²⁴⁰ Pregunta 8 de las CE a los reclamantes.

369. Las CE no entienden esta respuesta, que parece contradictoria. ¿Cómo puede reclamar un titular de las CE de la marca australiana "A" que el registro de la marca australiana "B" infringe el artículo 20 sin poner en duda que el registro de la marca "B" esté en conformidad "con todas las disposiciones pertinentes de la Ley"? En una nota de su respuesta, Australia confirma que "las disposiciones de los acuerdos internacionales no surten efecto directo en la legislación australiana". Por lo tanto, las CE entienden que el titular de la marca "A" no podría reclamar que, si bien la marca "B" se ha registrado de conformidad con el artículo 20, este registro debe cancelarse porque incumple las disposiciones del párrafo 1 del artículo 16. Las CE suponen que, en vista de lo dicho, Australia estaría de acuerdo en que la situación descrita en la pregunta no daría lugar *per se* a una violación de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, independientemente de que el artículo 20 sea compatible o no con el párrafo 1 del artículo 16 del mencionado Acuerdo.

2. Alegación 25: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC

370. Ni Australia ni los Estados Unidos han presentado otros argumentos al respecto.

3. Alegación 26: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC

371. Ni Australia ni los Estados Unidos han presentado otros argumentos al respecto.

372. Las CE observan, no obstante, que, en el contexto de otra alegación, los Estados Unidos reconocieron que²⁴¹:

a los Estados Unidos probablemente no les resultaría difícil designar una oficina de la Administración [estadounidense] para llevar a cabo el acto puramente ministerial de transmitir las solicitudes de registro y las oposiciones a las CE.

373. Como ya han explicado las CE²⁴², la acción descrita en la respuesta de los Estados Unidos es todo lo que se requiere de los gobiernos de otros Miembros de la OMC con arreglo al procedimiento de oposición. La admisión de los Estados Unidos confirma que, contrariamente a las alegaciones de Australia²⁴³, el requisito de presentar las oposiciones a los gobiernos de otros Miembros de la OMC no "añade complejidad y retrasos injustificables".

4. Alegación 27: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 3 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC

374. Australia no ha presentado ningún otro argumento al respecto.

5. Alegación 28: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 4 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC

375. Los Estados Unidos no han presentado ningún otro argumento al respecto.

²⁴¹ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 38 del Grupo Especial, párrafo 74.

²⁴² Respuesta de las CE a la pregunta 34 del Grupo Especial, párrafo 86.

²⁴³ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 138.

6. Alegación 29: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC

376. Véanse las observaciones anteriores, en la sección "Consideraciones generales".

E. ALEGACIÓN 30: EL REGLAMENTO 2081/92 ES INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 10BIS Y EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 10TER DEL CONVENIO DE PARÍS

377. Australia no ha presentado ningún otro argumento al respecto.

F. ALEGACIONES CONSIGUIENTES

1. Alegación 31: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC

378. Australia no ha presentado ningún otro argumento al respecto.

2. Alegación 32: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC

379. Australia ha reconocido que esta alegación depende por entero de otras alegaciones.²⁴⁴

3. Alegación 33: La protección nacional transitoria proporcionada por 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

380. Australia no ha presentado ningún otro argumento al respecto.

VI. LA MEDIDA DE LAS CE ES COMPATIBLE CON LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR PROTECCIÓN A LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 22 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

1. Alegación 34: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC

381. En su Primera comunicación escrita, Australia presentó su alegación del modo siguiente²⁴⁵:

El Reglamento N° 2081/92 establece un régimen a escala comunitaria para el registro y la protección de las IG definidas por las CE. Sin embargo, la medida de las CE no establece -en lo concerniente a esas mismas IG definidas por las CE- medios legales para que las partes interesadas impidan a escala comunitaria cualquier uso de esas IG definidas por las CE que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico de un producto o cualquier uso que constituya un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París. Por consiguiente, la medida de las CE es incompatible con el párrafo 2 del artículo 22.

²⁴⁴ Respuesta de Australia a la pregunta 82 del Grupo Especial.

²⁴⁵ *Ibid.*, párrafo 155.

382. Las CE observaron que esta alegación está insuficientemente argumentada y es difícil de entender. Como se expone más adelante, después de una audiencia y una ronda de preguntas y respuestas, esta alegación sigue estando tan oscura, si no más, como en la Primera comunicación escrita de Australia.

383. El extracto citado hace pensar que la presunta violación se produciría por la falta de un sistema comunitario de protección. En su Primera comunicación escrita, las CE observaron que ni en el párrafo 2 del artículo 22, ni en ninguna otra disposición del Acuerdo sobre los ADPIC, se encuentra fundamento alguno para la afirmación de que se debe proporcionar protección a un nivel territorial en particular. El Grupo Especial parece compartir la perplejidad de las CE, ya que pidió a Australia que "indicar[a] cualquier fundamento que tenga la afirmación de que los Miembros deben cumplir cada obligación del régimen de la OMC a través de una única medida aplicable en todo su territorio". Australia respondió a esta cuestión del modo siguiente²⁴⁶:

Australia no ha sostenido -y no sostiene- que un Miembro de la OMC deba cumplir cada obligación del régimen de la OMC a través de una única medida aplicable en todo su territorio. Lo que Australia sostiene es que, aunque las CE pueden optar por ofrecer una protección más amplia de las indicaciones geográficas definidas por las CE en el plano comunitario, deben asegurar también que, al hacerlo, no infrinjan las obligaciones que les impone el Acuerdo sobre los ADPIC. Teniendo en cuenta el régimen jurídico de las CE, y los términos del Reglamento 2081/92 y de la legislación de las CE y de sus Estados miembros, las CE han aplicado efectivamente un derecho correspondiente al Acuerdo sobre los ADPIC -en el plano de la Comunidad- sin aplicar efectivamente las obligaciones consiguientes del Acuerdo sobre los ADPIC en el mismo nivel.

384. Las CE desean que quede constancia de que siguen sin entender los argumentos en que se basa la alegación de Australia. En particular, las CE no saben cuáles son las "obligaciones consiguientes del Acuerdo sobre los ADPIC" que las CE deberían haber aplicado a nivel comunitario, en vez de a nivel de Estado miembro. Además, las CE observan que Australia no responde a la pregunta del Grupo Especial, porque no cita ninguna autoridad en favor de la proposición de que los derechos y las "obligaciones consiguientes" de la OMC deberían aplicarse al mismo nivel. Las CE no conocen la existencia de ninguna autoridad de este tipo.

385. En su Primera comunicación escrita, las CE observaron que no veían cómo el uso de una indicación geográfica válidamente registrada, que por lo demás es compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC, puede inducir a error al público en cuanto al origen geográfico de los productos. Las CE indicaron también que no entendían cómo el registro o el uso de una indicación geográfica de un modo compatible con la legislación interna 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, podría constituir un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París (1967).

386. En respuesta a la pregunta 24 del Grupo Especial, relativa al significado del término "partes interesadas" del párrafo 2 del artículo 22, Australia ofrece un "ejemplo" del tipo de "usos" a los que se refiere:

Por ejemplo, es perfectamente posible que existan productos que, aunque inicialmente se basen en procedimientos de producción europeos, hayan sido desarrollados y perfeccionados fuera del país europeo en que tuvieron su origen y pasen posteriormente a representar el modelo "internacional" de ese producto; registrar el nombre geográfico inicial con arreglo al Reglamento N° 2081/92 en esa

²⁴⁶ Respuesta de Australia a la pregunta 81 del Grupo Especial.

situación -aunque el producto pueda reunir los requisitos necesarios para el registro- podría constituir perfectamente un uso que induce a error o constituye un acto de competencia desleal en el sentido del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, incluso dentro de las CE. Tal tipo de medidas está claramente contemplado en el texto del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

387. Más adelante, en su respuesta a la pregunta 82 del Grupo Especial, Australia expone lo que parece ser una versión condensada del mismo "ejemplo":

las situaciones previstas en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC no se refieren necesariamente a derechos correspondientes a las marcas de fábrica o de comercio: por ejemplo, un término puede haberse convertido en la designación genérica de un producto en el comercio internacional antes de recibir protección en el país de origen.

388. Las CE no ven claro si estos "ejemplos" se ofrecen simplemente para ilustrar la interpretación australiana de la noción de "partes interesadas", o pretenden ser alegaciones propiamente dichas. Las CE suponen que Australia no se atreve a presentarlas más abiertamente como alegaciones, porque comprende que son tan provocadoras como infundadas.

389. En primer lugar, las CE no entienden, ni Australia explica, cómo el uso de un término que en el territorio del Miembro "A" no es una descripción "genérica" del producto sino una "indicación geográfica" en el sentido del párrafo 1 del artículo 22 (o sea, un término que "identifica el origen" del producto) puede considerarse que "induce a error" a los efectos del párrafo 2 a) del artículo 22 cuando se utiliza en relación con productos del origen designado por la indicación geográfica, simplemente porque el mismo término se ha convertido en un término "genérico" en el territorio del Miembro "B".

390. En segundo lugar, el párrafo 2 del artículo 22 se refiere a la protección de las indicaciones geográficas definidas en el párrafo 1 de ese mismo artículo. El párrafo 2 b) del artículo 22 se aplica a los actos de competencia desleal contra los titulares de las indicaciones geográficas y no a supuestos actos de competencia desleal contra otras partes, resultantes del uso legítimo de indicaciones geográficas.

391. En tercer lugar, la conducta descrita por Australia no puede considerarse en todo caso un acto de competencia desleal con ningún criterio razonable. Australia no se remite a ninguna autoridad en apoyo de su interpretación, excepto la cita del tratado de Bodenhausen según el cual la noción de "usos honestos en materia industrial o comercial", en el sentido del párrafo 2 del artículo 10*bis* del Convenio de París, incluye los "usos honestos establecidos en el comercio internacional".²⁴⁷ Las CE sostienen que el ejercicio de un derecho conferido por un Miembro de la OMC para cumplir sus obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC no es una "práctica deshonestas" del comercio internacional, en particular cuando este derecho se ejerce para evitar que se induzca al público del Miembro de la OMC a error en cuanto al origen de los productos, o sea, para evitar un acto genuino de competencia desleal.

392. Además, la interpretación de Australia provocaría un conflicto entre el párrafo 2 a) del artículo 22, que exige a los Miembros que proporcionen medios para proteger las indicaciones geográficas de otros Miembros, salvo que se hayan convertido en "genéricas" en *su* propio territorio²⁴⁸, y el párrafo 2 b) del artículo 22 que, con la interpretación de Australia, exigiría a los Miembros que proporcionaran medios para impedir el uso de indicaciones geográficas que son

²⁴⁷ Respuesta de Australia a la pregunta 24.

²⁴⁸ Véase el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.

"genéricas" en el territorio de *otros* Miembros. Es más, la interpretación de Australia crearía un conflicto *dentro* del propio párrafo 2 b) del artículo 22 porque, como se ha indicado anteriormente, el hecho de utilizar un término que sea una indicación geográfica en el territorio de un Miembro en relación con productos que no tengan ese origen es un acto de competencia desleal.

393. Por último, el párrafo 2 b) del artículo 22 se aplica a las "utilizaciones". El registro de una indicación geográfica no es una "utilización" y no puede constituir *per se* un acto de competencia desleal. El presunto acto de competencia desleal sería resultado más bien del uso subsiguiente de una indicación geográfica. El Reglamento 2081/92 no excluye la aplicación de las leyes sobre la competencia desleal de los Estados miembros. En la medida en que la conducta descrita por Australia pudiera considerarse un acto de competencia desleal, la utilización de una indicación geográfica registrada quedaría comprendida en esas leyes, que se basan todas ellas en las disposiciones pertinentes del Convenio de París. Estas leyes no están comprendidas en el mandato del Grupo Especial.

2. Alegación 35: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque también lo es con el párrafo 2 del artículo 22

394. Australia reconoce que esta alegación depende por entero de su alegación respecto del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.²⁴⁹

3. Alegación 36: El Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC

395. En su respuesta a la pregunta 84 del Grupo Especial, los Estados Unidos alegan que el hecho de que los procedimientos de oposición estén regulados expresamente en la Parte IV no excluye la posibilidad de que la falta de un procedimiento adecuado de oposición sea incompatible también con el párrafo 2 del artículo 22.

396. Según los Estados Unidos, el párrafo 1 del artículo 62 prevé que los procedimientos para la adquisición de un derecho de propiedad intelectual puedan violar tanto la Parte IV como otras disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, incluida la Parte II. Esto es cierto. Por ejemplo, no cabe duda de que estos procedimientos pueden violar los artículos 3 y 4. Además, algunas disposiciones de la Parte II establecen normas especiales de procedimiento; por ejemplo, el párrafo 5 del artículo 15 prevé que "los Miembros podrán ofrecer la oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio".

397. A diferencia del párrafo 5 del artículo 15, el párrafo 2 del artículo 22 no regula expresamente el derecho de oposición. A falta de una norma expresa en este sentido en el párrafo 2 del artículo 2 o en cualquier otra disposición de la Sección 3 de la Parte II, no puede suponerse que la intención de los redactores fuera detractarse de las normas generalmente aplicables contenidas en la Parte IV.

398. Además, el párrafo 2 del artículo 22 prescribe que se arbitren "medios" para impedir ciertas "utilizaciones". El registro de una indicación geográfica no es una "utilización" de tal indicación. Por ello, para cumplir las disposiciones del párrafo 2 del artículo 22 no es necesario prever un derecho de oposición al registro de una indicación geográfica. El párrafo 2 del artículo 22 ni siquiera exige que se prevea la posibilidad de impugnar directamente la decisión de registro ante los tribunales. Para cumplir las disposiciones del párrafo 2 del artículo 22 basta con que los Miembros prevean la posibilidad de incoar procedimientos por incumplimiento contra una "utilización" particular prohibida por el párrafo 2 del artículo 22, en el contexto de los cuales el reclamante pueda impugnar la validez del registro, de ser necesario. La legislación de las CE prevé esta posibilidad.

²⁴⁹ Respuesta de Australia a la pregunta 82 del Grupo Especial.

VII. EL REGLAMENTO 2081/92 ES COMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DIMANANTES DEL ACUERDO OTC

399. Australia (pero no los Estados Unidos) ha presentado dos alegaciones en relación con el Acuerdo OTC:

- el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC (Alegación 37)²⁵⁰;
- los artículos 4 y 10 del Reglamento 2081/92 son incompatibles con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC (Alegación 38).²⁵¹

400. En su Primera comunicación escrita, las CE demostraron que las disposiciones del Reglamento 2081/92 mencionadas por Australia no pueden considerarse reglamentos técnicos en el sentido de los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC.²⁵² Además, las CE han demostrado que, en cualquier caso, las reclamaciones de Australia en relación con los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC carecen de fundamento.²⁵³

A. EL REGLAMENTO 2081/92 NO ES UN REGLAMENTO TÉCNICO

401. Hasta ahora Australia ha dado una respuesta muy insuficiente a los argumentos de las CE. En particular, las CE no creen que Australia haya demostrado que las disposiciones del Reglamento 2081/92 que impugnan constituyan en efecto un reglamento técnico en el sentido del artículo 2 del Acuerdo OTC.

1. El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no es un reglamento técnico

402. Contrariamente a lo que sostiene Australia, el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no es un reglamento técnico en el sentido del Acuerdo OTC. En su Primera comunicación escrita, las CE adujeron que el apartado 2 del artículo 12 no se aplica a productos identificables, no describe características de los productos y no es un requisito obligatorio.²⁵⁴ Además, en su respuesta a la pregunta 50 del Grupo Especial, las CE explicaron que el requisito de indicar el origen del producto no es una prescripción en materia de "etiquetado aplicable a un producto, proceso o método de producción" en el sentido de lo dispuesto en el punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC.²⁵⁵

403. Por todas estas razones, el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no es un reglamento técnico en el sentido de lo dispuesto en el Acuerdo OTC.

²⁵⁰ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 234 y siguientes.

²⁵¹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 249 y siguientes.

²⁵² Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 439 y siguientes.

²⁵³ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 469 y siguientes.

²⁵⁴ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 443 y siguientes.

²⁵⁵ Respuesta de las CE a la pregunta 50 del Grupo Especial, párrafo 120.

2. Los artículos 4 y 10 del Reglamento 2081/92 no son un reglamento técnico

404. Contrariamente a la opinión de Australia, los artículos 4 y 10 del Reglamento 2081/92 no son un reglamento técnico en el sentido del Acuerdo OTC.

405. En su Primera comunicación escrita, las CE explicaron que, al requerir la existencia de estructuras de control, los artículos 4 y 10 del Reglamento 2081/92 no establecen características de los productos y, por consiguiente, no pueden considerarse un reglamento técnico en el sentido del punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC.²⁵⁶ Las CE recalcaron que el objetivo del requisito de las estructuras de control consistía en garantizar que se cumpla el pliego de condiciones. Por consiguiente, si se aceptara, a efectos de la argumentación, que estos pliegos de condiciones son un reglamento técnico o una norma, las estructuras de control constituirían un procedimiento de evaluación de la conformidad en el sentido del punto 3 del Anexo 1 del Acuerdo OTC, pero no un reglamento técnico. Así pues, las disposiciones aplicables serían los artículos 5 a 9 del Acuerdo OTC, y no los artículos 2 a 4 de este mismo Acuerdo.

406. En su respuesta a la pregunta 60 del Grupo Especial, Australia ha afirmado que la línea divisoria entre un reglamento técnico y un procedimiento de evaluación de la conformidad es "difícil de precisar en abstracto". Las CE no están de acuerdo. Como expusieron las CE en su respuesta a esta misma pregunta²⁵⁷, la línea divisoria está perfectamente clara, y se sigue de las definiciones contenidas en los puntos 1 y 3 del Anexo 1 del Acuerdo OTC. Según el 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 determina "que se cumplen las prescripciones pertinentes de los reglamentos técnicos o normas". Con arreglo a estas definiciones, debería estar claro que el requisito de las estructuras de control no es un reglamento técnico.

407. En su respuesta a la pregunta 60, Australia preguntó a su vez si las CE sostienen que los "requisitos del artículo 4 del Reglamento sobre el pliego de condiciones" constituyen un reglamento técnico. Las CE no sostienen ciertamente que el requisito de que una indicación geográfica deba corresponder a un determinado pliego de condiciones constituye un reglamento técnico. Este requisito no es más que una condición para el registro de las indicaciones geográficas, o sea, de un derecho de propiedad intelectual, y no constituye de por sí un reglamento técnico.

408. Otra cosa sería si un pliego de condiciones establecido para determinadas indicaciones geográficas es un reglamento técnico. Las CE no lo creen. Sin embargo, no es necesario que el Grupo Especial se ocupe de esta cuestión, ya que Australia no ha presentado ninguna alegación concreta con respecto a un determinado pliego de condiciones. Baste con señalar que, incluso si aceptara como hipótesis la tesis de Australia de que en cierto modo el pliego de condiciones es un reglamento técnico, tampoco constituiría un reglamento técnico el requisito de las estructuras de control.

409. Por estos motivos, el requisito de las estructuras de control establecido en los artículos 4 y 10 del Reglamento 2081/92 no constituye un reglamento técnico en el sentido del Acuerdo OTC.

²⁵⁶ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 458 y siguientes.

²⁵⁷ Respuesta de las CE a la pregunta 60 del Grupo Especial, párrafos 132 a 134.

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

410. Australia ha alegado que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC.²⁵⁸

411. Como indicaron las CE en su Primera comunicación escrita, el apartado 2 del artículo 12 es plenamente compatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC.²⁵⁹ En particular, las CE explicaron que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 se aplica a las indicaciones geográficas nacionales y extranjeras sin discriminación alguna, por cuanto exige de hecho la indicación del país de origen para la indicación geográfica homónima que se protege más tarde, independientemente de que sea una indicación de las CE o de terceros países.

412. Las CE observan que, en su respuesta a la pregunta 53 del Grupo Especial, Australia ha indicado que, con esta interpretación, el apartado 2 del artículo 12 no sería incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. No obstante, Australia dice dudar de que la interpretación dada por las CE sea correcta. Como las CE explicaron ya en su respuesta a la alegación 3, estas dudas son infundadas.²⁶⁰

413. En consecuencia, 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

414. Australia ha alegado 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.²⁶¹

415. Las alegaciones de Australia a este respecto son similares a las que plantean ahora los Estados Unidos en relación con las disposiciones relativas al trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT (Alegaciones 1*bis* y 12*bis*). En su respuesta a la alegación 1*bis*, las CE expusieron ya en detalle que el requisito de las estructuras de control es necesario para el logro de los objetivos del Reglamento 2081/92, y no restringe el comercio más de lo necesario para la consecución de estos fines. Estos argumentos son aplicables también a la alegación de Australia en relación con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC. En consecuencia, las CE se remiten a su argumentación relativa a la alegación 1*bis* a este respecto.²⁶²

416. Así pues, el Reglamento 2081/92 es plenamente compatible con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC.

²⁵⁸ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 234 y siguientes.

²⁵⁹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 469 y siguientes.

²⁶⁰ Véase *supra*, párrafo 143.

²⁶¹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 249 y siguientes.

²⁶² Véase *supra*, párrafo 91.

VIII. 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

417. Los Estados Unidos han alegado que las CE no han cumplido las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 1 del artículo 65 del Acuerdo sobre los ADPIC.²⁶³ Por su parte, Australia ha alegado que las CE no han cumplido las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 4 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC.²⁶⁴

418. Ambas alegaciones dependen de las alegaciones sustantivas antes examinadas. Como estas alegaciones carecen de fundamento, las alegaciones consiguientes en relación 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 carecen igualmente de fundamento.

IX. CONCLUSIÓN

419. Por las razones antes expuestas, las CE reiteran las conclusiones a las que llegaron en su Primera comunicación escrita.

²⁶³ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 190.

²⁶⁴ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 267.

ANEXO B-6

DECLARACIÓN ORAL DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SEGUNDA REUNIÓN SUSTANTIVA

(12 de agosto de 2004)

ÍNDICE

Página

I.	INTRODUCCIÓN	280
II.	LA EVALUACIÓN OBJETIVA DEL CONTENIDO DEL REGLAMENTO 2081/92	280
III.	EL REGLAMENTO 2081/92 ES COMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DE TRATO NACIONAL, Y NO IMPONE UN REQUISITO DE DOMICILIO O ESTABLECIMIENTO.....	282
A.	EL TRATO NACIONAL EN EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC (PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 3 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, Y PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, JUNTO CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO DE PARÍS)	282
1.	Significado y alcance del trato nacional en el Acuerdo sobre los ADPIC	282
a)	El trato nacional previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC concierne al trato a nacionales, y no a productos o residentes	283
b)	El Reglamento 2081/92 no discrimina entre nacionales	284
c)	El Reglamento 2081/92 no entraña una discriminación <i>de facto</i> entre nacionales	285
d)	El hecho de que se apliquen diferentes disposiciones jurídicas no demuestra que exista un trato menos favorable	287
2.	Alegación 1: Los nacionales de países no pertenecientes a las CE reciben un trato menos favorable que los nacionales de las CE con respecto al registro de indicaciones geográficas, mediante la aplicación de una condición de reciprocidad y equivalencia	288
3.	Alegación 1bis: El Reglamento 2081/92 viola las obligaciones de trato nacional previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC al requerir la existencia de estructuras de control con respecto al producto concreto para el que se pide la protección	290
a)	El requisito de las estructuras de control no representa una "equivalencia con otro nombre"	290
b)	El Reglamento 2081/92 no impone un "modelo CE" de estructuras de control ni es excesivamente normativo.....	291
c)	La existencia de estructuras de control es necesaria para alcanzar los objetivos del Reglamento 2081/92	293
4.	Alegación 2: El Reglamento 2081/92 viola las obligaciones relativas al trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París al requerir que las solicitudes sean transmitidas por el país en el que está situada la zona geográfica	294
5.	Alegación 3: Los nacionales de países no pertenecientes a las CE reciben un trato menos favorable que los nacionales de las CE con respecto al requisito de que se indique el país de origen para las indicaciones geográficas homónimas	295

6.	Alegación 4: El Reglamento 2081/92 otorga un trato menos favorable a los nacionales de países no pertenecientes a las CE al someter a condiciones de reciprocidad y equivalencia el derecho a oponerse al registro de indicaciones geográficas	296
7.	Alegación 5: El Reglamento 2081/92 otorga un trato menos favorable a los nacionales de países no pertenecientes a las CE, al prescribir que su propio país transmita la oposición.....	297
8.	Alegación 6: El Reglamento 2081/92 otorga un trato menos favorable a los nacionales de países no pertenecientes a las CE al requerir, en la versión inglesa, que el nacional tenga un "<i>legitimate interest</i>" (en la versión española, "legítimamente interesad[os]") para poder oponerse al registro de una indicación geográfica	298
9.	Alegación 7: el Reglamento 2081/92 otorga un trato menos favorable porque un titular de un derecho no perteneciente a las CE no dispone de ningún "representante" en el comité regulatorio que lo "defienda"	299
10.	Alegaciones 8 y 9: Las personas residentes o establecidas en un Estado miembro de la CE disponían de un derecho de oposición del que no disponían los nacionales de otros Miembros de la OMC.....	299
B.	REQUISITO PROHIBIDO DE DOMICILIO O ESTABLECIMIENTO (PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, JUNTO CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO DE PARÍS).....	301
1.	Las alegaciones basadas en el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París no están comprendidas en el mandato del Grupo Especial.....	301
2.	Alegación 10: El Reglamento 2081/92 exige que los nacionales de países no pertenecientes a las CE se establezcan en las CE como condición para el registro de indicaciones geográficas	302
3.	Alegación 11: El Reglamento 2081/92 exige que los nacionales de países no pertenecientes a las CE se establezcan en las CE como condición para presentar una oposición	303
C.	TRATO NACIONAL CON ARREGLO AL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO III DEL GATT.....	303
1.	El Reglamento 2081/92 no es incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT (alegaciones 12 a 15)	303
2.	La medida estaría justificada por el apartado d) del artículo XX del GATT	304
IV.	EL REGLAMENTO 2081/92 ES COMPATIBLE CON LA OBLIGACIÓN DE OTORGAR EL TRATO DE NACIÓN MÁS FAVORECIDA.....	305
A.	ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC	305
1.	Alegación 16: Como ocurre entre los países Miembros de la OMC que no son miembros de las CE, los nacionales de Miembros de la OMC que satisfacen las condiciones de reciprocidad y equivalencia impuestas por las CE reciben un trato más favorable que los que no satisfacen esas condiciones.....	305
2.	Alegación 17: Con arreglo al Reglamento 2081/92, un Estado miembro de las CE otorga un trato más favorable a los nacionales de otros Estados miembros de las CE que el que otorga a los nacionales de Miembros de la OMC no pertenecientes a las CE.....	307

B.	ALEGACIÓN 18: AL SOMETER EL REGISTRO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE UN PAÍS TERCERO A LAS CONDICIONES DE RECIPROCIDAD Y EQUIVALENCIA, LA MEDIDA COMUNITARIA ES INCOMPATIBLE CON LA OBLIGACIÓN DE CONCEDER EL TRATO DE NACIÓN MÁS FAVORECIDA PREVISTA EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO I DEL GATT.....	308
V.	EL REGLAMENTO 2081/92 NO REDUCE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO	308
A.	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, PORQUE PERMITE LA COEXISTENCIA DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO ANTERIORES	309
1.	Apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92	309
a)	Posibilidad de registrar las denominaciones geográficas como marcas de fábrica o de comercio.....	309
b)	Los reclamantes han interpretado erróneamente el apartado 3 del artículo 14	310
c)	El apartado 3 del artículo 14 confiere derechos ejecutables a los titulares de marcas de fábrica o de comercio	314
d)	La legislación comunitaria ofrece los medios para impedir los usos de una indicación geográfica registrada que induzcan a confusión	315
2.	Párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	317
a)	La relación existente entre la Sección 3 de la Parte II y el párrafo 1 del artículo 16	317
b)	El significado del "derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio"	318
c)	La validez del registro.....	319
3.	Párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.....	320
4.	Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC	322
a)	La excepción es "limitada"	322
b)	La excepción "tiene en cuenta" los intereses de los titulares de las marcas de fábrica o de comercio y de terceros	324
B.	ALEGACIÓN 20: EL REGLAMENTO 2081/92 NO PREVÉ LA PRESUNCIÓN DE PROBABILIDAD DE CONFUSIÓN EN EL CASO DE QUE SE UTILICE UN SIGNO IDÉNTICO PARA PRODUCTOS IDÉNTICOS	326
C.	ALEGACIONES 21 Y 22: EL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO 2081/92 ES INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC PORQUE NO PREVÉ UN DERECHO DE OPOSICIÓN.....	326
VI.	LA MEDIDA DE LAS CE ES COMPATIBLE CON LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR PROTECCIÓN A LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 22 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC	327
VII.	EL REGLAMENTO 2081/92 ES COMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DIMANANTES DEL ACUERDO OTC	329
A.	EL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO 2081/92 NO ES UN REGLAMENTO TÉCNICO	329
B.	LOS ARTÍCULOS 4 Y 10 DEL REGLAMENTO 2081/92 NO SON UN REGLAMENTO TÉCNICO	330
VIII.	CONCLUSIÓN	331

Cuadro de asuntos de la OMC y del GATT mencionados en esta declaración

Título abreviado	Título completo y referencia del asunto
Argentina - Calzado (CE)	Informe del Órgano de Apelación, <i>Argentina - Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado</i> , WT/DS121/AB/R, adoptado el 12 de enero de 2000
CE - Amianto	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
Indonesia - Automóviles	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
Corea - Productos lácteos	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
Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna	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
Estados Unidos - Artículo 337	Informe del Grupo Especial, <i>Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930</i> , informe del Grupo Especial adoptado el 7 de noviembre de 1989 (L/6439 - 36S/345)
Estados Unidos - Impuestos aplicados a los automóviles	Informe del Grupo Especial, <i>Estados Unidos - Impuestos aplicados a los automóviles</i> , DS31/R, 11 de octubre de 1994

GLOSARIO

Comisión, Comisión CE	Comisión de las Comunidades Europeas
Acuerdo OTC, OTC	Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio
Acuerdo SMC, 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, ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
CE	Comunidades Europeas
Comité	Comité de representantes de los Estados miembros a que hace referencia 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
Tribunal de Justicia, Tribunal Europeo de Justicia	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
Diario Oficial	Diario Oficial de la Unión Europea
Directiva relativa a las marcas	Primera Directiva del Consejo (89/104), de 20 de diciembre, sobre la marca comunitaria, en su forma modificada
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
Reglamento 2081/92, Reglamento	Reglamento (CE) N° 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, sobre la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen en el caso de los productos agrícolas y los productos alimenticios, con las modificaciones introducidas en la fecha de establecimiento del Grupo Especial
Reglamento de la marca comunitaria	Reglamento (CE) N° 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, en su forma modificada

I. INTRODUCCIÓN

1. Las Comunidades Europeas celebran esta oportunidad de exponer sus opiniones sobre la presente diferencia. En nuestra declaración de la mañana dimos respuesta a los escritos de réplica de los reclamantes. Nos referiremos a las reclamaciones en el mismo orden en que lo hicimos en nuestras comunicaciones escritas.

2. Aunque hemos procurado evitar repeticiones innecesarias, el elevado número de reclamaciones, junto con el hecho de que en cada reclamación los reclamantes a menudo exponen argumentos divergentes, si no contradictorios, nos ha impedido ser todo lo concisos que hubiéramos querido en esta fase de las actuaciones. No obstante, confiamos en que el Grupo Especial entenderá que las CE no pueden dejar sin respuesta los numerosos argumentos nuevos, y en algunos casos las nuevas reclamaciones, presentados por los reclamantes en sus escritos de réplica.

II. LA EVALUACIÓN OBJETIVA DEL CONTENIDO DEL REGLAMENTO 2081/92

3. Los reclamantes y las CE discrepan en cuanto a la interpretación que debe darse a un cierto número de disposiciones del Reglamento 2081/92. Por consiguiente, una tarea central del Grupo Especial consistirá en determinar el significado correcto del Reglamento 2081/92 como medida de la legislación interna de las CE. El Grupo Especial debe llevar a cabo esta tarea de conformidad con el artículo 11 del ESD, que prescribe que el Grupo Especial ha de hacer "una evaluación objetiva del asunto que se le haya sometido".

4. En esta fase las CE no desean repetir lo que ya dijeron en sus anteriores comunicaciones.¹ Sin embargo, como se trata de una cuestión horizontal de cierta importancia para bastantes alegaciones, y como los reclamantes persisten en interpretar varias de las disposiciones del Reglamento 2081/92 de un modo que no corresponde al significado de la medida, las CE desean hacer algunas observaciones generales sobre la evaluación objetiva del mencionado Reglamento 2081/92.

5. En primer lugar, y lo que es quizás más evidente, debe recordarse que, como la interpretación del Reglamento 2081/92 es una cuestión fáctica, es a los reclamantes a quienes corresponde demostrar que el Reglamento 2081/92 tiene el significado que dicen que tiene. Sin embargo, en sus comunicaciones los reclamantes han tratado repetidamente de hacer recaer esta responsabilidad en las CE, y han pedido a las Comunidades que demuestren que sus reclamaciones no están justificadas.² Esto es inadmisibles. Para demostrar su argumentación, los reclamantes no pueden limitarse a afirmar hechos sino que deben demostrar que la interpretación del Reglamento 2081/92 que defienden es la única correcta, teniendo en cuenta el texto, los objetivos y el contexto de la medida en el ordenamiento jurídico de las CE.

6. En segundo lugar, la evaluación del contenido del Reglamento 2081/92 ha de ser objetiva. En sus comunicaciones los reclamantes defienden sistemáticamente las interpretaciones del Reglamento 2081/92 que son menos compatibles con las obligaciones que incumben a las CE en el marco de la OMC. En cambio, los reclamantes descartan sistemáticamente las interpretaciones del Reglamento 2081/92 que no entrañan un incumplimiento de las obligaciones derivadas de la OMC, aunque estas interpretaciones se desprendan del texto, los objetivos y el contexto del Reglamento. Nosotros afirmamos que este enfoque de la interpretación del Reglamento 2081/92 no constituye una evaluación objetiva de los hechos.

¹ Respuesta de las CE a la pregunta 1 del Grupo Especial, párrafos 1 y siguientes; Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 3 y siguientes.

² Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 1 del Grupo Especial, párrafo 1.

7. En tercer lugar, como medida de la legislación interna de las CE el Reglamento 2081/92 debe interpretarse de conformidad con los principios de interpretación aplicables en el ordenamiento jurídico interno de las Comunidades. En consecuencia, un elemento especialmente importante para la interpretación del Reglamento 2081/92 son las obligaciones internacionales de las Comunidades Europeas, incluidas las derivadas de los Acuerdos de la OMC. Contrariamente a lo que Australia sigue afirmando, esto no tiene nada que ver con que las normas jurídicas derivadas de la OMC tengan un "efecto directo" en el ordenamiento jurídico de las CE, o que el Tribunal Europeo de Justicia pueda examinar la legalidad de las medidas comunitarias en función de su compatibilidad con las obligaciones dimanantes de la OMC.³

8. El Tribunal Europeo de Justicia ha sostenido en varias ocasiones que la legislación de las Comunidades debe interpretarse a tenor de sus obligaciones internacionales.⁴ Este principio es sumamente pertinente para el caso que nos ocupa. Parece excluido que, frente a dos interpretaciones igualmente posibles de una disposición del derecho comunitario, el Tribunal de Justicia vaya a inclinarse por aquella que entraña una violación de las obligaciones dimanantes de la OMC, y no por otra que no produzca este resultado.

9. Como ejemplo práctico del modo en que el Tribunal Europeo de Justicia tiene en cuenta las normas jurídicas de la OMC en la interpretación de la legislación comunitaria, las CE se han remitido al fallo del Tribunal en el caso Petrotub.⁵ Para sorpresa de las CE, los Estados Unidos han considerado que este caso no sólo es instructivo, sino también "preocupante".⁶ A juicio de las CE, el fallo Petrotub debe causar un sentimiento de seguridad a los reclamantes, y no de preocupación. En este fallo el Tribunal dio efecto a una disposición del Acuerdo Antidumping, partiendo del hecho de que el Reglamento Antidumping de las CE tenía por objeto aplicar este Acuerdo. El Tribunal de Justicia llegó a esta conclusión pese a que el Reglamento Antidumping no contenía ninguna referencia específica a la disposición aplicada, y mucho menos una cláusula parecida a la fórmula "sin perjuicio", que figura en el párrafo 1 del artículo 12 del Reglamento 2081/92.⁷

10. Los Estados Unidos han dicho también que, en el asunto Petrotub, la Comisión defendió una posición ante el Tribunal de Justicia contraria a la que había adoptado en su respuesta a las preguntas del Comité Antidumping de la OMC.⁸ Las CE no creen que esto sea pertinente para el asunto actual. Lo que es pertinente es que, a pesar de la posición contraria de la Comisión y del Consejo, el Tribunal de Justicia tuvo en cuenta las obligaciones internacionales de la Comunidad y las declaraciones de las CE en la OMC, y aplicó esas obligaciones internacionales.

³ Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 42.

⁴ Respuesta de las CE a la pregunta 15 del Grupo Especial, párrafos 32 y siguientes; Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 18 y siguientes.

⁵ Respuesta de las CE a la pregunta 15 del Grupo Especial, párrafo 36.

⁶ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 13.

⁷ Los Estados Unidos han tratado de poner en duda este hecho, señalando que en el fallo Petrotub el Tribunal de Justicia mencionó también el artículo 253 del Tratado CE (antes artículo 190 CE), que establece la obligación general de indicar los motivos de los actos legislativos de las Comunidades (Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 17 y 18). Las CE no ven la pertinencia de esta distinción. Tanto si el Tribunal aplica el Reglamento Antidumping de las CE, como si aplica el artículo 253 del Tratado CE, subsiste el hecho de que ha interpretado la legislación de las CE de conformidad con los compromisos de las Comunidades con la OMC. El hecho de que haya actuado de este modo, incluso con respecto a una disposición del derecho primario de las CE, debería fortalecer la confianza de los Estados Unidos, y no reducirla.

⁸ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 14.

11. En el caso del Reglamento 2081/92, las razones para interpretarlo a la luz de los compromisos de las CE en la OMC aún son más claras. El Reglamento 2081/92 contiene referencias inequívocas a las obligaciones internacionales, en particular en el párrafo 1 del artículo 12. En las actuaciones presentes, las CE han explicado públicamente y sin ambigüedades la interpretación que debe darse a las disposiciones conflictivas del Reglamento. Considerando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia, no es de dudar que el Tribunal tomará debidamente en cuenta este punto en su interpretación del Reglamento.

12. En su Segunda comunicación, los Estados Unidos han sugerido que las explicaciones ofrecidas por las CE no deben tenerse en cuenta porque "carece[n] de fuerza jurídica". Además, los Estados Unidos han evocado la posibilidad de que el Consejo, los "25 Estados miembros", o los particulares puedan impugnar la interpretación "de la Comisión".

13. A este respecto, las CE desean recordar de nuevo que las explicaciones se han facilitado al Grupo Especial en nombre de las Comunidades Europeas, y no de una institución comunitaria en particular. En segundo lugar, la cuestión planteada al Grupo Especial comprende la interpretación de un acto de derecho interno dentro del ordenamiento jurídico propio del país interesado. No es necesario pues crear nuevas obligaciones legales, sino más bien determinar el significado correcto de la medida comunitaria dentro del sistema jurídico de las CE. No basta con que los reclamantes evoquen el riesgo de que pueda impugnarse la interpretación del Reglamento. En un sistema basado en la primacía de la ley, toda medida legal puede impugnarse en principio. Sin embargo, lo que hay que preguntarse es si esta impugnación tiene probabilidades de prosperar, y esto es lo que los reclamantes no han demostrado.

14. En su Segunda comunicación, los Estados Unidos afirman que "si no es posible una interpretación compatible con la OMC, el Tribunal Europeo de Justicia aplicará exclusivamente el derecho comunitario".⁹ Las CE podrían estar de acuerdo con esta afirmación; no obstante, en su comunicación los Estados Unidos no aplican correctamente su propia norma. No basta con que los reclamantes demuestren que es posible una interpretación incompatible con la OMC: lo que han de demostrar es que es imposible una interpretación compatible con la OMC. Como demostrarán las CE para las distintas alegaciones, los reclamantes no han probado este extremo.

III. EL REGLAMENTO 2081/92 ES COMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DE TRATO NACIONAL, Y NO IMPONE UN REQUISITO DE DOMICILIO O ESTABLECIMIENTO

15. Pasamos a tratar ahora de las alegaciones según las cuales el Reglamento 2081/92 constituye una violación de las disposiciones de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y del GATT, así como de la prohibición sobre las condiciones de domicilio y establecimiento del párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París.

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

1. Significado y alcance del trato nacional en el Acuerdo sobre los ADPIC

16. Antes de ocuparnos de las distintas alegaciones planteadas en relación con las disposiciones de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC, creemos necesario hacer las siguientes observaciones generales:

⁹ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 16.

- el trato nacional previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC concierne al trato de los nacionales;
 - el Reglamento 2081/92 no hace ninguna discriminación entre nacionales;
 - el Reglamento 2081/92 no entraña una discriminación *de facto* entre nacionales;
 - el hecho de que se apliquen disposiciones jurídicas distintas no prueba que exista un trato menos favorable.
- a) El trato nacional previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC concierne el trato a nacionales, y no a productos o residentes

17. Como indicaron las CE en sus anteriores comunicaciones, a diferencia de lo que ocurre con el párrafo 4 del artículo III del GATT, las disposiciones relativas al trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC conciernen a la discriminación entre nacionales, y no entre productos o residentes.¹⁰

18. En su Segunda comunicación los reclamantes siguen negando esta diferencia esencial entre el trato nacional previsto en el GATT y el contemplado en el Acuerdo sobre los ADPIC.¹¹ Según los reclamantes, el hecho de que se apliquen disposiciones jurídicas distintas según donde esté situada la zona a que se refiere la indicación geográfica equivale a una discriminación entre nacionales.¹² A juicio de las CE, esta interpretación es incompatible con las disposiciones relativas al trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC.

19. El párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC -y, de modo análogo, el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París- exige que los Miembros de la OMC otorguen a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que conceden a sus propios nacionales. Esta referencia a los nacionales en el Acuerdo sobre los ADPIC es intencional, y tiene un significado explícito.

20. En sus comunicaciones, los reclamantes no ofrecen una interpretación lógica de este concepto. Su argumento es que el Reglamento exige que los nacionales de países extranjeros se hagan residentes o se establezcan en las CE, y que, debido a este requisito, los nacionales de países extranjeros se ven obligados a hacerse "nacionales de las CE".¹³ Este argumento es falso por dos conceptos. En primer lugar, como demostrarán las CE, el Reglamento 2081/92 no contiene ningún requisito de domicilio o establecimiento. En segundo lugar, aunque un nacional de un país extranjero se domicilie o establezca en las CE, esto no significa que se haga nacional de las CE.

21. La nacionalidad por una parte, y el domicilio y el establecimiento por la otra, son conceptos distintos que no pueden equipararse como sugieren los reclamantes. En el caso de las personas físicas, por nacional se entiende la persona que posee la nacionalidad de un país de conformidad con las leyes de dicho país. Ni en las CE, ni en los Estados Unidos o en Australia, adquiere una persona la nacionalidad por el mero hecho de ser residente. Por su parte, la nacionalidad de las personas

¹⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 104 y siguientes; Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 28 y siguientes.

¹¹ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 25 y siguientes; Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 182.

¹² Los reclamantes han presentado argumentos similares con respecto al derecho de oposición.

¹³ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 29.

jurídicas se define con arreglo a diversos criterios distintos al del establecimiento, el más importante de los cuales es el derecho de constitución de sociedades.

22. El hecho de que la nacionalidad y el domicilio sean conceptos distintos se ve corroborado en el propio Acuerdo sobre los ADPIC. Varias disposiciones de este Acuerdo (párrafos 4 del artículo 24 y 3 y 4 del artículo 40), hablan de "nacionales o domiciliarios", a título opcional. Si los redactores del Acuerdo sobre los ADPIC hubieran querido referirse a la vez a "nacionales y domiciliarios", en el párrafo 1 del artículo 3 de dicho Acuerdo, lo podrían haber hecho muy fácilmente. El que no lo hicieran denota que el trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC estaba pensado para aplicarlo entre nacionales, y no entre domiciliarios. Lo propio se infiere de la prohibición específica de condiciones de domicilio y establecimiento del párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París, que de lo contrario habría sido superflua.

23. El único pasaje del Acuerdo sobre los ADPIC que han invocado los Estados Unidos en abono de su interpretación es la nota 1 del párrafo 3 del artículo 1. En su Segunda comunicación, los Estados Unidos afirman de nuevo que esta disposición "se aplicaría a las CE, entre otros Miembros de la OMC".¹⁴ Esto es patentemente erróneo. La nota 1 define únicamente el término "nacional" para territorios aduaneros distintos que formen parte de otro Estado, y que por consiguiente no puedan tener una "nacionalidad". Así pues, la mencionada nota se aplicaría, por ejemplo, al Taipei Chino, a Hong Kong, China, o a Macao, China, y no a las CE, ni a otros Miembros de la OMC que no sean territorios aduaneros distintos.

24. En consecuencia, el Grupo Especial debe constatar que el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC prescribe el trato nacional entre nacionales, y no entre domiciliarios o entre productos.

b) El Reglamento 2081/92 no discrimina entre nacionales

25. Una vez puesto en la perspectiva adecuada el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, es evidente que el Reglamento 2081/92 no discrimina entre nacionales.

26. En defensa de sus alegaciones, los reclamantes mencionan en particular el hecho de que el Reglamento 2081/92 contiene disposiciones que regulan el registro de las indicaciones geográficas según donde esté situada la zona geográfica a la que corresponde la indicación. Los Estados Unidos han afirmado que "existe una estrecha relación entre la zona geográfica que da lugar al derecho a una indicación geográfica y la nacionalidad del titular del derecho".¹⁵ Además, los Estados Unidos aducen que "toda persona jurídica que produzca u obtenga productos agrícolas o alimenticios en un país pasará a ser, en la práctica, y, quizás, en derecho, una persona jurídica de dicho Miembro".¹⁶

27. Las CE sostienen que estas declaraciones no están respaldadas por hechos. El Reglamento 2081/92 no contiene ningún requisito respecto de la nacionalidad de los productores que fabrican productos con una denominación protegida. No basta con que los Estados Unidos afirmen que quizás se trata de una cuestión "de derecho". Los Estados Unidos deben decir en qué parte de la

¹⁴ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 27.

¹⁵ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 26.

¹⁶ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 32. (sin subrayar en el original) En cuanto a Australia, los argumentos australianos parecen limitarse a observar que en 10 encabezamientos de la Primera comunicación de las CE se utiliza el término "nacional" (véase la Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 182). Las CE observan que esto no es sorprendente, ya que estos encabezamientos reproducen las alegaciones de los reclamantes.

medida en litigio, o sea el Reglamento 2081/92, figura un requisito relativo a la nacionalidad de los productores.

28. En este contexto, procede informar al Grupo Especial de que hay casos de empresas no pertenecientes a las CE que se han dedicado a producir productos con una denominación protegida al amparo del Reglamento 2081/92. Podemos señalar los siguientes ejemplos que han llegado a nuestro conocimiento, y que probablemente no son los únicos:

- En 1996 una importante multinacional estadounidense, Sara Lee, adquirió Al Ponte Prosciutti, que produce el Prosciutto di Parma (**CE - Prueba documental 61**).
- Entre 1985 y 2003 una importante multinacional estadounidense, Kraft Foods, era propietaria de Invernizzi, empresa italiana que produce, entre otros, los quesos Gorgonzola y Grana Padano (**CE - Prueba documental 62**).
- Hasta el año 2000 Nestlé, la importante multinacional suiza, era propietaria de Vismara, empresa italiana que produce, entre otras cosas, el Prosciutto di Parma (**CE - Prueba documental 63**).

29. Estos ejemplos demuestran claramente que empresas no pertenecientes a las CE pueden hacerse productoras de productos con una denominación protegida al amparo del Reglamento 2081/92. En su Segunda comunicación, las CE han ofrecido ejemplos similares del sector de los vinos y las bebidas espirituosas.¹⁷ El que nacionales de países extranjeros pasen a ser productores de estos productos, y la medida en que lo hagan, depende tal vez de intereses comerciales y hasta cierto punto puede tratarse de una coincidencia. Ello no tiene nada que ver con el Reglamento 2081/92, que es totalmente neutral en cuanto a la nacionalidad de los productores.

30. Los reclamantes podrían aducir que, aunque una empresa extranjera adquiriera un productor comunitario, o se establezca ella misma como productora, lo probable es que lo haga a través de una filial europea. Sin embargo, aunque en la práctica esto pueda ser cierto en algunos casos, no por ello es imputable al Reglamento 2081/92, que es la medida que ha de considerar este Grupo Especial.

31. En consecuencia, el Grupo Especial debe constatar que el Reglamento 2081/92 no entraña una discriminación entre nacionales.

c) El Reglamento 2081/92 no entraña una discriminación *de facto* entre nacionales

32. Las CE desean destacar que, si el Reglamento 2081/92 no entraña una discriminación *de jure* entre nacionales, tampoco entraña una discriminación *de facto*.

33. Como han expuesto las CE en anteriores comunicaciones, la discriminación *de facto* es un concepto estrechamente relacionado con las medidas destinadas a impedir la elusión de las obligaciones relativas al trato nacional.¹⁸ Un producto que cumpla el pliego de condiciones de una indicación geográfica protegida tendrá su origen en la zona geográfica a la que se refiere la indicación. En consecuencia, toda discriminación basada en que la indicación geográfica esté ubicada en las CE o en otra región entrañaría una discriminación entre productos nacionales y extranjeros. Así pues, las CE no ven razón alguna para hacer extensivo el trato nacional previsto en el Acuerdo sobre

¹⁷ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 46.

¹⁸ Respuesta de las CE a la pregunta 29 del Grupo Especial, párrafos 67 y siguientes; Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 49.

los ADPIC a una situación que, por definición, está comprendida en el párrafo 4 del artículo III del GATT.

34. En su Segunda comunicación, los Estados Unidos se refieren al informe del Grupo Especial en el asunto *Estados Unidos - Artículo 337*, en el que el Grupo Especial sostenía que procedimientos aplicables en principio a personas pueden dar lugar no obstante a una discriminación de productos de origen extranjero.¹⁹ Sin embargo, no puede decirse que este informe haga buena la opinión de los Estados Unidos. En primer lugar, en el caso que nos ocupa la alegación de los reclamantes va en sentido contrario a las conclusiones del asunto *Estados Unidos - Artículo 337*, o sea, que una presunta discriminación entre productos, aunque esté comprendida en el párrafo 4 del artículo III del GATT, también debe considerarse discriminación entre nacionales. En segundo lugar, el asunto *Estados Unidos - Artículo 337* se decidió con arreglo al GATT de 1949 en un momento en que el Acuerdo sobre los ADPIC no existía, por lo que la relación entre las disposiciones de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y las del GATT no se sometió a ese Grupo Especial.

35. En la comunicación estadounidense, como ejemplo de una violación *de facto* del trato nacional previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC, se menciona un caso en el cual todas las patentes que se han presentado primero en el extranjero están sujetas a unos derechos más altos.²⁰ De nuevo hay que decir que este ejemplo no contribuye en nada a demostrar los argumentos de los Estados Unidos en el caso actual. En el ejemplo estadounidense, los derechos de registro de las patentes no están relacionados con el origen de los productos. Por consiguiente, este caso no quedaría comprendido en el párrafo 4 del artículo III del GATT, y es posible que pudiera defenderse una aplicación *de facto* del trato nacional previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC. Esta situación es distinta de la del caso actual, que está claramente comprendido en las disposiciones del párrafo 4 del artículo III del GATT.

36. Los Estados Unidos han tratado de desvirtuar los argumentos comunitarios afirmando que no hay razón alguna para que las obligaciones relativas al trato nacional del GATT, y las del Acuerdo sobre los ADPIC, no se apliquen simultáneamente.²¹ En términos generales es desde luego cierto que las obligaciones dimanantes de varios acuerdos abarcados pueden aplicarse simultáneamente. Sin embargo, el argumento estadounidense es demasiado superficial. Los Estados Unidos pasan por alto en particular el párrafo 2 del artículo II del Acuerdo sobre la OMC, según el cual tanto el Acuerdo sobre los ADPIC como el GATT son partes integrantes del Acuerdo sobre la OMC, o sea, de un solo acuerdo internacional. Como ha afirmado repetidamente el Órgano de Apelación, los acuerdos abarcados deben interpretarse como un todo, y "de un modo tal que dé sentido a todos ellos de manera armoniosa".²² Por este mismo motivo, el Grupo Especial del asunto *Indonesia - Automóviles* constató que existe una presunción contra un conflicto entre los acuerdos abarcados.²³

¹⁹ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 38 y 39.

²⁰ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 40.

²¹ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 42.

²² Informe del Órgano de Apelación, *Argentina - Calzado (CE)*, párrafo 81; informe del Órgano de Apelación, *Corea - Productos lácteos*, párrafo 81.

²³ Informe del Grupo Especial, *Indonesia - Automóviles*, párrafo 14.28. Los Estados Unidos han alegado que el informe del Grupo Especial en el asunto *Indonesia - Automóviles*, que advirtió contra una interpretación extensiva del trato nacional previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC, no es pertinente para el caso actual porque se trataba de una medida de apoyo no relacionada con la propiedad intelectual (Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 43). No obstante, los Estados Unidos exageran la diferencia entre este caso y el caso actual. El Grupo Especial del asunto *Indonesia - Automóviles* estaba interesado en el mantenimiento de un derecho de propiedad intelectual, a saber una marca de fábrica o de

37. La interpretación de los reclamantes no es acorde con estos principios. No es armoniosa una interpretación que amplíe innecesariamente el alcance del trato nacional previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC de manera que coincida con el trato nacional contemplado en el GATT. Además, existen importantes diferencias estructurales entre el GATT y el Acuerdo sobre los ADPIC; por ejemplo, este último Acuerdo no contiene ninguna disposición equiparable al artículo XX del GATT. No parece apropiado que una medida que discrimine entre productos, y esté justificada con arreglo al artículo XX del GATT, se considere incompatible con los acuerdos abarcados por la simple razón de una aplicación *de facto* del trato nacional previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC.²⁴

38. En consecuencia, el Grupo Especial no debe constatar que el Reglamento 2081/92 entraña una discriminación *de facto* entre nacionales.

d) El hecho de que se apliquen diferentes disposiciones jurídicas no demuestra que exista un trato menos favorable

39. En su comunicación los Estados Unidos afirman repetidamente que, al haber disposiciones distintas que regulan el registro de indicaciones geográficas según donde esté situada la zona geográfica, las CE aplican un "trato diferencial", y piden a las Comunidades que demuestren que, a pesar de estas diferencias, se cumple la norma de un trato no menos favorable.²⁵ Los Estados Unidos hacen sugerencias similares con respecto al derecho de oposición.²⁶

40. Las CE impugnan categóricamente este intento de los Estados Unidos de transferir la carga de la prueba. En el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, el Órgano de Apelación declaró sin ambages que una diferencia formal de trato no basta para demostrar la existencia de un trato menos favorable.²⁷ En consecuencia, los Estados Unidos no deben limitarse a demostrar que el registro de indicaciones geográficas comunitarias es objeto de una disposición distinta a la que se aplica a las indicaciones geográficas extranjeras: deben demostrar también que existe una diferencia de fondo entre ambas disposiciones, y que esta diferencia entraña un trato menos favorable para los nacionales de países extranjeros.

41. En abono de su argumentación, los Estados Unidos²⁸ se remiten al informe del asunto *Estados Unidos - Artículo 337*, en el que el Grupo Especial afirmó que, cuando se apliquen "disposiciones diferentes", la parte contratante tiene que aplicar un "trato diferente" para demostrar que, a pesar de estas diferencias, el trato no sea en realidad menos favorable.²⁹ Sin embargo, no parece que el Grupo

comercio. La única diferencia era que este Grupo Especial no consideraba concretamente la relación del trato nacional previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC con el párrafo 4 del artículo III del GATT, sino con otras disciplinas de los acuerdos abarcados. Sin embargo, al llevar a cabo su análisis, el Grupo Especial reconoció claramente la necesidad de una interpretación armoniosa y coherente de los acuerdos abarcados, que requería precaución con respecto a la aplicación *de facto* del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

²⁴ Las CE no se pronuncian sobre el complejo problema jurídico de la posible pertinencia del artículo XX del GATT en relación con el Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, la interpretación del trato nacional previsto en este último Acuerdo, propuesta por los reclamantes, plantearía inevitablemente esta complicada cuestión sistémica.

²⁵ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 25, 46, 70 y 88.

²⁶ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 86.

²⁷ Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 137.

²⁸ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 46.

²⁹ Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Artículo 337*, párrafo 5.11.

Especial de este caso quisiera dar a entender que una diferencia formal de trato entrañaría un "trato diferenciado" y por consiguiente haría que se invirtiera la carga de la prueba. Además, si esto es lo que se quería decir, ciertamente no es conforme con la jurisprudencia del Órgano de Apelación, que no ha establecido una relación entre estas consecuencias y una diferencia formal en el trato.³⁰

42. Debe observarse también que el argumento de los Estados Unidos no se compadece con sus propias comunicaciones en otras alegaciones. De hecho, los Estados Unidos no desean formalmente un trato igual para las indicaciones geográficas extranjeras, sino un trato diferente. Por ejemplo, los Estados Unidos alegan que, a diferencia de las indicaciones geográficas comunitarias, las indicaciones geográficas extranjeras no deberían satisfacer el requisito de las estructuras de control. Asimismo afirman que, a diferencia de las indicaciones geográficas comunitarias, las solicitudes de registro de indicaciones geográficas extranjeras no deberían presentarse por intermedio del gobierno del país en el que esté situada la zona. En consecuencia, lo que parecen decir los Estados Unidos es que existe un trato formalmente igual, pero que este trato formalmente igual entraña no obstante un trato menos favorable.

43. Por consiguiente, son los Estados Unidos, y no las CE, quienes han de probar que el Reglamento 2081/92 entraña un trato menos favorable.

2. Alegación 1: Los nacionales de países no pertenecientes a las CE reciben un trato menos favorable que los nacionales de las CE con respecto al registro de indicaciones geográficas, mediante la aplicación de una condición de reciprocidad y equivalencia

44. Pasemos ahora a examinar las alegaciones individuales de los Estados Unidos y de Australia respecto del trato nacional previsto en el Acuerdo sobre los ADPIC. La primera alegación es que, al someter el registro de indicaciones geográficas de otros Miembros de la OMC a "condiciones de reciprocidad y equivalencia", el Reglamento 2081/92 viola las disposiciones de trato nacional del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París.

45. En sus comunicaciones al Grupo Especial, las CE ya confirmaron que no aplican estas condiciones al registro de indicaciones geográficas de otros Miembros de la OMC.³¹ Las CE explicaron que, de hecho, la aplicación de estas condiciones a Miembros de la OMC está excluida en virtud de la frase introductoria del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento 2081/92, según la cual estas condiciones se aplicarán "sin perjuicio de acuerdos internacionales". Las CE han explicado también que esta referencia a los acuerdos internacionales exige que se tengan en cuenta en particular las obligaciones de la CE en virtud de su pertenencia a la OMC. Como las CE han indicado anteriormente, esto es plenamente conforme con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual el derecho comunitario debe interpretarse de un modo compatible con el derecho internacional.

46. En sus segundas comunicaciones los reclamantes no proponen muchos argumentos a los que las CE no hayan respondido ya. Por consiguiente, las CE pueden limitarse a añadir unas pocas observaciones.

47. En su Segunda comunicación, los Estados Unidos alegan que, aunque el apartado 1 del artículo 12 no se aplicase a los Miembros de la OMC, las CE tampoco podrían registrar indicaciones geográficas de otros Miembros de la OMC porque el apartado 1 del artículo 12*bis* establece este

³⁰ Es interesante observar que en el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 136, el Órgano de Apelación omite de su cita las dos últimas frases del párrafo 5.11 del informe del Grupo Especial en el asunto *Estados Unidos - Artículo 331*. Esta omisión parece deliberada.

³¹ Véase en particular la Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 51 y siguientes.

procedimiento de registro "en el caso previsto en el apartado 3 del artículo 12".³² Los Estados Unidos afirman que, por esta razón, "no existe ningún procedimiento de registro en el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas para países que no sean miembros de la OMC".³³

48. Estos argumentos no hacen justicia al contenido y los objetivos del Reglamento 2081/92. Ante todo, los Estados Unidos pasan por alto que la expresión "sin perjuicio" del apartado 1 del artículo 12 se aplica solamente a las condiciones establecidas en este artículo, y no excluye la posibilidad de aplicar los procedimientos de registro previstos en el artículo 12*bis*. Es evidente que, si las condiciones del apartado 1 del artículo 12 no son aplicables porque violarían un acuerdo internacional, la consecuencia no puede ser que el procedimiento de registro del Reglamento 2081/92 tampoco es aplicable. Éste sería un resultado absurdo, que no estaría en conformidad con el requisito de que la legislación comunitaria se interprete de conformidad con las obligaciones dimanantes de la OMC. Como explicaron las CE en sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial, la referencia al procedimiento del apartado 3 del artículo 12 sólo es pertinente cuando rijan las condiciones del apartado 1 de este mismo artículo.³⁴

49. En su Segunda comunicación Australia se concentra menos en el texto del Reglamento 2081/92 que en las diversas declaraciones que las CE hicieron presuntamente en el pasado. No obstante, en su Segunda comunicación escrita las CE ya han tratado de la mayoría de estas declaraciones, y han demostrado que no son pertinentes para la interpretación del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento 2081/92.³⁵

50. Por último, es importante poner en conocimiento del Grupo Especial que la Comisión Europea ha publicado la segunda edición de su Guía del Reglamento 2081/92 (CE - Prueba documental 64).³⁶ Esta segunda edición contiene una sección dedicada específicamente a la interpretación de las indicaciones geográficas relacionadas con zonas situadas fuera de las CE.

³² Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 8 y 21.

³³ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 21.

³⁴ Respuesta de las CE a la pregunta 7 del Grupo Especial, párrafo 17.

³⁵ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 78 y siguientes. El único documento, casi, que las CE no han comentado todavía es la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, al que se refiere Australia en su Segunda comunicación (Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 36). A este respecto, debe recordarse en primer lugar que, según el informe del Grupo Especial que examinó el asunto *Estados Unidos - Impuestos aplicados a los automóviles*, párrafo 5.12, la evaluación del objetivo de un acto legislativo no debe basarse únicamente en las declaraciones de los legisladores o en otros trabajos preparatorios, sino en el texto de la legislación en su integridad. En segundo lugar, la declaración que figura en el informe de la Comisión, respecto del Reglamento 692/2003, no tiene que ver con la fórmula "sin perjuicio" del apartado 1 del artículo 12, que no era el objeto de la enmienda. En tercer lugar, Australia no cita la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y del Mercado Interno, que figura en el mismo informe, y en la que se recuerda que las condiciones de reciprocidad y equivalencia se aplican "sin perjuicio de los acuerdos internacionales en vigor" (RECL - Prueba documental 14, página 23). Por último, debe observarse en general que las diversas comisiones del Parlamento no representan la opinión general de éste, y frecuentemente dan opiniones discrepantes. Además, y en particular cuando se consulta exclusivamente al Parlamento Europeo, no puede considerarse que den una versión autorizada de la intención del legislador.

³⁶ Esta nueva edición sustituye a la versión a que se refieren los Estados Unidos en su Prueba documental 24.

La guía explica que las condiciones del apartado 1 del artículo 12 no se aplican a otros Miembros de la OMC.³⁷

51. En consecuencia, como las CE no aplican condiciones de reciprocidad y equivalencia al registro de indicaciones geográficas de otros Miembros de la OMC, la reclamación debe ser rechazada.

3. Alegación 1bis: El Reglamento 2081/92 viola las obligaciones de trato nacional previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC al requerir la existencia de estructuras de control con respecto al producto concreto para el que se pide la protección

52. Es evidente que los Estados Unidos pretenden que el requisito de la existencia de estructuras de control para cada denominación protegida constituye una violación de las obligaciones de trato nacional previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC. Australia no ha presentado ninguna alegación en este sentido en relación con el Acuerdo sobre los ADPIC, pero ha presentado una alegación similar con respecto al GATT.

53. En su Segunda comunicación, las CE han explicado en detalle que el requisito de las estructuras de control entraña un trato igual, no desigual; que este requisito no representa una "equivalencia con otro nombre"; que el Reglamento 2081/92 no impone un "modelo CE" de estructuras de control, y que la existencia de estructuras de control es necesaria para alcanzar los objetivos del Reglamento 2081/92.³⁸ Por consiguiente, en su actual declaración las CE se limitarán a responder a un cierto número de argumentos erróneos de los Estados Unidos, y también de Australia en el contexto de sus reclamaciones relativas al Acuerdo OTC.

a) El requisito de las estructuras de control no representa una "equivalencia con otro nombre"

54. En su comunicación las CE ya explicaron que el requisito de las estructuras de control no es una "equivalencia con otro nombre", sino que más bien es un requisito que se aplica específicamente al producto para el que se pide la protección.³⁹

55. En su Segunda comunicación, los Estados Unidos continúan afirmando que el requisito de las estructuras de control "requiere una amplia estructura de control, capaz de desempeñar esta función respecto de todos los productos agrícolas y alimenticios".⁴⁰ Las CE observan que Australia no comparte explícitamente esta opinión de los Estados Unidos.⁴¹

³⁷ Véase CE - Prueba documental 64, página 18: "Sin embargo, las condiciones del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 deben entenderse sin perjuicio de los acuerdos internacionales. Entre los acuerdos internacionales pertinentes figuran los Acuerdos de la OMC, y en particular el Acuerdo sobre los ADPIC. Como quiera que, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros de la OMC están obligados a proteger las indicaciones geográficas, las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 12 no se aplican a los Miembros de la OMC. En consecuencia, una solicitud de registro de una IGP o una DOP relativa a una zona situada en el territorio de un Miembro de la OMC puede hacerse sin que haya una decisión previa de la Comisión basada en el apartado 3 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92."

³⁸ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 91 y siguientes.

³⁹ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 96 y siguientes.

⁴⁰ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 53.

⁴¹ Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 216.

56. De hecho, la interpretación estadounidense es incompatible con el texto y la aplicación práctica del Reglamento 2081/92. En ninguna parte del Reglamento se dice que, al transmitir una solicitud de registro de una indicación geográfica, un Miembro de la OMC debe demostrar que dispone de "una amplia estructura de control capaz de desempeñar esta función respecto de todos los productos agrícolas y alimenticios". El apartado 2 del artículo 12*bis* dice solamente que debe presentarse una declaración de la existencia de las estructuras de control con arreglo al apartado 1 del artículo 10.

57. A su vez, el apartado 1 del artículo 10 prescribe la existencia de estructuras de control para garantizar que los productos agrícolas y alimenticios que ostentan una denominación protegida cumplen los requisitos del pliego de condiciones. En este apartado 1 se habla de "estructuras" en plural: por consiguiente, en ninguna parte del apartado se prescribe la existencia de una sola estructura. Es del todo imaginable que en un solo Estado puedan coexistir varias estructuras. Además, el apartado 1 del artículo 10 sólo prescribe la existencia de estructuras de control para productos "que ostenten una denominación protegida", y no para "todos" los productos agrícolas o alimenticios, como dicen los Estados Unidos.

58. Si quedase alguna duda en cuanto a la interpretación del Reglamento 2081/92, la aplicación práctica de dicho Reglamento debería haberla disipado. Las CE ya han proporcionado al Grupo Especial la última publicación de los órganos de control existentes en los Estados miembros de la Comunidad.⁴² Como se desprende claramente de esta publicación, no hay un solo Estado miembro en el que exista una "amplia estructura de control" única. En todos los Estados miembros hay una gran variedad de órganos de control con una considerable diversidad de diseños y una conjunción de elementos públicos y privados.⁴³

59. Es evidente pues que el requisito de las estructuras de control no es "una equivalencia con otro nombre", sino que se aplica a productos específicos.⁴⁴

b) El Reglamento 2081/92 no impone un "modelo CE" de estructuras de control ni es excesivamente normativo

60. A pesar de su frecuente alusión a un "modelo CE" de estructuras de control impuesto por el Reglamento, hasta ahora los Estados Unidos y Australia no han podido identificar claramente qué aspectos de los requisitos de las CE consideran objetables.

61. En su Segunda comunicación, los Estados Unidos afirman que la "cuestión pertinente" no es saber cuáles aspectos de las estructuras de control son objetables, sino si las CE pueden exigir "el establecimiento de la misma estructura de control determinada que las CE han elegido para ellas".⁴⁵ Las CE confiesan que no entienden cómo los Estados Unidos se quejan de la necesidad de adoptar "las mismas" estructuras, si no pueden decir en qué deben diferenciarse tales estructuras.

⁴² CE - Prueba documental 48.

⁴³ Esta práctica se ha seguido constantemente desde el comienzo de la aplicación del Reglamento. Para ampliar la información facilitada al Grupo Especial, las CE adjuntan la primera publicación de los órganos de control, que data de 1996 (CE - Prueba documental 65).

⁴⁴ Este extremo se ve confirmado también por la Guía del Reglamento 2081/92 (CE - Prueba documental 64, página 23).

⁴⁵ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 49. (sin subrayar en el original)

62. Posiblemente conscientes de esta contradicción, los Estados Unidos tratan ahora de identificar ciertos aspectos que serían objetables. En particular, los Estados Unidos se quejan del requisito del apartado 3 del artículo 10, según el cual los servicios de control deben contar "de manera permanente con los expertos y medios necesarios para efectuar los controles".⁴⁶ Australia ha formulado un argumento similar en el contexto de su reclamación relativa al Acuerdo OTC.⁴⁷ Además, los Estados Unidos preguntan por qué la estructura de control debe ser independiente de los productores a los que controla.⁴⁸

63. En lo referente al requisito de que los órganos de control cuenten permanentemente con el personal calificado necesario, las CE no ven qué hay de objetable en eso. De hecho, las CE observan que este requisito es muy parecido al del artículo 205.501 del Reglamento del Programa Orgánico de los Estados Unidos (CE - Prueba documental 55), según el cual los agentes certificadores "deben emplear una plantilla suficiente de personal adecuadamente capacitado". Es evidente que los controles no pueden efectuarse sin personal calificado. El Reglamento no especifica qué número de personas se necesitan, en qué períodos deben emplearse, y si este empleo debe ser, por ejemplo, de dedicación exclusiva o no. Todo lo que se requiere es que el personal "necesario" esté a la disposición del órgano de control: lo que se entiende por "necesario" deberá establecerse para cada estructura de control teniendo en cuenta las circunstancias del caso. No puede decirse pues que el Reglamento sea excesivamente normativo.⁴⁹

64. En cuanto al argumento estadounidense según el cual no debe exigirse que los órganos de control sean independientes de los productores, la CE no lo encuentra nada convincente. Si las estructuras han de ser verdaderamente de control, tienen que ser objetivas e imparciales frente a los productores. Merece la pena observar que, en el contexto de su programa orgánico, los Estados Unidos aplican exactamente la misma lógica al requerir que los agentes certificadores eviten los conflictos de interés con los productores y los manipuladores, y excluyan del proceso de certificación a toda persona que tenga un conflicto de interés (párrafo 205.501 a) 10) y 11), CE - Prueba documental 55).

⁴⁶ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 53.

⁴⁷ Segunda comunicación escrita de Australia.

⁴⁸ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 57. Los Estados Unidos afirman también que los órganos de control deben cumplir las normas europeas aplicables a esta clase de órganos (EN 45011 - CE - Prueba documental 2). Sin embargo, del apartado 3 del artículo 10 del Reglamento 2081/92 se desprende claramente que basta con cumplir una norma internacional equivalente. En su Primera comunicación escrita, las CE ya han señalado la norma ISO/IEC Guide 65: 1996, como norma equivalente (Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 54 y CE - Prueba documental 3).

⁴⁹ Australia ha aducido que, en algunos casos, tal vez no sea necesario que los organismos de control tengan personal "permanentemente" a su disposición, por ejemplo cuando se trate de una determinada campaña agrícola. Aunque no es ciertamente la regla, las CE no excluyen que pueda haber productos cuyo entero proceso de producción se limite a una parte del año, y para los cuales la necesidad de control se plantee sólo, o principalmente, durante esta época del año. En este caso, el Reglamento 2081/92 no exige que se mantenga una plantilla excesiva de personal durante todo el año. De hecho, como probablemente no sería económico establecer y dismantelar un servicio de control todos los años, en este caso sería razonable confiar la función de control a un órgano que desempeñe también otras tareas en el contexto del Reglamento 2081/92. En su Segunda comunicación las CE han señalado la existencia de empresas privadas que podrían encargarse de estas funciones (Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 107 y Pruebas documentales 49 y 50 de las CE).

- c) La existencia de estructuras de control es necesaria para alcanzar los objetivos del Reglamento 2081/92

65. Por consiguiente, la verdadera cuestión que tiene que dirimir este Grupo Especial no es la naturaleza precisa de las estructuras de control, sino el que las CE requieran o no su existencia.

66. En este contexto, los Estados Unidos se han referido a su sistema de marcas de certificación y marcas colectivas, y han aducido que el titular de los derechos privados está en las mejores condiciones para asegurar que las marcas se usan de modo compatible con el pliego de condiciones.⁵⁰ Este argumento es relativamente parecido a los formulados por Australia, que ha sostenido que la aplicación de la ley de competencia desleal podría ser suficiente para impedir el uso indebido de indicaciones geográficas protegidas.⁵¹

67. De entrada las CE observan que esta posición estadounidense contradice anteriores declaraciones de los Estados Unidos, según las cuales "normalmente, un particular no está en las mejores condiciones" de controlar el uso de una marca de certificación.⁵² Por consiguiente, las CE encuentran sorprendente, y contrario a la práctica estadounidense, que los Estados Unidos afirmen ahora que las marcas de certificación y las marcas colectivas pueden aplicarse de un modo eficiente a iniciativa, exclusivamente, del titular de la marca.⁵³

68. Además, en respuesta a los argumentos de Australia, las CE han explicado ya que la aplicación de la ley de competencia desleal no ofrece el mismo grado de protección y garantía a los productores y consumidores que el que ofrece el sistema de las CE.⁵⁴ Estos argumentos serían igualmente ciertos si los Estados Unidos sostuviesen ahora que las indicaciones geográficas deben protegerse a iniciativa, exclusivamente, del titular de la marca de certificación o la marca colectiva. Como ocurre con la ley de competencia desleal, la aplicación de un sistema de marcas depende de la iniciativa del titular de la marca. En consecuencia, el control y seguimiento son, por definición, intermitentes y variados, y no proporcionarán una seguridad completa a los productores y los consumidores.

69. Los Estados Unidos han mencionado con cierta insistencia el hecho de que las marcas colectivas y las marcas de certificación son derechos privados. Empero, no se trata de que los derechos sean o no privados. Al igual que las indicaciones geográficas, las marcas colectivas y las marcas de certificación siguen siendo derechos colectivos, y son utilizadas por un número potencialmente grande de productores. No cabe suponer simplemente que, como estos derechos colectivos son "privados", su observancia y protección han de ser necesariamente tan eficientes como las proporcionadas por el Reglamento 2081/92.

⁵⁰ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 51.

⁵¹ Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 220.

⁵² Véase la Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 496.

⁵³ A este respecto, las CE desean recordar que no han excluido que el titular de una marca de certificación pueda cumplir los requisitos del artículo 10 del Reglamento 2081/92 (respuesta de las CE a la pregunta 59 del Grupo Especial, párrafos 130 y 131). No obstante, el que se cumplan estos requisitos, y en particular el que se proceda con la necesaria objetividad e imparcialidad hacia los productores, es cosa que deberá evaluarse caso por caso.

⁵⁴ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 114 y siguientes.

70. Las CE insisten en que no ponen en duda el derecho de los Estados Unidos a proteger indicaciones geográficas en su territorio mediante un sistema de marcas de certificación o marcas colectivas. No obstante, parece que no son las CE las que tratan de "imponer" su sistema a los Estados Unidos, sino los Estados Unidos y Australia los que tratan de imponer el suyo a las CE. Al exigir que las CE protejan las indicaciones geográficas estadounidenses o australianas sin requerir estructuras de control, las CE deberían reducir, en lo esencial, su nivel de protección de las indicaciones geográficas al de los Estados Unidos o Australia. Esto sería incompatible con el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que permite a las CE proporcionar un nivel más alto de protección de las indicaciones geográficas que el que requiere el propio Acuerdo.

71. En consecuencia, esta reclamación debe ser rechazada.

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

72. En sus anteriores comunicaciones las CE respondieron en detalle a la reclamación según la cual el Reglamento 2081/92 viola las obligaciones de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París, al exigir que las solicitudes sean transmitidas por el país en el que está situada la zona geográfica. En particular, las CE explicaron que este requisito de participación del país con cuyo territorio está relacionada la indicación geográfica constituye un trato igual, y no desigual, que esta participación es indispensable para la adecuada aplicación del Reglamento 2081/92, y que este requisito no impone ninguna carga excesiva a los gobiernos de terceros países.⁵⁵

73. En su Segunda comunicación, los Estados Unidos⁵⁶ no dan una respuesta convincente a los argumentos de las CE. Los Estados Unidos siguen alegando que los requisitos de las CE son injustificados porque las indicaciones geográficas estadounidenses están protegidas mediante marcas colectivas y marcas de certificación, y que, por consiguiente, su Gobierno "no dispone de ningún conocimiento especializado que pudiera ponerlo en mejor situación que la del titular de los derechos o que las CE".⁵⁷

74. Estos argumentos son notables. Las CE desean recordar que, según el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, las Comunidades no están obligadas a proteger las indicaciones geográficas que no están protegidas en su país de origen. Ahora bien, el que una indicación geográfica relacionada con el territorio estadounidense esté protegida en los Estados Unidos es cosa que compete claramente a la legislación de este país. No es irrazonable, por parte de las CE, pedir la cooperación de los Estados Unidos en una cuestión de derecho estadounidense. En cambio, no es creíble que los Estados Unidos pretendan que no disponen de mayor experiencia sobre cuestiones de derecho estadounidense que las CE, y que por consiguiente las Comunidades deben resolver estas cuestiones por su cuenta.

75. Los Estados Unidos han aducido que no están en condiciones de determinar si una indicación geográfica estadounidense goza de renombre en el mercado de las CE.⁵⁸ Con el debido respeto, esto

⁵⁵ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 122 y siguientes.

⁵⁶ Australia no ha presentado ninguna reclamación en este sentido con respecto al Acuerdo sobre los ADPIC, pero ha hecho afirmaciones similares en relación con el párrafo 4 del artículo III del GATT. Sin embargo, en su Segunda comunicación Australia no ha dado ninguna respuesta sustantiva a los argumentos de la CE acerca de esta reclamación (Segunda comunicación escrita de Australia, párrafos 177 a 181). En consecuencia, las reclamaciones de Australia también deben rechazarse.

⁵⁷ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 73.

⁵⁸ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 73.

no tiene nada que ver con el caso que nos ocupa. Es evidente que las CE no esperan que los Estados Unidos hagan una determinación sobre el renombre de un producto en el mercado comunitario. Ante todo cabe señalar, no obstante, que la protección de las indicaciones geográficas no sólo se basa en el renombre, sino también en una calidad especial u otras características imputables al origen geográfico de los productos. Como el origen geográfico está en los Estados Unidos, son los Estados Unidos quienes están en mejores condiciones para evaluar esta circunstancia. En segundo lugar, cuando la protección se basa en el renombre de una indicación geográfica, éste también debe basarse en su origen geográfico. Como el origen está en los Estados Unidos, cabría esperar normalmente que la indicación geográfica tenga un cierto renombre en el mercado estadounidense. También en este caso son los Estados Unidos los que están en mejores condiciones de evaluar esta cuestión.

76. Por último, los Estados Unidos han afirmado que protegen las indicaciones geográficas extranjeras como marcas colectivas o marcas de certificación, sin la intercesión de gobiernos extranjeros.⁵⁹ Este argumento carece de fundamento. En primer lugar, que los Estados Unidos protejan las indicaciones geográficas como si fueran marcas, independientemente de que estén protegidas en su país de origen, es cosa que concierne a los Estados Unidos pero que carece de relevancia en el contexto presente. En segundo lugar, debe observarse que, incluso en lo relativo al registro de marcas, el párrafo A a) del artículo 6^{quinquies} del Convenio de París autoriza explícitamente al país registrante a pedir un certificado de registro expedido por el país de origen. Por último, en lo que respecta por lo menos a las indicaciones geográficas de las CE, que disponen de un sistema propio de registro, es bastante fácil determinar si una indicación geográfica está protegida en las Comunidades. Como han reconocido los Estados Unidos, esto no es tan obvio para las indicaciones geográficas estadounidenses, porque en aquel país no existe un sistema específico de protección. El intento de los Estados Unidos de hacer recaer estas dificultades en otros gobiernos no es razonable.

77. Por consiguiente, la alegación 2 debe ser rechazada.

5. Alegación 3: Los nacionales de países no pertenecientes a las CE reciben un trato menos favorable que los nacionales de las CE con respecto al requisito de que se indique el país de origen para las indicaciones geográficas homónimas

78. Según los Estados Unidos, el requisito del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92, de que se indique el país de origen para las indicaciones geográficas homónimas, constituye una violación de las disposiciones relativas al trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de París.⁶⁰

79. En sus anteriores comunicaciones las CE ya explicaron que el apartado 2 del artículo 12 no se aplica a todas las indicaciones geográficas extranjeras, sino sólo a las denominaciones en la situación descrita en el primer apartado, y que se prescribe la indicación del país de origen para las denominaciones de las CE y de terceros países, según cual sea la indicación geográfica protegida anteriormente. En consecuencia, el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento da un trato igual a las indicaciones geográficas de las CE y de terceros países.⁶¹

⁵⁹ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 73.

⁶⁰ Australia no ha presentado esta reclamación con respecto al Acuerdo sobre los ADPIC, pero ha presentado una reclamación similar acerca del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. Australia, al parecer insegura de sus fundamentos jurídicos, ha presentado en su Segunda comunicación esta misma reclamación en relación con el párrafo 4 del artículo III del GATT, pero no con el Acuerdo sobre los ADPIC (véase la Segunda comunicación de Australia, párrafo 179).

⁶¹ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 143 y siguientes. Esta interpretación se confirma también en la Guía del Reglamento 2081/92 (CE - Prueba documental 64, página 22).

80. En su Segunda comunicación, los Estados Unidos contestan incluso el primero de los argumentos de las CE, a saber, que el apartado 2 del artículo 12 sólo se aplica a las indicaciones geográficas homónimas.⁶² Las CE no pueden entender en qué basan los Estados Unidos su opinión. La segunda frase del apartado 2 del artículo 12 habla explícitamente de "tales denominaciones", o sea las denominaciones homónimas mencionadas en la primera frase. No hay ninguna ambigüedad en el Reglamento a este respecto; es más, la opinión estadounidense parece inspirarse en el deseo de encontrar un fallo en la medida comunitaria, más que en el propio texto de la medida.

81. En lo relativo al segundo elemento de la respuesta de las CE, la interpretación comunitaria se ve confirmada claramente por el texto del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92, que menciona las "denominaciones protegidas", tanto de las CE como de terceros países. Contra esto los Estados Unidos solamente han podido alegar que el apartado 2 del artículo 12 parece estar "dirigido a la autorización de las indicaciones geográficas de terceros países". No obstante, nada en el texto de la disposición impide que ésta se aplique a las indicaciones geográficas de terceros países o de las CE.

82. Es interesante observar que Australia parece haber reconocido este extremo, cuando alega que, con arreglo al Reglamento sobre las indicaciones geográficas, debe entenderse que la expresión "denominación protegida comunitaria" del apartado 2 del artículo 12 incluye las denominaciones de terceros países.⁶³ No es así como lo entienden las CE. No obstante, si ésta fuera la interpretación correcta, es evidente que la expresión "denominación protegida de un país tercero" debería interpretarse también en el sentido de que incluye a las denominaciones protegidas en un tercer país, independientemente de que sean de un tercer país o de las CE. Tampoco en este caso el apartado 2 del artículo 12 daría lugar a ninguna discriminación.⁶⁴

83. Por último, las CE no ven por qué un requisito de veracidad en la indicación del origen del producto constituye un trato menos favorable. En este contexto, las CE observan que los reclamantes todavía no han dado respuesta a la pregunta sobre la relación existente entre sus alegaciones relativas al Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo IX del GATT, que excluye explícitamente las obligaciones relativas al trato nacional de los requisitos referentes a las marcas de origen de los productos importados. Las CE comentarán esta cuestión con más detalle en su respuesta a las reclamaciones referentes al GATT.

84. En conclusión, esta reclamación debe ser rechazada.

6. Alegación 4: El Reglamento 2081/92 otorga un trato menos favorable a los nacionales de países no pertenecientes a las CE al someter a condiciones de reciprocidad y equivalencia el derecho a oponerse al registro de indicaciones geográficas

85. Los Estados Unidos han alegado que sólo los nacionales de países Miembros de la OMC de los que se reconozca, de conformidad con el apartado 3 del artículo 12 del Reglamento 2081/92, que reúnen las condiciones de reciprocidad y equivalencia, pueden oponerse a los registros de indicaciones geográficas.

⁶² Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 76.

⁶³ Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 65.

⁶⁴ Además, los reclamantes han alegado que el apartado 6 del artículo 6 del Reglamento 2081/92 sería aplicable al registro de una indicación geográfica de las CE que sea homónima con una indicación geográfica ya registrada de un país tercero. Las CE no están de acuerdo. No obstante, aunque los reclamantes tuvieran razón, los resultados serían los mismos. Como condición previa para el registro de indicaciones geográficas homónimas, el apartado 6 del artículo 6 exige que "las condiciones prácticas garantizan que la denominación homónima registrada ... se diferencia bien de la ya registrada". Cuando dos indicaciones geográficas homónimas proceden de países distintos, es necesario indicar el origen. En consecuencia, aunque se aplicase la disposición del apartado 6 del artículo 6, no habría ninguna diferencia en el trato.

86. Como han expuesto las CE en anteriores comunicaciones, de la referencia explícita a los Miembros de la OMC en el apartado 1 del artículo 2^{quinqüies} y en el apartado 2 del artículo 12^{ter} del Reglamento se desprende claramente que los Miembros de la OMC no están sujetos al procedimiento del apartado 3 del artículo 12, aplicable a otros países terceros.⁶⁵ Sin embargo, en su Segunda comunicación los Estados Unidos aducen que el Reglamento prescribe que las personas deben residir en la CE "para presentar una oposición de conformidad con el procedimiento de oposición del artículo 7".⁶⁶

87. Este argumento es manifiestamente infundado. Las personas residentes o establecidas en los Estados Unidos pueden oponerse al registro de indicaciones geográficas de las CE con arreglo a los procedimientos del apartado 1 del artículo 12^{quinqüies} o del apartado 2 del artículo 12^{ter}. Los Estados Unidos no han explicado en qué es distinto este procedimiento de aquel al que pueden recurrir las personas residentes o establecidas en las CE. Como se ha indicado anteriormente, el que rija una disposición jurídica distinta no quiere decir que haya un trato diferente.⁶⁷ De hecho, son los Estados Unidos los que afirman que, a diferencia de lo que ocurre con los residentes de las CE, al ser residentes no se les debería exigir que transmitan las oposiciones por conducto del Gobierno estadounidense. En consecuencia, son los Estados Unidos los que quieren un trato diferente, mientras que la medida comunitaria prevé un trato igual.

88. La alegación 4 es infundada y debe ser rechazada.

7. Alegación 5: El Reglamento 2081/92 otorga un trato menos favorable a los nacionales de países no pertenecientes a las CE, al prescribir que su propio país transmita la oposición

89. En la alegación 5, los reclamantes afirman que el Reglamento 2081/92 otorga un trato menos favorable a nacionales de países no pertenecientes a las CE, al requerir que su propio país transmita la oposición.

90. Esta alegación también es infundada. Como ya han explicado las CE, este requisito se aplica a las personas residentes o establecidas en las CE o en países terceros y no es irrazonable ni excesivamente gravoso para los países terceros.⁶⁸

91. En sus segundas comunicaciones, los Estados Unidos y Australia casi no ofrecen ningún argumento en apoyo de esta alegación⁶⁹: en particular, no reconocen la diferencia existente entre los requisitos para la transmisión y la verificación de las solicitudes de registro, por una parte, y la transmisión de las oposiciones, por la otra.

⁶⁵ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 140; Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 150 y siguientes.

⁶⁶ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 86.

⁶⁷ Cabe señalar, de paso, que la oposición a las indicaciones geográficas de países no pertenecientes a las CE está asegurada por el apartado 2 del artículo 12^{ter}, tanto para residentes en las Comunidades como para residentes extranjeros.

⁶⁸ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 154 y siguientes.

⁶⁹ Véase la Segunda comunicación escrita de Australia, que se limita a referirse a un requisito para la "participación" de otro Miembro de la OMC, sin distinguir entre solicitudes y oposiciones y sin responder a ninguno de los argumentos de las CE.

92. De hecho, los Estados Unidos parecen sugerir que los gobiernos de países terceros deben verificar la admisibilidad de la declaración de oposición con arreglo a los criterios enunciados en el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento.⁷⁰ Esto no es cierto. En sus comunicaciones las CE han explicado claramente que el apartado 2 del artículo 12^{ter} y el apartado 1 del artículo 12^{quinqüies} no disponen que el gobierno de un país tercero tiene que verificar la admisibilidad de la oposición.⁷¹

93. Por consiguiente, como han reconocido los Estados Unidos⁷², la transmisión de oposiciones es un "acto puramente ministerial" que no debería plantear ningún problema particular al gobierno de un Miembro de la OMC, incluidos los de los Estados Unidos y Australia. El único modo en que los residentes estadounidenses o australianos pueden resultar perjudicados es que los gobiernos de esos países no se mostraran dispuestos a transmitir estas oposiciones. Sin embargo, este problema no sería imputable a las CE, y por consiguiente no puede alegarse que constituya un trato menos favorable por parte de las Comunidades.

94. En consecuencia, la alegación 5 también carece de fundamento.

8. Alegación 6: El Reglamento 2081/92 otorga un trato menos favorable a los nacionales de países no pertenecientes a las CE al requerir, en la versión inglesa, que el nacional tenga un "*legitimate interest*" (en la versión española, "legítimamente interesad[os]") para poder oponerse al registro de una indicación geográfica

95. En su Segunda comunicación, los Estados Unidos siguen afirmando que, en la versión inglesa, el apartado 1 del artículo 12^{quinqüies} del Reglamento 2081/92 otorga un trato menos favorable a los no residentes en las CE al requerirles que tengan un "*legitimate interest*" (en la versión española "legítimamente interesad[os]") para poder oponerse al registro de una indicación geográfica, mientras que para los residentes en las CE la versión inglesa del párrafo 3 del artículo 7 les exige que estén "*legitimately concerned*" (en la versión española "legítimamente interesa[os]").⁷³

96. En sus comunicaciones las CE han demostrado que no existe ninguna diferencia sustantiva entre la expresión inglesa "*legitimate interest*", utilizada en el apartado 1 del artículo 12^{quinqüies} del Reglamento 2081/92, y la expresión "*legitimately concerned*" del párrafo 3 del artículo 7.⁷⁴ Las CE creían que esto era suficientemente obvio, pero al parecer no lo es para los Estados Unidos. Por lo tanto, las CE desean hacer otras dos observaciones al respecto.

97. En primer lugar, es importante observar que la versión inglesa del apartado 2 del artículo 12^{ter}, que se refiere a la oposición a los registros de indicaciones geográficas de países terceros, y que se aplica a los residentes de las CE y de los Miembros de la OMC, exige también que haya un "*legitimate interest*" (en la versión española, que la persona esté "legítimamente afectada"). Si los Estados Unidos tuvieran razón, y la exigencia de un "*legitimate interest*" fuera más rigurosa que la que se infiere del término "*legitimately concerned*", esto significaría que los residentes de las CE podrían oponerse al registro de indicaciones geográficas de países terceros en condiciones más

⁷⁰ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 66.

⁷¹ Respuesta de las CE a la pregunta 34 del Grupo Especial, párrafo 86; Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 155.

⁷² Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 38 del Grupo Especial, párrafo 74.

⁷³ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 87 y 88.

⁷⁴ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 78 y 150 a 152; Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 160 y siguientes.

estrictas que las aplicables al registro de indicaciones geográficas de las CE. Ésta sería una consecuencia bien extraña.

98. En segundo lugar, conviene hacer referencia a las versiones española y francesa del Reglamento 2081/92, que son igualmente auténticas. De hecho, la versión francesa el apartado 3 del artículo 7, el apartado 2 del artículo 12^{ter} y el apartado 1 del artículo 12^{quinqüies} utiliza únicamente la expresión "*legitiment concerné*". La versión española del apartado 3 del artículo 7 y del apartado 1 del artículo 12^{quinqüies} emplea la expresión "legítimamente interesada", mientras que en el apartado 2 del artículo 12^{ter} se utiliza "legítimamente afectada", que no tiene un significado distinto.

99. En conclusión, entre "*legitimately concerned*" y "*legitimately interested*" sólo hay una diferencia de redacción propia del texto inglés del Reglamento, que no entraña ninguna diferencia de significado. En consecuencia, el Grupo Especial debe rechazar la alegación de los Estados Unidos.

9. Alegación 7: el Reglamento 2081/92 otorga un trato menos favorable porque un titular de un derecho no perteneciente a las CE no dispone de ningún "representante" en el comité regulatorio que lo "defienda"

100. Australia ha sostenido que el Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable porque un titular de un derecho no perteneciente a las CE no tiene ningún "representante" en el comité regulatorio que lo "defienda". En su Segunda comunicación Australia no ha facilitado ningún otro argumento que sustancie su alegación.⁷⁵ En consecuencia, la alegación de Australia debe ser desestimada.

10. Alegaciones 8 y 9: Las personas residentes o establecidas en un Estado miembro de las CE disponían de un derecho de oposición del que no disponían los nacionales de otros Miembros de la OMC

101. Australia ha alegado que existe una violación del trato nacional por el hecho de que las personas residentes o establecidas en un Estado miembro de las CE disponían de un derecho de objeción del que no disponían los nacionales de otros Miembros de la OMC, con respecto al registro de más de 120 indicaciones geográficas con el proceso normal de registro (alegación 8). Australia ha planteado una alegación similar acerca de la falta de un procedimiento de oposición con el procedimiento simplificado que preveía el artículo 17 del Reglamento 2081/92 (alegación 9).⁷⁶

⁷⁵ Lo que hace Australia, en cambio, es enfrascarse en un debate, de dos páginas y media de longitud, sobre el "procedimiento para la adopción de decisiones previsto en el artículo 15" de las CE, que culmina en la declaración de que las CE "no han refutado la premisa fáctica en que se basan las alegaciones australianas", según la cual el Comité o el Consejo "participan en el procedimiento para la adopción de decisiones aplicable en virtud del Reglamento 2081/92" (Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 59). Las CE se preguntan por qué deben "refutar" esta "premisa fáctica" dado que nunca han discutido que el Consejo o el Comité participen en determinadas condiciones en el proceso de adopción de decisiones, con arreglo al Reglamento. Lo que tuvieron que rectificar las CE fue la osada afirmación de Australia de que el Comité y/o el Consejo son en cierta forma quienes "adopta[n] las decisiones definitivas", en virtud del Reglamento (Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 79 y siguientes). Véase también la respuesta de las CE a la pregunta 40 del Grupo Especial, párrafos 105 a 107, y la Prueba documental CE - 28, que muestra que sólo tres indicaciones geográficas han sido sometidas a un reglamento adoptado por el Consejo, mientras que todas las demás se registraron de conformidad con el Reglamento de la Comisión.

⁷⁶ En su Segunda comunicación, Australia habla unas veces de "600 registros" y otras de "120" (Segunda comunicación de Australia, párrafos 17 y 185). Las CE no saben bien, pues, en qué medida Australia mantiene su argumento de que el procedimiento simplificado era incompatible con las obligaciones relativas al trato nacional. En todo caso, como han expuesto las CE en anteriores comunicaciones (Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 170 y siguientes; Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 197 y

102. En sus anteriores comunicaciones, las CE explicaron por qué estas alegaciones no pueden prosperar.⁷⁷ En primer lugar, en lo que concierne al Reglamento 2081/92, las alegaciones tienen que ver con una medida que ya no estaba en vigor cuando se estableció el Grupo Especial, y que, por consiguiente, no está comprendida en el mandato de éste. En segundo lugar, en lo referente a los registros individuales, aunque se estimase que éstos sí están comprendidos en el mandato del Grupo Especial, no puede decirse que violen ninguna obligación de trato nacional.

103. En su Segunda comunicación escrita Australia no da ninguna respuesta coherente a las comunicaciones de las CE.⁷⁸ En particular, Australia no parece considerar que el Reglamento 2081/92, por una parte, y los registros individuales, por la otra, sean medidas separadas. En consecuencia, Australia no indica claramente si sus alegaciones están relacionadas con el Reglamento 2081/92, o con los registros individuales. No obstante, esta clara distinción es esencial para determinar si las medidas de referencia están comprendidas en el mandato del Grupo Especial y, en tal caso, si violan las obligaciones relativas al trato nacional.

104. En lo referente al Reglamento 2081/92, las CE ya demostraron en su anterior comunicación que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia no se refería claramente a las versiones históricas del Reglamento como la "medida en litigio" en la presente diferencia.⁷⁹ Lo que es más importante, no corresponde a Australia ampliar el mandato del Grupo Especial, contrariamente al objeto y fin del ESD. La solución de diferencias en el marco del ESD sirve para dirimir litigios acerca de medidas en vigor y no para dar opiniones sobre agravios históricos, en particular cuando no se ha determinado hasta qué punto se supone que estos agravios todavía tienen vigencia. Por ello, el presente Grupo Especial, como todos los grupos especiales anteriores de la OMC, debe decidir sobre la medida en litigio tal y como existía en el momento en que se estableció el Grupo.

105. En cuanto a los registros individuales, es evidente que estos registros todavía están en vigor. Sobre la base de la resolución preliminar formulada por el Grupo Especial, y a los efectos de las presentes actuaciones, las CE se basan en el supuesto de que los registros individuales están comprendidos en el mandato del actual Grupo Especial.⁸⁰

106. No obstante, se trata de saber si esos registros violan las obligaciones de trato nacional. Hasta ahora Australia no ha demostrado sus afirmaciones al respecto; en cambio, ha tratado de hacer recaer la carga de la prueba en las CE, reprochándoles su afirmación de que los registros son compatibles con las obligaciones de trato nacional "sin ningún argumento justificativo".⁸¹ En este contexto, parece necesario recordar que es Australia, y no las CE, quien tiene que demostrar que existe una violación.

siguientes), la alegación 9 también carece de fundamento porque, en primer lugar, nunca hubo ningún derecho de oposición en el contexto del procedimiento simplificado, tanto para residentes nacionales como para residentes extranjeros, y, en segundo lugar, porque estas reclamaciones no están comprendidas en el marco temporal del Acuerdo sobre los ADPIC, definido en el párrafo 1 del artículo 70 del mismo.

⁷⁷ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 156 y siguientes; Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 168 y siguientes.

⁷⁸ Segunda comunicación escrita de Australia, párrafos 15 a 19 y 185.

⁷⁹ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 174.

⁸⁰ Las CE se reservan el derecho a plantear esta cuestión en el contexto de una posible apelación.

⁸¹ Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 185. Véase también la respuesta de Australia a la pregunta 93 del Grupo Especial.

107. Las CE sostienen que Australia no ha demostrado la existencia de esa violación. Australia presentó la actual alegación en el contexto de las obligaciones de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC; no obstante, no ha explicado cómo el registro de una indicación geográfica particular puede constituir una violación de las obligaciones de trato nacional.

108. Probablemente consciente de esta omisión, Australia, en sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial, se ha referido a otras disposiciones de la OMC violadas por los registros individuales, y en particular al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC⁸²; sin embargo, no ha ofrecido la menor prueba de tal violación. Australia ha reconocido que no puede indicar una sola marca de fábrica o de comercio australiana que resultase violada por el registro de una indicación geográfica con arreglo al Reglamento 2081/92⁸³, y ha añadido que el Grupo Especial ha "optado" por no identificar intereses comerciales específicos que puedan resultar afectados por la medida de las CE.⁸⁴ Las CE no saben cuáles son las razones de esta opción, pero sus consecuencias son claras: Australia no ha demostrado su alegación, y por consiguiente ésta debe ser rechazada.

109. Australia ha aducido también que las CE piden al Grupo Especial que constate que "los marcos legislativos de corta duración" no están incluidos en el procedimiento de solución de diferencias de la OMC. A este respecto, merece la pena señalar que han pasado 11 años desde que se aprobó el Reglamento 2081/92 y su modificación en virtud del Reglamento 692/2003. Difícilmente puede considerarse que este marco legislativo sea de "corta duración". Las CE no saben por qué Australia no presentó sus alegaciones relativas al trato nacional cuando todavía estaba en vigor el Reglamento 2081/92, pero ahora no puede presentar estas alegaciones contra los registros individuales, cuando no lo hizo contra la medida que presuntamente constituía la violación, o sea el propio Reglamento.

110. En conclusión, el Grupo Especial debe resistirse firmemente al intento de Australia de resucitar alegaciones hipotéticas, en flagrante transgresión de la letra y el espíritu del ESD.

B. REQUISITO PROHIBIDO DE DOMICILIO O ESTABLECIMIENTO (PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, JUNTO CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO DE PARÍS)

111. Los Estados Unidos han planteado algunas alegaciones referentes al párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, junto con el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París. Las CE consideran que las alegaciones relativas al párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París no están comprendidas en el mandato del Grupo Especial. A título subsidiario las CE demostrarán que estas alegaciones son infundadas.

1. Las alegaciones basadas en el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París no están comprendidas en el mandato del Grupo Especial

112. En primer lugar, las alegaciones basadas en el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París no pertenecen al mandato del Grupo Especial.

113. El párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París contiene una prohibición de las condiciones de domicilio o establecimiento que es independiente del párrafo 1 del artículo 2 de este mismo Convenio. Los reclamantes lo han negado porque la expresión "ello no obstante", al comienzo del

⁸² Respuesta de Australia a la pregunta 92 del Grupo Especial.

⁸³ Respuesta de Australia a la pregunta 93 del Grupo Especial.

⁸⁴ Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 10.

párrafo 2 del artículo 2, establece una "vinculación" entre las dos disposiciones.⁸⁵ Las CE no están de acuerdo. La expresión "ello no obstante" indica una contradicción entre las disposiciones; más que vincular, separa: del empleo de esta expresión se desprende claramente, por lo tanto, que el párrafo 2 del artículo 2 contiene una obligación que va más allá del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París.

114. De hecho, los argumentos de los Estados Unidos se basan en el supuesto de que el párrafo 2 del artículo 2 es una obligación jurídica distinta. En su Primera comunicación escrita, los Estados Unidos alegaron que las condiciones de domicilio o de establecimiento estaban "directamente" prohibidas por el párrafo 2 del artículo 2.⁸⁶ En su Segunda comunicación escrita, los Estados Unidos hablan de una obligación "conforme al párrafo 2 del artículo 2, de no imponer ningún requisito relativo al domicilio o al establecimiento".⁸⁷

115. No obstante, las solicitudes de establecimiento de grupos especiales de los Estados Unidos y Australia no contienen ninguna referencia explícita al párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París, ni presentan ninguna reclamación acerca de la aplicación de condiciones ilícitas de domicilio o establecimiento por las CE.

116. En su comunicación los Estados Unidos sólo responden que "las CE tenían conocimiento claramente de la naturaleza de la reclamación de los Estados Unidos".⁸⁸ Las CE niegan formalmente este extremo. Hasta que se presentó la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, las CE no sabían que los Estados Unidos tenían el propósito de alegar que la medida comunitaria conllevaba de modo implícito condiciones ilícitas de domicilio o establecimiento. Además, las CE observan que el argumento estadounidense contradice su respuesta a la solicitud de resolución preliminar de las CE, en la que los Estados Unidos anunciaron que el motivo preciso por el que el Reglamento 2081/92 es incompatible con las obligaciones derivadas de la OMC sería objeto de futuras comunicaciones de los Estados Unidos.⁸⁹

117. En consecuencia, el Grupo Especial debe constatar que las reclamaciones relativas al párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París no están comprendidas en su mandato.

2. Alegación 10: El Reglamento 2081/92 exige que los nacionales de países no pertenecientes a las CE se establezcan en las CE como condición para el registro de indicaciones geográficas

118. Los Estados Unidos han alegado que el Reglamento 2081/92 exige que los nacionales de países no pertenecientes a las CE se establezcan en las CE como condición para el registro de indicaciones geográficas. Como expusieron las CE en anteriores comunicaciones⁹⁰, esta alegación es infundada porque, en primer lugar, las indicaciones geográficas relativas a una zona situada en un país de la OMC pueden registrarse en virtud del Reglamento 2081/92; en segundo lugar, el derecho a registrar una indicación geográfica no depende del domicilio o el establecimiento y, en tercer lugar, el

⁸⁵ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 80; Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 27.

⁸⁶ Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 85.

⁸⁷ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 79.

⁸⁸ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 83.

⁸⁹ Respuesta de los Estados Unidos de 15 de marzo de 2004, párrafo 36.

⁹⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 176 y siguientes.

párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París no puede excluir medidas que garanticen que un producto es originario de la zona geográfica a la que se refiere una indicación geográfica protegida.

119. En su Segunda comunicación, los Estados Unidos respondieron que lo que dicen es, simplemente, que las CE no pueden exigir que la zona geográfica a la que se refiere una indicación esté situada en las Comunidades.⁹¹

120. No obstante, como indicaron las CE en su respuesta a la alegación 1, el Reglamento 2081/92 no contiene ningún requisito de esta clase. Las indicaciones geográficas relativas a una zona situada en otro país Miembro de la OMC pueden registrarse con arreglo al Reglamento 2081/92. Esta razón, por sí sola, ya impide decir que el Reglamento 2081/92 establece un requisito de domicilio.⁹²

121. En consecuencia, la alegación estadounidense debe ser rechazada.

3. Alegación 11: El Reglamento 2081/92 exige que los nacionales de países no pertenecientes a las CE se establezcan en las CE como condición para presentar una oposición

122. En su Segunda comunicación, los Estados Unidos siguen alegando que el Reglamento 2081/92 prevé una condición de domicilio o establecimiento porque una persona "debe tener residencia o establecimiento en las CE para poder presentar una oposición de conformidad con el procedimiento de oposición del artículo 7".⁹³

123. Como han indicado ya las CE, esta alegación es manifiestamente infundada. No se trata de saber si una persona puede presentar una oposición "de conformidad con el procedimiento de oposición del artículo 7", sino, simplemente, si puede presentar una oposición. Las personas residentes o establecidas en países de la OMC pueden presentar una oposición con arreglo al apartado 1 del artículo 12*quinquies* y al apartado 2 del artículo 12*ter*, y por lo tanto están exactamente en la misma posición que las personas residentes o establecidas en las CE.

124. Por consiguiente, la alegación de los Estados Unidos debe ser rechazada.

C. TRATO NACIONAL CON ARREGLO AL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO III DEL GATT

1. El Reglamento 2081/92 no es incompatible con el párrafo 4 del artículo III del GATT (alegaciones 12 a 15)

125. Los reclamantes han presentado un cierto número de alegaciones al amparo del párrafo 4 del artículo III del GATT, relativas al registro de indicaciones geográficas extranjeras, el requisito de las estructuras de control, la transmisión y la verificación de las solicitudes de registro, el requisito de que se indique el país de origen para las indicaciones geográficas homónimas y, por último, la presunta tendenciosidad general del proceso de adopción de decisiones.

⁹¹ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 85.

⁹² Además, las CE recuerdan que, independientemente de que se trate de indicaciones geográficas comunitarias o extranjeras, el Reglamento 2081/92 no prevé ningún requisito de domicilio o establecimiento sino que simplemente exige que se establezca un pliego de condiciones que garanticen que los productos poseen efectivamente una calidad, renombre o características específicas imputables a su origen geográfico (véase la Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 183).

⁹³ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 86.

126. Todas estas alegaciones contienen afirmaciones de que se otorga un trato menos favorable, similares a las que se hicieron en relación con el Acuerdo sobre los ADPIC. En sus segundas comunicaciones los reclamantes no han añadido ningún argumento nuevo a sus alegaciones al amparo del párrafo 4 del artículo III. En consecuencia, las CE pueden remitirse a lo que dijeron anteriormente con respecto a los argumentos de los reclamantes, en relación con el Acuerdo sobre los ADPIC.

127. Sin embargo, hay un aspecto específico que se plantea en relación con el GATT y acerca del cual las CE desean formular algunas observaciones. Se trata de la alegación estadounidense de que el requisito de que se indique el país de origen para las indicaciones geográficas homónimas constituye una violación del párrafo 4 del artículo III del GATT. Las CE observan que, en su Segunda comunicación, tanto los Estados Unidos como Australia reconocen que el párrafo 1 del artículo IX del GATT exime los requisitos de marcado del país de origen de las obligaciones relativas al trato nacional del párrafo 4 del artículo III.⁹⁴ Sin embargo, los Estados Unidos no ofrecen ninguna explicación convincente del por qué esta exención no se aplicaría al requisito de etiquetado del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92, suponiendo que este requisito viole efectivamente las obligaciones de trato nacional.

128. El único argumento de los Estados Unidos es que el Reglamento 2081/92 no es un requisito "general" de marcado. No obstante, la palabra "general" no aparece en el párrafo 1 del artículo IX del GATT. Este párrafo se refiere simplemente a los requisitos de marcado del país de origen, independientemente de que se apliquen a todos los productos importados o solamente a algunos. Las CE tampoco entienden qué lógica tendría una disposición que permitiese someter todos los productos importados al marcado del país de origen, y no sólo algunos de ellos.

129. La lógica perversa de la alegación estadounidense -y la de la reclamación similar de Australia en relación con el Acuerdo OTC- se refleja también en la práctica de los Estados Unidos y Australia con respecto al marcado de origen. A diferencia de las CE, tanto los Estados Unidos como Australia exigen la indicación del país de origen en todos los productos importados.⁹⁵ Esta es una condición para importar cualquier producto en los Estados Unidos o Australia, cuya observancia es obligatoria y que no se aplica a los productos nacionales.

130. Es asombroso que los Estados Unidos y Australia, al tiempo que aplican requisitos de marcado del país de origen discriminatorios y de carácter absoluto, acusen a las CE de aplicar una disposición de etiquetado limitada, completamente razonable y no discriminatoria que permite distinguir entre dos indicaciones geográficas homónimas.

131. En opinión de las CE, el Grupo Especial debe resistirse a este intento de aplicar un doble rasero para los Miembros de la OMC, y en consecuencia ha de rechazar la alegación.

2. La medida estaría justificada por el apartado d) del artículo XX del GATT

132. A nivel subsidiario, las CE consideran que si el Grupo Especial constatará que el Reglamento 2081/92 entraña un trato menos favorable para los productos extranjeros al prescribir la existencia de estructuras de control, la transmisión y verificación de las solicitudes por el gobierno del país tercero y la indicación del país de origen para las indicaciones geográficas homónimas, este trato menos favorable estaría justificado por el apartado d) del artículo XX del GATT.

⁹⁴ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 99; Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 212.

⁹⁵ Véase, para los Estados Unidos 19 CFR 134.11 (CE - Prueba documental 66); para Australia, véase la Ley de Comercio (Designaciones Comerciales) (CE - Prueba documental 67) y el Reglamento de Comercio (Importaciones), Reglamento 8 c) i) (CE - Prueba documental 68).

133. En su Segunda comunicación los reclamantes afirman que las CE no han demostrado que las presuntas incompatibilidades estén justificadas por el apartado d) del artículo XX del GATT.⁹⁶ No obstante, en su Segunda comunicación las CE explicaron en detalle por qué el requisito de las estructuras de control, el requisito de la transmisión y verificación de las solicitudes por el gobierno del país tercero y la indicación del país de origen para las indicaciones geográficas homónimas, son necesarios para garantizar la observancia del Reglamento 2081/92.⁹⁷

134. Hasta ahora los Estados Unidos y Australia no han rebatido estos argumentos de las CE. Tampoco han demostrado que la medida comunitaria se aplique de un modo que constituya una discriminación arbitraria o injustificable entre países en los que prevalecen las mismas condiciones, o que constituya una restricción encubierta del comercio internacional.

135. Por consiguiente, las medidas de referencia están justificadas por el apartado d) del artículo XX del GATT, y las mencionadas alegaciones deben ser rechazadas.

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

136. Las CE comentarán ahora las alegaciones estadounidenses según las cuales el Reglamento 2081/92 es incompatible con la obligación de otorgar el trato de nación más favorecida en virtud del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC y del párrafo 1 del artículo I del GATT.

A. ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

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

137. Inicialmente los Estados Unidos afirmaron que el Reglamento 2081/92 es incompatible con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque los nacionales de Miembros de la OMC que satisfacen las condiciones de reciprocidad y equivalencia reciben un trato más favorable que los que no las satisfacen.

138. En su Segunda comunicación los Estados Unidos han ampliado esta reclamación y ahora afirman que tres aspectos distintos del Reglamento 2081/92 constituyen una violación de las obligaciones relativas al trato de nación más favorecida, a saber⁹⁸:

- la aplicación de las condiciones de "reciprocidad y equivalencia" (**alegación 16**);
- el requisito de las estructuras de control (**alegación 16bis**);
- el requisito de una "participación sustancial" en la administración y aplicación del Reglamento de las CE (**alegación 16ter**).

⁹⁶ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 100; Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 181.

⁹⁷ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 228 a 242 (que incluyen, por referencia, los argumentos comunitarios en respuesta a las alegaciones acerca de la disposición relativa al trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC).

⁹⁸ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 104.

139. En lo que concierne a la primera alegación, las CE han confirmado ya que no aplican condiciones de reciprocidad y equivalencia a otros Miembros de la OMC. Por esta sola razón la alegación estadounidense ya carece de fundamento. Además, las CE han explicado que, aunque el párrafo 1 del artículo 12 fuera aplicable a Miembros de la OMC, esa disposición se limita a fijar las condiciones en que puede aplicarse el Reglamento 2081/92, pero no confiere ninguna ventaja en el sentido del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por último, las CE han explicado también que el Reglamento 2081/92 no entraña ninguna discriminación basada en la nacionalidad.⁹⁹ Por todos estos motivos, esta alegación de los Estados Unidos debe ser rechazada.

140. En lo referente a la alegación 16*bis*, las CE han explicado en detalle que el requisito de las estructuras de control no es una "equivalencia con otro nombre", sino que se aplica a productos específicos.¹⁰⁰ Esto significa que la cuestión de la existencia de estructuras adecuadas de control debe evaluarse por separado para cada solicitud. No existe una norma que implique que para ciertos países se supone automáticamente que existen estructuras de control, mientras que para otros se supone que no existen.

141. Esto no se aplica solamente a las solicitudes de países terceros, sino también a las solicitudes de las CE. De hecho, cada solicitud debe contener una indicación del órgano de control competente.¹⁰¹ Si no se indica ningún órgano de control, o si el órgano de control indicado no se ajusta a los requisitos del artículo 10 del Reglamento 2081/92, la indicación geográfica no puede registrarse. Así pues, el requisito de las estructuras de control se aplica de un modo absolutamente no discriminatorio; no hay discriminación sobre la base de la nacionalidad, ni sobre la base del origen del producto. En consecuencia, la alegación 16*bis* debe ser rechazada.

142. En lo relativo a la alegación 16*ter*, que los Estados Unidos han planteado por primera vez, pueden hacerse básicamente las mismas objeciones. No hay ninguna norma en el Reglamento 2081/92 que indique cuáles Miembros de la OMC pueden transmitir y verificar solicitudes de registro, y cuáles no pueden hacerlo. De hecho, los Estados Unidos ni siquiera afirman esto, sino que dicen que algunos Miembros de la OMC "no podrían tramitar las solicitudes de registro, mientras que otros sí podrían hacerlo".¹⁰² Este argumento carece de fundamento. El Reglamento no exige nada que esté fuera de las posibilidades de cualquier Miembro de la OMC cuyo gobierno funcione normalmente.

143. En realidad -y esto se aplica desde luego a los propios Estados Unidos- no se trata de una cuestión de capacidad, sino de voluntad. Los Estados Unidos han indicado claramente que no están dispuestos a cooperar en el proceso de registro previsto en el Reglamento 2081/92. Sin embargo, no se trata de una opción imputable a las CE; en consecuencia, la alegación 16*ter* también debe ser rechazada.

⁹⁹ Véase la Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 228 y siguientes; Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 245 y siguientes.

¹⁰⁰ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 96 y siguientes; véase *supra*, párrafos 54 y siguientes.

¹⁰¹ Véase por ejemplo las solicitudes que figuran en CE - Prueba documental 51 a CE - Prueba documental 54, CE - Prueba documental 56.

¹⁰² Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 107.

2. Alegación 17: Con arreglo al Reglamento 2081/92, un Estado miembro de las CE otorga un trato más favorable a los nacionales de otros Estados miembros de las CE que el que otorga a los nacionales de Miembros de la OMC no pertenecientes a las CE

144. Los Estados Unidos han alegado que, con arreglo al Reglamento 2081/92, un Estado miembro de las CE otorga un trato más favorable a los nacionales de otros Estados miembros de las CE que el que otorga a nacionales de Miembros de la OMC no pertenecientes a las CE.

145. En sus comunicaciones escritas las CE ya han explicado que esta alegación no se sostiene.¹⁰³ En particular, cabe señalar que las CE son un Miembro inicial de la OMC. Las medidas con las que las CE armonizan su legislación interna no son las medidas con las que los Estados miembros se conceden ventajas "mutuas". Como el Reglamento 2081/92 es una medida de las CE, los Estados Unidos han presentado correctamente su reclamación contra las CE, y no contra sus Estados miembros.

146. Por obvio que esto parezca, en su Segunda comunicación los Estados Unidos persisten en esgrimir sus falaces argumentos. En particular, los Estados Unidos alegan que el mandato del Grupo Especial incluye "medidas conexas de aplicación y observancia", entre ellas las medidas adoptadas por los Estados miembros. Sobre esta base, los Estados Unidos piden al Grupo Especial que "examine" si las medidas de los Estados miembros de las CE están conformes con las obligaciones relativas al trato de NMF.

147. Ante todo, las CE observan que los Estados Unidos no han indicado de qué medidas de los Estados miembros están hablando, y en qué modo se supone que estas medidas violan las obligaciones dimanantes de la OMC. En consecuencia, los Estados Unidos no han proporcionado pruebas suficientes que demuestren la existencia de una violación.

148. Además, las CE observan que la presente diferencia se refiere a medidas adoptadas por las Comunidades. El hecho de que en otros muchos sectores de la legislación comunitaria los Estados miembros de las CE tengan ciertas responsabilidades en la ejecución del Reglamento 2081/92, es irrelevante. Por lo general la ejecución de las leyes de las CE no corre a cargo de autoridades de nivel comunitario, sino que más bien se recurre a las autoridades de los Estados miembros, que en esta situación actúan *de facto* como órganos de la Comunidad, por lo cual sería ésta la responsable con arreglo a la normativa de la OMC y al derecho internacional en general. En este contexto, es interesante observar que el Tribunal Europeo de Justicia respaldó la competencia de las CE respecto de un acuerdo comprendido en la política comercial común, sosteniendo al mismo tiempo que "tiene poca importancia que las obligaciones y las cargas financieras inherentes a la ejecución del acuerdo previsto corran directamente por cuenta de los Estados miembros".¹⁰⁴

149. En consecuencia, cuando los Estados miembros de las CE toman medidas para ejecutar la legislación comunitaria, estas medidas se derivan de dicha legislación, están comprendidas en la competencia de la Comunidad y es la Comunidad la que es responsable de ellas, y no los Estados miembros. No puede considerarse pues que con estas medidas un Estado Miembro de la OMC conceda una ventaja a otro, o que estas medidas permitan "eludir las obligaciones relativas al trato de NMF" hacia otros Miembros de la OMC. Además, el hecho de que las obligaciones relativas al trato de NMF no se apliquen no significa que otras obligaciones dimanantes de la OMC, y en particular las relativas al trato nacional, resulten inaplicables.

¹⁰³ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 249 y siguientes; Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 252 y siguientes.

¹⁰⁴ Opinión 1/75, *Local Cost Standard*, [1975] ECR 1355 (CE . Prueba documental 69).

150. Las CE observan también que esta alegación estadounidense no tiene nada que ver con la protección de las indicaciones geográficas, sino que es de carácter horizontal. Las CE han aprobado decenas de miles de leyes armonizando sus legislaciones internas. Si los Estados Unidos tuvieran razón, cabría suponer que el entero cuerpo de leyes de las Comunidades debería aplicarse a los Estados Unidos, y desde luego a cualquier otro Miembro de la OMC. Esto no puede ser así, y, que las CE sepan, ningún otro Miembro lo ha pretendido.

151. Para poner punto final a este tema, diremos que esta alegación es un intento poco feliz de socavar la integridad del ordenamiento jurídico de las CE, y el Grupo Especial debe rechazarla en consecuencia.

B. ALEGACIÓN 18: AL SOMETER EL REGISTRO DE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE UN PAÍS TERCERO A LAS CONDICIONES DE RECIPROCIDAD Y EQUIVALENCIA, LA MEDIDA COMUNITARIA ES INCOMPATIBLE CON LA OBLIGACIÓN DE CONCEDER EL TRATO DE NACIÓN MÁS FAVORECIDA PREVISTA EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO I DEL GATT

152. Los Estados Unidos han aducido que, al someter el registro de las indicaciones geográficas de países terceros a condiciones de reciprocidad y equivalencia, la medida comunitaria es incompatible con la obligación de conceder el trato de nación más favorecida prevista en el párrafo 1 del artículo I del GATT.

153. Como explicaron ya las CE en su comunicación escrita, el Reglamento 2081/92 no es incompatible con el párrafo 1 del artículo I.¹⁰⁵ En su Segunda comunicación, los Estados Unidos no han presentado ningún argumento específico respecto del párrafo 1 del artículo I del GATT, sino que simplemente se han remitido a sus argumentos acerca del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁰⁶ En consecuencia, las CE pueden remitirse también a los argumentos que formularon anteriormente, en su respuesta a la alegación de los Estados Unidos respecto del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁰⁷ Así pues, esta alegación debe ser rechazada.

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

154. En esta sección de nuestra declaración nos ocuparemos de las alegaciones presentadas en relación con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC y, en particular, las relativas al problema de la "coexistencia". En sus escritos de réplica los reclamantes no han presentado ningún argumento nuevo con respecto a sus otras reclamaciones. En cuanto a esas alegaciones, las CE se remiten a sus anteriores comunicaciones al Grupo Especial.

¹⁰⁵ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 259.

¹⁰⁶ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 114 y 115.

¹⁰⁷ En la Segunda comunicación estadounidense no se ve claramente si los Estados Unidos consideran también que el requisito de los procedimientos de control y de transmisión y verificación de las solicitudes por el gobierno del país de origen de la indicación geográfica constituye una violación del párrafo 1 del artículo I del GATT. Si es esto lo que pretenden los Estados Unidos, las CE pueden remitirse a su respuesta a las reclamaciones relativas al artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, a título subsidiario las CE consideran que estas medidas estarían justificadas por el apartado d) del artículo XX del GATT, de conformidad con lo que se ha indicado ya en respuesta a las alegaciones referentes al párrafo 4 del artículo III del GATT.

- A. 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, PORQUE PERMITE LA COEXISTENCIA DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO ANTERIORES

1. Apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92

155. Las CE han demostrado que la coexistencia de indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriores, de conformidad con el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento 2081/92, no sería incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, aunque la interpretación de esta disposición hecha por los reclamantes, y de su relación con la Sección 3 de la Parte II, fuera correcta:

- en primer lugar, el criterio para registrar las marcas de fábrica o de comercio limita *a priori* la posibilidad de un conflicto entre las indicaciones geográficas y las marcas de fábrica o de comercio anteriores;
 - en segundo lugar, si se planteara este conflicto, el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 ofrece los medios necesarios a los titulares de marcas de fábrica o de comercio para oponerse al registro de *cualquier* indicación geográfica que induzca a error, o invalidarla;
 - por último, las disposiciones del Reglamento 2081/92, junto con otras disposiciones de la legislación comunitaria y las leyes sobre competencia desleal de los Estados miembros, ofrecen los medios necesarios para garantizar que, en la práctica, las indicaciones geográficas registradas no se utilicen de un modo que induzca a confusión.
- a) Posibilidad de registrar las denominaciones geográficas como marcas de fábrica o de comercio

156. Las CE han expuesto en detalle los criterios para registrar las marcas de fábrica o de comercio, porque estos criterios definen el contexto jurídico en el cual debe aplicarse el apartado 3 del artículo 14. Por consiguiente, es esencial entender bien estos criterios para interpretar correctamente el apartado 3 del artículo 14.

157. Contrariamente a lo que afirman los reclamantes, las CE no han dicho nunca que "las marcas de fábrica o de comercio registradas válidas no pueden incluir ciertos elementos geográficos".¹⁰⁸ Es más, de ser así habría sido innecesario incluir el apartado 3 del artículo 14 en el Reglamento 2081/92. Las CE han explicado que, con la legislación comunitaria en materia de marcas de fábrica o de comercio, los términos que son indicaciones geográficas, o pueden considerarse como tal razonablemente en el futuro, no pueden registrarse válidamente como marcas de fábrica o de comercio salvo que hayan adquirido un carácter distintivo (un "significado secundario") mediante el uso. De ahí la referencia expresa del apartado 3 del artículo 14 a los criterios que son pertinentes para determinar este carácter distintivo adquirido.

158. Los hechos confirman la posición de las CE. Ni los reclamantes ni terceras partes han podido identificar una sola indicación geográfica, de las más de 600 registradas por las CE, que dé lugar a una probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio anterior. En cambio, los Estados Unidos citan ejemplos hipotéticos, relativos al queso de la Luna o a los productos tropicales de Portugal.

¹⁰⁸ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 169.

159. Australia afirma que los criterios relativos al registro, de la Directiva sobre marcas de fábrica o de comercio, no se aplican a las marcas registradas antes de su adopción.¹⁰⁹ Australia no ha tenido en cuenta que, con arreglo a la Directiva sobre marcas, las razones para denegar un registro sirven también para invalidar las marcas de fábrica o de comercio existentes, incluidas las anteriores a la Directiva, salvo que los Estados miembros hayan dispuesto otra cosa. Además, no puede decirse que la Directiva sobre marcas fuera innovadora a este respecto. Antes de que se adoptase la mencionada Directiva, las leyes sobre marcas de fábrica o de comercio de los Estados miembros preveían ya criterios similares para el registro, al igual que las leyes de casi todos los demás países, incluidos los reclamantes.

160. A su vez, los Estados Unidos alegan que el razonamiento de las CE no se aplicaría a las indicaciones geográficas registradas que no consistan en el nombre de un lugar.¹¹⁰ Los Estados Unidos están equivocados. La Directiva sobre marcas prohíbe el registro de marcas de fábrica o de comercio que consistan en "signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar ... la procedencia geográfica".¹¹¹ Términos como "Feta" o "Reblochon" son indicaciones indirectas de origen y, por consiguiente, responden a esta descripción aunque no sean nombres de lugares. En todo caso, la Directiva sobre marcas prohíbe también el registro de términos que sirvan para designar la "especie", "calidad" u "otras características" de los productos.¹¹²

b) Los reclamantes han interpretado erróneamente el apartado 3 del artículo 14

161. Las CE han demostrado que, lejos de ser la única interpretación razonable del apartado 3 del artículo 13, la interpretación de esta disposición que hacen los reclamantes no se compadece con el significado corriente de sus términos. Además, la interpretación de los reclamantes no es razonable ni viable en la práctica, y no puede conciliarse con los términos de otras disposiciones del Reglamento 2081/92.

162. Australia afirma que "el término 'inducir a error' establece una norma probatoria más estricta que 'inducir a confusión'".¹¹³ En el mejor de los casos, esto podría considerarse una interpretación posible de "inducir a error". Pero Australia no ha demostrado que la interpretación que hacen las CE de "inducir a error" sea menos razonable, o que sea imposible interpretar la expresión "inducir a error" de modo compatible con el párrafo 1 del artículo 16. De hecho, ni siquiera el diccionario confirma la interpretación australiana. Como Australia ha reconocido, uno de los significados corrientes del término inglés "misleading" es "confusing".¹¹⁴ Lo propio puede decirse de las otras versiones lingüísticas del Reglamento 2081/92. Por ejemplo, el término inglés "mislead" se ha traducido por "inducir a error" en la versión española. Según el Diccionario de la Real Academia Española, uno de los significados corrientes de la palabra "error" es "equivocación, confusión".¹¹⁵ Además, la interpretación que hace la Comunidad del término "misleading" está corroborada contextualmente por la letra b) del apartado 5 del artículo 7 del Reglamento 2081/92, que dispone que la Comisión adoptará una decisión respecto a las oposiciones basadas en "los riesgos reales de confusión".

¹⁰⁹ Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 91.

¹¹⁰ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 168.

¹¹¹ Véase el apartado c) del párrafo 1 del artículo 3 de la Directiva sobre marcas.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 104.

¹¹⁴ Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 104.

¹¹⁵ Diccionario de la Real Academia Española, 20ª edición, 1984 (CE - Prueba documental 70).

163. Por su parte, los Estados Unidos persisten en su equivocada teoría de que el apartado 3 del artículo 14 se aplica solamente a un determinado subconjunto de marcas de fábrica o de comercio. Pero esto no es lo que dice ese apartado. El apartado 3 del artículo 14 no dice que el registro se denegará cuando induzca a confusión con una marca de fábrica o de comercio *a condición* de que dicha marca se haya utilizado durante un largo período y *a condición* también de que goce de un considerable renombre y notoriedad. Lo que dice este párrafo es que el registro se denegará cuando la denominación propuesta pueda inducir a error "*habida cuenta del* renombre o de la notoriedad de una marca y de la duración del uso de la misma". Así pues, la duración del uso y el renombre o notoriedad no son "requisitos previos de umbral" para la aplicación del apartado 3 del artículo 14; son criterios para determinar si la indicación geográfica induce a error. Como se ha indicado anteriormente, el apartado 3 del artículo 14 menciona expresamente esos criterios porque serán especialmente pertinentes, dado que los términos geográficos no son de por sí distintivos como marcas de fábrica o de comercio.

164. Los Estados Unidos observan que el artículo 6*bis* del Convenio de París y los párrafos 2 y 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC confieren protección adicional a las llamadas "marcas notoriamente conocidas", y que el renombre, la notoriedad y la duración del uso son "factores" utilizados generalmente para determinar si una marca de fábrica o de comercio puede considerarse "notoriamente conocida".¹¹⁶ Pero de esto no se sigue lógicamente que esos factores *sólo* sean pertinentes como "requisitos previos de umbral" para la aplicación de las disposiciones de referencia. La duración del uso y el renombre/notoriedad son criterios pertinentes para determinar la probabilidad de confusión con *cualquier* marca de fábrica o de comercio. En particular, independientemente de que una marca tenga suficiente renombre o notoriedad para ser considerada "marca notoriamente conocida" de conformidad con el artículo 6*bis* del Convenio de París, su renombre o notoriedad (o la falta de los mismos) serán también pertinentes a los efectos de establecer la probabilidad de confusión con un signo para productos similares, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 16.

165. Los Estados Unidos mencionan también¹¹⁷ las disposiciones llamadas de "antidilución" de la Directiva sobre marcas y el Reglamento de la marca comunitaria, que confieren protección a una marca de fábrica o de comercio a pesar de la falta de similitud entre los productos de que se trate, "cuando la marca goce de renombre". En el contexto de estas disposiciones, el "renombre" hace las veces de "requisito previo de umbral". Pero esto no significa que, con arreglo a la legislación comunitaria sobre marcas de fábrica o de comercio, el renombre sólo sea pertinente para esa finalidad, ni tampoco que el renombre relativamente importante que exige el Tribunal Europeo de Justicia¹¹⁸, o la OAMI¹¹⁹, al aplicar esas disposiciones pueda extrapolarse al apartado 3 del artículo 14. Esta norma está vinculada a la amplia protección concedida por las disposiciones "antidilución" y no estaría justificada en una situación en la que intervinieran signos para productos similares.

166. El décimo párrafo del preámbulo de la Directiva sobre marcas de fábrica o de comercio dice que la apreciación del riesgo de confusión,

depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.

¹¹⁶ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 146.

¹¹⁷ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 150.

¹¹⁸ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 151.

¹¹⁹ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 152.

167. Interpretando la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva sobre marcas, que es el equivalente del párrafo 1 del artículo 16, el Tribunal Europeo de Justicia ha dicho que¹²⁰:

... el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior... Así pues, como la protección de una marca registrada depende, según la letra b) del apartado 1) del artículo 4 de la Directiva, de la existencia de un riesgo de confusión, aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo *bien intrínseco*, o bien gracias a lo *conocidas* que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor.

168. Esto confirma que el renombre, además de ser un "requisito previo de umbral" para la aplicación de ciertas disposiciones que prevén protecciones adicionales para marcas de renombre considerable, también es un criterio general para determinar la probabilidad de confusión con *cualquier* marca de fábrica o de comercio.

169. La legislación de las CE sobre marcas comerciales no es en modo alguno única a este respecto.¹²¹ Casi todos los demás Miembros aplican criterios similares.¹²² En los Estados Unidos, entre los factores que deben considerarse para determinar la probabilidad de confusión en las actuaciones por infracción figura la llamada "fuerza" de la marca de fábrica o de comercio.¹²³ Las marcas de fábrica o de comercio que consisten en términos descriptivos, como nombres de lugares, se

¹²⁰ Caso C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha contra Metro Goldwyn-Mayer Inc.*, ECR [1998] I-5507, párrafo 18 (CE - Prueba documental 71). Sin cursivas en el original.

¹²¹ Según el Manual sobre marcas de fábrica y de comercio de la OMPI:

Si la marca que ha sido infringida es utilizada, el ámbito de su utilización puede incidir en la determinación de la similitud susceptible de crear confusión. La utilización intensiva incrementa el carácter distintivo de la marca, así como el riesgo de ser confundida con marcas notoriamente conocidas, aun si los productos en que se utiliza la marca infringida son menos similares o si la similitud de las marcas es menos aparente.

OMPI, Introducción al derecho y a la práctica en material de marcas. Conceptos básicos. Manual de formación de la OMPI, Ginebra 1994, 2ª edición, punto 6.2.3 *in fine* (CE - Prueba documental 72).

El Manual de la OMPI distingue la pertinencia del uso intensivo como factor que influye en el criterio de similitud que induce a confusión, de la protección dada a marcas notoriamente conocidas más allá del alcance de la similitud que induce a confusión (*ibid.*, punto 6.2.4).

¹²² Por ejemplo, el artículo 6 5) de la Ley sobre Marcas de Fábrica o de Comercio del Canadá (CE - Prueba documental 73) dispone lo siguiente (sin cursivas en el original):

al determinar si una marca de fábrica o de comercio o una denominación comercial induce a confusión, el tribunal o el Secretario, según proceda, tendrá en cuenta todas las circunstancias del caso, entre ellas: a) el carácter inherentemente distintivo de las marcas de fábrica o de comercio o las denominaciones comerciales y *la medida en que hayan llegado a ser conocidas*; b) *el tiempo en que se hayan utilizado las marcas de fábrica o de comercio o las denominaciones comerciales*; c) la naturaleza de los productos, servicios o actividad comercial; d) la naturaleza del comercio, y e) el grado de similitud entre las marcas de fábrica o de comercio o las denominaciones comerciales, en parecido físico o sonoro, o por las ideas que sugieren.

¹²³ Véase por ejemplo *Polaroid Corp. v. Polarad Elect. Corp.*, 287 F.2d 492 (2d Cir.) certificación denegada, 368 U.S. 820 (1961) (CE - Prueba documental 74). *E.I. DuPont DeNemours & Co. Application of*, 476 F.2d 1357 (Cust. & Pat. App. 1973), 261 (CE - Prueba documental 75).

consideran inherentemente "débiles" y sólo se protegen en la medida en que se demuestra la existencia de un "significado secundario".¹²⁴ A su vez, el significado secundario se mide con arreglo a criterios tales como el renombre, la notoriedad o la duración del uso.¹²⁵

170. Aun menos pertinentes son las referencias estadounidenses al Reglamento de las CE para el vino.¹²⁶ Es más, el mencionado Reglamento demuestra lo contrario. Las diferencias entre el apartado 3 del artículo 14 y la disposición correspondiente del Reglamento para el vino hacen ver que las autoridades comunitarias tenían la intención de aplicar una norma distinta en el contexto del Reglamento 2081/92.

171. Los Estados Unidos alegan que la interpretación comunitaria del apartado 3 del artículo 14 es una novedad que contradice anteriores disposiciones de las CE. Dado el tono en que se hace esta acusación, era de esperar que los Estados Unidos pudieran presentar pruebas creíbles que la corroboren. No ha sido así.

172. Los Estados Unidos citan tres elementos "probatorios":

- El primero es una diapositiva incluida en una presentación publicitaria efectuada por una comisión oficial de bajo nivel en Tokio en la cual, por razones pedagógicas, se describen los requisitos del apartado 3 del artículo 14 de una forma excesivamente simplista. Ni que decir tiene que esta diapositiva no posee ninguna fuerza jurídica.
- La segunda es un pasaje de la Guía del Reglamento 2081/92, de la Comisión de las CE.¹²⁷ No obstante, el pasaje en cuestión repite literalmente el texto del apartado 3 del artículo 14 y, por consiguiente, no confirma la interpretación estadounidense. Los Estados Unidos atribuyen gran importancia al hecho de que este pasaje afirma que el apartado 3 del artículo 14 es "la única circunstancia" en la que una "marca de fábrica o de comercio conflictiva" (o sea, una marca de fábrica o de comercio que da lugar a una de las situaciones indicadas en el apartado 1 del artículo 13) impide el registro de la indicación geográfica. No obstante, la interpretación comunitaria no contradice este extremo. Independientemente de cuál sea la interpretación correcta del apartado 3 del artículo 14, no cabe duda de que la situación mencionada en dicho artículo es la "única circunstancia" en la que el registro de una indicación geográfica debe denegarse. La referencia a "otros casos", en el pasaje citado por los Estados Unidos, es una alusión a las otras situaciones previstas en el apartado 1 del artículo 13, en las que una marca de fábrica o de comercio "entra en conflicto" con una indicación geográfica.

¹²⁴ Véase por ejemplo *AMF Inc. v. Sleekcraft Boats*, 5499 F.2d 341 (9th Cir. 1979) (CE - Prueba documental 76).

¹²⁵ Véase por ejemplo *Zatarian's, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc.*, 698 F.2d 786 (5th Cir. 1983) (CE - Prueba documental 77).

¹²⁶ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 152.

¹²⁷ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 155, con referencia a Estados Unidos - Prueba documental 24.

- La tercera es una declaración de "motivación ministerial" que acompaña al artículo 45 de la Ley sobre protección de marcas de fábrica o de comercio y de indicaciones geográficas, de Hungría.¹²⁸ Contrariamente a lo afirmado por los Estados Unidos, esta disposición no pone en práctica el Reglamento 2081/92, el cual, tratándose de un reglamento directamente aplicable, y no de una directiva, no debe ni necesita ser aplicado por los Estados miembros. La disposición de referencia se aplica a productos no comprendidos por el Reglamento 2081/92, respecto de los cuales los Estados miembros retienen la competencia de adoptar sus propias normas. Las CE encuentran bastante curioso que los Estados Unidos consideren más autorizada la interpretación de un Reglamento comunitario hecha por un ministro de un Estado Miembro para explicar una enmienda a una ley de ese Estado Miembro que, respecto de este punto, no aplica la legislación comunitaria, que la interpretación hecha por las autoridades de las CE de un Reglamento comunitario que han redactado y aprobado esas mismas autoridades y que en la fecha de la adhesión de Hungría a las CE llevaban interpretando y aplicando más de 15 años. Pero, naturalmente, no hay que olvidar que los Estados Unidos parten del supuesto de que las instituciones comunitarias son el único gobierno del mundo que no tiene derecho a deferencia alguna por parte de los grupos especiales.¹²⁹

173. Las CE han señalado que el resultado de la interpretación del párrafo 3 del artículo 14 hecha por los Estados Unidos sería inconciliable con otras disposiciones del Reglamento 2081/92 y, en particular, con el apartado 4 del artículo 7.¹³⁰ En su respuesta, los Estados Unidos observan que estas dos disposiciones se aplican conjuntamente.¹³¹ Sin embargo, esto no explica todavía por qué el apartado 4 del artículo 7 permite presentar oposiciones con respecto a *cualquier* marca de fábrica o de comercio, y no sólo a las marcas "notoriamente conocidas". No tendría objeto admitir una oposición basada en ciertas razones si, en todo caso, no fuera posible rechazar la oposición alegando estas mismas razones. Los Estados Unidos no han respondido a esta observación.

- c) El apartado 3 del artículo 14 confiere derechos ejecutables a los titulares de marcas de fábrica o de comercio

174. Los Estados Unidos aducen que, aunque la interpretación que hacen las Comunidades del apartado 3 del artículo 14 fuera correcta, esta disposición "simplemente autoriza a las CE a denegar el registro de una indicación geográfica"¹³², pero no confiere derechos a los titulares de las marcas.¹³³

175. Los Estados Unidos se equivocan de nuevo. Cuando aplican el apartado 3 del artículo 14, las autoridades comunitarias tienen un margen de apreciación para determinar los hechos pertinentes. Pero, una vez han decidido, sobre la base de los hechos, que una indicación geográfica propuesta

¹²⁸ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 148.

¹²⁹ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 1 del Grupo Especial, párrafos 8 y 18.

¹³⁰ El apartado 3 del artículo 12^{ter} y el párrafo 2 del artículo 12^{quinquies} establecen que los criterios del apartado 4 del artículo 7 se aplicarán también a la admisibilidad de las oposiciones del registro de indicaciones geográficas extranjeras y a las oposiciones a indicaciones geográficas de las CE, de países no pertenecientes a las Comunidades.

¹³¹ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 161.

¹³² Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 54. Véanse también las respuestas de los Estados Unidos a las preguntas 14 (párrafo 41) y 67 (párrafo 87) del Grupo Especial.

¹³³ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 136.

induciría a error, están obligados a denegar el registro de esa indicación geográfica, y no simplemente autorizados.

176. Además, el apartado 3 del artículo 14 confiere derechos a los titulares de las marcas de fábrica o de comercio que tienen fuerza ejecutiva ante los tribunales.

177. De conformidad con el artículo 230 del Tratado CE, si un titular de una marca de fábrica o de comercio puede demostrar que una decisión de registrar una indicación geográfica le atañe directa e individualmente, podrá interponer un recurso de anulación ante el Tribunal Europeo de Justicia contra la decisión, alegando que es incompatible con el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92.

178. En todo caso, los titulares de una marca de fábrica o de comercio pueden plantear la invalidez del registro de una indicación geográfica ante los tribunales de los Estados miembros, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 234 del Tratado CE. Por ejemplo, un titular de una marca podría interponer una denuncia por infracción, al amparo del Reglamento sobre la marca comunitaria o de la legislación sobre las marcas de fábrica o de comercio de un Estado miembro, contra el usuario de una indicación geográfica registrada, aduciendo que el registro de la indicación geográfica es inválido porque es incompatible con el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92. El tribunal nacional tendría que solicitar entonces a el Tribunal Europeo de Justicia un dictamen preliminar sobre la validez del registro. Este dictamen sería vinculante para el tribunal nacional. A diferencia del recurso de anulación, la posibilidad de pedir un dictamen preliminar no está sujeta a ningún plazo temporal.¹³⁴

179. Australia ha dicho que la decisión de registrar una indicación geográfica con arreglo al Reglamento 2081/92 sólo está sujeta a revisión judicial "respecto de cuestiones de derecho".¹³⁵ Esto es erróneo. El Tribunal Europeo de Justicia puede examinar no solamente cuestiones de derecho sino también la evaluación fáctica efectuada por las autoridades de registro, tanto en los recursos de anulación al amparo del artículo 230 del Tratado CE como en el contexto de un dictamen preliminar sobre la validez del registro de conformidad con el artículo 234 de este mismo Tratado.

d) La legislación comunitaria ofrece los medios para impedir los usos de una indicación geográfica registrada que induzcan a confusión

180. Los Estados Unidos siguen argumentando que, si bien el apartado 3 del artículo 14 impide el registro de indicaciones geográficas que induzcan a confusión, no ofrece los medios de impedir que una indicación geográfica registrada se utilice subsiguientemente de un modo que induzca a confusión.

181. Los Estados Unidos piden a las CE que prevean una reparación contra el uso de una indicación geográfica registrada, que el párrafo 1 del artículo 16 no requiere y que pocos Miembros, o ninguno, proporcionan contra el uso de una marca de fábrica o de comercio registrada. El registro de una marca de fábrica o de comercio confiere un derecho a utilizar este signo.¹³⁶ Por esta razón, en la

¹³⁴ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 138.

¹³⁵ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 152.

¹³⁶ Por ejemplo, el artículo 122 de la Ley sobre Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia, de 1995 (CE - Prueba documental 7) dispone que:

Independientemente de lo dispuesto en el artículo 120, una persona no violará una marca de fábrica o de comercio registrada cuando: [...] e) la persona ejerza un derecho a usar una marca de fábrica o de comercio, que se le ha conferido en virtud de la presente Ley.

mayoría de las jurisdicciones un titular de una marca de fábrica o de comercio no puede impedir que el titular de otra marca registrada utilice el signo a que se refiere el registro, salvo que pida y obtenga primero la cancelación, invalidación o caducidad de dicho registro.¹³⁷ En la legislación de las CE, la relación entre las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas registradas se basa en el mismo principio. El titular de una marca de fábrica o de comercio no puede impedir que los titulares de derechos sobre una indicación geográfica registrada utilicen la denominación registrada, so pretexto de que esta denominación induce a confusión. No obstante, como se ha explicado anteriormente, el titular de una marca de fábrica o de comercio tiene derecho a pedir un dictamen judicial que confirme que el registro de la indicación geográfica es inválido por esos motivos.

182. Los Estados Unidos sostienen que, en la práctica, pueden plantearse cuestiones sobre el alcance exacto del término "denominación registrada". No obstante, esta misma clase de cuestiones puede plantearse con respecto al registro de una marca de fábrica o de comercio. El que un determinado signo esté o no comprendido en un registro particular es una cuestión fáctica que deben resolver los tribunales caso por caso. No es cosa que deba decidir este Grupo Especial, y desde luego no podría en ningún caso decidirlo en abstracto.

183. Los Estados Unidos también aducen que podría producirse una confusión si la indicación geográfica se utilizase "en formas imprevisibles, de manera similar a una marca".¹³⁸ Esto refleja ciertas nociones preconcebidas sobre el uso de las marcas y las indicaciones geográficas, que no están basadas en el Acuerdo sobre los ADPIC y que las CE no comparten. Por ejemplo, las CE no están de acuerdo en que las "representaciones pictóricas" del envoltorio de cuatro quesos de las CE incluidas en Estados Unidos - Prueba documental 52 ("Esrom", "Bra", "Bitto" y "Tomme de Savoie") demuestran que las indicaciones geográficas se utilizan "al modo de una marca de fábrica o de comercio".¹³⁹ Lo que demuestran más bien estas representaciones es, simplemente, que las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas pueden presentarse de un modo similar. Decir que esto se hace "al modo de una marca" es suponer que las marcas de fábrica o de comercio gozan de prioridad respecto al uso de ciertos tipos o estilos de presentación.

184. Lo que los Estados Unidos llaman "de manera similar a una marca" es, en realidad, una manera legítima, corriente y predecible de utilizar una indicación geográfica, por lo menos en las CE. Los consumidores de las CE están familiarizados con el uso de indicaciones geográficas para los alimentos. Las valoran tanto o más que las marcas de fábrica o de comercio al hacer sus decisiones de compra, y esperan que se utilicen, como dicen los Estados Unidos, "de manera similar a una marca". Por ejemplo, los consumidores italianos están probablemente más interesados en que su queso sea "Bra" genuino (y no, por ejemplo, "Butti"), que en que haya sido producido por la empresa "Vittorio" o por otro fabricante de queso, máxime teniendo en cuenta que las condiciones para el uso de la

El artículo 120 define cuándo se considera que una marca de fábrica o de comercio ha sido violada (CE - Prueba documental 78). El artículo 23 de la Ley sobre Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia, de 1995 (CE - Prueba documental 79) aclara además que:

Si marcas de fábrica o de comercio que son sustancialmente idénticas o engañosamente similares han sido registradas por más de una persona (con respecto a los mismos bienes o servicios, o a diferentes bienes o servicios), el titular registrado de una cualquiera de esas marcas no tendrá derecho a impedir que el titular registrado de cualquier otra de las marcas utilice esa marca de fábrica o de comercio, salvo en la medida en que el primer titular esté autorizado a hacerlo por el registro de su marca de fábrica o de comercio.

¹³⁷ Véase, por ejemplo, el artículo 95 del Reglamento de la marca comunitaria.

¹³⁸ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 131.

¹³⁹ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 133.

indicación geográfica garantizan que todos los quesos Bra tienen características homogéneas, independientemente de la marca. Al efectuar la evaluación prevista en el párrafo 3 del artículo 14, las autoridades de las CE suponen que la indicación geográfica propuesta se utilizará, como dicen los Estados Unidos, "de manera similar a marca". Por consiguiente, si las autoridades comunitarias llegan a la conclusión de que una indicación geográfica no "induce a error", ello es debido a que consideran que esta denominación tampoco "induce a error" cuando se utiliza, como dicen los Estados Unidos "de manera similar a una marca".

185. Por último, Las CE recuerdan de nuevo que, si bien los titulares de una indicación geográfica tienen un derecho positivo a utilizar la denominación registrada, ello no significa que estén autorizados a utilizarla de cualquier manera concebible. Como se explicó anteriormente¹⁴⁰, el uso de una denominación registrada como indicación geográfica, al igual que el uso de una indicación registrada como marca, está sujeto a disposiciones generalmente aplicables de la Directiva 2000/13 referentes al etiquetado, la presentación y la publicidad de los alimentos¹⁴¹, de la Directiva 84/450 sobre la publicidad engañosa¹⁴², y de las leyes de competencia desleal de los Estados miembros.¹⁴³

2. Párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC

a) La relación existente entre la Sección 3 de la Parte II y el párrafo 1 del artículo 16

186. Los Estados Unidos han afirmado que "el Grupo Especial no necesita considerar siquiera el párrafo 5 del artículo 24 para constatar una violación del párrafo 1 del artículo 16, ya que el párrafo 5 del artículo 24 es una excepción a la protección de las indicaciones geográficas y no a la protección de las marcas".¹⁴⁴

187. Como hemos demostrado anteriormente, este argumento es especioso. Es verdad que el párrafo 5 del artículo 24 limita la "protección de las indicaciones geográficas". Pero, a su vez, las medidas adoptadas para aplicar la "protección de las indicaciones geográficas" con arreglo a la Sección 3 de la Parte II limitan la "protección de las marcas". Así pues, al definir el alcance de la "protección de las indicaciones geográficas", el párrafo 5 del artículo 24 define al mismo tiempo el alcance de la "protección de las marcas". En otras palabras, como ha reconocido Australia¹⁴⁵, junto con otras disposiciones de la Sección 3 de la Parte II, el párrafo 5 del artículo 24 define los límites entre el derecho a proteger las indicaciones geográficas y la obligación de proteger las marcas de fábrica o de comercio. Lo que ha de determinar el Grupo Especial es si la coexistencia prevista en el Reglamento 2081/92 está comprendida en los límites definidos por el párrafo 5 del artículo 24.

¹⁴⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 319. Véanse también las respuestas de las CE y de sus Estados miembros al examen con arreglo al párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, que figura en el documento IP/C/W/117/Add.10 (CE - Prueba documental 29).

¹⁴¹ CE - Prueba documental 30.

¹⁴² CE - Prueba documental 31.

¹⁴³ En las respuestas de los Estados miembros al examen efectuado con arreglo al párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, figuran referencias a sus leyes pertinentes (CE - Prueba documental 32).

¹⁴⁴ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 173.

¹⁴⁵ Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 96.

188. Además, el párrafo 1 del artículo 16 debe leerse juntamente con el párrafo 2 del artículo 15. De conformidad con esta disposición, los Miembros tienen derecho a denegar (y por inferencia a invalidar) el registro de marcas de fábrica o de comercio por una serie de motivos relacionados con la "forma" de la marca. Sin embargo, este derecho está condicionado por el párrafo 5 del artículo 24 que establece que, al aplicar la protección de una indicación geográfica, los Miembros no pueden invalidar una marca registrada con anterioridad "por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica". Como el párrafo 5 del artículo 24 limita el derecho de los Miembros a invalidar el registro de ciertas marcas de fábrica o de comercio, de conformidad con la Sección 2 de la Parte III, al propio tiempo podría limitar algunas de las obligaciones dimanantes del registro de estas marcas, al amparo de esta misma sección.

b) El significado del "derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio"

189. A estas alturas ya está claro que la cuestión esencial que tiene que resolver el Grupo Especial es la interpretación de la frase "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio". Australia y los Estados Unidos han propuesto interpretaciones distintas y contradictorias de esta frase.

190. Australia dice que la frase "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio" se aplica solamente a las marcas adquiridas mediante el uso.¹⁴⁶ No obstante, esta interpretación crea problemas evidentes, que Australia no ha tenido en cuenta. En primer lugar, no puede conciliarse con el significado corriente del término "marca de fábrica y de comercio", que abarca todas las marcas. Además, del modo en que se utiliza en todo el Acuerdo sobre los ADPIC, el término "marca de fábrica o de comercio" comprende los dos tipos de marcas. Cuando los redactores quisieron distinguir entre las marcas de fábrica o de comercio registradas y las adquiridas mediante el uso, lo hicieron expresamente, como en el párrafo 1 del artículo 16 o en el artículo 21.

191. Australia sugiere que la frase "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio" está vinculada a la referencia que figura al comienzo del párrafo 5 del artículo 24, a la situación creada cuando "los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso". Pero, en tal caso, habría sido más lógico decir que la aplicación de la protección de las indicaciones geográficas "no prejuzgará... los derechos a una marca de fábrica o de comercio adquiridos mediante el uso". Los Estados Unidos contradicen expresamente la posición australiana, afirmando que "'en el texto el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio' no se vincula expresamente a las marcas cuyos derechos se hayan adquirido mediante su uso".¹⁴⁷

192. Además, al alegar que la frase "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio" se refiere exclusivamente a las marcas adquiridas mediante el uso, y al no discutir que esta frase no incluye el derecho a impedir que otros utilicen esta marca, Australia reconoce que el párrafo 5 del artículo 24 prevé la coexistencia de indicaciones geográficas y marcas adquiridas anteriormente mediante el uso. Australia sugiere que la coexistencia está justificada en el caso de las marcas no registradas, porque el párrafo 1 del artículo 16 sólo exige que se confieran derechos exclusivos a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas.¹⁴⁸ No obstante, el párrafo 1 del artículo 16 reserva expresamente el derecho de los Miembros a otorgar derechos sobre la base del uso, incluidos los derechos exclusivos. Australia no explica cómo el párrafo 5 del artículo 24, que Australia insiste en que no es una excepción al párrafo 1 del artículo 16, puede limitar el derecho de los Miembros a proteger marcas no registradas, con arreglo al mencionado párrafo 1 del artículo 16.

¹⁴⁶ Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 100.

¹⁴⁷ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 70 del Grupo Especial, párrafo 105.

¹⁴⁸ Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 100.

193. A su vez, los Estados Unidos alegan que la frase "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio" significa, de hecho, "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio y, además, a excluir a los demás de su uso". Esta interpretación no puede conciliarse con el significado corriente de esta frase ni con el significado que se le da habitualmente en la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio, incluida la legislación estadounidense. Australia contradice expresamente la posición de los Estados Unidos al mostrarse de acuerdo con las CE en que la frase "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio" no significa el derecho *exclusivo* a utilizar esta marca.¹⁴⁹

194. Los Estados Unidos tratan de hacer más elástico el significado de la frase "el derecho a hacer uso de la marca de fábrica o de comercio", recurriendo a lo que denominan una interpretación "contextual". Es cierto, desde luego, que la finalidad de una marca de fábrica o de comercio es distinguir los productos de una cierta empresa. Pero de ello no se sigue, lógicamente, que el "derecho a utilizar una marca de fábrica o de comercio" sea inherentemente exclusivo. En la práctica, el derecho a utilizar una marca no siempre es exclusivo. Si lo fuera, habría sido superfluo prever, en el párrafo 1 del artículo 16, que las marcas de fábrica o de comercio registradas han de ser exclusivas. Por otra parte, con la interpretación estadounidense todo derecho conferido a los titulares de marcas de fábrica o de comercio no registradas sobre la base del uso tendría que ser exclusivo. Y sin embargo, aunque esto quizá sea cierto en general, el Acuerdo sobre los ADPIC no establece ninguna obligación de conferir estos derechos exclusivos, como ha recalcado Australia.¹⁵⁰

195. Los Estados Unidos se confunden entre la marca de fábrica o de comercio, que es un signo, y los derechos que la ley puede conferir sobre dicho signo. El que una marca de fábrica o de comercio sea un signo, y no un derecho, es confirmado por el hecho de que una empresa puede utilizar un signo como marca de fábrica o de comercio aunque no haya adquirido ningún derecho sobre él. En la mayoría de los países, incluidos casi todos los Estados miembros de las CE, los derechos sobre una marca de fábrica o de comercio sólo se adquieren en el registro. En otras palabras, una empresa no tiene ningún derecho sobre una marca de fábrica o de comercio, incluido el derecho a utilizarla, salvo que lo registre y cuando lo registre. Pero nada impide a una empresa utilizar una marca no registrada para distinguir sus productos, aunque no tenga derecho a ella, a condición de que no viole los derechos de otra empresa. En otros países, entre ellos los Estados Unidos, es posible adquirir derechos sobre una marca de fábrica o de comercio mediante su uso. Pero incluso en esos países es necesario, antes de adquirir un derecho sobre la marca, que la marca se haya utilizado durante un determinado período. Esto confirma que una cosa es utilizar un signo como marca de fábrica o de comercio y otra tener derecho a utilizar esta marca, por no hablar de un derecho exclusivo.

c) La validez del registro

196. Aunque los dos reclamantes discrepan en cuanto al significado de la frase "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio", ambos sostienen que la frase "no prejuzgará... la validez del registro" significa que la aplicación de la protección de las indicaciones geográficas no puede prejuzgar el derecho a excluir a otros del uso de la marca de fábrica o de comercio.

197. Esta interpretación confunde el registro con el ejercicio de uno de los derechos que puede conferir el registro. El hecho de que la validez del registro no pueda "prejuzgarse" significa que los Miembros no pueden cancelar el registro, ni limitar su alcance o su duración. Esto no significa que se prohíba a los Miembros adoptar cualquier medida que pueda afectar al ejercicio de los derechos del titular de una marca registrada. Además, con la interpretación de los reclamantes, la frase "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio" sería redundante y superflua. Si la obligación de

¹⁴⁹ Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 100.

¹⁵⁰ Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 100.

no prejuzgar el derecho exclusivo a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio hubiera sido inherente a la obligación de no prejuzgar la validez de la marca, no habría tenido sentido especificar que la aplicación de la protección de las indicaciones geográficas no debe prejuzgar "el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio".

198. Los reclamantes sugieren¹⁵¹ que, si bien el derecho a excluir a otros es inherente a la "validez" del registro en virtud del párrafo 1 del artículo 16, el "derecho a hacer uso de una marca" no lo es. Sin embargo, el derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio es el derecho más esencial del titular de una marca registrada: lo es incluso más que el derecho a excluir a otros. Las marcas de fábrica o de comercio son por lo general exclusivas, pero no de manera inherente; de ahí la obligación prevista en el párrafo 1 del artículo 16. Por otra parte, una marca de fábrica o de comercio registrada que no confiera el derecho al uso de la misma carecería de significado. El derecho a hacer uso de una marca está implícito en la Sección 2 de la Parte III y también lo está, por ejemplo, en el párrafo 1 del artículo 16. El derecho a impedir que otros hagan uso de un signo que daría lugar a una probabilidad de confusión con la marca registrada presupone que el titular de la marca registrada puede utilizar dicha marca, porque de lo contrario no habría ninguna posibilidad de confusión. El derecho a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio está implícito en el artículo 19, que prevé que, para mantener un registro, los Miembros pueden exigir el uso de la marca. Y también está implícito en el artículo 20, que establece que el uso de una marca de fábrica o de comercio no ha de complicarse injustificablemente.

199. Si los redactores estimaron necesario especificar en el párrafo 5 del artículo 24 que la aplicación de la protección de las indicaciones geográficas no prejuzgará el derecho más esencial del titular de una marca registrada ("el derecho a hacer uso de ella"), pero no el derecho a excluir a otros de su uso, ello implica claramente que no tenían el propósito de impedir que los Miembros limitasen el ejercicio de este último derecho para permitir el uso de una indicación geográfica en coexistencia con una marca de fábrica o de comercio amparada en la cláusula de anterioridad.

3. Párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC

200. Las CE han alegado que, independientemente de que el párrafo 5 del artículo 24 prevea la coexistencia de indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriores, están obligadas a mantener esta coexistencia en virtud de la obligación de *statu quo* contenida en el párrafo 3 del artículo 24.¹⁵²

201. Los reclamantes entienden el párrafo 3 del artículo 24 como si estuviera sujeto a la salvedad de que los Miembros están exentos de la obligación de no reducir la protección de las indicaciones geográficas, en caso de que esta protección no fuera compatible con las disposiciones de la Sección 2 de la Parte III.¹⁵³ Pero el párrafo 3 del artículo 24 no prevé esta salvedad. Los Estados Unidos sugieren que el mencionado párrafo 3 está sujeto a las disposiciones del párrafo 1 del artículo 1.¹⁵⁴ Pero el párrafo 1 del artículo 1 sólo rige cuando un Miembro decide voluntariamente aplicar una protección más amplia. En cambio, el párrafo 3 del artículo 24 no sólo *permite* a los Miembros aplicar una protección más amplia, sino que les *exige* que lo hagan. Esta obligación no está subordinada por ningún concepto a la obligación impuesta por el párrafo 1 del artículo 16; las dos tienen el mismo rango. Así pues, la interpretación del párrafo 3 del artículo 24 que hacen los reclamantes crearía un auténtico conflicto entre esta disposición y el párrafo 1 del artículo 16.

¹⁵¹ Véase por ejemplo la Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 99.

¹⁵² Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 312 a 314.

¹⁵³ Véase por ejemplo la Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 189 y 190.

¹⁵⁴ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 191.

202. La distinción que hacen los reclamantes entre la "aplicación" de la Sección 2 y la de la Sección 3 es falsa, porque la protección de las indicaciones geográficas con respecto a las marcas de fábrica o de comercio es un elemento esencial e inseparable de la protección de las indicaciones geográficas prevista en la Sección 3. Varias disposiciones de la Sección 3 limitan expresamente la protección de las marcas con arreglo a la Sección 2. No hay ningún motivo para que el párrafo 3 del artículo 24 no pueda imponer una limitación adicional.

203. Los Estados Unidos dedican bastante espacio a argumentar que la interpretación comunitaria del párrafo 3 del artículo 24 habría proporcionado "una vía para eludir las disciplinas del Acuerdo sobre los ADPIC".¹⁵⁵ Las preocupaciones de los Estados Unidos son exageradas y poco convincentes.

204. En primer lugar, el párrafo 3 del artículo 24 no es una disposición abierta; sólo se aplica a las medidas que estaban vigentes antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. Los negociadores tendrían que haber conocido estas medidas. Aunque las disciplinas del Acuerdo sobre los ADPIC "fueran esencialmente convenidas"¹⁵⁶, a partir de 1991, no había nada que impidiese a los participantes reabrir la negociación del párrafo 3 del artículo 24 si hubieran considerado que otros participantes se estaban aprovechando de él para incumplir sus futuras obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC. La conducta descrita por los Estados Unidos habría sido manifiestamente contraria al principio de buena fe. La interpretación del párrafo 3 del artículo 24 no puede darse por sentada en el supuesto de que los participantes en las negociaciones han obrado de mala fe.

205. Además, los Estados Unidos exageran las oportunidades de incumplimiento. La interpretación comunitaria del párrafo 3 del artículo 24 no es extensiva a las medidas que limitan el derecho de autor o la protección de las patentes. La Sección 3 de la Parte II no se ocupa de la relación entre las indicaciones geográficas y esos derechos. Por consiguiente, no puede considerarse que las medidas que limitan estos derechos "apliquen" la Sección 3. Los Estados Unidos no explican cómo una limitación de los derechos de patente u otros derechos de propiedad intelectual puede contribuir a proteger las indicaciones geográficas. El ejemplo ofrecido por los Estados Unidos con respecto a los derechos de autor¹⁵⁷, es tan artificioso e irrealista que, más que corroborar, quita peso a su argumento.

206. Los dos reclamantes alegan que, en todo caso, el párrafo 3 del artículo 24 sólo regiría con respecto a la protección de las indicaciones geográficas individuales que se hubieran registrado antes de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.¹⁵⁸ Sin embargo, los reclamantes no abordan el argumento comunitario según el cual esto haría que el párrafo 3 del artículo 24 sólo impusiera obligaciones a los Miembros que protegieran las indicaciones geográficas mediante un sistema de registro, o cualquier otro sistema que precise el reconocimiento *ex ante* de las indicaciones geográficas.

207. Por otra parte, si se considera que, a los efectos del párrafo 3 del artículo 24, una indicación geográfica no está "protegida" si no ha sido registrada, y hasta que lo haya sido, esta misma interpretación debe aplicarse al párrafo 9 del artículo 24. En consecuencia, las CE estarían facultadas a denegar la protección a cualquier indicación geográfica estadounidense o australiana que no haya sido registrada o reconocida individualmente de otra manera en esos países.

¹⁵⁵ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 192.

¹⁵⁶ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 192.

¹⁵⁷ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 193.

¹⁵⁸ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 196 y 197; Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 115.

208. Por último, los Estados Unidos atribuyen gran importancia al hecho de que las versiones española y francesa del párrafo 3 del artículo 24 utilizan respectivamente el artículo *las/des*, antes del término "indicaciones geográficas".¹⁵⁹ Sin embargo, como cualquier persona de habla francesa o española que trate de hablar en inglés atestiguará, tanto el francés como el español utilizan liberalmente los artículos determinados en contextos en los que el inglés no los requiere. Por ejemplo, en español sería una falta gramatical grave decir "indicaciones geográficas deben ser protegidas", que sería la traducción literal de "geographical indications must be protected". Lo correcto es decir "*las* indicaciones geográficas deben ser protegidas", aunque la frase se refiera a todas las indicaciones geográficas, y no sólo a algunas de ellas.

4. Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC

209. Las CE han sostenido a título opcional que, aunque se constataste que el Reglamento 2081/92 es *prima facie* incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, la coexistencia de indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriores estaría justificada con arreglo al artículo 17 de este Acuerdo.¹⁶⁰

210. Ante todo, conviene recordar las diferencias entre la terminología del artículo 17 y la de las excepciones previstas en el artículo 13, con respecto a los derechos de autor, en el párrafo 2 del artículo 26, con respecto a los dibujos industriales y en el artículo 30, con respecto a las patentes. Estas tres disposiciones prevén, como el artículo 17, excepciones "limitadas". Pero las similitudes terminan aquí:

- a diferencia del artículo 13, el artículo 17 no prescribe que las excepciones se "circunscriban" a "determinados casos especiales";
- a diferencia del artículo 13, el párrafo 2 del artículo 26 y el artículo 30, el artículo 17 no prescribe que las excepciones "no atenten de manera injustificable contra la explotación normal" del derecho, y
- a diferencia del artículo 13, el párrafo 2 del artículo 26 y el artículo 30, el artículo 17 no prescribe que las excepciones "no causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos" del titular del derecho.

211. Todo lo que exige el artículo 17 es que la excepción sea "limitada" y que "tenga en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros". Las CE han demostrado que la coexistencia prevista en el Reglamento 2081/92 cumple ambas condiciones.

a) La excepción es "limitada"

212. Los Estados Unidos han expuesto varios argumentos para negar que la excepción alegada por las CE sea "limitada". Ninguno de ellos tiene fundamento.

213. En primer lugar, los Estados Unidos sostienen que la excepción no es "limitada" porque "no existe ninguna limitación respecto del número de posibles titulares de cada indicación geográfica".¹⁶¹ Pero lo propio puede decirse de otros nombres de lugares que no pueden clasificarse como

¹⁵⁹ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 196.

¹⁶⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 315 a 319.

¹⁶¹ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 205.

indicaciones geográficas; y sin embargo, los Estados Unidos admiten que el uso de estos nombres de lugares puede estar autorizado por el artículo 17.¹⁶²

214. Los Estados Unidos sostienen que, a diferencia de los nombres corrientes de lugares, las indicaciones geográficas no son "términos descriptivos" porque indican no sólo el origen del producto sino también ciertas características del producto imputables a ese origen.¹⁶³ En otras palabras, los Estados Unidos parecen decir que las indicaciones geográficas no son "términos descriptivos" porque son "demasiado descriptivas". Los Estados Unidos admiten que un nombre de lugar es un "término descriptivo". Y nosotros suponemos que no discutirían que un término que describe una característica de un producto también es "descriptivo". Y, sin embargo, inexplicablemente los Estados Unidos opinan que un término que indica a la vez el nombre de un lugar y una característica de un producto vinculada a ese lugar no es "descriptivo". Las CE no entienden esta lógica, que evidentemente tendría consecuencias absurdas. Por ejemplo, ello significaría que los cultivadores de vino de Santa Rita Hills, en California, habrían reunido las condiciones necesarias para beneficiarse de la excepción del artículo 17 frente a la marca registrada "Santa Rita" antes de que las autoridades estadounidenses reconocieran el nombre de lugar "Santa Rita Hills" como indicación geográfica, pero habrían perdido el derecho a beneficiarse de la excepción de resultados de este reconocimiento.¹⁶⁴

215. Además, la interpretación que hacen los Estados Unidos del término "descriptivo" del artículo 17 es contraria al significado atribuido a este término en la legislación estadounidense sobre las marcas de fábrica o de comercio. La Ley Lanham prohíbe el registro de términos que sean "principalmente *descriptivos* desde el punto de vista geográfico", salvo como marcas colectivas o de certificación. Si las indicaciones geográficas no fueran términos "descriptivos" podrían registrarse como marcas de fábrica o de comercio corrientes. Y sin embargo, como sabe bien el Grupo Especial, los Estados Unidos pretenden proteger las indicaciones geográficas, entre otras cosas mediante su registro como marcas de certificación.

216. Los Estados Unidos alegan que la excepción no es "limitada" porque no exige que la indicación geográfica se utilice "salvo como marca".¹⁶⁵ Sin embargo, este es un requisito de la legislación estadounidense sobre las marcas de fábrica o de comercio¹⁶⁶ que no está previsto en las leyes sobre marcas de fábrica o de comercio de otros muchos Miembros. Por ejemplo, todo lo que exige la legislación australiana sobre marcas es que las indicaciones de origen se utilicen "de buena fe".¹⁶⁷

217. Como se ha señalado anteriormente, el requisito de que las indicaciones geográficas no se utilicen "como marcas de fábrica o de comercio", del modo en que los Estados Unidos interpretan ese término, refleja ciertas nociones preconcebidas sobre la manera en que deben utilizarse las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas, que no encuentran confirmación en el Acuerdo sobre los ADPIC y que las CE no comparten. Al interpretar el concepto de "uso leal" es necesario

¹⁶² Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, nota 194.

¹⁶³ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, nota 194.

¹⁶⁴ 15 USC 1052 e) (CE - Prueba documental 6).

¹⁶⁵ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 199.

¹⁶⁶ 15 USC Section 1115 b) 4) (CE - Prueba documental 6).

¹⁶⁷ Artículo 122 1) a) de la Ley sobre Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia, de 1995 (CE - Prueba documental 7). Por mencionar sólo un ejemplo, el artículo 95 de la Ley sobre Marcas de Fábrica o de Comercio de Nueva Zelanda, de 2002 (CE - Prueba documental 80) establece que las indicaciones de origen deben utilizarse "de conformidad con prácticas de buena fe en la actividad industrial o comercial".

tener en cuenta los factores locales, como los hábitos y las expectativas de los consumidores, las prácticas comerciales o incluso las estructuras de producción y distribución existentes en cada país. Los Estados Unidos no pueden pensar que van a exportar sus propias nociones de "lealtad" junto con sus quesos.

218. Por otra parte, si las indicaciones geográficas no pudieran utilizarse "como marcas de fábrica o de comercio", en el sentido en que los Estados Unidos entienden este término, el uso de una indicación geográfica nunca podría dar lugar, por definición, a una probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio y, por consiguiente, no sería necesario justificarla invocando el artículo 17. Es más, los tribunales estadounidenses han interpretado la excepción de "uso leal" de los Estados Unidos en el sentido de que el uso del término descriptivo no ha de causar una probabilidad de confusión.¹⁶⁸ Como explicamos en nuestra comunicación escrita, adaptar esta interpretación al artículo 17 haría que éste fuera completamente redundante.¹⁶⁹

b) La excepción "tiene en cuenta" los intereses de los titulares de las marcas de fábrica o de comercio y de terceros

219. Contrariamente a lo que afirman los reclamantes, la legislación de las CE tiene en cuenta los intereses legítimos de los titulares de las marcas de fábrica o de comercio y de los terceros.

220. En primer lugar, aunque la interpretación que hacen los reclamantes del apartado 3 del artículo 14 fuera correcta y la disposición no impidiera el registro de todas las indicaciones geográficas que inducen a confusión, ello impediría no obstante el registro en los casos en que la probabilidad de confusión es mayor, porque las marcas de fábrica o de comercio son particularmente distintivas y pueden causar un perjuicio más importante al titular de la marca, debido al renombre y la notoriedad de ésta.

221. Esto puede compararse con la situación prevaleciente en el derecho estadounidense, que no considera *nunca* que el riesgo de una probable confusión con una marca de fábrica o de comercio existente sea motivo suficiente para denegar el reconocimiento de una indicación geográfica de los vinos.¹⁷⁰ De ahí el reconocimiento de indicaciones geográficas como "Rutherford" o "Santa Rita Hills", a pesar de que existen marcas anteriores prácticamente idénticas, como "Rutherford Vintners" y "Santa Rita", respectivamente. También en este caso la ley comunitaria protege más los derechos de los titulares de la marca que la ley estadounidense. Es más, la semana pasada el Tribunal Supremo de California confirmó una ley californiana que prohíbe el uso de cualquier marca de fábrica o de comercio que consista en una indicación geográfica reconocida de vinos de origen distinto, o comprenda dicha indicación, incluidas las marcas reconocidas con anterioridad por los reglamentos federales de etiquetado.¹⁷¹

222. Los Estados Unidos han calificado el apartado 3 del artículo 14 de excepción "restringida"¹⁷² para marcas de fábrica o de comercio "notoriamente conocidas".¹⁷³ No obstante, el apartado 3 del

¹⁶⁸ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 80 del Grupo Especial.

¹⁶⁹ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 342.

¹⁷⁰ Véase *Sociedad Anónima Viña Santa Rita v. U.S. Dept. of the Treasury*, 193 F. Supp. 2d 6 (D.D.C 2001) (Estados Unidos - Prueba documental 48).

¹⁷¹ CE - Prueba documental 81.

¹⁷² Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 208.

¹⁷³ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 208.

artículo 14 no habla de marcas de fábrica o de comercio "notoriamente conocidas". Aunque la duración del uso y el renombre y la notoriedad de la marca fueran "requisitos previos de umbral"¹⁷⁴ para la aplicación del apartado 3 del artículo 14, y no criterios para determinar la probabilidad de confusión con cualquier marca, no hay motivo para interpretar esos criterios de un modo "restrictivo". Además, los Estados Unidos no han presentado ninguna prueba de que, en la práctica, las autoridades comunitarias interpreten o apliquen "restrictivamente" estos criterios.

223. Asimismo, contrariamente a lo que afirman los Estados Unidos, no es correcto decir que la legislación de las CE "no establece límite alguno a las formas en que puede utilizarse una indicación geográfica".¹⁷⁵

224. En primer lugar, las preocupaciones expuestas por los Estados Unidos con respecto a ciertos usos no tienen que ver con el uso de una denominación registrada como indicación geográfica, sino con el uso de *otros* signos en vez de una indicación geográfica registrada, o junto con ésta. El Reglamento 2081/92 no confiere un derecho positivo a utilizar estos otros signos.

225. Por otra parte, aunque los titulares de los derechos sobre una indicación geográfica tienen un derecho positivo a utilizar la denominación registrada, esto no significa que estén autorizados a emplear esta designación de cualquier modo concebible. Como se ha explicado anteriormente¹⁷⁶, el uso de una denominación registrada como indicación geográfica, como el uso de una denominación registrada como marca de fábrica o de comercio, está sujeto a los requisitos de la Directiva 2000/13 sobre el etiquetado, la presentación y la publicidad de los productos alimenticios¹⁷⁷, y en particular del apartado a) del párrafo 1 del artículo 2, que establece que "el etiquetado y las modalidades según las cuales se realice no deberán ser de tal naturaleza que induzcan a error al comprador". Esto se aplica, entre otras cosas, a las declaraciones que inducen a error relativas al productor o a la marca de los productos.¹⁷⁸ Además, el uso de indicaciones geográficas registradas también está sometido a la Directiva 84/450 sobre la publicidad engañosa¹⁷⁹ y las leyes sobre competencia desleal de los Estados

¹⁷⁴ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 145.

¹⁷⁵ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 203.

¹⁷⁶ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 319. Véanse también las respuestas de las CE y sus Estados miembros al examen efectuado de conformidad con el párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, que figura en el documento IP/C/W/117/Add10 (CE - Prueba documental 29).

¹⁷⁷ CE - Prueba documental 30.

¹⁷⁸ Véase también el párrafo 1 del artículo 3 de la Directiva 2000/13, que prescribe que las etiquetas deben indicar, entre otras cosas:

7) el nombre o la razón social y la dirección del fabricante o del embalador o de un vendedor establecido dentro de la Comunidad ...

8) el lugar de origen o de procedencia en los casos en que su omisión pudiera inducir a error al consumidor sobre el origen o la procedencia real del producto alimenticio.

¹⁷⁹ CE - Prueba documental 31. El párrafo 2 del artículo 2 define la publicidad engañosa en los términos siguientes:

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.

miembros, incluida la legislación específica o la jurisprudencia basada en el derecho de responsabilidad civil general.¹⁸⁰

226. Los Estados Unidos han dicho que esta legislación no es pertinente¹⁸¹, pero sin dar ninguna razón precisa. Las Directivas sobre etiquetado y publicidad engañosa y las leyes sobre competencia desleal limitan el uso de indicaciones geográficas de un modo que protege los intereses de los competidores (incluidos los titulares de las marcas) y de los terceros y, por consiguiente, son pertinentes a los efectos del artículo 17. Los Estados Unidos parecen sugerir que sólo las condiciones para el uso de indicaciones geográficas que están previstas en el Reglamento 2081/92 o en las leyes de las CE sobre marcas de fábrica o de comercio son pertinentes. Pero el artículo 17 tampoco prescribe ningún método especial de aplicación. El que las condiciones para el uso de las condiciones geográficas se encuentren en el Reglamento 2081/92 o en otro instrumento jurídico es totalmente irrelevante, siempre y cuando se tengan suficientemente en cuenta los intereses legítimos de los titulares de las marcas y de los terceros.

B. ALEGACIÓN 20: EL REGLAMENTO 2081/92 NO PREVÉ LA PRESUNCIÓN DE PROBABILIDAD DE CONFUSIÓN EN EL CASO DE QUE SE UTILICE UN SIGNO IDÉNTICO PARA PRODUCTOS IDÉNTICOS

227. Las CE observan que ni Australia ni los Estados Unidos parecen discutir que los Miembros no están obligados a indicar explícitamente en su legislación la presunción probatoria de que el uso de signos idénticos para productos idénticos dará lugar a una probabilidad de confusión.¹⁸² Además, Australia opina que esta presunción sería rebatible.¹⁸³

228. Las disposiciones del apartado 3 del artículo 14 no impiden a las autoridades comunitarias aplicar la presunción. Como han demostrado las CE, al aplicar el apartado 3 del artículo 14 las autoridades no sólo deben tener en cuenta los criterios mencionados expresamente en ese párrafo sino también la similitud de productos y signos. Los reclamantes no han facilitado ninguna prueba de que, en la práctica, las CE no apliquen esta presunción; por consiguiente, los reclamantes no han demostrado sus argumentos con respecto a esta alegación.

C. ALEGACIONES 21 Y 22: EL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO 7 DEL REGLAMENTO 2081/92 ES INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC PORQUE NO PREVÉ UN DERECHO DE OPOSICIÓN

229. Las CE han demostrado que el párrafo 1 del artículo 16 no exige que se ponga a disposición un derecho de oposición al registro de otro derecho de propiedad intelectual y que, en todo caso, el Reglamento 2081/92 no limita el derecho de oposición del modo que sostiene Australia.

230. Australia aduce que "la expresión 'perjudicaría la existencia' utilizada en el apartado 4 del artículo 7¹⁸⁴ establece una norma mucho más rigurosa que la de la probabilidad de confusión".¹⁸⁵ De

¹⁸⁰ Uno de los aspectos típicamente abarcado por esas leyes es la imitación de las etiquetas y el embalaje en los casos en que no puede considerarse que sea una violación de una marca de fábrica o de comercio. Véase Introducción al derecho y a la práctica en materia de marcas. Conceptos básicos. Manual de formación de la OMPI, Ginebra 1994, 2ª edición, páginas 97 a 100 (CE - Prueba documental 82).

¹⁸¹ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 210.

¹⁸² Véase, por ejemplo, Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 137.

¹⁸³ Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 137.

¹⁸⁴ El apartado 3 del artículo 12^{ter} y el apartado 2 del artículo 12^{quinqüies} prevén, respectivamente, que los criterios del apartado 4 del artículo 7 se aplicarán también con respecto a la admisibilidad de las

nuevo Australia hace una interpretación injustificablemente restringida de los términos del Reglamento. La interpretación australiana es, en el mejor de los casos, una de las muchas interpretaciones posibles; pero ello no basta para satisfacer la obligación de Australia de demostrar sus afirmaciones. Repitamos que Australia debe demostrar que la interpretación de las CE no es razonable, y que es imposible leer el apartado 4 del artículo 7 de manera coherente con el párrafo 1 del artículo 16. Como de costumbre, Australia no considera otras versiones lingüísticas del Reglamento que arrojan luz sobre la intención del legislador comunitario. Por ejemplo, en la versión española, los términos "jeopardise the existence" se han traducido por "perjudicar la existencia". Para demostrar que ocurre esto, no es necesario probar que "la existencia misma de esta marca estaría amenazada".¹⁸⁶ Australia no tiene en cuenta el contexto pertinente, y en particular la letra b) del apartado 5 del artículo 7, que dispone que las oposiciones deberán decidirse teniendo en cuenta "los riesgos reales de confusión".¹⁸⁷ En vista de ello, no habría razón alguna para entender que el apartado 4 del artículo 7 limita las razones para presentar una oposición del modo afirmado por Australia. Además, las CE recuerdan de nuevo que Australia no ha presentado ninguna prueba de que un Estado Miembro o la Comisión hayan rechazado alguna vez una declaración de oposición por los motivos alegados por Australia.

231. Las CE desean aclarar que, cuando dijeron en su Primera comunicación que la decisión de los Estados miembros de rechazar una declaración de oposición está sujeta a revisión judicial de conformidad con la legislación nacional de cada Estado Miembro, se referían a los requisitos de procedimiento previstos en el derecho administrativo de cada Estado Miembro, y no a las razones sustantivas que puedan aducirse ante los tribunales de los Estados miembros, contrariamente a lo que parece suponer Australia.¹⁸⁸ El Reglamento 2081/92 es aplicable directamente, como todos los reglamentos de las CE. Esto significa que, si por ejemplo las autoridades de un Estado Miembro rechazan una declaración porque consideran que la parte opositora no ha demostrado que la denominación propuesta no satisface la definición de indicación geográfica del Reglamento 2081/92, los tribunales nacionales están obligados a aplicar las disposiciones pertinentes de este Reglamento, de ser necesario después de pedir un dictamen preliminar del Tribunal Europeo de Justicia.

VI. LA MEDIDA DE LAS CE ES COMPATIBLE CON LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR PROTECCIÓN A LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS DE CONFORMIDAD CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 22 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

232. Los reclamantes no han presentado ningún argumento nuevo en favor de sus alegaciones relativas al párrafo 2 del artículo 22. No obstante, las CE desean rectificar algunas afirmaciones incorrectas hechas por los reclamantes respecto de la relación entre el Reglamento 2081/92 y otros medios de protección de las indicaciones geográficas previstos en la legislación de las CE.

oposiciones al registro de indicaciones geográficas extranjeras y a las oposiciones presentadas en países no pertenecientes a las CE.

¹⁸⁵ Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 133.

¹⁸⁶ Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 133.

¹⁸⁷ En el apartado 3 del artículo 12^{ter} y en el apartado 3 del artículo 12^{quinqüies} figura una terminología parecida con respecto al registro de indicaciones geográficas de otros Miembros de la OMC y de países terceros, y el registro de indicaciones geográficas de las CE, después de que se haya presentado una oposición de un país no perteneciente a las CE.

¹⁸⁸ Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 134.

233. Australia ha afirmado que las Directivas sobre etiquetado y publicidad engañosa "no [son] 'legislación' comunitaria en el sentido de un reglamento con efecto en toda la Comunidad sobre etiquetado y publicidad engañosa".¹⁸⁹ Australia sugiere además que el Reglamento 2081/92 prevalecería sobre las medidas con que los Estados miembros aplican esas Directivas, en virtud del principio de la supremacía del derecho comunitario. Los argumentos australianos evidencian una vez más una crasa ignorancia de los principios más básicos del derecho de las CE.

234. En primer lugar, una Directiva no es menos "derecho comunitario" que un Reglamento. Además, no hay ninguna jerarquía entre un Reglamento y una Directiva. En segundo lugar, el derecho comunitario sólo prevalece sobre el derecho de los Estados miembros cuando hay un conflicto entre ellos. Como las leyes de los Estados miembros aplican las Directivas sobre el etiquetado y la publicidad engañosa, que son de por sí derecho comunitario, no puede decirse que estén en "conflicto" con el derecho de las CE. En la medida en que había un conflicto entre las Directivas y el Reglamento 2081/92, *quod non*, no podía resolverse aplicando el principio de la primacía del derecho comunitario sino que debía aplicarse el principio habitual de la prevalencia de la ley posterior.

235. Australia sugiere también que existe un conflicto entre el Reglamento 2081/92 y las leyes sobre competencia desleal de los Estados miembros¹⁹⁰, pero no consigue ofrecer ninguna prueba de que exista tal conflicto. En las CE, como en la mayoría de los países, las leyes sobre competencia desleal complementan la legislación sobre los derechos específicos de propiedad intelectual, proporcionando una protección complementaria.¹⁹¹ Así por ejemplo, una disposición del Reglamento de la marca comunitaria aclara expresamente que este Reglamento se aplica sin perjuicio de las leyes sobre competencia desleal de los Estados miembros.¹⁹² Lo propio puede decirse de la Directiva sobre marcas de fábrica o de comercio y del Reglamento 2081/92.

236. Por su parte, los Estados Unidos sugieren que el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento 2081/92 excluiría la aplicación de las Directivas sobre el etiquetado y la publicidad engañosa.¹⁹³ Los Estados Unidos no han entendido la finalidad del apartado 1 del artículo 2, que es dejar en claro que los Estados miembros no pueden adoptar ni mantener sus propios sistemas nacionales para proteger *específicamente* las indicaciones geográficas. Por ejemplo, los Estados miembros no pueden crear o mantener un registro propio de indicaciones geográficas; no obstante,

¹⁸⁹ Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 146.

¹⁹⁰ Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 171.

¹⁹¹ Véase por ejemplo el párrafo 2 del artículo 1 de *Model Provisions on Protection Against Unfair Competition*, de la OMPI (Australia - Prueba documental 9), que establece que estas disposiciones "se aplicarán independientemente de, y en adición a, cualquier disposición legislativa que proteja... las marcas de fábrica o de comercio... y otros sujetos de propiedad intelectual". El comentario de este artículo dice lo siguiente, en la parte pertinente:

El párrafo 2) deja en claro que la existencia de protección... de una marca de fábrica o de comercio ... no impide la aplicación de las disposiciones contra la competencia desleal... Así pues, la protección contra la competencia desleal constituye una especie de protección complementaria, adicional a la protección de sujetos específicos de propiedad intelectual...

¹⁹² Véase el apartado 2 del artículo 14:

El presente Reglamento no excluye que se ejerzan acciones relativas a una marca comunitaria sobre la base del derecho de los Estados miembros relativo, en particular, a la responsabilidad civil y a la competencia desleal.

¹⁹³ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 216.

las Directivas sobre etiquetado y publicidad engañosa no protegen las indicaciones geográficas como tales, sino que proporcionan protección contra cualquier designación comercial que induzca a error, incluido cualquier uso engañoso de indicaciones de fuente o de proveniencia, independientemente de que cumplan los criterios para ser consideradas indicaciones geográficas.

VII. EL REGLAMENTO 2081/92 ES COMPATIBLE CON LAS OBLIGACIONES DIMANANTES DEL ACUERDO OTC

237. Australia ha presentado dos alegaciones en relación con el 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); y
- que los artículos 4 y 10 del Reglamento 2081/92 son incompatibles con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC (alegación 38).¹⁹⁴

238. En cuanto al fondo de estas alegaciones, las CE han demostrado ya que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no entraña ninguna discriminación entre productos. En lo referente al requisito de las estructuras de control, las CE han demostrado también que estas estructuras son indispensables para el logro de los objetivos del Reglamento 2081/92. En consecuencia, no puede considerarse que restrinjan innecesariamente el comercio.

239. No obstante, para que puedan plantearse estas cuestiones en relación con el artículo 2 del Acuerdo OTC, Australia tiene que demostrar que las disposiciones pertinentes del Reglamento 2081/92 son un reglamento técnico. Las alegaciones australianas ni siquiera superan esta prueba inicial.

A. EL APARTADO 2 DEL ARTÍCULO 12 DEL REGLAMENTO 2081/92 NO ES UN REGLAMENTO TÉCNICO

240. Ante todo, la cuestión principal respecto del apartado 2 del artículo 12 es que esta disposición no establece ninguna característica para los productos identificables.

241. Australia no discute que el requisito del apartado 2 del artículo 12 no se aplica a todos los productos comprendidos por el Reglamento, sino solamente a una clase concreta de denominaciones protegidas, o sea los homónimos.¹⁹⁵ No obstante, Australia aduce que basta con que el producto sea "identificable".¹⁹⁶ Es cierto, desde luego, que no es necesario que un producto esté identificado explícitamente en el documento.¹⁹⁷ Sin embargo, el producto debería ser por lo menos identificable sobre la base del propio documento. Esto no ocurre aquí: no habiéndose presentado ninguna solicitud para el registro de denominaciones homónimas protegidas, simplemente no es posible conocer a qué producto se aplicaría este requisito.

242. En segundo lugar, el apartado 2 del artículo 12 no establece ninguna característica de los productos ni requisitos de etiquetado. Se limita a disponer que, como condición para el registro de una indicación geográfica, es necesaria la indicación del país de origen. Los requisitos específicos de etiquetado figurarán después, de conformidad con el apartado 2 h) del artículo 4 del Reglamento, en el

¹⁹⁴ Primera comunicación de Australia, párrafos 249 y siguientes.

¹⁹⁵ Segunda comunicación de Australia, párrafo 191.

¹⁹⁶ Segunda comunicación de Australia, párrafo 192.

¹⁹⁷ Informe del Órgano de Apelación, *CE - Amianto*, párrafo 70.

pliego de condiciones. En consecuencia, el apartado 2 del artículo 12 no es un reglamento técnico, sino simplemente una condición para el registro y la adquisición de un derecho de propiedad intelectual.

243. Por último, el requisito de que ha de indicarse el país de origen tampoco es un requisito de etiquetado, puesto que está relacionado con un "producto, proceso o método de producción". Contrariamente a la opinión de Australia, "origen" es un concepto distinto de "producto". Aunque puede conferir ciertas características a un producto, el origen, de por sí, no es una "característica del producto". Por este motivo, un requisito de marca de origen no está comprendido en la definición de reglamento técnico.

244. Esta interpretación también contribuye a la interpretación armoniosa de los Acuerdos de la OMC, cuya necesidad el Órgano de Apelación ha reconocido repetidamente, y que las CE han mencionado ya anteriormente.¹⁹⁸ El párrafo 1 del artículo IX del GATT prevé disciplinas concretas para el marcado de origen que excluyen, como ha reconocido Australia, toda obligación de trato nacional. No obstante, si los requisitos del marcado de origen quedasen comprendidos, en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC, la norma específica del párrafo 1 del artículo IX quedaría privada de todo alcance práctico.

245. En respuesta a la referencia de las CE al párrafo 1 del artículo IX del GATT, Australia invoca la nota interpretativa general del Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC, y afirma que, de haber un conflicto, el Acuerdo OTC prevalecería sobre el GATT.¹⁹⁹ Sin embargo, las CE no discuten que haya un conflicto; lo que afirman es que el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC y el párrafo 1 del artículo IX del GATT deben interpretarse de modo que cada uno de ellos posea su significado propio. El resultado natural de esta interpretación armoniosa es que, de conformidad con la definición de reglamento técnico, los requisitos de marcado de origen no están comprendidos en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. Las CE observan que, de no ser así, los requisitos australiano y estadounidense de marcado del país de origen para los productos importados incumplirían lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC (véanse las Pruebas documentales 66 a 68 de las CE).

B. LOS ARTÍCULOS 4 Y 10 DEL REGLAMENTO 2081/92 NO SON UN REGLAMENTO TÉCNICO

246. En cuanto al requisito de las estructuras de control estipulado en los artículos 4 y 10 del Reglamento, el problema es, de modo parecido, que no establece características del producto. Ya en sus anteriores comunicaciones las CE explicaron que un requisito de estructuras de control debía considerarse, si acaso, como un procedimiento de evaluación de la conformidad.²⁰⁰

247. En su Segunda comunicación Australia no ha facilitado ningún argumento convincente al respecto. El único argumento nuevo de Australia es que las estructuras de control podrían considerarse "procesos conexos".²⁰¹ No obstante, esto es evidentemente falso. El punto 1 del anexo I del Acuerdo OTC habla de las "características de un producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados". En consecuencia, los procesos deben estar "relacionados" con las características del producto, como ocurriría con los procesos y métodos de producción. En cambio, si la interpretación de Australia fuera correcta, todos los procedimientos de evaluación de la conformidad serían automáticamente reglamentos técnicos. Esto daría lugar a una duplicación

¹⁹⁸ Párrafo 36 *supra*.

¹⁹⁹ Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 213.

²⁰⁰ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 256.

²⁰¹ Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 202.

sistemática entre las disposiciones del Acuerdo OTC que regulan los reglamentos técnicos y las que regulan los procedimientos de evaluación de la conformidad.

248. Por consiguiente, ninguna de las disposiciones que Australia discute pueden considerarse un reglamento técnico. Por consiguiente, las reclamaciones australianas en relación con el Acuerdo OTC deben rechazarse.

VIII. CONCLUSIÓN

249. Por los motivos expuestos, las CE piden al Grupo Especial que no considere ninguna alegación que no esté comprendida en su mandato, y que rechace todas las demás alegaciones de los reclamantes.

*

* *

Muchas gracias por su atención. Así termina nuestra declaración, y quedamos en espera de responder a las preguntas que el Grupo Especial desee hacernos.

ANEXO B-7

**RESPUESTAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS A LAS PREGUNTAS
FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL DESPUÉS DE LA
SEGUNDA REUNIÓN SUSTANTIVA**

**Cuadro de asuntos de la OMC y el GATT a que
se hace referencia en las respuestas**

Título abreviado	Título completo y referencia
<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 - Reglamento sobre piezas y componentes</i>	<i>CE - Reglamento relativo a la importación de piezas y componentes</i> , Informe del Grupo Especial, adoptado el 16 de mayo de 1990, L/6657 - IBDD/37S/147
<i>Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Corea - Medidas que afectan a las importaciones de carne vacuna fresca, refrigerada y congelada</i> , WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, adoptado el 10 de enero de 2001
<i>Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derechos de Autor</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Estados Unidos - Artículo 110 5) de la Ley de Derecho de Autor</i> , WT/DS160/R, adoptado el 27 de julio de 2000

GLOSARIO

Comisión, Comisión de las CE	Comisión de las Comunidades Europeas
Comité	Comité de representantes de los Estados miembros al que se hace referencia en el artículo 15 del Reglamento 2081/92 del Consejo
Reglamento de la marca comunitaria	Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, en su forma enmendada
Consejo, Consejo de las CE	Consejo de la Unión Europea
<i>Tribunal de Justicia, Tribunal de Justicia Europeo</i>	Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
ESD	Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias
CE	Comunidades Europeas
GATT	Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
IG	Indicación geográfica
Estados miembros, Estados miembros de las CE	Estados miembros de la Unión Europea
Diario Oficial	Diario Oficial 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
Reglamento 2081/92, Reglamento	Reglamento (CEE) N° 2081/92 (14 de julio de 1992) del Consejo relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios, en su forma enmendada a la fecha de establecimiento del Grupo Especial
Acuerdo SMC	Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias
Directiva de la marca comunitaria	Primera Directiva 89/104 del Consejo, de 20 de diciembre, sobre la marca comunitaria, en su forma enmendada
Acuerdo OTC	Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio
Acuerdo sobre los ADPIC	Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
Acuerdo sobre la OMC	Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio

Pregunta 94

El Grupo Especial toma nota de que, en opinión de las CE, las condiciones específicas que contiene el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 no se aplican a los Miembros de la OMC porque la frase introductoria "sin perjuicio de acuerdos internacionales" asegura que los Acuerdos de la OMC prevalezcan cuando exista conflicto con el Reglamento (escrito de réplica de las CE, párrafo 55). ¿Qué obligaciones precisas de las CE, derivadas de los Acuerdos de la OMC, resultarían perjudicadas por la aplicación de esas condiciones específicas a otros Miembros de la OMC? En particular:

- a) *¿Resultarían perjudicadas las obligaciones de las CE con arreglo al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994?*

1. Sí.

- b) *¿Resultarían perjudicadas las obligaciones de las CE con arreglo al párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

En caso negativo, sírvanse explicar la pertinencia de la referencia hecha por ustedes al hecho de que el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros de la OMC a dar protección a las indicaciones geográficas con arreglo a la Sección 3 de la Parte II y las disposiciones generales y principios básicos de ese Acuerdo (Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 65 y 66).

2. No, como ya han explicado las CE, el Reglamento 2081/92 no entraña ninguna discriminación entre nacionales.¹

3. El hecho de que los Miembros de la OMC estén obligados en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC a brindar protección a las indicaciones geográficas es pertinente porque significa que la aplicación de condiciones de reciprocidad y equivalencia a otros Miembros de la OMC como condición previa para la protección de las indicaciones geográficas no está justificada. Si otro Miembro de la OMC no brindara la debida protección a las indicaciones geográficas, la respuesta adecuada, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 23 del ESD, sería el recurso a los procedimientos de solución de diferencias en el marco del ESD.

Pregunta 95

Rogamos a las CE que faciliten al Grupo Especial cualquier declaración oficial hecha por la Comisión o cualquier otro órgano de las CE en el sentido de que la aplicación de condiciones de reciprocidad y equivalencia, como las que figuran en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, sería incompatible con las obligaciones impuestas a las CE por acuerdos internacionales, en particular el Acuerdo sobre la OMC.

4. Las CE remiten al Grupo Especial a la declaración que formularon en el Consejo de los ADPIC el 16 de junio de 2004, a la que ya han hecho referencia en respuesta a la pregunta 16 del

¹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 110 y 111; Segunda comunicación escrita, párrafos 53 y siguientes; Segunda declaración oral de las CE, párrafos 17 y siguientes.

Grupo Especial.² Esa declaración de las CE está también reflejada en las actas del Consejo de los ADPIC, que se adjuntan como CE - Prueba documental 83.³

5. En segundo lugar, las CE remiten al Grupo Especial a la segunda edición de la Guía del Reglamento 2081/92, que las CE han proporcionado como CE - Prueba documental 64. Esta Guía fue preparada por la Comisión como orientación para la aplicación del Reglamento 2081/92, y es el documento más detallado y autorizado disponible. Las CE observan que los Estados Unidos también se han remitido varias veces a esa Guía en apoyo de sus comunicaciones al Grupo Especial.⁴

6. Por último, las declaraciones formuladas en nombre de las CE ante el Grupo Especial en el presente procedimiento son también declaraciones oficiales de las CE, y confirman que éstas no aplican condiciones de reciprocidad y equivalencia.

Pregunta 96

Las CE han presentado una versión revisada de la Guía del Reglamento (CEE) N° 2081/92, fechada en agosto de 2004 (CE - Prueba documental 64). ¿Se preparó esa nueva versión en relación con estas actuaciones del Grupo Especial? ¿Cómo puede ser pertinente para la labor del Grupo Especial, si la Comisión no asume responsabilidad alguna por su contenido (véase el texto de su portada)? En un nuevo párrafo de la introducción (página 5) se indica que "la Comisión se reserva el derecho de modificar los procedimientos", así como la posibilidad de nuevas revisiones. ¿Significa esto que la Guía podría volver a modificarse conforme a su versión anterior?

7. La edición revisada se preparó en respuesta al mayor interés expresado por otros Miembros de la OMC con respecto al registro de indicaciones geográficas con arreglo al Reglamento 2081/92. Este mayor interés de otros Miembros de la OMC ha hecho conveniente incluir en la Guía una sección específica para brindar orientación a los solicitantes y los gobiernos interesados. La Guía no se preparó en relación con los procedimientos del Grupo Especial. Sin embargo, las CE no excluyen la posibilidad de que el mayor interés se deba en parte a que otros Miembros de la OMC son conscientes del procedimiento en curso ante el Grupo Especial.

8. La nota que figura en la portada, según la cual "la Comisión no asume responsabilidad alguna por su contenido" es un descargo de responsabilidad normalizado que figura en numerosas publicaciones similares.⁵ El descargo de responsabilidad tiene por objeto garantizar que no pueda invocarse la responsabilidad extracontractual de la Comunidad por lo que respecta al contenido de la Guía. No obstante, es evidente que la Guía, como otras publicaciones similares, se prepara con el mayor cuidado, y que su contenido es muy pertinente para la aplicación e interpretación del Reglamento 2081/92 por todas las instituciones de las CE.

9. De hecho, de conformidad con la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, cuando una institución ha adoptado normas que no son jurídicamente vinculantes, no podrá pese a ello desviarse de esas normas sin explicar las razones que la han inducido

² Respuesta de las CE a la pregunta 16 del Grupo Especial, párrafo 39.

³ IP/C/M/44, 19 de julio de 2004 (párrafos 62-63). Esto debería mitigar las preocupaciones expresadas por Australia en el sentido de que tal vez ni siquiera exista un registro oficial de la declaración de las CE (Segunda comunicación escrita de Australia, nota 29).

⁴ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 53; Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 155.

⁵ Véanse ejemplos de esos descargos de responsabilidad en CE - Prueba documental 84 y CE - Prueba documental 85.

a hacerlo. De lo contrario, la institución estaría vulnerando los principios de igualdad de trato o de protección de las expectativas legítimas.⁶

10. El último párrafo de la introducción de la Guía simplemente indica que a la luz de la experiencia y las necesidades administrativas para la tramitación de las solicitudes, la Comisión puede modificar determinados aspectos prácticos de la Guía. De manera análoga, la Comisión puede verse obligada a modificar la Guía si las normas contenidas en los textos legislativos básicos, y en particular en el Reglamento 2081/92, se enmiendan. En contraste, la Comisión no podría enmendar la Guía en una forma que contradijera las normas legislativas básicas aplicables.

11. En consecuencia, no puede concebirse motivo alguno por el que la Comisión deba cambiar la Guía retornando a la versión anterior. Además, como en cualquier caso el Reglamento 2081/92 permite el registro de indicaciones geográficas de otros Miembros de la OMC, ese cambio no afectará a la posibilidad de proceder a ese registro con arreglo al Reglamento 2081/92.

Pregunta 97

El Grupo Especial toma nota de las respuestas de las CE a las preguntas 16 y 17 del Grupo Especial y de los párrafos 79 a 86 del escrito de réplica de las CE. Sírvanse explicar en detalle cómo se concilia la interpretación de la Comisión, según la cual el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 no se aplica a los Miembros de la OMC, con las afirmaciones que figuran en las respuestas, dadas por las CE en el examen de la legislación llevado a cabo en el Consejo de los ADPIC, a la pregunta 4 formulada por Nueva Zelandia y la pregunta complementaria formulada por la India que figura en la página 25 del documento IP/Q2/EEC/1 (citada en el escrito de réplica de Australia, párrafo 33, nota 23).

12. En respuesta a la pregunta formulada por Nueva Zelandia, las CE respondieron así en el documento arriba citado⁷:

En lo que respecta a la protección de las indicaciones geográficas de los Miembros de la OMC, es preciso distinguir las situaciones siguientes:

1. La protección prevista en el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, que está garantizada mediante la aplicación que realizan los Estados miembros de la Directiva del Consejo 79/112/CEE, relativa al etiquetado (se prohíbe inducir a error al público). Si surge un problema relacionado con una indicación geográfica de un Miembro de la OMC, los Estados miembros de la CE deben igualmente garantizar que los empresarios afectados puedan entablar acciones judiciales ante sus tribunales.
2. La protección de oficio prevista en el citado Reglamento 2081/92, para la cual:
 - el procedimiento seguido por los productores comunitarios antes señalado, deberá seguirse, de conformidad con el principio de trato nacional, o
 - habrá de concluirse un acuerdo bilateral, tal como se establece en el artículo 12, cuando el sistema de protección sea equivalente al del régimen comunitario.

⁶ Caso 148/73, *Louwage*, [1974] ECR 81, párrafo 12 (CE - Prueba documental 86); Caso T-15/89, *Chemie Linz*, [1992] ECR II-1275, párrafo 53 (CE - Prueba documental 87).

⁷ IP/Q2/EEC1, página 4.

13. Las CE consideran que esta respuesta es plenamente compatible con sus comunicaciones en el presente procedimiento. Por lo que respecta a la protección en virtud del Reglamento 2081/92, la respuesta de las CE distingue dos posibles alternativas para la protección de indicaciones geográficas de Miembros de la OMC: ya sea el procedimiento normal de registro que ha de seguirse producto por producto, o la conclusión de un acuerdo bilateral cuando el sistema de protección es equivalente al régimen comunitario. La referencia a un acuerdo bilateral se mencionó claramente como alternativa, no como la única posibilidad para la protección de indicaciones geográficas de Miembros de la OMC.

14. En respuesta a la pregunta de la India, las CE confirmaron en lo fundamental lo mismo, a saber, que los acuerdos bilaterales eran una alternativa, no la única vía para la protección de indicaciones geográficas de otros Miembros de la OMC con arreglo al Reglamento 2081/92⁸:

Es importante destacar que, por lo general, las condiciones establecidas en el artículo 12 del Reglamento 2081/92/CEE solamente se imponen cuando se concluye un acuerdo bilateral entre las CE y un Miembro de la OMC. Esto significa que solamente sucederá cuando dos partes deseen alcanzar, voluntariamente, un nivel de protección ("de oficio") superior al que se establece en el Acuerdo sobre los ADPIC. Así pues, no se trata de un requisito obligatorio sino de otra opción que se puede utilizar cuando los sistemas son equivalentes, en particular los requisitos establecidos en el artículo 4 (pliego de condiciones) y en el artículo 10 (sistema de control).

15. En respuesta a las preguntas complementarias de la India, concernientes en especial a la obligación de disponer de estructuras de control, las CE confirmaron una vez más que no había condiciones de equivalencia o reciprocidad, y que las CE simplemente aplicaban, con carácter no discriminatorio, las condiciones para el registro establecidas en el Reglamento 2081/92⁹:

b) La comprobación de la conformidad de los productos cuya denominación geográfica se haya registrado como denominación de origen protegida (DOP) o como indicación geográfica protegida (IGP) es indispensable para asegurar la credibilidad del sistema ante los consumidores. Este es un elemento esencial del Reglamento. Si para obtener la misma protección (regulada por el artículo 13 del Reglamento) los productores establecidos en la CE deben cumplir el Reglamento, los nacionales de terceros países también deben cumplirlo a fin de evitar toda discriminación.

c) El artículo 12 del Reglamento 2081/92/CEE del Consejo prevé la misma protección para los productos de terceros países que cumplan los requisitos establecidos. Por consiguiente, a los nacionales de los demás Miembros de la OMC se les concede un trato "no menos favorable" que el que se otorga a los nacionales de la Comunidad, tal como exige el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

d) En virtud del Reglamento 2081/92/CEE del Consejo, la ventaja del registro está a disposición de los nacionales de todos los Miembros de la OMC, sin distinción alguna. En consecuencia, dicho Reglamento es plenamente compatible con las disposiciones del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

16. En conclusión, las CE consideran que las declaraciones arriba expuestas son plenamente compatibles con sus comunicaciones en el presente procedimiento.

⁸ IP/Q2/EEC1, página 23.

⁹ IP/Q2/EEC1, página 24.

Pregunta 98

¿Sostienen las CE que las condiciones del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 no son aplicables a los Miembros de la OMC de modo que:

- a) *los nacionales de los Miembros de la OMC pueden obtener indicaciones geográficas correspondientes a zonas situadas en todos los países; o*

17. No. Las condiciones para el registro de indicaciones geográficas establecidas en el Reglamento 2081/92 no dependen de la nacionalidad. A la inversa, la nacionalidad en cuanto tal no confiere el derecho a registrar indicaciones geográficas en ningún país en particular.

- b) *las personas de todos los países pueden obtener indicaciones geográficas correspondientes a zonas situadas en todos los Miembros de la OMC?*

18. Sí. Como el registro de indicaciones geográficas con arreglo al Reglamento 2081/92 no depende de la nacionalidad, cualquier grupo o persona que cumpla los requisitos establecidos en los apartados 1 y 2 del artículo 5 del Reglamento 2082/92¹⁰ puede obtener, con independencia de su nacionalidad, el registro de una indicación geográfica en otro Miembro de la OMC. De manera análoga, cualquier persona, con independencia de su nacionalidad, podrá utilizar una indicación geográfica de otro Miembro de la OMC protegida con arreglo al Reglamento 2082/92, siempre que los productos estén en conformidad con el pliego de condiciones.

Pregunta 99

Las CE se han remitido a otros actos jurídicos de la Comunidad en relación con el significado de la expresión "sin perjuicio de acuerdos internacionales" (párrafos 62 a 66 de su escrito de réplica). Sírvanse referirse también al Reglamento (CEE) N° 2082/92, relativo a la certificación de las características específicas de los productos agrícolas y alimenticios, que fue adoptado junto con el Reglamento que está en litigio en esta diferencia. ¿A qué acuerdos internacionales se refiere la expresión "sin perjuicio de los acuerdos internacionales", empleada en el artículo 16 de ese Reglamento?

19. Como en el caso del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento 2081/92¹¹, las palabras "sin perjuicio de los acuerdos internacionales" utilizadas en el artículo 16 del Reglamento 2081/92 hacen referencia a cualquier acuerdo internacional concluido por las CE, incluidos los acuerdos multilaterales y los bilaterales. En el caso del Reglamento 2081/92, esos acuerdos incluirían, en particular, el GATT.

Pregunta 100

En el Reglamento (CE) N° 753/2002, sobre los vinos (presentado en Estados Unidos - Prueba documental 35), los artículos 34 a 36 se refieren a "terceros países", aludiendo en apariencia tanto a los Miembros de la OMC como a los países que no lo son. Se establece expresamente cuáles son los casos en que los "terceros países" se limitan a los Miembros de la OMC, o no los incluyen. ¿Por qué no se redactó el Reglamento (CEE) N° 2081/92 de modo que el significado de "país tercero" o "tercer país", en los artículos 12 a 12quinquies, fuera más claro en cada caso en que se utiliza? El hecho de que esas expresiones, en los artículos 12 a 12quinquies del Reglamento (CEE) N° 2081/92, se

¹⁰ Con respecto a esos requisitos, y especialmente en lo tocante al hecho de que no incluyan un requisito de nacionalidad, véase la respuesta de las CE a la pregunta 22 del Grupo Especial.

¹¹ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 68.

empleen algunas veces junto con "Miembro de la OMC" ¿no sugiere que en los demás casos excluyen en esos artículos a los Miembros de la OMC?

20. El Reglamento 753/2002 y el Reglamento 2081/92 son disposiciones jurídicas distintas que se elaboraron en momentos distintos. El hecho de que pueda haber diferencias terminológicas o de redacción jurídica entre las disposiciones legislativas de la Comunidad es el resultado inevitable de procedimientos legislativos complejos, y no es algo que caracterice especialmente a las CE.

21. Por lo que respecta al texto redacción del Reglamento 2081/92, cabe recordar que varias de sus disposiciones también se elaboraron en distintos momentos. En particular, los artículos 12*bis* a 12*quinqüies* no se insertaron hasta 2003. El hecho de que no utilizaran la expresión "sin perjuicio", y que en lugar de ello distinguieran específicamente entre Miembros de la OMC y otros terceros países puede deberse a una mayor conciencia de las preocupaciones de los Miembros de la OMC en aquel momento. Sin embargo, esto no significa que la expresión "sin perjuicio" que se incluyó en el apartado 1 del artículo 12 en 1992 deba pasarse por alto y privarse de su sentido útil.¹²

Pregunta 101

El Grupo Especial toma nota de las posiciones adoptadas respectivamente por las partes sobre el significado de "nacionales" en el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París. Sin perjuicio de esas posiciones, sírvanse explicar en detalle qué nacionales deben compararse a los efectos de las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de trato nacional, sobre la base del texto del Acuerdo.

Con referencia al cuadro que figura en la comunicación presentada por el Taipei Chino en calidad de tercero (párrafo 9), tanto las CE como los Estados Unidos comparan a un nacional de las CE que tiene derecho a una indicación geográfica situada en las CE. Según la posición adoptada por los Estados Unidos, ese nacional debe compararse con un nacional estadounidense que tenga derecho a una indicación geográfica situada en los Estados Unidos. Pero en opinión de las CE, corresponde comparar a ese nacional con un estadounidense que tenga derecho a una indicación geográfica situada en las CE. ¿Sería apropiado comparar a todos los nacionales de las CE que tengan derecho a indicaciones geográficas y deseen registrarlas con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92, cualquiera que sea el lugar en que esté situada la zona geográfica, con todos los nacionales estadounidenses que tengan derecho a indicaciones geográficas y deseen registrarlas con arreglo al Reglamento, cualquiera sea el lugar en que esté situada la zona geográfica?

En términos más generales: ¿existe en el Acuerdo sobre los ADPIC un principio por el que todos los nacionales de un Miembro de la OMC que tengan derechos a determinada categoría de propiedad intelectual, como las indicaciones geográficas, deban compararse con todos los nacionales de los demás Miembros de la OMC que tengan derechos a la misma categoría de propiedad intelectual, a menos que el texto del acuerdo indique que se requiere un trato particular respecto de determinados tipos de productos u otras subcategorías?

22. Las CE no consideran que el presente caso requiera comparación alguna entre nacionales.

23. Como ya han explicado las CE, el Reglamento 2081/92 no contiene discriminación alguna basada en la nacionalidad. Por esa razón, el cuadro preparado por el Taipei Chino en su comunicación en calidad de tercero no es pertinente. No hay dos "columnas" que dependan de la nacionalidad del solicitante o el productor. El único elemento pertinente al que el Reglamento hace referencia es la ubicación de la zona con la que la indicación geográfica está relacionada. Por consiguiente, el presente caso puede requerir una comparación por lo que respecta al trato de los

¹² Véanse también las respuestas de las CE a las preguntas 8 y 9 del Grupo Especial.

productos originarios de las CE, de los Estados Unidos o de Australia. No requiere una comparación entre nacionales.

Pregunta 102

¿No es arriesgado suponer que las personas residentes o establecidas en un país para producir productos agrícolas o alimenticios se considerarán "nacionales" de ese país a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Por qué cabe, o por qué no cabe, suponer que los solicitantes de indicaciones geográficas sobre la base del Reglamento (CEE) N° 2081/92 son "nacionales" del país en que está situada la indicación geográfica, a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC?

24. No es arriesgado suponer que las personas residentes o establecidas en un país para producir productos agrícolas o alimenticios se considerarán "nacionales" de ese país a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC. Como las CE ya han indicado, el Acuerdo sobre los ADPIC, y en particular el párrafo 1 del artículo 3 de dicho Acuerdo, utiliza el término "nacional". Requiere el trato nacional entre nacionales, no entre "personas domiciliadas", "personas residentes o establecidas", o "productos".¹³

25. Además, las CE no ven fundamento alguno para presuponer, como aparentemente hacen los Estados Unidos¹⁴, que de algún modo la definición de "nacional" podría ser distinta cuando se trata de productos agrícolas. Los productos agrícolas son también productos con un origen identificable, que no está vinculado a la nacionalidad del productor.¹⁵ Como cualquier otro producto, los productos agrícolas están sujetos a las disciplinas del GATT. Lo mismo cabe decir de los productos alimenticios.

26. En contraste, el Acuerdo sobre los ADPIC no contiene ninguna definición distinta del término "nacional" con respecto a los productos agrícolas. Por tanto, las CE no están de acuerdo en que deban aplicarse distintas disciplinas en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC a los derechos de propiedad intelectual en función de que estén relacionados con productos agrícolas, productos alimenticios u otros productos.

Pregunta 103

El Grupo Especial toma nota de que las CE no excluyen totalmente 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" y de que las CE consideran que el trato nacional, con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, no debe superponerse con el GATT de 1994 (respuesta de las CE a la pregunta 29 del Grupo Especial, párrafos 71 y 74). ¿Qué otras consideraciones son pertinentes a los efectos de la evaluación de una discriminación de hecho con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Qué pertinencia tiene, si tiene alguna, la circunstancia de que el Acuerdo sobre los ADPIC no contenga una disposición con excepciones generales análoga al artículo XX del GATT de 1994?

¹³ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 104 y siguientes; Segunda comunicación escrita, párrafos 28 y siguientes; Segunda declaración oral, párrafos 17 y siguientes.

¹⁴ Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 14.

¹⁵ Véase también el artículo 2 del Acuerdo sobre la Agricultura, donde se definen las palabras "productos agropecuarios" a los efectos de dicho Acuerdo.

27. Hasta la fecha, el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC nunca se ha aplicado en circunstancias de discriminación *de facto*. En particular, y en contraste con el párrafo 4 del artículo III del GATT, no hay una definición aceptada de lo que constituye "trato menos favorable" de nacionales por lo que respecta a la protección de los derechos de propiedad intelectual.

28. Con arreglo al párrafo 4 del artículo III del GATT, se acepta que "trato no menos favorable" significa "otorgar al producto importado *condiciones de competencia* no menos favorables que al producto nacional similar".¹⁶ No obstante, a juicio de las CE, esta definición no puede aplicarse fácilmente al párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

29. En primer lugar, no cabe asumir que los nacionales necesariamente "compiten" por lo que respecta a la protección de los derechos de propiedad intelectual. Por ejemplo, el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC requeriría que las condiciones para la protección de una patente de un producto farmacéutico de un nacional extranjero no fueran menos favorables que las condiciones para la protección de una patente de un dispositivo que haya de instalarse en un vehículo de motor de un nacional del propio país. Sin embargo, no parece que el nacional del país y el nacional extranjero estén en algún tipo de "relación competitiva". Además, sus productos no son "productos similares", por lo que tampoco están en relación de competencia.

30. En segundo lugar, cabe señalar que el objetivo del trato nacional en el marco del GATT y el Acuerdo sobre los ADPIC no es idéntico. Según el párrafo 1 del artículo III del GATT, el objetivo supremo del trato nacional en el marco del GATT es evitar que se apliquen medidas internas de manera que "se proteja la producción nacional". Como ha indicado el Órgano de Apelación en el asunto *CE - Amianto*, ese objetivo también inspira la interpretación del párrafo 4 del artículo III del GATT.¹⁷

31. No puede darse por sentado que este mismo objetivo subyace también en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Antes bien, los objetivos del trato nacional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC parecen estar relacionados con el primer párrafo del Preámbulo de dicho Acuerdo, que hace referencia al deseo "de reducir las distorsiones del comercio internacional y los obstáculos al mismo, y teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y de asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo".

32. A juicio de las CE, los reclamantes no han hecho ningún esfuerzo por demostrar en qué forma el Reglamento 2081/92 discrimina entre nacionales. En lugar de ello, se han limitado a remitirse a supuestas discriminaciones basadas en la zona con la que está relacionada la zona geográfica, es decir, basadas en el origen del producto.¹⁸ Sin embargo, el origen de un producto, aunque puede ser un punto de partida pertinente para determinar si las condiciones de competencia entre productos nacionales y extranjeros se ven alteradas en detrimento de los productos extranjeros, no es un punto de partida pertinente para determinar si hay discriminación entre nacionales.

33. En consecuencia, a juicio de las CE, el Grupo Especial no debe simplemente aplicar la jurisprudencia sobre discriminación *de facto* en el marco del párrafo 4 del artículo III del GATT al párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Antes bien, la definición del trato menos

¹⁶ Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 135 (las cursivas figuran en el original).

¹⁷ Informe del Órgano de Apelación, *CE - Amianto*, párrafo 94.

¹⁸ Véase, más recientemente, la Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafos 7 y siguientes.

favorable de los nacionales en el contexto del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC debería basarse en el texto y el contexto de esa disposición, incluidos los objetivos, más amplios, del Acuerdo sobre los ADPIC.

34. En opinión de las CE, no es preciso que el Grupo Especial aborde esta compleja cuestión en la presente diferencia. No obstante, si el Grupo Especial desea abordar la cuestión de la discriminación *de facto* en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, deberá también tener en cuenta que tanto dicho Acuerdo como el GATT son parte integrante de los Acuerdos de la OMC, así como la necesidad de interpretar armoniosamente ambos instrumentos. Como ya han indicado las CE, ello significa que el Grupo Especial no debe interpretar el trato nacional en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC en forma que cree un posible e innecesario conflicto con el GATT.¹⁹

35. Esta posibilidad de conflicto es especialmente evidente por lo que respecta al artículo XX del GATT. Las CE ya han indicado que a su juicio varios de los aspectos del Reglamento 2081/92 impugnados, en el caso de que se considerara que constituyen trato menos favorable, estarían pese a ello justificados en virtud del apartado d) del artículo XX del GATT. Los reclamantes han objetado a las comunicaciones formuladas por las CE a este respecto, pero no han negado que el apartado d) del artículo XX del GATT constituye una posible defensa frente a las alegaciones que han formulado al amparo del GATT. Sin embargo, no han indicado cuál es la pertinencia del artículo XX del GATT por lo que respecta a las alegaciones análogas que han formulado al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC.

36. A juicio de las CE, el que una aplicación *de facto* del Acuerdo sobre los ADPIC hiciera inaplicables las defensas de otro modo disponibles frente a alegaciones totalmente idénticas al amparo del GATT no estaría en consonancia con una interpretación armoniosa. En consecuencia, el Grupo Especial, si considerara que el Reglamento 2081/92 entraña discriminación *de facto*, tendría que resolver la cuestión de la pertinencia del apartado d) del artículo XX del GATT por lo que respecta a esas alegaciones formuladas al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC.²⁰

Pregunta 104

Sírvanse indicar su interpretación de la expresión "territorio aduanero distinto", empleada en la nota 1 del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, conforme a las reglas usuales de interpretación de los tratados. ¿Qué consecuencias pueden atribuirse al hecho de que se utilice la misma expresión en el artículo XXVI del GATT de 1994?

37. De conformidad con las reglas usuales de interpretación de los tratados, tal como se reflejan en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la expresión "territorio aduanero distinto" en la nota 1 al párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC debe interpretarse conforme al sentido corriente que ha de darse a los términos del tratado en el contexto de esos términos y a la luz de su objeto y fin.

38. Con arreglo al párrafo 2 del artículo XXIV del GATT, por "territorio aduanero" se entiende "todo territorio que aplique un arancel distinto u otras reglamentaciones comerciales distintas a una parte sustancial de su comercio con los demás territorios". No hay duda alguna de que las CE, como los Estados Unidos o Australia, tienen un "territorio aduanero" en el sentido del párrafo 2 del artículo XXIV del GATT.

¹⁹ Véase la Segunda declaración oral de las CE, párrafos 36-37.

²⁰ Véase la Segunda declaración oral de las CE, párrafo 37.

39. Sin embargo, la nota 1 al párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC no se refiere únicamente a "territorios aduaneros", sino a "territorios aduaneros distintos". El término "distinto" es parte esencial de la expresión utilizada, y se le debe atribuir sentido. El adjetivo "*separate*" (en la versión española "distinto") se define como "*separated, solitary, secluded, detached, set apart, not incorporated or joined*" (separado, solitario, oculto, desconectado, apartado, no incorporado o unido).²¹ En otras palabras, el "territorio aduanero distinto" deberá ser "distinto" de alguna otra cosa.

40. Sin embargo, no puede bastar con que simplemente sea "distinto" del territorio aduanero de otros Miembros, ya que de otro modo cualquier "territorio aduanero" sería también un "territorio aduanero distinto". Antes bien, un territorio aduanero distinto sólo es un territorio que por lo demás constituye parte de otro territorio, y en particular de otro Estado, o con respecto al cual otro Estado tiene responsabilidad internacional. Como consecuencia de ello, la expresión "territorios aduaneros distintos" se aplica a territorios como Hong Kong, Macao, el Taipei Chino o diversos territorios de ultramar de algunos Miembros de la OMC.²²

41. El objetivo de la nota 1 confirma también esta interpretación. En muchas ocasiones, territorios aduaneros distintos que son parte de otro Estado no están englobados en el concepto de "nacionalidad" que podría aplicarse a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, la definición de la nota 1 sirve para sustituir a la definición de "nacional" en esos casos. Esta definición no es pertinente para las CE, que tienen una nacionalidad.²³

42. La interpretación de las CE se ve también confirmada por el contexto de la disposición, y especialmente por el uso de la expresión "territorio aduanero distinto" en el GATT. Como ha señalado acertadamente el Grupo Especial, el apartado a) del párrafo 5 del artículo XXVI del GATT se refiere a los demás territorios para los que [un Miembro] tiene responsabilidad internacional, con excepción de los territorios aduaneros distintos que notifique [...]. En sentido análogo, el artículo XXXIII se refiere a su vez a "todo gobierno que obre en nombre de un territorio aduanero distinto". De ello se sigue claramente que los "territorios aduaneros distintos" son territorios con respecto a los cuales otro Estado tiene responsabilidad internacional, ya sea porque son parte de su territorio o porque de algún otro modo dependen de él.

43. De estas consideraciones se desprende claramente que no puede considerarse que las CE son un "territorio aduanero distinto". Las CE tienen un territorio aduanero que incluye el territorio de todos sus Estados miembros. Sin embargo, no hay otro Estado que sea responsable en derecho internacional por lo que respecta a las CE, ni las CE son parte de ningún otro Estado. En consecuencia, no puede decirse que las CE sean un "territorio aduanero distinto" más que lo son los Estados Unidos o Australia.

Pregunta 105

El Grupo Especial toma nota de la posición de las CE, conforme a la cual no constituyen un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC en el sentido de la nota 1 del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC (párrafo 35 del escrito de réplica de las CE).

²¹ *The New Shorter Oxford English Dictionary*, volumen 2, 1993, página 2779.

²² Segunda declaración oral de las CE, párrafo 23.

²³ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 27; Segunda declaración oral, párrafo 23. Véase también la respuesta de las CE a la pregunta siguiente.

- a) *¿Qué personas físicas consideran las CE que son nacionales de las CE a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Son también nacionales de los Estados miembros de las CE?*

44. El párrafo 1 del artículo 17 del Tratado CE establece la ciudadanía de la Unión, y estipula que "será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro". En consecuencia, toda persona que sea nacional de un Estado miembro es nacional de las CE.

- b) *¿Qué personas jurídicas consideran las CE que son nacionales de las CE a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Son también nacionales de los Estados miembros de las CE?*

45. La nacionalidad de las personas jurídicas en derecho internacional y en derecho interno es una cuestión muy compleja.²⁴ Al igual que el derecho interno de la mayoría de los demás Miembros de la OMC, la normativa de las CE no contiene una definición específica de nacionalidad por lo que respecta a las personas jurídicas. Sin embargo, el párrafo 1 del artículo 17 del Tratado CE es pertinente por analogía. En consecuencia, toda persona jurídica que se considere nacional en virtud de las leyes de un Estado miembro será también nacional de las CE.

46. No obstante, al igual que la normativa de la mayoría de los demás Miembros de la OMC, la normativa de los Estados miembros puede no contener una definición general de la nacionalidad de las personas jurídicas, sino únicamente una definición de la nacionalidad para determinados efectos específicos. Además, los criterios utilizados por los Estados miembros en este contexto pueden variar e incluir criterios como la ley que regula la constitución de sociedades, o la sede de la empresa, la nacionalidad de los accionistas o una combinación de esos criterios.²⁵

47. Además, cabe señalar que cuando la nacionalidad de las personas jurídicas es pertinente para la aplicación del derecho comunitario, este mismo derecho comunitario puede definir los criterios pertinentes. Ejemplo de ello es el párrafo 2 del artículo 48 del Tratado CE, que establece, a efectos de la libertad de establecimiento, que "las sociedades constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad principal se encuentre dentro de la Comunidad quedarán equiparadas, a efectos de aplicación de las disposiciones del presente capítulo, a las personas físicas nacionales de los Estados miembros". Sin embargo, no existe tal definición a los efectos de la aplicación del Reglamento 2081/92, ya que la nacionalidad no es un elemento pertinente por lo que respecta a esa aplicación.

48. Además, las CE se permiten destacar que la dificultad de establecer criterios relativos a la nacionalidad de las personas jurídicas no puede ser una excusa para utilizar en sustitución otras definiciones, como la residencia o el establecimiento, para la nacionalidad, cuando de hecho la nacionalidad carece de importancia a efectos de la medida impugnada.

Pregunta 106

¿Cuáles son las nacionalidades de los solicitantes de indicaciones geográficas registradas con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92? ¿Ha habido algún solicitante que no fuese nacional del Estado miembro de las CE en que estaba situada la indicación geográfica correspondiente? Sírvanse facilitar detalles de cualquiera que no lo fuese, y las respectivas indicaciones geográficas.

²⁴ Como antecedentes por lo que respecta a esta cuestión, véase A.A. Fatourous, *National Legal Persons in International Law, Encyclopaedia of Public International Law*, volumen 3, página 495-501 (1997) (CE - Prueba documental 88).

²⁵ Véase el examen general de la cuestión en A.A. Fatourous, *National Legal Persons in International Law, Encyclopaedia of Public International Law*, volumen 3, páginas 495-496 (1997) (CE - Prueba documental 88).

En la medida en que tengan conocimiento de la nacionalidad de personas que utilicen indicaciones geográficas conforme a su registro sin ser sus solicitantes, sírvanse facilitar la misma información.

49. Para empezar, las CE se permiten aclarar que el concepto de "solicitante" tiene una importancia limitada en el contexto de la presente diferencia. Con arreglo al apartado 1 del artículo 5 del Reglamento 2081/92, un grupo, o en determinadas condiciones una persona física²⁶, puede solicitar el registro de una indicación geográfica. Sin embargo, el solicitante no es idéntico al titular del derecho. Como una indicación geográfica es un derecho colectivo, cualquier persona que produzca de conformidad con el pliego de condiciones podrá utilizar la indicación geográfica. Las condiciones para los solicitantes son un aspecto procesal del proceso de solicitud. No implican que el solicitante se convierta en un titular de derechos.

50. Como han tenido ocasión de indicar las CE, el Reglamento 2081/92 no contiene ningún requisito relativo a la nacionalidad del solicitante.²⁷ Lo que es más importante, el Reglamento 2081/92 no contiene ningún requisito relativo a la nacionalidad de las personas que utilizan una denominación protegida. Toda persona que produzca de conformidad con el pliego de condiciones, con independencia de su nacionalidad, podrá utilizar la denominación protegida.

51. Como la nacionalidad no es un criterio pertinente en el marco del Reglamento 2081/92, las CE no piden información sobre la nacionalidad de los solicitantes o los productores cuando se presenta una solicitud de registro. De manera análoga, las CE no supervisan la nacionalidad de los productores de un producto que utilizan una indicación geográfica.

52. Además, las CE se permiten recordar que la obligación de demostrar que el Reglamento 2081/92 entraña discriminación sobre la base de la nacionalidad recae sobre los reclamantes, y no sobre las CE.

53. Por esos motivos, las CE no pueden, y no debe esperarse que puedan, proporcionar información detallada sobre la nacionalidad de los productores de productos que utilizan denominaciones protegidas con arreglo al Reglamento 2081/92. De hecho, las CE no disponen de esa información, al igual que los Estados Unidos y Australia no disponen de ella.

54. Sin perjuicio de esas observaciones, y más allá de los ejemplos de productores no pertenecientes a las CE a los que ya se ha hecho referencia en anteriores comunicaciones de las CE²⁸, las CE pueden remitir al Grupo Especial al menos a dos ejemplos en los que un productor de un producto que utiliza una denominación protegida procede de un Estado miembro distinto de aquel donde está ubicada la zona geográfica.

- Lactalis, un grupo de productos lácteos con sede en Francia, es propietaria de Locatelli y de Invernizzi, que producen, entre otras cosas, Gorgonzola y Grana Padano (CE - Prueba documental 62).
- Stella Artois, una cervecería belga, producía anteriormente cerveza "Kölsch", una denominación protegida para cerveza de la zona de Colonia, en Alemania (CE - Prueba documental 89).

²⁶ Estas condiciones se establecen en el artículo 1 del Reglamento 2037/93 de la Comisión (RECL - Prueba documental 2).

²⁷ Véase la respuesta de las CE a la pregunta 22 del Grupo Especial.

²⁸ Segunda declaración oral de las CE, párrafo 28.

Pregunta 107

El Grupo Especial toma nota de los ejemplos de extranjeros y empresas extranjeras que han invertido en Europa (párrafo 46 del escrito de réplica de las CE; Pruebas documentales 36 a 39 de las CE; párrafo 28 de la Segunda declaración oral de las CE; y Pruebas documentales 61 a 63 de las CE). ¿Es la empresa Larsen una sociedad francesa? Suntory Limited, E. y J. Gallo y la familia de Robert Mondavi ¿han establecido filiales, empresas conjuntas u otras entidades con arreglo a la legislación de Francia e Italia para invertir en esos establecimientos vinícolas? Sara Lee, Kraft Foods y Nestlé ¿adquirieron sociedades constituidas con arreglo a la legislación de algún Estado miembro de las CE?

El Grupo Especial toma nota de que las CE aducen que la posibilidad de que esos extranjeros constituyesen personas jurídicas con arreglo a la legislación de un Estado miembro de las CE no puede atribuirse al Reglamento (CEE) N° 2081/92 (párrafo 30 de la Segunda declaración oral de las CE). ¿Es apropiado excluir esos otros factores del examen acerca de la compatibilidad del Reglamento con el régimen de la OMC? ¿Sostienen las CE que el Grupo Especial debería "levantar el velo corporativo" y atenerse a los criterios de propiedad y control para determinar la nacionalidad a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC?

55. De la información disponible en el sitio *web* de Larsen Cognac se desprende que actualmente Larsen Cognac es una sociedad anónima constituida con arreglo al derecho francés. De la información que figura en CE - Prueba documental 61 se desprende que Al Ponte Prosciutti, una empresa italiana de responsabilidad limitada, fue adquirida por Sara Lee Personal Products S.p.A., una empresa italiana. Parece asimismo que Al Ponte Prosciutti está controlada por Aoste Holding, S.A., una sociedad francesa, que a su vez fue adquirida por Sara Lee Charcuterie SA, una empresa francesa perteneciente al grupo Sara Lee. Las CE no tienen información específica sobre propiedad en los otros casos.

56. A juicio de las CE, la medida impugnada es exclusivamente el Reglamento 2081/92, que no entraña discriminación alguna basada en la nacionalidad. Si, por consideraciones prácticas relacionadas, por ejemplo, con disposiciones fiscales o laborales, una persona que produce de conformidad con un pliego de condiciones opta por establecer una entidad jurídica en una zona donde la indicación geográfica está ubicada, ello no guarda relación con el Reglamento 2081/92.

57. Es simplemente una consecuencia práctica del hecho de que los productos tienen que producirse de conformidad con el pliego de condiciones, que puede requerir que parte importante del proceso de producción tenga lugar en la zona geográfica de que se trate. Si la comunicación de los reclamantes fuera correcta, cualquier discriminación basada en el origen de los productos también constituiría siempre *de facto* una discriminación entre nacionales. Las CE no consideran que esa interpretación sería una interpretación adecuada de las disposiciones relativas al trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT.

58. Por último, las CE no sostienen que el Grupo Especial debe "levantar el velo corporativo y atenerse a los criterios de propiedad y control para determinar la nacionalidad a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC". A juicio de las CE, la nacionalidad de la persona jurídica de que se trate, en el caso de que sea pertinente, debe determinarse sobre la base del derecho interno del Miembro pertinente.²⁹

²⁹ Véase también la respuesta de las CE a la pregunta 105 del Grupo Especial.

Pregunta 110

¿Niegan las CE que, en la medida en que el Reglamento (CEE) N° 2081/92 otorgue una protección de las indicaciones geográficas a los nacionales de las CE y sea una norma legislativa que afecta a productos comunitarios, la protección de las indicaciones geográficas de los nacionales de otros Miembros de la OMC y los productos importados realizada exclusivamente mediante otras normas legales, como las referentes al etiquetado y la competencia desleal, sería un trato menos favorable?

59. No. No obstante, por lo que respecta a los nacionales, en lugar de los productos, las CE se permiten recordar que el Reglamento 2081/92 no brinda protección basada en la nacionalidad.

Pregunta 111

¿Niegan las CE que las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC en materia de trato nacional y régimen NMF son aplicables a cualquier protección más amplia que la exigida por el Acuerdo sobre los ADPIC y se aplican al Reglamento (CEE) N° 2081/92, también en cuanto no se limite a poner en práctica las obligaciones impuestas a las CE por el artículo 22?

60. Las CE no niegan que las obligaciones en materia de trato nacional y NMF en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC son aplicables a la protección más amplia otorgada con respecto a los derechos de propiedad intelectual a que se hace referencia en el Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, las CE niegan que el Reglamento 2081/92 entrañe discriminación basada en la nacionalidad.

Pregunta 112

El Grupo Especial toma nota de que la Comisión no ha reconocido a ningún país con arreglo al apartado 3 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 (respuesta de las CE a la pregunta 10 del Grupo Especial, párrafo 22). ¿Está obligada la Comisión a reconocer a cualquier país que cumpla las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 12?

61. Si se cumplen las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 12, la Comisión normalmente reconocerá al país en cuestión. Sin embargo, el apartado 1 del artículo 12 no crea una "obligación" jurídica con respecto al tercer país. Esto se sigue de las palabras "el presente Reglamento será aplicable" en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento 2081/92. Además, las CE se permiten recordar que las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 12 no son aplicables a los Miembros de la OMC.

Pregunta 113

Las CE alegan que tiene que existir una diferencia sustantiva entre dos disposiciones que rijan el registro de las indicaciones geográficas para que una de ellas suponga un trato menos favorable (párrafo 40 de la Segunda declaración oral de las CE). ¿En qué consiste, en este sentido, una diferencia "sustantiva"? ¿Alegan las CE que existe una norma de minimis respecto del trato menos favorable con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC o el GATT de 1994? ¿No basta una simple diferencia de texto para determinar un trato diferente?

62. A los efectos del párrafo 4 del artículo III del GATT, de la jurisprudencia del Órgano de Apelación se deduce que una "diferencia de trato sustantiva" es una diferencia de trato que modifica las condiciones de competencia en detrimento de los productos importados.³⁰

³⁰ Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 229. Véase también *supra*, párrafo 28.

63. Como también han explicado las CE, la definición de "trato menos favorable" a los efectos del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC es menos clara, y no puede suponerse que sea idéntica a la del párrafo 4 del artículo III del GATT.³¹ Sin embargo, cabría suponer que una medida, para que constituya una infracción del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, tendría que modificar las condiciones relativas a la protección de los derechos de propiedad intelectual en el sentido del Acuerdo sobre los ADPIC en detrimento de nacionales de otros países.

64. Las CE no creen que exista una norma *de minimis* por lo que respecta al trato menos favorable en el marco del GATT o en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, como ha sostenido el Órgano de Apelación, no puede considerarse que una diferencia formal de un texto, que no modifica las condiciones de competencia, constituye un trato menos favorable en el marco del párrafo 4 del artículo III del GATT.³² De manera análoga, no puede considerarse que una simple diferencia de texto que no modifique las condiciones relativas a la protección de la propiedad intelectual constituye un trato menos favorable en el marco del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Esto no representa la aplicación de una norma *de minimis*, sino simplemente la aplicación de los requisitos establecidos en el párrafo 4 del artículo III del GATT y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Pregunta 114

Con respecto a las solicitudes de registro en virtud del apartado 2 del artículo 12bis del Reglamento (CEE) N° 2081/92, el tercer país debe verificar que se cumplan los requisitos del Reglamento antes de transmitir la solicitud:

- a) *¿en qué medida esta disposición tiene por objeto confirmar la protección de las indicaciones geográficas en su país de origen de conformidad con el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, y en qué medida responde a otros objetivos?*

65. La verificación prevista en el apartado 2 del artículo 12bis del Reglamento tiene por objeto confirmar que se han cumplido los requisitos para el registro de una indicación geográfica establecidos en el Reglamento. Esto significa, en particular, que la solicitud debe contener un pliego de condiciones conforme al apartado 2 del artículo 4 del Reglamento. Como puede observarse en las letras a) a f) del apartado 2 del artículo 4, los detalles que contiene el pliego de condiciones permiten confirmar que la denominación para la que se recaba la protección corresponde a la definición de una indicación geográfica que figura en el artículo 2 del Reglamento 2081/92. Además, la letra b) del apartado 2 del artículo 12bis del Reglamento requiere también que el tercer país verifique que las estructuras de control requeridas por el artículo 10 están establecidas.

66. Asimismo, la letra a) del apartado 2 del artículo 12bis del Reglamento 2081/92 requiere también "una descripción del marco jurídico y del uso en función de los cuales la denominación de origen o la indicación geográfica está protegida o consagrada en el país". La finalidad de esa prescripción es asegurarse, de conformidad con el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, de que la indicación geográfica para la que se recaba la protección en las CE también está protegida en su país de origen.

³¹ Véanse *supra*, párrafos 28 y siguientes.

³² Órgano de Apelación, *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 137; véase también, Segunda declaración oral de las CE, párrafos 39 y siguientes.

- b) *¿se añade esta disposición al requisito de que la solicitud de registro transmitida a la Comisión esté acompañada de una descripción de las cuestiones indicadas en el punto a) del apartado 2 del artículo 12bis?*

67. La protección en el país de origen es un requisito para el registro de indicaciones geográficas de países terceros, lo que está en conformidad con el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por lo que respecta a las indicaciones geográficas de dentro de las CE, para las que se obtiene protección de conformidad con el Reglamento 2081/92, este requisito, por definición, no es aplicable.

68. No obstante, cabe también señalar que el requisito de que la indicación geográfica esté protegida en el país de origen y las demás condiciones establecidas en el Reglamento guardan una relación estrecha y tienden a superponerse. Si una indicación geográfica está protegida en su país de origen, ello significa que, según el país de origen, la indicación geográfica está englobada en la definición del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, es decir, que identifica productos originarios del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico. En consecuencia, si una indicación geográfica está protegida en el país de origen, ello normalmente debería facilitar también el examen de si la denominación satisface las condiciones para la protección establecidas en el Reglamento 2081/92.

- c) *¿examina también la Comisión si la solicitud cumple las condiciones fijadas para la protección por el punto a) del apartado 1 del artículo 12ter? ¿En qué se diferencia ese examen de la verificación hecha por el tercer país?*

69. Al adoptar una decisión sobre el registro de una indicación geográfica de un país tercero, la Comisión deberá verificar si se han satisfecho las condiciones para el registro establecidas en el Reglamento 2081/92. No obstante, para hacer tal cosa, la Comisión se apoyará en la evaluación fáctica proporcionada por el país de origen. De hecho, la Comisión sólo puede verificar si se han cumplido las condiciones para el registro basándose en esa información.

70. Por lo que respecta al requisito de que las indicaciones geográficas deben estar protegidas o establecidas en su país de origen, cabe señalar que esta cuestión depende de la normativa de un país tercero. En consecuencia, la Comisión tendrá que apoyarse en la evaluación proporcionada por ese país tercero.

Pregunta 115

Con respecto a la oposición prevista en el punto a) del apartado 2 del artículo 12ter del Reglamento (CEE) N° 2081/92, ¿en qué consiste una oposición que "provenga de un Estado miembro de la OMC"? Con respecto a la oposición prevista en el apartado 1 del artículo 12quinquies del Reglamento, ¿qué significa que una persona es "de un Estado miembro de la OMC"? ¿Se refieren ambas cosas al lugar de residencia o establecimiento de la persona que desea formular la oposición? ¿Tienen que enviarse las oposiciones correspondientes a ambas disposiciones al país en que resida o se encuentre establecida la persona?

71. Tanto en la letra a) del apartado 2 del artículo 12ter como en el apartado 1 del artículo 12quinquies, una persona que "sea de un país Miembro de la OMC" es una persona residente o establecida en el país Miembro de la OMC.

72. En ambos casos, las oposiciones deberán enviarse al país en el que la persona resida o esté establecida. En el caso de la letra a) del apartado 2 del artículo 12ter, esto se sigue de la remisión al artículo 12quinquies.

Pregunta 116

En la medida en que determinadas responsabilidades previstas en el artículo 12bis y el apartado 1 del artículo 12quinquies del Reglamento (CEE) N° 2081/92 están a cargo de Miembros de la OMC que no forman parte de las CE:

- a) *¿cómo se cercioran las CE de que todos los demás Miembros de la OMC están facultados para desempeñar esas responsabilidades? (Hacemos referencia a la respuesta del Brasil a la pregunta 1 dirigida por el Grupo Especial a los terceros) (párrafos 72 a 77 de la Segunda declaración oral de las CE.)*

73. Las CE no consideran que se necesite ninguna "facultad específica" para desempeñar las funciones a que se hace referencia en el artículo 12bis y el apartado 1 del artículo 12quinquies.

74. Por lo que respecta a la confirmación de que la indicación geográfica está protegida o establecida en su país de origen requerida por la letra a) del apartado 2 del artículo 12bis del Reglamento 2081/92, las CE se permiten recordar a) que todos los Miembros de la OMC están obligados a otorgar protección a las indicaciones geográficas, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, y b) que las CE no están obligadas a otorgar protección a las indicaciones geográficas no protegidas en su país de origen de conformidad con el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, cualquier Miembro de la OMC debe estar en condiciones de declarar si protege una indicación geográfica para la que se recaba protección en las CE. Por tanto, un Miembro de la OMC no puede aducir que no está "facultado" para afirmar si una indicación geográfica está protegida en su territorio, y al mismo tiempo alegar que esa indicación geográfica debe protegerse en las CE.

75. Por lo que respecta a la verificación de los demás requisitos establecidos en la letra a) del apartado 2 del artículo 12bis, y especialmente a la verificación del pliego de condiciones, cabe señalar que esta es una verificación fundamentalmente fáctica que tiene lugar a petición del solicitante. Las CE no ven por qué se necesitaría una "facultad" específica a esos efectos. Además, las CE se permiten observar que los requisitos del pliego de condiciones son muy parecidos a los establecidos en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Dado que cualquier Miembro de la OMC está obligado a brindar protección a las indicaciones geográficas con arreglo a la definición que figura en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, no puede deducirse que un Miembro de la OMC "no está facultado" para realizar esos exámenes.

76. En lo tocante, por último, a la transmisión de la declaración de oposición requerida por el apartado 1 del artículo 12quinquies, cabe señalar que esto, como los propios Estados Unidos han reconocido³³, es un "acto puramente administrativo" de un tipo que los gobiernos realizan rutinariamente en muchos contextos.³⁴ Las CE no ven por qué se necesitaría una "facultad" específica.

- b) *si los gobiernos de otros Miembros de la OMC no están facultados para desempeñar esas responsabilidades, ¿pueden desempeñarlas las CE en su lugar?*

77. No. Las CE no pueden constatar si una indicación geográfica está protegida en virtud de la normativa de un tercer país. En segundo lugar, por lo que respecta a los demás requisitos establecidos en el Reglamento 2081/92, cabe señalar que éstos guardan relación con una zona geográfica ubicada en un tercer país, y pueden entrañar inspecciones y verificaciones en el tercer país. Las CE no

³³ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 38 del Grupo Especial, párrafo 74.

³⁴ Véanse los ejemplos que figuran en la respuesta de las CE a la pregunta 37 del Grupo Especial.

consideran que podrían realizar esas inspecciones y verificaciones en un tercer país sin el consentimiento de éste. Además como las CE también han explicado, las verificaciones requieren un conocimiento íntimo de las condiciones de la zona geográfica de que se trate, que las CE no tienen.³⁵

- c) *¿en qué medida las propias CE otorgan un trato no menos favorable a los nacionales de los demás Miembros, y en qué medida participan otros Miembros de la OMC en el cumplimiento de esa obligación? ¿Puede un Miembro delegar el cumplimiento de obligaciones de la OMC en otros Miembros con o sin su consentimiento previo?*

78. Como han explicado las CE en respuesta a los apartados a) y b) de la pregunta, cuando el registro de una indicación geográfica de otro Miembro de la OMC se recaba en las CE, ese Miembro de la OMC deberá cooperar con las CE en dos aspectos:

- deberá permitir a las CE que evalúen si la indicación geográfica está en conformidad con los requisitos establecidos en el Reglamento, que se hacen eco del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- deberá confirmar que la indicación geográfica está protegida o establecida en su territorio.

79. Si el país tercero no coopera con las CE en esos aspectos, no podrá procederse al registro. En ese caso, la falta de registro no puede atribuirse a un acto de las CE, sino al hecho de que el país de origen de la indicación geográfica no ha desempeñado las funciones que le incumben en su esfera de responsabilidad. En esa medida, cabe ciertamente afirmar que con respecto al registro de indicaciones geográficas en el extranjero el país de origen y el país de registro comparten obligaciones.

80. Las CE no consideran que puedan delegar la aplicación de obligaciones asumidas en el marco de la OMC a otros Miembros sin su consentimiento previo. No obstante, las CE consideran que pueden requerir la cooperación de otros Miembros de la OMC cuando esta es indispensable para la debida aplicación de las disposiciones de los Acuerdos de la OMC, como los párrafos 1 y 2 del artículo 22 y el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.

- d) *¿en qué medida han otorgado las CE determinado trato a los nacionales de otros Miembros de la OMC, y no a los gobiernos de esos otros Miembros de la OMC?*

81. El Reglamento 2081/92 no otorga trato alguno a nacionales, sino a productos. Tampoco otorga trato alguno a gobiernos. Antes bien, la determinación de si un gobierno asume sus responsabilidades por lo que respecta al registro de una indicación geográfica relacionada con su territorio sólo podrá efectuarse con respecto a la solicitud específica, no con respecto a la actuación global de ese tercer gobierno.

Pregunta 117

El Grupo Especial toma nota de la respuesta de las CE a la pregunta 8 del Grupo Especial acerca del significado de "tercer país" y "país tercero", y pide aclaración acerca de si esas expresiones empleadas en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 incluyen o no a los Miembros de la OMC. En caso afirmativo, ¿por qué la cláusula "sin perjuicio ...", del apartado 1 del artículo 12, forma parte del contexto de los apartados 1 y 3 del artículo 12, pero no del apartado 2 del mismo artículo? Si no forma parte de ese contexto, ¿dónde se refiere el Reglamento a las indicaciones geográficas idénticas de las CE y de otros Miembros de la OMC?

³⁵ Véase la respuesta de las CE a la pregunta 33 del Grupo Especial, párrafo 81.

82. La referencia a denominaciones "de un país tercero" remite a cualquier denominación que haya sido protegida con arreglo al Reglamento, o para la cual se recaba la protección. En consecuencia, puede incluir denominaciones tanto de Miembros de la OMC como de otros países terceros reconocidos de conformidad con el apartado 3 del artículo 12.

83. La cláusula "si perjuicio" en el apartado 1 del artículo 12 es pertinente para el apartado 3 del artículo 12 porque esta última disposición establece el procedimiento para determinar si las condiciones prescritas en el apartado 1 del artículo 12 se satisfacen. El apartado 2 del artículo 12 no tiene ese vínculo específico con el apartado 1 del artículo 12. El hecho de que esté incluido en el artículo 12 y no, por ejemplo, en el artículo 12bis, se debe simplemente a que ya figuraba en la versión original del Reglamento 2081/92.

Pregunta 118

El Grupo Especial toma nota de que, a juicio de Australia, la prescripción de etiquetado de las indicaciones geográficas idénticas no sería incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC si se aplicara tanto a los productos comunitarios como a los importados según la fecha de registro y no según el origen (respuesta de Australia a la pregunta 53 del Grupo Especial). Aunque el apartado 2 del artículo 12 no se aplique a los productos comunitarios del mismo modo que a los importados, ¿tiene la Comisión la facultad discrecional de aplicar el mismo requisito según la fecha de registro a los productos comunitarios conforme al apartado 6 del artículo 6 a fin de asegurar que se aplique la prescripción de etiquetado idéntica a las indicaciones geográficas posteriores, independientemente del origen de los productos?

84. Sí. Como ya han indicado las CE, cuando las denominaciones idénticas son de países distintos, una distinción clara normalmente requeriría, en la práctica, la indicación del país de origen.³⁶

Pregunta 119

¿Cuál es la diferencia, si existe alguna, entre el significado de la palabra "homonymous", empleada en el apartado 6 del artículo 6 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, y el de la palabra "identical", empleada en el apartado 2 del artículo 12? ¿Por qué consideran las CE que los homónimos están abarcados por el término inglés "identical", en el apartado 2 del artículo 12 (respuesta de las CE a la pregunta 43 del Grupo Especial)?

85. No hay diferencia. Por "*Homonym*" (homónimo) se entiende "*a person or thing having the same name as another, a namesake*" (una persona o cosa que tiene el mismo nombre que otra, un tocayo).³⁷ En otras palabras, "denominación idéntica" es una expresión sinónima de "denominación homónima".

86. Además, las versiones española y francesa del Reglamento 2081/92 utilizan la misma expresión ("*dénomination homonyme*" / "denominación homónima") en el apartado 6 del artículo 6 y el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92.

Pregunta 120

El Grupo Especial toma nota de la confirmación por Australia de que el único trato menos favorable en virtud de la prescripción de etiquetado de las indicaciones geográficas idénticas

³⁶ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 479.

³⁷ *The New Shorter Oxford English Dictionary*, volumen 1, 1993, página 1254.

consiste en el costo del reetiquetado (respuesta de Australia a la pregunta 52 del Grupo Especial). ¿Tendrían que volver a etiquetarse los productos importados? ¿Cumplirían ese requisito las marcas de origen ya existentes? ¿Qué significa "en forma clara y visible"?

87. Los productos importados no tendrían necesariamente que reetiquetarse. Si el país de origen ya está indicado en forma clara y visible en la etiqueta, esto será suficiente. En consecuencia, las marcas de origen existentes pueden ser suficientes en la medida en que el país de origen esté clara y visiblemente indicado. En la medida en que el país de origen no esté indicado, la fijación de una etiqueta adicional en la que se indique clara y visiblemente el país de origen también sería suficiente.

88. Lo que "indicado en forma clara y visible" significa deberá evaluarse en cada caso concreto desde el punto de vista de un consumidor normal. El país de origen estará indicado en forma clara y visible si un consumidor normalmente atento puede ver fácilmente la indicación, de modo que no se verá inducido a error por lo que respecta al origen del producto de que se trate.

Pregunta 122

Hacemos referencia a la expresión "prescripciones en materia de ... etiquetado aplicables a un producto", empleada en la definición de "reglamento técnico", del punto 1 del anexo 1 del Acuerdo OTC.

- a) *Las CE alegan que "el origen de un producto es diferente del propio producto" (respuesta de las CE a la pregunta 50 del Grupo Especial). Sin embargo, como reconocen las CE, el origen de un producto puede conferirle características específicas. Ello está en conformidad con las definiciones de denominación de origen y de indicación geográfica que figuran en el artículo 2 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, en el que se requiere que la "calidad o características [del producto] se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico..." y que el producto "posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico...". ¿De qué modo, entonces, puede el origen de un producto dar derecho a que ostente una indicación geográfica registrada distinta del producto mismo?*

89. El origen de un producto es el lugar del cual el producto es originario. Puede ser un país o una región o lugar en un país. En consecuencia, el origen del producto es distinto del producto mismo.

90. Además, el origen de un producto tampoco está necesariamente vinculado a las características del producto. Cuando el origen sí confiere características específicas, ello puede justificar la protección de una indicación geográfica, como se prevé en el Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, hay muchos casos, especialmente cuando se trata de productos industriales, en los que el origen en sí mismo no confiere ninguna característica al producto.

91. El concepto del "origen" de un producto también es objeto de reglamentación fuera del marco del Acuerdo OTC. En consecuencia, la calificación del origen de un producto como característica de un producto en el sentido de la definición de un reglamento técnico en el punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC generaría el riesgo de crear una superposición y un conflicto innecesarios entre el Acuerdo OTC y otros acuerdos abarcados.

92. Un ejemplo es el de las marcas de origen, que ya están reguladas en el artículo IX del GATT. Otro ejemplo es el de las indicaciones geográficas, que se regulan en el Acuerdo sobre los ADPIC. Un tercer ejemplo sería el párrafo 1 del artículo XI del GATT, que prohíbe las restricciones cuantitativas a las importaciones, incluidas las prohibiciones de importación de productos extranjeros. Si el origen fuera una característica del producto, una prohibición de la importación podría

interpretarse como un reglamento técnico que establece que los productos tienen que ser de origen nacional. Sin embargo, las CE no ven justificación alguna para aplicar los párrafos 1 ó 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC a las prohibiciones de la importación, cuando esas restricciones ya están satisfactoriamente reguladas en el GATT.

93. Por último, el Acuerdo sobre Normas de Origen también debe mencionarse en ese contexto. Con arreglo al párrafo 2 del artículo 1 de dicho Acuerdo, éste define las normas de origen en particular con respecto a numerosas disposiciones del GATT, incluido, expresamente, el artículo IX del GATT, sobre marcas de origen. En contraste, no se hace referencia alguna al Acuerdo OTC. De hecho, si el Acuerdo OTC fuera aplicable a las marcas de origen, sería difícil explicar por qué motivo el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre Normas de Origen sólo menciona el artículo IX del GATT, pero no el Acuerdo OTC.

b) *¿Qué significan las palabras "aplicables a", que figuran en esta parte de la definición? ¿Se refieren a la aplicación de prescripciones de etiquetado a las características de un producto, o al producto mismo, o a ambas cosas?*

94. La segunda frase del punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC hace referencia al "marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción". Las CE se permiten observar que una marca o una etiqueta no puede aplicarse a un proceso o método de producción en cuanto tales. Antes bien, parecería que el proceso y el método de producción serían el contenido de la prescripción de etiquetado. En consecuencia, las CE consideran que las palabras "aplicables a" se refieren a la aplicación de requisitos de etiquetado a las características de un producto, proceso o método de producción.

Pregunta 123

La prescripción de indicar el país de origen en el etiquetado, conforme al apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, ¿constituye una marca de origen comprendida por el artículo IX del GATT de 1994?

95. Sí.³⁸

Pregunta 124

La definición de "reglamento técnico", del punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC, abarca expresamente las "prescripciones en materia de... etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción". Las marcas de origen y el etiquetado de origen comprendidos en el artículo IX del GATT de 1994 ¿están excluidos del ámbito de aplicación del Acuerdo OTC? ¿Por qué los negociadores no los sustrajeron explícitamente de su alcance? ¿Es posible trazar la línea divisoria entre las marcas de origen comprendidas en el Acuerdo OTC y las que no lo están? ¿Qué consecuencias sistémicas tiene para las marcas de origen que todas ellas estén comprendidas en el alcance del Acuerdo OTC?

96. Como las CE ya han explicado en respuesta a la pregunta 122 del Grupo Especial, las prescripciones en materia de marcas de origen no son un reglamento técnico en el sentido del Acuerdo OTC, por lo cual no están incluidas en el ámbito de aplicación de dicho Acuerdo.

³⁸ Por lo que respecta al argumento en contrario de los Estados Unidos, véase la Segunda declaración oral de las CE, párrafo 128, e *infra*, párrafo 98.

97. No había necesidad alguna de que los redactores del Acuerdo OTC excluyeran expresamente las marcas de origen del ámbito de aplicación del Acuerdo si consideraban que el marcado del origen no estaba englobado en la definición de un reglamento técnico.

98. A juicio de las CE, no es posible distinguir las marcas de origen reguladas por el Acuerdo OTC y las que no lo están. Los Estados Unidos han sugerido que el párrafo 1 del artículo IX del GATT podría abarcar únicamente "las prescripciones generales en materia de marcas de origen", pero no las prescripciones en materia de marcas de origen que abarcan únicamente productos específicos.³⁹ Como han explicado las CE, no hay en el texto del párrafo 1 del artículo IX fundamento alguno para hacer esa distinción.⁴⁰ De manera análoga, tampoco hay fundamento para hacer esa distinción en la definición de un reglamento técnico que figura en el punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC, que no distingue si un reglamento técnico guarda relación con muchos productos o sólo con unos pocos. Además, como también han afirmado las CE, no hay lógica alguna en la sugerencia de que el marcado del origen puede imponerse a todos los productos importados, pero no únicamente a algunos de ellos.

99. Por lo que respecta a las consecuencias sistémicas de la interpretación de los reclamantes, cabe señalar que si las marcas de origen estuvieran reguladas por el Acuerdo OTC, ello significaría que cualquier requisito en materia de marcas de esa naturaleza que se aplicara únicamente a productos importados sería incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. Como consecuencia de ello, el párrafo 1 del artículo XI del GATT, que exime a las marcas de origen de las obligaciones en materia de trato nacional, sería obsoleto. De manera análoga, las prescripciones en materia de marcas de origen estarían sujetas al párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC, lo que haría en gran medida redundantes las disposiciones específicas de los párrafos 2 a 6 del artículo IX del GATT.

Pregunta 125

¿En qué medida tendría que determinarse un trato menos favorable en el marco del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC a la luz del objetivo de reglamentación que el Miembro persiga conforme al párrafo 2 del mismo artículo?

100. Como pone de manifiesto el sexto párrafo del Preámbulo del Acuerdo OTC, dicho Acuerdo no obra en perjuicio del derecho de los Miembros de la OMC a tratar de alcanzar objetivos reglamentarios legítimos. Sin embargo, es frecuente que cuando se trata de alcanzar esos objetivos legítimos resulte necesario discriminar entre productos aunque los consumidores los consideren similares, como ocurre, por ejemplo, debido a los peligros ambientales que plantean.

101. En consecuencia, las CE consideran que los objetivos reglamentarios legítimos del Miembro de que se trate se deben tener en cuenta al aplicarse tanto el párrafo 1 como el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC. Subsidiariamente, el Grupo Especial tendría que considerar si el artículo XX del GATT es aplicable en el contexto del Acuerdo OTC.

Pregunta 126

Con respecto al apartado 3 del artículo 10 del Reglamento (CEE) N° 2081/92:

- a) *en el primer inciso se establecen determinados requisitos para los servicios de control designados y o los organismos privados autorizados. ¿Se aplican a todos los*

³⁹ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 77.

⁴⁰ Segunda declaración oral de las CE, párrafo 128.

países cuyas indicaciones geográficas estén protegidas con arreglo al Reglamento, incluidos los que no son Estados miembros de las CE?

102. Sí.

- b) *el quinto inciso parece referirse únicamente a los Estados miembros de las CE y los terceros países reconocidos conforme al apartado 3 del artículo 12. ¿Dónde se refiere el Reglamento a la norma aplicable a los Miembros de la OMC no reconocidos conforme al apartado 3 del artículo 12, cuyas prescripciones deben cumplir los organismos privados a los efectos de la aprobación?*

103. Como ya han indicado las CE, la referencia al procedimiento del apartado 3 del artículo 12 sólo es pertinente cuando son aplicables las condiciones del apartado 1 del artículo 12.⁴¹ Por consiguiente, el último punto del apartado 3 del artículo 10 del Reglamento 2081/92 es también aplicable a los Miembros de la OMC.

- c) *el quinto inciso se refiere a "la norma equivalente o la versión que haya de aplicarse de la norma equivalente". ¿Qué norma equivalente se ha establecido para las indicaciones geográficas de zonas situadas en Miembros de la OMC que no cumplen las condiciones de equivalencia y reciprocidad mencionadas en el párrafo 1 del artículo 12? ¿Cuáles son los criterios para la determinación de esa norma? ¿Se trata de determinar lo que es "equivalente" a la norma EN 45011? ¿O se trata de determinar qué norma cumpliría los objetivos del Reglamento a la luz de las circunstancias y condiciones propias de cada país tercero?*

104. Hasta la fecha no se ha establecido ninguna norma. Por tanto, mientras no se haya establecido una norma específica, el cumplimiento de cualquier norma equivalente a la norma EN 45011 es suficiente. En sus anteriores comunicaciones, las CE se han referido a la norma ISO 65:1996 como esa norma equivalente.⁴²

105. Las CE se permiten observar que la situación es la misma para los Estados miembros de las CE. Aunque el cuarto punto también proporciona un fundamento jurídico para establecer "la norma o la versión aplicable de la norma EN 45011", hasta la fecha no se ha establecido esa norma o versión. A falta de cualquier decisión basada en el cuarto punto del apartado 3 del artículo 10 del Reglamento 2081/92, la norma EN 45011 se sigue aplicando.

Pregunta 127

El punto b) del apartado 2 del artículo 12bis exige una declaración del gobierno del país tercero según la cual las estructuras previstas en el artículo 10 se encuentran establecidas en su territorio. El apartado 2 del artículo 10 se refiere a servicios de control y/u organismos privados autorizados a tal efecto por el Estado miembro; y el apartado 3 del mismo artículo dispone que cuando recurran a otros organismos seguirán siendo responsables ante el Estado miembro de la totalidad de los controles. ¿Cuál es la naturaleza exacta de la función que los gobiernos de los terceros países deben desempeñar en la creación y mantenimiento de las estructuras de control que exige el artículo 10?

⁴¹ Respuesta de las CE a la pregunta 8 del Grupo Especial; Segunda declaración oral de las CE, párrafo 48.

⁴² Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 54, y CE - Prueba documental 3.

106. Cuando un Estado miembro o un país tercero aprueban una estructura de control, deberán cerciorarse de que dicha estructura sea capaz de desempeñar sus funciones de conformidad con el apartado 1 del artículo 10 y de que satisfice los requisitos establecidos en el apartado 3 del artículo 10 del Reglamento. Además, incumbe también al Estado miembro o el país tercero asegurarse de que el órgano de control, siempre que esté autorizado para realizar inspecciones, siga cumpliendo los requisitos establecidos en el artículo 10 del Reglamento. Compete a cada Estado miembro o país tercero decidir la manera exacta en que debe realizarse esa supervisión continua, a saber, mediante controles puntuales ocasionales, auditorías o requisitos en materia de presentación de informes.

Pregunta 131

¿Qué Directivas de las CE rigen la evaluación de la conformidad con los reglamentos técnicos comunitarios en materia de bienes? ¿En qué medida exigen esas Directivas una participación gubernamental extranjera en la designación o aprobación de organismos de evaluación de la conformidad cuando todavía no existen acuerdos de reconocimiento mutuo en esa materia?

107. Las Directivas de las CE que rigen la evaluación de la conformidad con los reglamentos técnicos de las CE en materia de bienes son extremadamente numerosas, por lo que no puede proporcionarse una lista exhaustiva.

108. No obstante, la Decisión 93/465/CEE del Consejo, concerniente a los módulos para las diversas fases de los procedimientos de evaluación de la conformidad y las normas para la fijación y el uso de las marcas de conformidad de las CE, que deben utilizarse en las directivas de armonización técnicas (CE - Prueba documental 90) definen determinados principios generales relativos a la evaluación de la conformidad en las CE que son pertinentes en el presente contexto. En particular, el punto A k) del anexo de la Decisión 93/465 estipula lo siguiente:

Con el fin de aplicar los módulos, los Estados miembros notificarán bajo su responsabilidad aquellos organismos sometidos a su jurisdicción que hayan elegido entre los que sean técnicamente competentes y que cumplan los requisitos de las directivas. Dicha responsabilidad implica, para los Estados miembros, la obligación de asegurarse de que los organismos notificados mantienen permanentemente la competencia técnica que requieren las directivas y de que dichos organismos mantienen a sus autoridades nacionales competentes informadas de la ejecución de sus tareas. Cuando un Estado miembro retire su notificación a un organismo, adoptará las medidas adecuadas para que otro organismo notificado gestione los expedientes, a fin de asegurar la continuidad;

109. Dado que los órganos encargados de la evaluación de la conformidad tienen que estar sujetos a la jurisdicción del Estado miembro, deberán estar situados en el territorio de dicho Estado miembro. Esa norma se debe a que sólo con respecto a los órganos sujetos a su jurisdicción pueden los Estados miembros asegurarse eficazmente de que un órgano desempeña debidamente sus funciones. Por tanto, en principio, un Estado miembro no puede designar un órgano encargado de la evaluación de la conformidad ubicado en un país tercero. En consecuencia, la cuestión de la participación gubernamental del país tercero no se plantea.

110. Cabe señalar asimismo que el Acuerdo OTC prevé expresamente la posibilidad de que los Miembros apliquen procedimientos de evaluación de la conformidad a productos importados. Ninguna disposición del Acuerdo OTC obliga a los Miembros a aceptar sin más la evaluación de la conformidad realizada por órganos de otro Miembro. De hecho, el párrafo 1 del artículo 6 del Acuerdo OTC sólo obliga a los Miembros a aceptar la evaluación de la conformidad realizada en otros Miembros en condiciones específicas, especialmente si tienen el convencimiento de que se trata de procedimientos que ofrecen un grado de conformidad con los reglamentos técnicos o normas pertinentes equivalente al de sus propios procedimientos. Además, el párrafo 1 del artículo 6 del

Acuerdo OTC reconoce que pueden ser necesarias consultas previas para llegar a un entendimiento mutuamente satisfactorio, y en el párrafo 3 del artículo 6 se insta a los Miembros a entablar negociaciones encaminadas al reconocimiento mutuo de los procedimientos de evaluación de la conformidad.

111. Asimismo, en el párrafo 4 del artículo 6 del Acuerdo OTC se "insta" a los Miembros a que autoricen la participación de instituciones de evaluación de la conformidad ubicadas en los territorios de otros Miembros en sus procedimientos de evaluación de la conformidad. Sin embargo, de la palabra "insta" se deduce claramente que el Acuerdo OTC no establece una obligación jurídica de autorizar esa participación. Ello se debe a que la participación en una evaluación de la conformidad requiere que se ofrezcan determinadas garantías por lo que respecta a la competencia técnica y la capacidad de la institución encargada de dicha evaluación, y a que un órgano situado en un país tercero, especialmente si el gobierno de ese país no colabora, puede tener dificultades para garantizar el cumplimiento de esos criterios.

112. Las CE observan que su práctica a ese respecto no es singular. Por ejemplo, los reglamentos estadounidenses prevén que la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos puede designar órganos de certificación de las telecomunicaciones para aprobar equipos de telecomunicaciones. En virtud de lo dispuesto en 47 CFR 68.160 b), la Comisión Federal de Comunicaciones designará esos órganos cuando ubicados en los Estados Unidos (CE - Prueba documental 91).⁴³ Con arreglo a lo dispuesto en 47 CFR 68.160 c), sólo se permitirá a los órganos situados fuera de los Estados Unidos que autoricen equipos "de conformidad con las condiciones establecidas en un acuerdo o arreglo bilateral o multilateral vigente en el que los Estados Unidos sean parte" (CE - Prueba documental 91).

113. Éstas son las circunstancias en las que las CE, los Estados Unidos y Australia han concertado acuerdos de reconocimiento mutuo en virtud de los cuales acuerdan reconocer los resultados de las evaluaciones de la conformidad realizadas por órganos designados por la otra parte.⁴⁴ Sobre esa base se han reconocido numerosos órganos de evaluación de la conformidad en el marco de los Anexos Sectoriales de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo CE-Estados Unidos y CE-Australia.⁴⁵

114. Como consecuencia de lo anterior, órganos designados por los Estados Unidos y Australia pueden realizar evaluaciones de la conformidad de las CE, y viceversa. Por consiguiente, esos órganos están exactamente en la misma situación que los órganos de inspección aprobados por los Estados Unidos o por Australia para realizar inspecciones relacionadas con el Reglamento 2081/92. Extraña a las CE que los reclamantes se consideren perjudicados por la posibilidad de aprobar estructuras de control a los efectos del Reglamento 2081/92, cuando esa posibilidad de designar directamente órganos de evaluación de la conformidad para los sectores aceptados era de hecho el principal objetivo de los acuerdos de reconocimiento mutuo entre las partes.

Pregunta 132

El Grupo Especial toma nota de los ejemplos ofrecidos por las CE de flexibilidad en el diseño de las estructuras de control (párrafo 104 del escrito de réplica de las CE y CE - Prueba documental 48). ¿Se relacionan todos esos ejemplos con la naturaleza del servicio de control?

⁴³ De hecho, parece que todos los órganos de certificación de las telecomunicaciones designados en virtud de esa disposición están ubicados en los Estados Unidos (CE - Prueba documental 92).

⁴⁴ Véanse Pruebas documentales 23 y 24 de las CE. Los aparatos terminales de telecomunicaciones representan uno de los sectores abarcados por esos acuerdos.

⁴⁵ Las listas de los órganos de evaluación de la conformidad aprobados pueden consultarse en <http://europa.eu.int/comm/enterprise/international/indexb1.htm#listsapprovedcabs>.

¿Quién determina lo que constituye un control adecuado de cada producto, y en qué criterios se basa?

115. Los ejemplos dados guardan relación con la naturaleza del órgano de control, es decir, con si es público o privado, local, regional o nacional, si se centra o no se centra únicamente en las indicaciones geográficas, si es comercial o sin ánimo de lucro.

116. El Reglamento 2081/92 no define lo que constituye una inspección adecuada para cada producto. En consecuencia, en principio incumbe a cada estructura de control designada definir las modalidades concretas de las inspecciones de los productos de que se trate, por ejemplo en lo que respecta al lugar, el tiempo, la frecuencia y otras modalidades de las inspecciones. De conformidad con el apartado 1 del artículo 10 del Reglamento, el principio básico es que las inspecciones deben garantizar efectivamente que el producto que ostente una denominación protegida cumpla lo establecido en el pliego de condiciones.

Pregunta 133

El Grupo Especial toma nota de que Australia alega que el pliego de condiciones indicado en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 incluye "características de los productos", en particular en los puntos b) y e) (párrafos 197 y 204 del escrito de réplica de Australia). Si las estructuras de control tienen por objeto asegurar que se cumplan los pliegos de condiciones conforme al artículo 4 del Reglamento, ¿cómo pueden constituir un reglamento técnico y no un procedimiento de evaluación de la conformidad?

117. A juicio de las CE, no pueden ser al mismo tiempo un reglamento técnico y un procedimiento de evaluación de la conformidad.⁴⁶

Pregunta 134

El Grupo Especial toma nota de la respuesta de las CE a su pregunta 61, en particular en lo referente al mandato del Grupo Especial. Sin embargo: ¿niegan las CE que un "procedimiento de evaluación de la conformidad", en el sentido del Acuerdo OTC, evalúa la conformidad con un "reglamento técnico" o una "norma" en el sentido de ese Acuerdo? En caso negativo, rogamos a las CE que completen su análisis explicando si las estructuras de control del Reglamento (CEE) N° 2081/92 evalúan la conformidad con cada pliego de condiciones mencionado en el artículo 4 del Reglamento para una denominación registrada, y tales especificaciones constituirían, por lo tanto, un "reglamento técnico" en el sentido del Acuerdo OTC.

118. Las CE no niegan que un procedimiento de evaluación de la conformidad evalúa la conformidad con un reglamento técnico o con una norma tal como se define en el punto 3 del Anexo 1 del Acuerdo OTC.

119. Sin embargo, como Australia no ha formulado ninguna alegación al amparo de la disposición del Acuerdo OTC concerniente a las estructuras de control, las CE no creen que el Grupo Especial tenga que decidir si las estructuras de control son en realidad procedimientos de evaluación de la conformidad o no lo son. Dado que Australia ha formulado sus alegaciones exclusivamente al amparo del artículo 2 del Acuerdo OTC, la cuestión esencial que el Grupo Especial debe resolver es si esas estructuras son por sí mismas un reglamento técnico. Con arreglo al punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC, esto a su vez depende de si establecen las características de los productos. Las CE han planteado el aspecto de la evaluación de la conformidad simplemente para ilustrar su argumento de

⁴⁶ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 404 y siguientes; Segunda declaración oral de las CE, párrafos 246 y siguientes.

que las estructuras que "garantizan la conformidad" con las prescripciones relativas a las características del producto (con independencia de su condición jurídica) no están "estableciendo las características de los productos".

120. Por esa razón, las CE tampoco creen que este Grupo Especial deba examinar la cuestión de si los pliegos de condiciones son una reglamentación técnica, una norma o alguna otra cosa. Australia no ha formulado ninguna alegación relativa a los pliegos de condiciones correspondientes a ningún producto o denominación en particular al amparo del Acuerdo OTC. En consecuencia, la determinación de si los pliegos de condiciones pueden considerarse como un reglamento técnico o como una norma es una cuestión que va más allá del ámbito de actuación del presente Grupo Especial.

121. Además, las CE se permiten observar que esta cuestión es muy complicada y entraña complejas cuestiones que afectan a la relación entre el Acuerdo sobre los ADPIC y el Acuerdo OTC. Por si fuera poco, esas cuestiones podrían plantearse no sólo con respecto a las indicaciones geográficas, sino también con respecto a las patentes, los dibujos y modelos, los derechos de autor, los derechos de propiedad de variedades vegetales u otros derechos de propiedad intelectual que entrañan la definición de las características del producto.

Pregunta 135

Las CE invocan el apartado d) del artículo XX del GATT de 1994 como defensa ante las alegaciones relativas al trato nacional y el régimen NMF respecto de la verificación y transmisión de solicitudes por los gobiernos de terceros países, las prescripciones de etiquetado de las indicaciones geográficas idénticas y los requisitos sobre estructuras de control. Las CE alegan que esos requisitos son "necesarios" para lograr la observancia del Reglamento (CEE) N° 2081/92 o alcanzar sus objetivos legítimos (párrafos 228 a 242 y 263 a 265 del escrito de réplica de las CE y párrafos 132 a 135 de su Segunda declaración oral).

- a) *¿cuál es, en cada caso, la "medida" necesaria para lograr la observancia de las leyes y reglamentos en el sentido del apartado d) del artículo XX? ¿Cuáles son las leyes y reglamentos cuya observancia se logra con cada una? ¿Son las "medidas" algo diferente de las leyes y reglamentos?*

122. La "medida necesaria para velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos" es la compuesta por las disposiciones del Reglamento 2081/92 que establecen los requisitos de las estructuras de control, la verificación y transmisión de solicitudes para el registro de indicaciones geográficas por el gobierno del país de origen, y la indicación del país de origen para las indicaciones geográficas homónimas. Las "leyes y reglamentos" cuya observancia se garantiza en el sentido del apartado d) del artículo XX del GATT son igualmente disposiciones del Reglamento 2081/92. Cabe señalar que el apartado d) del artículo XX no excluye la posibilidad de que las "medidas necesarias para lograr la observancia" y las "leyes y reglamentos" sean parte de la misma disposición jurídica.

- b) *¿puede ajustarse a lo dispuesto en el apartado d) del artículo XX una medida destinada a lograr la observancia de "los objetivos" de un reglamento, y no la observancia del reglamento mismo?*

123. El apartado d) del artículo XX del GATT hace referencia a las medidas necesarias para "lograr la observancia de las leyes y reglamentos". Por consiguiente, la medida, para estar justificada, debe lograr la observancia de las disposiciones de la ley o reglamento de que se trate.⁴⁷ No obstante,

⁴⁷ Véase informe del Grupo Especial del GATT, *CE - Reglamento relativo a la importación de piezas y componentes*, párrafos 5.17-5.18.

los objetivos de un reglamento pueden ser pertinentes para establecer el sentido de las disposiciones cuya observancia se logra.

- c) *¿en qué sentido se "logra la observancia" de leyes o reglamentos con cada una de estas medidas? ¿Son mecanismos de observancia?*

124. Con arreglo al apartado 1 del artículo 4 del Reglamento 2081/92, para tener derecho a una denominación de origen protegida o una indicación geográfica protegida, un producto agrícola o alimenticio deberá ajustarse a un pliego de condiciones. El artículo 8 del Reglamento 2081/92 estipula que las menciones "denominación de origen protegida", "indicación geográfica protegida" o menciones equivalentes sólo podrán figurar en los productos agrícolas o alimenticios conformes al Reglamento. En consecuencia, ambas disposiciones contienen obligaciones claras cuya observancia debe lograrse.

125. Con arreglo al punto g) del apartado 2 del artículo 4, el pliego de condiciones deberá contener las referencias relativas a la estructura o estructuras de control establecidas en el artículo 10 del Reglamento. Con arreglo al apartado 3 del artículo 10, 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". Por consiguiente, la función de las estructuras de control es lograr la observancia de la prescripción establecida en el apartado 1 del artículo 4 de que los productos que ostenten una denominación protegida cumplan los requisitos de un pliego de condiciones. De manera análoga, la obligación de disponer de estructuras de control también tiene por objeto la observancia del requisito, establecido en el artículo 8 del Reglamento, de que las menciones "denominación de origen protegida", "indicación geográfica protegida" o menciones equivalentes sólo figuren en productos agrícolas y alimenticios que satisfagan lo dispuesto en el Reglamento.

126. De conformidad con el apartado 2 del artículo 12bis del Reglamento, la verificación (e incidentalmente también la transmisión) de la solicitud por el gobierno del país de origen de la indicación geográfica sirve para establecer si se han satisfecho los requisitos para el registro de indicaciones geográficas establecidos en el Reglamento. Entre esos requisitos está el que la indicación en cuestión corresponda a la definición de una indicación geográfica que figura en el artículo 2 del Reglamento, que el pliego de condiciones satisfaga el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento, que la indicación geográfica esté protegida o establecida en su país de origen, y que las estructuras de control requeridas estén establecidas. Por tanto, la verificación de la solicitud por el gobierno del país de origen de la indicación geográfica garantiza el cumplimiento de la prescripción, establecida en el artículo 8 del Reglamento, de que las menciones "denominación de origen protegida", "indicación geográfica protegida" o menciones equivalentes sólo puedan figurar en productos agrícolas y alimenticios que satisfagan lo dispuesto en el Reglamento.

127. De conformidad con el primer punto del apartado 2 del artículo 12, si una denominación protegida de un país tercero es homónima de una denominación protegida comunitaria, se concederá su registro teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales y los riesgos efectivos de confusión. Con arreglo al segundo punto, la utilización de tales denominaciones sólo se autorizará si en el etiquetado se indica de forma clara y visible el país de origen del producto. De ese modo, el segundo punto garantiza la observancia del primero. Al mismo tiempo, el segundo punto del apartado 2 del artículo 12 garantiza también la observancia de la prescripción, establecida en el artículo 8 del Reglamento, de que las menciones "denominación de origen protegida", "indicación geográfica protegida" o menciones equivalentes sólo podrán figurar en los productos agrícolas o alimenticios conformes al Reglamento.

128. Las CE no están del todo seguras de lo que debe entenderse por "mecanismos de observancia". Si por ello se entiende los mecanismos que garantizan el cumplimiento de la reglamentación *ex post*, es decir, después de que haya tenido lugar el registro de una indicación

geográfica en particular, podrían considerarse "mecanismos de observancia" las estructuras de control, pero posiblemente no la verificación y la transmisión de solicitudes para el registro de indicaciones geográficas por el gobierno del país de origen y la indicación del país de origen para las indicaciones geográficas homónimas.

129. Sin embargo, las CE observan que el apartado d) del artículo XX del GATT no alude a "mecanismos de observancia" sino a "medidas necesarias para lograr la observancia", incluidas las relacionadas con "la protección de patentes, marcas de fábrica y derechos de autor y de reproducción, y a la prevención de prácticas que puedan inducir a error". No hay en el apartado d) del artículo XX del GATT indicación alguna de que en virtud de dicha disposición sólo sería admisible procurar la observancia "*ex post*". Antes bien, las medidas que logren la observancia en otras etapas, por ejemplo mediante salvaguardias adecuadas en el proceso de registro, podrán también considerarse medidas para "lograr la observancia". En consecuencia, la verificación y transmisión de solicitudes de registro de indicaciones geográficas por el gobierno del país de origen, así como la indicación del país de origen para las indicaciones geográficas homónimas, también deben considerarse "medidas necesarias para lograr la observancia" en el sentido del apartado d) del artículo XX del GATT.

d) *¿por qué no son incompatibles con el GATT de 1994 las leyes o reglamentos cuya observancia se logra con cada medida?*

130. El Reglamento 2081/92 es una medida que otorga protección a las indicaciones geográficas. Aplica la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, que obliga a los Miembros de la OMC a otorgar protección a las indicaciones geográficas. Lo hace proporcionando, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, un grado de protección más alto que el requerido por el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, el Reglamento 2081/92 es una medida compatible con el GATT de 1994.

Pregunta 136

Con respecto a la cuestión de la necesidad de las medidas para lograr la observancia, y sin perjuicio de la compatibilidad de cualquier otra medida diferente con el régimen de la OMC:

a) *¿es "necesario" para lograr la observancia el requisito de que el gobierno de un tercer país verifique las solicitudes cuando el propio solicitante está en condiciones de probar que una indicación geográfica está protegida en su país de origen, por ejemplo, presentando una copia autenticada de un certificado de registro?*

131. Como han indicado *supra* las CE en respuesta a la pregunta 114 del Grupo Especial, la verificación que ha de realizar el gobierno del país tercero no afecta únicamente a la cuestión de si la indicación geográfica está protegida en su país de origen, sino también a si se satisfacen los demás requisitos para el registro de la indicación geográfica, a saber, si la indicación satisface la definición de una indicación geográfica, si el pliego de condiciones está en conformidad con el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento y si están establecidas las necesarias estructuras de control.

132. Como han indicado las CE en sus anteriores comunicaciones⁴⁸, la verificación de esas condiciones requiere un conocimiento de factores locales específicos del territorio del país de origen de la indicación geográfica, conocimiento que normalmente sólo tendrá el país de origen. Además, la verificación puede también requerir controles sobre el terreno y verificaciones en el territorio del país de origen, que las CE no podrían realizar sin el consentimiento expreso del país de origen.

⁴⁸ Respuesta de las CE a la pregunta 33 del Grupo Especial; Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 124 y siguientes.

Por consiguiente, la verificación de las solicitudes por el país de origen es necesaria para lograr la observancia del Reglamento en esos aspectos.

133. Por lo que respecta al requisito de que la indicación geográfica esté protegida en el país de origen, normalmente un certificado de registro de la indicación geográfica autenticado por el país de origen de la indicación proporcionaría pruebas suficientes de que ésta está protegida en ese país. Sin embargo, las CE consideran que esta cuestión es hipotética en el contexto del presente caso. Muchos Miembros de la OMC, y en particular los Estados Unidos y Australia, no disponen de sistemas de registro específicos para la protección de las indicaciones geográficas. Por tanto, la presentación de un certificado de registro autenticado no parece ser una opción para una indicación geográfica de los Estados Unidos o de Australia.

134. Las CE se permiten también recordar que según el Órgano de Apelación, la evaluación de si una medida es "necesaria" en el sentido del apartado d) del artículo XX del GATT requiere "un proceso en el que se sopesa y se confronta una serie de factores entre los que figuran principalmente la contribución de la medida para lograr la observancia a hacer cumplir la ley o reglamento en cuestión, la importancia de los intereses o valores comunes protegidos por esa ley o reglamento y la repercusión concomitante de la ley o reglamento en las importaciones o exportaciones".⁴⁹ En el caso de un país que dispone de un sistema de registro concreto para la producción de indicaciones geográficas, la preparación de un certificado autenticado no plantearía ninguna dificultad. De manera análoga, no parece que la transmisión de ese certificado, junto con los demás documentos requeridos por el apartado 2 del artículo 12bis, sería gravosa. En consecuencia, la repercusión de esa prescripción del apartado 2 del artículo 12bis en las exportaciones debería ser extremadamente pequeña.

b) *¿es "necesario" para lograr la observancia el requisito de que el gobierno de un tercer país verifique las solicitudes cuando el tercer país no dispone de un sistema de registro de indicaciones geográficas, o la determinación de que éstas tienen protección en virtud de leyes sobre la competencia desleal es realizada sólo por órganos judiciales a través de un proceso contencioso?*

135. Sí. De hecho, el requisito de verificación por el país de origen es especialmente necesario en este caso. Las CE son conscientes de que a falta de un sistema de registro específico la evaluación de si una indicación geográfica está protegida en su país de origen puede ser más difícil. Sin embargo, esto no genera una exención de lo dispuesto en el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, en virtud del cual no hay una obligación de proteger indicaciones geográficas que no estén protegidas en su país de origen. Además, la cuestión de si la indicación geográfica está protegida en el país de origen sigue dependiendo de la normativa del país tercero. Por consiguiente, la falta de un sistema de registro específico hace que la participación del país de origen sea más necesaria, y no menos necesaria.

136. Los Estados Unidos han alegado que su gobierno no tiene conocimientos ni capacidad técnica especializada que le permitan estar mejor cualificado que el titular del derecho, o, de hecho, que las CE.⁵⁰ Las CE ya han explicado que no consideran creíble ese argumento.⁵¹ Los Estados Unidos y Australia no pueden reclamar la protección de indicaciones geográficas que no estén protegidas en su país.

⁴⁹ Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 164.

⁵⁰ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 73.

⁵¹ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 134; Segunda declaración oral de las CE, párrafo 76.

137. La cuestión de qué rama del gobierno de los Estados Unidos o de Australia es competente por lo que respecta a la protección de las indicaciones geográficas carece de importancia. Con arreglo al párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados Unidos y Australia, en tanto que Miembros de la OMC, no pueden reclamar protección para indicaciones geográficas que no estén protegidas en su país. Esto es totalmente independiente de la determinación de qué rama del gobierno garantiza esa protección en los Estados Unidos y Australia. Incumbe a los Estados Unidos y a Australia decidir qué rama de su gobierno está facultada para establecer si una indicación geográfica está protegida en su país de conformidad con el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.

138. Las CE se permiten asimismo observar que si el ejecutivo de los Estados Unidos o el de Australia no están facultados, en el marco del ordenamiento jurídico estadounidense o australiano, para hacer esas constataciones, las CE difícilmente comprenden cómo podría esperarse que las instituciones de la Unión Europea las hagan.

- c) *¿es "necesario" para lograr la observancia el requisito de que el gobierno de un tercer país transmita las solicitudes cuando el propio solicitante está en condiciones de enviar su solicitud a la Comisión?*

139. La transmisión de la solicitud es una parte integrante del proceso de solicitud que refleja la necesaria participación del gobierno del país de origen en la verificación de la solicitud. Al transmitir esta última, el gobierno del país de origen certifica que a su juicio satisface los requisitos establecidos en el apartado 2 del artículo 12bis. Por ese motivo, las CE sostienen que la exigencia de que la solicitud sea transmitida por el país de origen no debe considerarse aisladamente, sino en el contexto del proceso de solicitud y verificación.

140. Los Estados Unidos también han indicado que a su entender la transmisión de solicitudes u oposiciones es un "acto puramente administrativo", que en cuanto tal no plantearía especiales dificultades.⁵² Por tanto, dentro del proceso de sopesar y confrontar requerido por el Órgano de Apelación en el contexto del apartado d) del artículo XX del GATT, no parece que pueda considerarse que la exigencia de que la solicitud sea transmitida por el país de origen tiene una repercusión significativa en las importaciones.

141. Las CE observan asimismo que Australia, en su Segunda declaración oral, ha indicado que las CE podrían pedir la cooperación de otro Miembro de la OMC cuando se haya presentado una solicitud y esa cooperación es necesaria para evaluar la solicitud.⁵³ Como han indicado anteriormente las CE, la cooperación entre el país de origen y el país de registro es necesaria. Por tanto, lo que resta de la comunicación de Australia parece ser que en lugar de pedir la cooperación antes de la presentación de la solicitud, las CE deben pedirla después de dicha presentación. Sin embargo, esto es simplemente una cuestión relacionada con la cronología y la secuencia del proceso de solicitud. Las CE no ven qué diferencia hay entre que la cooperación necesaria tenga lugar antes o después de la presentación de la solicitud.

⁵² Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 38 del Grupo Especial, párrafo 74.

⁵³ Segunda declaración oral de Australia, párrafo 68.

- d) *¿por qué es preciso que el gobierno de un tercer país verifique si la persona que plantea una oposición tiene residencia o establecimiento en ese tercer país? ¿Por qué necesita la Comisión consultar al tercer país acerca de si la oposición es o no admisible (respuesta de las CE a la pregunta 34 del Grupo Especial)?*

142. En primer lugar, las CE se permiten observar que los reclamantes han formulado sus alegaciones relativas al derecho de oposición únicamente al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC, no al amparo del GATT.

143. En segundo lugar, como han indicado los Estados Unidos, la transmisión de solicitudes u oposiciones es un "acto puramente administrativo" que en cuanto tal no debería plantear especiales dificultades.⁵⁴ Por ello, CE han sostenido que la transmisión de solicitudes por el gobierno del país de origen no puede considerarse como un caso de trato menos favorable.⁵⁵

144. Por último, como las CE también han indicado en respuesta al apartado c) de la anterior pregunta, en un proceso de sopesar y confrontar como el requerido en el marco del apartado d) del artículo XX del GATT, la mera transmisión de una oposición no tiene una repercusión significativa en el comercio de mercancías. Por tanto, si el Grupo Especial estimara que el apartado d) del artículo XX del GATT puede invocarse como defensa frente a las alegaciones formuladas por los reclamantes al amparo del Acuerdo sobre los ADPIC, deberá constatar que la medida es necesaria en el sentido del apartado d) del artículo XX del GATT.

- e) *¿es "necesario" para lograr la observancia el requisito de etiquetado de las indicaciones geográficas idénticas en los casos en que ya existe en la práctica una distinción nítida en la presentación habitual de los productos respectivos sin que se indique de forma clara y visible el país de origen?*

145. El apartado 2 del artículo 12 se basa en la suposición de que las denominaciones protegidas son homónimas. En tal caso, si esas denominaciones son de países distintos, la indicación del país parece ser el elemento de distinción más evidente. Por tanto, las CE consideran improbable que pueda lograrse una distinción de claridad equivalente sin la indicación del país de origen.

- f) *¿es "necesario" para lograr la observancia el requisito de que el gobierno de un tercer país designe servicios de control en los casos en que la Comisión podría designarlos en esos países (véase el párrafo 53 de la Segunda declaración oral de los Estados Unidos)?*

146. Las CE no podían limitarse a designar un órgano de control en un tercer país. Como han explicado, la designación de un órgano de control puede requerir auditorías y controles sobre el terreno. Asimismo, esas auditorías y controles sobre el terreno son también necesarios a intervalos periódicos para la vigilancia continua del órgano de control. Las CE no creen que podrían realizar esas auditorías y controles sin autorización del país donde el órgano esté situado.

147. En ese contexto, las CE se permiten señalar que determinadas disposiciones de los acuerdos abarcados otorgan a los Miembros de la OMC, en determinadas condiciones, el derecho a realizar inspecciones en el territorio de otro Miembro de la OMC. Así ocurre, por ejemplo, en el caso del párrafo 7 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 6 del artículo 12 del Acuerdo SMC. Sin embargo, aun en esos casos la inspección sólo puede realizarse de conformidad con las disposiciones establecidas en los Anexos de esos Acuerdos, y siempre que el Miembro importador no

⁵⁴ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 38 del Grupo Especial, párrafo 74.

⁵⁵ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 158.

se oponga. En el párrafo 3 del artículo 6 del Acuerdo MSF y en el punto 2 del Anexo C de dicho Acuerdo figuran disposiciones similares que conllevan el derecho a realizar investigaciones en otro Miembro de la OMC.

148. Sin embargo, disposiciones similares no son aplicables en el presente caso. En consecuencia, las CE no pueden simplemente presuponer que pueden realizar esas inspecciones relacionadas con órganos de control para las indicaciones geográficas en un país tercero. Por tanto, la designación por el país tercero también es necesaria por respeto a la soberanía territorial de dicho país.

149. Esto es también plenamente compatible con la práctica de las partes en materia de evaluación de la conformidad, como han explicado las CE en respuesta a la pregunta 127 del Grupo Especial. Por consiguiente, la designación del órgano de control por el país tercero es necesaria en el sentido del apartado d) del artículo XX del GATT.

g) *¿es "necesario" para lograr la observancia el requisito de que el gobierno de un tercer país declare que en su territorio se encuentran establecidas estructuras de control en los casos en que un solicitante podría disponer el establecimiento de estructuras de control independientes respecto de un producto determinado (véase el párrafo 53 de la Segunda declaración oral de los Estados Unidos)?*

150. Como han explicado las CE, los órganos de control pueden ser públicos o privados.⁵⁶ No obstante, como también han explicado las CE, el apartado 3 del artículo 10 requiere el establecimiento de órganos de control para ofrecer garantías adecuadas de objetividad e imparcialidad respecto de los productores o transformadores.⁵⁷

151. Esto pone de manifiesto el hecho de que independientemente de que sean públicos o privados, los órganos de control desempeñan una función que afecta tanto a los productores como a los consumidores. Por esa razón, el Reglamento requiere que los órganos de control, aunque sean privados, respondan ante las autoridades públicas del territorio en el que estén ubicados. Sólo mediante alguna forma de supervisión pública puede garantizarse que el órgano de control desempeñará siempre sus funciones debida y adecuadamente, en conformidad con las prescripciones del Reglamento. Esto es también necesario para garantizar la igualdad de trato a las indicaciones geográficas de las CE y los países terceros, que tienen que satisfacer los mismos requisitos.

152. Por consiguiente, la declaración por el gobierno en que el órgano de control esté ubicado es necesaria para lograr la observancia del Reglamento.

h) *¿por qué es "necesario" para lograr la observancia el requisito de que un organismo de control privado siga siendo responsable frente al gobierno de un tercer país en los casos en que las CE podrían llevar a cabo su propio control de las indicaciones geográficas extranjeras (véase el párrafo 53 de la Segunda declaración oral de los Estados Unidos)?*

153. Las CE no pueden llevar a cabo sus propios controles de las indicaciones geográficas extranjeras. En primer lugar, las CE en sí mismas no disponen de órganos de control. Antes bien, para las indicaciones geográficas de las CE, las funciones de los órganos de control se desempeñan por medio de numerosos órganos públicos o privados en cada uno de los Estados miembros.⁵⁸

⁵⁶ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 103.

⁵⁷ Segunda declaración oral de las CE, párrafo 64.

⁵⁸ Véase la Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 104 y CE - Prueba documental 48.

En segundo lugar, la realización de controles normalmente requiere una presencia en la zona geográfica con la que la indicación está relacionada, o cerca de ella. Por último, las CE se permiten observar que con arreglo al apartado 7 del artículo 10 del Reglamento 2081/92, los costes de las inspecciones correrán a cargo de los productores que utilicen la denominación protegida. Por tanto, si las CE realizaran esas inspecciones para las indicaciones geográficas extranjeras, se estaría otorgando un trato menos favorable a las indicaciones geográficas de las CE.

- i) *¿por qué es necesario el requisito de que los servicios de control y/o los organismos privados cuenten de manera permanente con los expertos y medios necesarios para lograr que todos los productos que ostenten una indicación geográfica cumplan los pliegos de condiciones de su registro (véase el párrafo 217 del escrito de réplica de Australia)?*

154. Para empezar, las CE se permiten aclarar que este requisito no se aplica a "todos los productos que ostenten una IG". En primer lugar, una estructura de control en particular sólo es responsable con respecto al producto específico para el que ha sido designada, y su personal deberá determinarse en relación con dicho producto. En segundo lugar, no se exige que una estructura de control examine "todos" los productos en sentido físico. Antes bien, incumbe a la estructura de control decidir el lugar, el momento y la frecuencia de los controles. Evidentemente, esos controles pueden entrañar muestreos o comprobaciones aleatorias.⁵⁹

155. Por lo que respecta a la exigencia de que un órgano de control tenga "permanentemente" personal y recursos a su disposición, Australia ha aducido que esto puede no ser necesario en algunos casos, por ejemplo cuando se trata de una temporada de cosecha en particular. Aunque esto no es lo normal para la mayoría de los productos protegidos, las CE no excluyen la posibilidad de que haya productos para los que todo el proceso de producción esté confinado a una parte del año, y para los cuales, en consecuencia, la necesidad de control sólo se plantea, o se plantea principalmente, durante esas fechas del año. En ese caso, el Reglamento 2081/92 no exige que se mantengan niveles innecesarios de personal a lo largo del año. De hecho, como cabe presumir que no es rentable establecer y cerrar un órgano de control cada año, en esos casos sería razonable confiar la función de control a un órgano que también realice funciones distintas de los controles en el marco del Reglamento 2081/92. En su Segunda comunicación, las CE han destacado la existencia de empresas privadas que pueden desempeñar esas funciones.⁶⁰

Pregunta 137

El Grupo Especial toma nota del punto de vista de las CE según el cual el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 permite a sus autoridades denegar o invalidar el registro de cualquier indicación geográfica que induzca a confusión (párrafo 286 de la Primera comunicación escrita de las CE y párrafo 270 de su escrito de réplica). Los reclamantes no están de acuerdo (párrafo 166 de la Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos y párrafo 109 de la Segunda comunicación escrita de Australia). Se ha hecho referencia en estas actuaciones a los siguientes ejemplos:

1. *BAYERISCHE BIER y BAVARIA y HØKER BAJER*
2. *BUDEJOVICKÉ PIVO y BUDWEISER*
3. *GORGONZOLA y CAMBOZOLA.*

⁵⁹ Véase *supra*, la respuesta a la pregunta 132 del Grupo Especial.

⁶⁰ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 107, y Pruebas documentales 49 y 50 de las CE.

¿Podrían estas indicaciones geográficas usarse de conformidad con su registro de modo que diera lugar a probabilidad de confusión con las marcas de fábrica o de comercio respectivas?

156. En primer lugar, las CE observan que sólo el primero de los tres "ejemplos" es pertinente por lo que respecta a esta diferencia.

157. Las CE recuerdan, una vez más, que las denominaciones "Budějovické pivo", "Českobudějovické pivo" y "Budějovický měšťanský var" se registraron varios meses después de la fecha de las solicitudes de establecimiento de este Grupo Especial, por lo que no están incluidas en su mandato.⁶¹ En cualquier caso, las CE entienden que los Estados Unidos no aducen que alguna de esas denominaciones da lugar a una probabilidad de confusión con el nombre "Budweiser". Las preocupaciones de los Estados Unidos parecen limitarse al uso de algunas traducciones de esos nombres a otros idiomas.

158. En el caso Cambozola⁶², los titulares del derecho relativo a la indicación geográfica "Gorgonzola" alegaron que el uso de la marca de fábrica o de comercio "Cambozola" daba lugar a una de las situaciones a que se hace referencia en el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento 2081/92.⁶³ Hasta donde saben las CE, el titular de la marca de fábrica o de comercio "Cambozola" nunca ha alegado que el uso de la indicación geográfica "Gorgonzola" da lugar a una probabilidad de confusión con su marca, o que el registro de la indicación geográfica Gorgonzola debería haberse denegado de conformidad con el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92. Se trata de dos cuestiones distintas que no deben confundirse.

159. En principio, una denominación que se ha constatado no induce *per se* a confusión tras la evaluación requerida por el apartado 3 del artículo 14 no debería dar lugar a confusión cuando se utilizara posteriormente. Las CE sostienen que, en la práctica, esto sólo puede suceder cuando la denominación registrada se utiliza junto con otros signos (ya sea verbales o figurativos), o como parte de una combinación de signos. Si esos otros signos, o su combinación, son en sí mismos objeto de derechos de marcas de fábrica o de comercio, el titular de la marca de fábrica o de comercio conserva el derecho a impedir su uso en forma que induzca a confusión. Aunque no estén protegidos por derechos de marcas de fábrica o de comercio, la utilización que induzca a confusión de esos otros signos, o de la combinación que incluye la indicación geográfica, aún podría impedirse en virtud de las disposiciones sobre competencia desleal o sobre etiquetado o publicidad engañosas.

160. Los Estados Unidos han aducido que en la práctica una denominación registrada como indicación geográfica, aunque no induzca *per se* a confusión, podría inducir a confusión si se utilizara traducida.⁶⁴ Sin embargo, como ya han explicado las CE, el registro no abarca las traducciones.

161. Los Estados Unidos también han aducido que una denominación registrada como indicación geográfica que no induzca *per se* a confusión puede inducir a confusión cuando se utiliza "como una marca de fábrica o de comercio".⁶⁵ Aparentemente, los Estados Unidos quieren decir con ello que el uso de una indicación geográfica puede inducir a confusión si la indicación se exhibe en forma prominente, o al menos más prominentemente que la marca de fábrica o de comercio. Como han

⁶¹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 21-25.

⁶² Caso C-87/97, *Consorzio per la tutela del frommagio Gorgonzola contra Käserai Champignon Hofmeister GMBH & Co KG*, [1999] ECR I-1301 (CE - Prueba documental 32).

⁶³ Respuesta de las CE a la pregunta 66 del Grupo Especial.

⁶⁴ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 134.

⁶⁵ Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 133.

explicado las CE, esto refleja nociones preconcebidas sobre los usos respectivos de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas que dan por sentada una prioridad de las marcas de fábrica o de comercio sobre las indicaciones geográficas. Las CE no comparten esas nociones, que no tienen fundamento en el Acuerdo sobre los ADPIC. Al realizar la evaluación requerida por el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92, las autoridades de las CE darán por supuesto que la indicación geográfica se utilizará en la forma que los Estados Unidos denominan "como marca de fábrica o de comercio". Por consiguiente, las autoridades de las CE denegarán una propuesta de indicación geográfica si se prevé que, al utilizarse en la forma en que los Estados Unidos llaman "como marca de fábrica o de comercio", dará lugar a una probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio anterior.

162. Por último, los Estados Unidos han aducido que el uso de una indicación geográfica registrada puede inducir a confusión cuando la denominación registrada se deforma, se mutila o se manipula de otro modo con objeto de imitar una marca de fábrica o de comercio.⁶⁶ Sin embargo, como han explicado las CE, un tribunal podría considerar que en ese caso el signo utilizado es distinto de la denominación registrada.⁶⁷

163. Como han indicado las CE, los reclamantes están pidiendo a las CE que proporcionen, contra la utilización que induzca a confusión de una indicación geográfica registrada, un recurso que muchos Miembros no proporcionan en casos de infracción de una marca de fábrica o de comercio registrada por otra marca de fábrica o de comercio registrada posteriormente. De hecho, como se indica más abajo, en muchos Miembros se considera que el uso de una marca de fábrica o de comercio registrada no constituye una infracción de una marca de fábrica o de comercio anterior, a reserva de la posibilidad de invalidar el registro de la marca de fábrica o de comercio posterior debido a que induce a confusión. (Véase *infra* la respuesta a la pregunta 139.) La aceptación de las alegaciones de los reclamantes implicaría necesariamente que las leyes sobre marcas de fábrica o de comercio de esos Miembros también vulneran el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Pregunta 138

¿Cuál es el significado de la expresión "[d]e conformidad con el derecho comunitario", en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92? ¿Cuáles son los aspectos pertinentes del "derecho comunitario"?

164. Las palabras "de conformidad con el derecho comunitario" aclaran que el derecho a utilizar la marca de fábrica o de comercio conferido por el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 no es absoluto, sino que debe ejercitarse de conformidad con otras disposiciones aplicables del derecho comunitario. Esas disposiciones incluyen no sólo el Reglamento de la marca comunitaria y la Directiva de la marca sino también, por ejemplo, las leyes sobre etiquetado y competencia desleal o las leyes antitrust.

¿Cuál es el significado de la frase "las disposiciones del Reglamento (CEE) N° 2081/92, ... y, en particular, su artículo 14, no se verán afectadas por el presente Reglamento", del artículo 142 del Reglamento (CE) N° 40/94, sobre la marca comunitaria?

165. Significa que la relación entre las marcas comunitarias y las indicaciones geográficas registradas con arreglo al Reglamento 2081/92 está controlada por este último, y en particular por el artículo 14.

⁶⁶ Primera declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 54.

⁶⁷ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 302.

Pregunta 139

El Grupo Especial toma nota de la posición de las CE según la cual el titular de una marca de fábrica o de comercio no puede impedir, alegando que podría dar lugar a confusión, que los titulares de una indicación geográfica registrada usen la denominación registrada (párrafo 181 de la Segunda declaración oral de las CE). Sírvanse confirmar que, mientras una indicación geográfica permanezca registrada y se use conforme a su registro, el titular de una marca no puede hacer valer sus derechos contra ese uso sobre la base del Reglamento sobre la Marca Comunitaria ni sobre la base de la legislación nacional de los Estados miembros en materia de marcas.

166. Las CE pueden confirmar que el titular de una marca de fábrica o de comercio no puede impedir a los titulares de una indicación geográfica registrada la utilización de la denominación o las denominaciones registradas con arreglo al Reglamento 2081/92 por el hecho de que la utilización de esa denominación o denominaciones induzca *per se* a confusión con una marca de fábrica o de comercio anterior.

167. Sin embargo, como ya se ha explicado, esto no significa que los titulares de derechos relativos a una indicación geográfica tienen un derecho absoluto a utilizar la denominación registrada en cualquier forma concebible. En primer lugar, el derecho a utilizar la denominación registrada no confiere un derecho a utilizar otras denominaciones no abarcadas por el registro, ni a utilizar la denominación registrada junto con otros signos o como parte de una combinación de signos. Además, la denominación registrada deberá utilizarse de conformidad con lo dispuesto en otras leyes generalmente aplicables, entre ellas, en particular, las leyes relativas al etiquetado, la publicidad engañosa y la competencia desleal.

¿Qué disposiciones legales impiden que los titulares de marcas hagan valer sus derechos contra las personas que usen indicaciones geográficas conforme a su registro?

168. El Reglamento 2081/92 no contiene ninguna disposición que prohíba expresamente a los titulares de marcas de fábrica o de comercio el ejercicio de sus derechos con respecto a una indicación geográfica registrada. No obstante, la protección proporcionada por el Reglamento 2081/92 no tendría sentido si el titular de una marca de fábrica o de comercio pudiera impedir el uso de una denominación registrada por los titulares del derecho relativo a una indicación geográfica debido a que el uso de esa denominación induce *per se* a confusión con una marca de fábrica o de comercio anterior.

169. El registro de una denominación con arreglo al Reglamento 2081/92 establece una presunción jurídica de que el uso de esa denominación como indicación geográfica no da lugar *per se* a una probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio anterior, porque de otro modo el registro se habría denegado de conformidad con el apartado 3 del artículo 14. Para poder ejercitar sus derechos relativos a la marca de fábrica o de comercio, su titular deberá refutar en primer lugar esa presunción jurídica invalidando el registro de la indicación geográfica.

170. Las CE se permiten señalar que, por la misma razón, con arreglo a las leyes de marcas de fábrica o de comercio de muchos Miembros se considera que la utilización de una marca de fábrica o de comercio registrada no constituye una infracción de una marca de fábrica o de comercio anterior, a reserva de la posibilidad de invalidar la marca de fábrica o de comercio posterior por esos motivos.⁶⁸

⁶⁸ Por ejemplo, el artículo 19 de la Ley de Marcas de fábrica o de comercio del Canadá (CE - Prueba documental 93) establece lo siguiente:

el registro de una marca de fábrica o de comercio con respecto a cualesquiera bienes o servicios, salvo que su invalidez se demuestre, otorga al titular de la marca de fábrica o de

comercio el derecho exclusivo a utilizar en todo el Canadá la marca de fábrica o de comercio con respecto a esos bienes o servicios.

Seguidamente, el artículo 20 1) (CE - Prueba documental 93) establece que no se considerará que el derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio registrada a su uso exclusivo es vulnerado por una persona "facultada para utilizarla en virtud de la presente Ley".

El artículo 19 2) de la Ordenanza sobre Marcas de fábrica o de comercio de Hong Kong (CE - Prueba documental 94) establece lo siguiente:

Una marca de fábrica o de comercio registrada no es vulnerada por la utilización de otra marca de fábrica o de comercio registrada en relación con bienes o servicios para los cuales la última está registrada (véase, sin embargo, el artículo 53 9) a efectos de una declaración de la invalidez del registro).

El artículo 30 2) de la Ley de Marcas de fábrica o de comercio de la India (CE - Prueba documental 95) establece lo siguiente:

Una marca de fábrica o de comercio registrada no se infringe por -... e) la utilización de una marca de fábrica o de comercio registrada, tratándose de una entre dos o más registradas con arreglo a la presente Ley que sean idénticas o muy semejantes entre sí, en ejercicio del derecho a utilizar esa marca de fábrica o de comercio otorgado por el registro con arreglo a la presente Ley.

El artículo 93 de la Ley de Marcas de fábrica o de comercio de Nueva Zelandia, de 2002, (CE - Prueba documental 96) establece lo siguiente:

Una marca de fábrica o de comercio registrada no se infringe por la utilización de otra marca de fábrica o de comercio registrada en relación con cualesquiera bienes o servicios para los que esa otra marca de fábrica o de comercio está registrada.

El artículo 28 de la Ley de Marcas de fábrica o de comercio de Singapur (CE - Prueba documental 97) establece lo siguiente:

... una marca de fábrica o de comercio registrada no se infringe por la utilización de otra marca de fábrica o de comercio registrada en relación con bienes o servicios para los que la última está registrada.

El artículo 34 2) de la Ley de Marcas de fábrica o de comercio de Sudáfrica (CE - Prueba documental 98) establece lo siguiente:

Una marca de fábrica o de comercio registrada no se infringe por -... g) la utilización de cualquier marca de fábrica o de comercio idéntica o que induzca a confusión o que sea engañosamente similar que esté registrada.

El artículo 11 1) de la Ley de Marcas de fábrica o de comercio del Reino Unido de 1994 (Estados Unidos - Prueba documental 50) establece lo siguiente:

Una marca de fábrica o de comercio no se infringe por la utilización de otra marca de fábrica o de comercio registrada en relación con bienes o servicios para los cuales esta última está registrada (véase, sin embargo, el artículo 47 6) (efectos de la declaración de invalidez del registro).

Por último, el artículo 122 de la Ley de Marcas de fábrica o de comercio de Australia de 1995 (CE - Prueba documental 7) establece lo siguiente:

Pregunta 140

¿En virtud de qué disposición del Reglamento (CEE) N° 2081/92 otorga el registro de una indicación geográfica a su titular un derecho, de contenido positivo, de usar la indicación geográfica?

171. El Reglamento 2081/92 no contiene ninguna disposición que confiera expresamente un derecho, de contenido positivo, a utilizar la denominación registrada. Sin embargo, ese derecho está implícito en varias disposiciones, por ejemplo:

IX. El apartado 1 del artículo 4, que establece lo siguiente:

... Para tener derecho a una denominación de origen protegida (DOP) o una indicación geográfica protegida (IGP), un producto agrícola o alimenticio deberá ajustarse a un pliego de condiciones.

X. El artículo 8, que establece lo siguiente:

Las menciones "DOP", "IGP" o las menciones tradicionales nacionales equivalentes sólo podrán figurar en los productos agrícolas o alimenticios conformes al presente Reglamento.

XI. La letra a) del apartado 1 del artículo 13, que estipula que las denominaciones registradas estarán protegidas contra:

toda utilización comercial, directa o indirecta, de una denominación registrada para productos no abarcados por el registro...

172. Cabe señalar, de nuevo, además, que si los titulares de derechos relativos a una indicación geográfica no tuvieran un derecho, de contenido positivo, a utilizar la denominación, la protección proporcionada en virtud del Reglamento contra otros usos carecería de sentido.

¿Cómo está delimitado ese derecho? ¿Comprende las traducciones del término protegido?

173. El derecho, de contenido positivo, a utilizar una indicación geográfica registrada se extiende a la denominación o las denominaciones que se hayan inscrito en el "registro de denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas". La denominación o denominaciones registradas se especifican en el anexo del reglamento que prevé el registro de cada denominación, y se añaden al anexo del Reglamento 2400/96⁶⁹, en el caso de las solicitudes al amparo del artículo 6, o al anexo del Reglamento 1107/96⁷⁰, en el caso de las solicitudes formuladas al amparo del anterior artículo 17.

174. La denominación registrada deberá utilizarse de conformidad con el pliego de condiciones aprobado, incluidos los detalles de etiquetado.

A pesar de lo dispuesto en el artículo 120, una persona no infringe una marca de fábrica o de comercio registrada cuando: [...] e) la persona ejerce un derecho a utilizar una marca registrada otorgado a esa persona en virtud de la presente Ley.

⁶⁹ RECL - Prueba documental 4 a.

⁷⁰ RECL - Prueba documental 3 a.

175. A reserva de cualesquiera restricciones previstas en el pliego de condiciones, la denominación registrada podrá utilizarse junto con otros signos (verbales o figurativos) o como parte de una combinación de signos. Sin embargo, el registro con arreglo al Reglamento 2081/92 no confiere un derecho, de contenido positivo, a utilizar cualesquiera otros signos o combinaciones de signos. En la medida en que esos signos o combinaciones de signos sean los mismos que un signo protegido por un derecho relativo a una marca de fábrica o de comercio, o similares a él en forma que induzca a confusión, el titular de la marca de fábrica o de comercio está facultado para impedir su utilización. Aunque no estén protegidos por derechos de marcas de fábrica o de comercio, su utilización podrá impedirse en virtud de las leyes sobre etiquetado, publicidad o competencia desleal.

176. El derecho, de contenido positivo, se extiende únicamente a las versiones lingüísticas que se han inscrito en el registro. De ese modo, por ejemplo, el Reglamento (CE) N° 865/2003 de la Comisión prevé el registro tanto de la denominación española "Cítricos Valencianos" como de la denominación catalana "Cítrics Valencians".⁷¹

Por ejemplo: ¿qué usos autoriza el registro de las cuatro denominaciones geográficas de quesos que se mencionan en la Prueba documental 52 de los Estados Unidos?

177. A continuación, las CE presentan los pliegos de condiciones aprobados para los cuatro productos de que se trata (Pruebas documentales 99, 100, 101 y 102 de las CE).

178. Por lo que respecta a los detalles de etiquetado, los pliegos de condiciones estipulan lo siguiente:

XII. Bitto: el producto deberá comercializarse con una marca distintiva consistente en la denominación de origen, con el logotipo que la acompañe. La marca de fábrica o de comercio y el logotipo se reproducen en un anexo del decreto italiano por el que se reconoce la indicación geográfica.

XIII. Tomme de Savoie: el pliego de condiciones estipula lo siguiente:

L'identification du produit, conformément aux Règlements Techniques "Tomme de Savoie" 78 RA 01 et 89 RA 01 est réalisé:

- Par un étiquetage en conformité avec la réglementation générale française et européenne.

- Par un étiquetage propre au "Label Regional Savoie"

* soit une vignette reproduisant le sigle de la Marque Savoie [reproducida en el pliego de condiciones] + sigle I.G.P

* soit sur l'étiquette commerciale de l'entreprise

– impression rouge sur fond blanc de l'appellation "TOMME DE SAVOIE"

- % de MG

- le logo de la "Marque Collective Savoie" + sigle I.G.P.

⁷¹ RECL - Prueba documental 4bi.

- la mention de l'Organisme Certificateur.

XIV. Esrom: la etiqueta debe contener la mención "Esrom (45 + o 60 +)" seguida de la mención "*Beskyttet Oprindelses-Betegnelse*" o "BOB" [PDO en danés] en todos los idiomas oficiales de la Comunidad.

XV. Bra: el producto deberá comercializarse con la etiqueta del consorcio de fabricantes pertinente.

¿Qué alcance tiene ese derecho antes de que pueda ser impugnado sobre la base de las normas legales sobre etiquetado y publicidad engañosa?

179. Es difícil definir *a priori* qué usos concretos de una indicación geográfica registrada pueden vulnerar las disposiciones de las Directivas sobre etiquetado y publicidad engañosa y/o las leyes sobre competencia desleal. Esta cuestión requiere necesariamente un análisis casuístico, y no puede resolverse en abstracto. No obstante, las CE tratarán de exponer seguidamente algunas indicaciones.

180. El uso de una indicación geográfica en la forma que los Estados Unidos llaman "como una marca de fábrica o de comercio" no es suficiente para considerar que es incompatible con esas leyes. De hecho, parece que los Estados Unidos consideran que una indicación geográfica se utiliza "como una marca de fábrica o de comercio" siempre que se exhibe prominentemente, o al menos más prominentemente que la marca de fábrica o de comercio. Las CE no comparten esa opinión, que da por sentado que las marcas de fábrica o de comercio disfrutan de prioridad sobre las indicaciones geográficas. Como se ha explicado, los consumidores de las CE están familiarizados con la utilización de indicaciones geográficas para productos alimenticios, las valoran tanto como las marcas de fábrica o de comercio, o incluso más, y confían en que se utilicen en formas que los Estados Unidos quisieran reservar para las marcas de fábrica o de comercio. Es improbable que los consumidores de las CE confundan una indicación geográfica relativa a un producto alimenticio con una marca de fábrica o de comercio simplemente porque en la etiqueta se exhibe con letras de un tamaño relativamente grande o con tipografía o colores atractivos.

181. Por otro lado, si el titular de una indicación geográfica que tiene derecho a utilizar una determinada denominación (digamos que "Bayerisches Bier") la utiliza en forma que imite la etiqueta o el embalaje de los productos de una marca de fábrica o de comercio ("Bavaria"), podría considerarse que ello constituye una infracción de las leyes sobre etiquetado y competencia desleal aunque los elementos constitutivos de la etiqueta o el embalaje, distintos de la marca de fábrica o de comercio en sí misma, no estén protegidos por ningún derecho de propiedad intelectual.

182. Por no mencionar sino un ejemplo más, las leyes sobre etiquetado y competencia desleal podrían infringirse si la denominación de la indicación geográfica se utilizara junto con otros signos o declaraciones que sugirieran o indicaran que la indicación geográfica es de hecho la marca de fábrica o de comercio de un productor, en lugar de una indicación geográfica. Por ejemplo, si la indicación geográfica se utilizara debajo de las palabras "producido por" o cerca de ellas. O si se utilizara junto con un signo (por ejemplo, una bandera o emblema holandeses, un mapa de los Países Bajos, o un molino holandés) que sugiriera que el producto tiene un origen generalmente asociado con los productos de una marca de fábrica o de comercio coexistente, en lugar de con lo indicado por la indicación geográfica.

Pregunta 141

¿Cuál es el fundamento jurídico de una acción tendiente a anular un registro con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92 por motivos de confusión con una marca de fábrica o de comercio?

183. El apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92.

¿Existe en el Reglamento (CE) N° 40/94, sobre la marca comunitaria, algún fundamento para entablar una acción con miras a la anulación del registro de una indicación geográfica?

184. No.

Pregunta 142

El Grupo Especial toma nota del punto de vista de las CE según el cual el titular de una marca de fábrica o de comercio concurrente podría impugnar la decisión de registrar una indicación geográfica contraria al apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, aunque la indicación geográfica ya se haya registrado formalmente (respuesta de las CE a la pregunta 67 del Grupo Especial y párrafos 270 y 296 de su escrito de réplica). Si el titular de una marca promueve la anulación del registro de una indicación geográfica con arreglo al apartado 3 del artículo 14:

4. ¿es eso un requisito previo para entablar una acción por infracción de la marca?

185. Como se ha explicado⁷², el titular de una marca de fábrica o de comercio puede plantear la invalidez del registro de la indicación geográfica de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 234 del Tratado CE en el contexto de una acción por infracción de una marca de fábrica o de comercio ante un tribunal de un Estado miembro.

b) ¿existe algún plazo para esa acción de anulación?

186. Las demandas de anulación al amparo del artículo 230 del Tratado CE deberán interponerse en el plazo de dos meses. La posibilidad de plantear la invalidez del registro de la indicación geográfica al amparo del artículo 234 del Tratado CE no está sujeta a ningún plazo.

c) ¿existe esta posibilidad cuando la indicación geográfica ha sido registrada en virtud de un Acta de Adhesión o sin seguir el trámite normal de las solicitudes?

187. Los denominados registros "de vía rápida" efectuados en virtud de una solicitud presentada con arreglo al anterior artículo 17 del Reglamento 2081/92 pueden anularse entablando una acción conforme al artículo 230 del Tratado CE o invalidarse de conformidad con el artículo 234 del Tratado CE en las mismas condiciones que los registros efectuados en virtud de una solicitud ordinaria con arreglo al artículo 6 del Reglamento 2081/92.

188. Contrariamente a lo que han sugerido los Estados Unidos, el registro de una indicación geográfica en virtud de un Acta de Adhesión no es un caso frecuente. De hecho, sólo uno de los más de 600 registros se ha efectuado en virtud de un Acta de Adhesión: el de las denominaciones "Budějovické pivo", "Českobudějovické pivo" y "Budějovický měšťanský var". Como se ha explicado, este registro no está comprendido en el mandato del Grupo Especial.⁷³ También es único en el sentido de que se aplica "sin perjuicio de cualquier marca de fábrica o de comercio relativa a la cerveza o de otros derechos existentes en la Unión Europea en la fecha de adhesión".

⁷² Segunda declaración oral de las CE, párrafo 178.

⁷³ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 21-25.

- d) *¿cuál sería la relación entre esa solicitud de anulación y el procedimiento de anulación previsto en el artículo 11bis del Reglamento? ¿Es taxativa la enumeración de las causas de anulación que figura en el artículo 11bis?*

189. El procedimiento de anulación presupone que el registro es válido y produce efectos *ex nunc*. La enumeración de los motivos para la anulación en los artículos 11 y 11bis es exhaustiva.

Pregunta 143

El Grupo Especial toma nota de que la Decisión del Consejo por la que se registró BAYERISCHES BIER como indicación geográfica establece que "[a]demás, se consideró que, de acuerdo con los hechos y la información disponible, el registro de la denominación... no puede inducir a error a los consumidores sobre la verdadera identidad del producto" (CE - Prueba documental 9, párrafo 3, citado en el párrafo 287 del escrito de réplica de las CE). Sírvanse detallar los hechos y la información a que se refirió el Consejo en esa Decisión y cómo fueron evaluados, a fin de que el Grupo Especial pueda apreciar cómo se aplicaron en ese caso los criterios del apartado 3 del artículo 14.

190. En la decisión del Consejo se tuvieron en cuenta las comunicaciones de las partes interesadas y de algunos Estados miembros, así como los debates que tuvieron lugar dentro del Comité.

191. Las principales circunstancias que se tomaron en consideración fueron: la similitud de los signos; la similitud de los productos, habida cuenta de los métodos de producción y las propiedades organolépticas; la fecha de registro de la marca de fábrica o de comercio; el reconocimiento de la marca de fábrica o de comercio en los distintos Estados miembros de las CE, habida cuenta, en particular, del nivel de exportación; y las prácticas de etiquetado de la marca de fábrica o de comercio y la indicación geográfica propuesta.

192. En lo fundamental se concluyó que si bien los productos eran similares, los signos no eran lo bastante similares para inducir a error al público, habida cuenta del grado de reconocimiento de la marca de fábrica o de comercio en los distintos Estados miembros.

Pregunta 144

El Grupo Especial toma nota de que en el Reglamento (CE) N° 1107/96 de la Comisión (presentado en RECL - Prueba documental 3a), por la que se efectuó el registro de numerosas indicaciones geográficas, se citan los apartados 2 y 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92. ¿Cómo se tuvieron en cuenta los apartados 2 y 3 del artículo 14 en el registro de esas indicaciones geográficas?

193. Como ya se ha explicado, el apartado 2 del artículo 14 no es aplicado por la autoridad encargada del registro (véase la respuesta de las CE a la pregunta 66). Incumbe a los tribunales decidir si una marca de fábrica o de comercio está incluida en una de las situaciones mencionadas en el apartado 1 del artículo 13 y, en caso afirmativo, si la marca de fábrica o de comercio tiene derecho a coexistir de conformidad con el apartado 2 del artículo 14 o debe invalidarse o revocarse de conformidad con la Directiva sobre marcas y la Directiva de la marca comunitaria.

194. El Reglamento 1107/96 prevé el registro de denominaciones notificadas por los Estados miembros de conformidad con el anterior artículo 17 del Reglamento 2081/92. En el contexto de ese procedimiento, las autoridades de las CE realizaron la evaluación prevista en el apartado 3 del artículo 14 cuando, debido a las preocupaciones expresadas directamente por las partes interesadas o por los Estados miembros, tuvieron conocimiento de la existencia de una marca de fábrica o de comercio posiblemente conflictiva.

195. La cita que figura en la pregunta es una referencia implícita al caso *Bayerisches Bier*. Debido a las preocupaciones expresadas por los titulares de las marcas de fábrica o de comercio en cuestión y por algunos Estados miembros, las instituciones de las CE no pudieron llegar a una decisión con respecto a esa denominación en la fecha de adopción del Reglamento 1107/96. En consecuencia, la denominación siguió protegida a nivel nacional de conformidad con el segundo apartado del artículo 1 del Reglamento 1107/96.

Pregunta 145

Con referencia al párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse formular sus observaciones sobre las proposiciones que siguen:

- a) *la frase "no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio" se limita a crear una excepción respecto de las obligaciones del párrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 2 del artículo 23, de denegar o invalidar el registro de marcas; y*
- b) *la frase "no prejuzgarán... el derecho a hacer uso de dicha marca" se limita a crear una excepción a las obligaciones del párrafo 2 del artículo 22 y el párrafo 1 del artículo 23 de establecer los medios legales para impedir ciertos usos, y no crea ningún derecho de contenido positivo.*

196. El párrafo 5 del artículo 24 no es una "mera excepción" de las obligaciones establecidas en las disposiciones de la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC a que se hace referencia en la pregunta. La sugerencia que se hace en la pregunta yerra en dos aspectos fundamentales.

197. En primer lugar, el párrafo 5 del artículo 24 se aplica con respecto a las "medidas adoptadas para aplicar esta Sección", y no sólo a las disposiciones citadas en la pregunta. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros pueden otorgar a las indicaciones geográficas una protección más amplia que la exigida en las disposiciones de la Sección 3 de la Parte II citadas en la pregunta, a condición de que tal protección no infrinja otras disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Esa protección adicional está sujeta a la norma establecida en el párrafo 5 del artículo 24, al igual que la protección mínima requerida por las disposiciones de la Sección 3 de la Parte II citadas en la pregunta.

198. En segundo lugar, el párrafo 5 del artículo 24 está redactado en términos dispositivos, en contraste con las genuinas excepciones establecidas en los párrafos 4, 6, 7 y 8 del artículo 24. Como consecuencia de ello, al limitar las obligaciones de proteger las indicaciones geográficas establecidas en los artículos 22 y 23, el párrafo 5 del artículo 24 impone simultáneamente a los Miembros obligaciones correlativas por lo que respecta a la protección de las marcas de fábrica o de comercio que van más allá de las previstas en la Sección 2 de la Parte II.

199. Los siguientes dos ejemplos tal vez puedan ilustrar lo anterior:

- XVI. Supóngase que la ley de marcas de fábrica o de comercio de un Miembro estipula que una marca de fábrica o de comercio que incluya una indicación geográfica o consista en ella no se registrará o, si se registra, será invalidada.⁷⁴ Esto va más allá de la obligación estipulada en el párrafo 3 del artículo 22. Sin embargo, no hay en la

⁷⁴ Este ejemplo no es hipotético. En la práctica, muchos Miembros prohíben el registro de marcas de fábrica o de comercio que incluyen indicaciones geográficas o consisten en ellas. Por ejemplo, el artículo 61 de la Ley de Marcas de fábrica o de comercio de Australia de 1995 (CE - Prueba documental 103) permite oponerse al registro de un signo que contenga una indicación geográfica o consista en ella.

Sección 2 de la Parte II y, más concretamente, en el párrafo 2 del artículo 15, nada que impida a un Miembro promulgar esa protección adicional de las indicaciones geográficas. No obstante, si una marca de fábrica o de comercio se ha registrado, o si su registro se ha solicitado, antes de cualquiera de las dos fechas mencionadas en el párrafo 5 del artículo 24, el Miembro en cuestión no podría, en virtud de esa disposición, invalidar esa marca de fábrica o de comercio por el hecho de que sea idéntica o similar a una indicación geográfica. Esta obligación de no invalidar determinadas marcas de fábrica o de comercio no es consecuencia de la Sección 2 de la Parte II, ni del párrafo 3 del artículo 22, sino exclusivamente de lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 24.

- XVII. Supóngase que la ley de marcas de fábrica o de comercio de un Miembro prohíbe la utilización de cualquier marca de fábrica o de comercio adquirida por el uso que sea idéntica o similar a una indicación geográfica reconocida posteriormente. Esta prohibición va más allá de la obligación establecida en el párrafo 2 del artículo 22. Sin embargo, sería plenamente compatible con la Sección 2 de la Parte II, que prevé la "posibilidad"⁷⁵ de conceder derechos relativos a marcas de fábrica o de comercio sobre la base del uso, pero no impone la obligación de hacerlo. En consecuencia, los Miembros son libres de otorgar, limitar o retirar esos derechos a su libre arbitrio. No obstante, si los derechos relativos a la marca de fábrica o de comercio en cuestión se han adquirido antes de cualquiera de las fechas mencionadas en el párrafo 5 del artículo 24, el Miembro de que se trate no podrá prohibir el uso de esa marca de fábrica o de comercio en virtud del párrafo 5 del artículo 24. Una vez más, esa obligación no es consecuencia de la Sección 2 de la Parte II, ni del párrafo 2 del artículo 22, sino exclusivamente de lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 24.

200. Como demuestran los dos ejemplos anteriores, el párrafo 5 del artículo 24 impone obligaciones autónomas por lo que respecta a la protección de las marcas de fábrica o de comercio que van más allá de las obligaciones establecidas en la Sección 2 de la Parte II. En consecuencia, sería manifiestamente incorrecto caracterizar el párrafo 5 del artículo 24 como una "mera excepción" de las obligaciones establecidas en otras disposiciones de la Sección 3. Las "excepciones" eximen del cumplimiento de una obligación estipulada en otra disposición.⁷⁶ No imponen por sí mismas obligaciones positivas.

201. Por las razones arriba expuestas, el párrafo 5 del artículo 24 no es una "excepción". Antes bien, establece una norma positiva que define en forma global las fronteras entre la protección que los Miembros *tienen* que conceder (de conformidad con los artículos 22 y 23) o *pueden* conceder (de conformidad con el párrafo 1 del artículo 1) a las indicaciones geográficas, así como la protección que los Miembros *tienen* que conceder (de conformidad con la Sección 2 de la Parte II) o *pueden* conceder (de conformidad con el párrafo 1 del artículo 1) a la subcategoría de marcas de fábrica o de comercio "amparadas en la cláusula de anterioridad", tal como se define en el párrafo 5 del artículo 24. Esa norma establece derechos y obligaciones que son distintos y se aplican en lugar de los previstos en la Sección 2, incluido el párrafo 1 del artículo 16, y en otras partes de la Sección 3, con respecto a otras marcas de fábrica o de comercio.

202. La norma especial para las marcas de fábrica o de comercio amparadas en la cláusula de anterioridad estipulada en el párrafo 5 del artículo 24 tiene por finalidad establecer un compromiso entre la protección de las marcas de fábrica o de comercio y la protección de las indicaciones geográficas y debe interpretarse a la luz de ese objetivo. Por un lado, el párrafo 5 del artículo 24

⁷⁵ Véase el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁷⁶ Véase la Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafo 171.

limita el derecho de los Miembros, en virtud de la Sección 2 de la Parte II, a denegar e invalidar el registro de una marca de fábrica o de comercio porque es idéntica o similar a una indicación geográfica. Sin embargo, al mismo tiempo, el párrafo 5 del artículo 24 limita las obligaciones que normalmente se seguirían del registro de una marca de fábrica o de comercio de esas características con arreglo al párrafo 1 del artículo 16 al estipular que el titular de la marca de fábrica o de comercio tendrá "el derecho a hacer uso de dicha marca", pero no el derecho a impedir el uso de la marca de fábrica o de comercio por los titulares de los derechos relativos a la indicación geográfica. Esa limitación, sin embargo, no representa una verdadera restricción de la protección de las marcas de fábrica o de comercio prevista en el párrafo 1 del artículo 16, porque se aplica únicamente dentro de los límites de la protección adicional prevista en el párrafo 5 del artículo 24 con respecto a las marcas de fábrica o de comercio "amparadas en la cláusula de anterioridad", que va más allá de la requerida por la Sección 2 de la Parte II.

Pregunta 146

El Grupo Especial toma nota de las respectivas posiciones de las CE y los Estados Unidos acerca del ejercicio simultáneo de derechos respecto del uso (párrafo 309 del escrito de réplica de las CE y párrafo 119 del escrito de réplica de los Estados Unidos). Sin perjuicio de las opiniones de las CE sobre el párrafo 5 del artículo 24, ¿habría algún conflicto práctico entre los derechos que establecen el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC en cuanto a impedir ciertos usos? Sírvanse indicar en qué circunstancias es imposible que ocurran simultáneamente las dos cosas siguientes:

5. *que el titular de una marca de fábrica o de comercio impida el uso de un signo cuando ese uso daría lugar a probabilidad de confusión (conforme al párrafo 1 del artículo 16); y*
6. *que el titular de una indicación geográfica impida el uso de una indicación que induzca a error en cuanto al origen geográfico del producto o constituya un acto de competencia desleal (conforme al párrafo 2 del artículo 22), salvo si alega que la marca es idéntica o similar a una indicación geográfica (conforme al párrafo 5 del artículo 24).*

203. Las CE no han aducido que hay un "conflicto" entre los derechos conferidos por el párrafo 1 del artículo 16 y por el párrafo 2 del artículo 22 (o el párrafo 1 del artículo 23) porque es "imposible" ejercitar ambos simultáneamente.

204. Antes bien, las CE han observado que el ejercicio simultáneo de esos dos derechos conduciría a una situación en la que ni el titular de la marca de fábrica o de comercio ni los titulares de derechos relativos a las indicaciones geográficas podrían utilizar el signo que es objeto de su respectivo derecho.

205. Aunque ni el párrafo 1 del artículo 16 ni el párrafo 2 del artículo 22 (o el párrafo 1 del artículo 23) confieren expresamente un derecho, de contenido positivo, a utilizar una marca de fábrica o de comercio o a utilizar una indicación geográfica, respectivamente, ese derecho está implícito en la protección otorgada por esas disposiciones. El derecho a excluir a otros del uso de un signo, ya sea como marca de fábrica o de comercio o como indicación geográfica, carecería de sentido si los titulares de ese derecho no estuvieran facultados para usar ellos mismos el signo.

206. El ejercicio simultáneo de los derechos conferidos por el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 22 (y el párrafo 1 del artículo 23) impediría que ambos derechos cumplieran la función para la que se otorgan y los privaría de su razón de ser, que es asegurarse de que el titular del derecho pueda disfrutar del derecho a utilizar el signo con exclusividad. Al hacerlo, el ejercicio simultáneo de los derechos concedidos por el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 22 da

lugar a un genuino "conflicto" de contenido, cuando no de forma. Ese "conflicto" es resuelto por el párrafo 3 del artículo 22 (y el párrafo 2 del artículo 23), que prevé la invalidación de la marca de fábrica o de comercio, dando así en la práctica prioridad a la indicación geográfica. Sin embargo, esta "norma de conflicto" no se aplica a las "marcas de fábrica o de comercio amparadas en la cláusula de anterioridad", tal como se definen en el párrafo 5 del artículo 24, que están sujetas a una norma distinta, como se explica en la respuesta a la pregunta anterior.

Pregunta 147

El párrafo 5 del artículo 24, en la forma finalmente acordada, contiene la frase "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". Sírvanse formular observaciones sobre la aseveración de que durante las negociaciones de la Ronda Uruguay existió discrepancia acerca de si correspondía dar a la disposición del Proyecto de Bruselas que precedió este texto un carácter facultativo y no imperativo, y los términos escogidos fueron parte de un esfuerzo encaminado a lograr acuerdo sobre la cuestión del carácter imperativo o facultativo de la disposición.

207. Como se sugiere en la pregunta, algunos participantes en las negociaciones opinaron que el párrafo 5 del artículo 24, como las demás excepciones incluidas en el artículo 24, debía ser facultativo en lugar de imperativo. Entre otras razones, porque una "excepción imperativa" tendría el resultado anómalo de imponer a los Miembros obligaciones con respecto a la protección de las marcas de fábrica o de comercio que van más allá de las acordadas como parte de la Sección 2 de la Parte II.

208. Además, como se sugiere en la pregunta, el texto del párrafo 5 del artículo 24 consagra un compromiso. Las CE y otros participantes acordaron hacer imperativa la "excepción" en el entendimiento de que los titulares de marcas de fábrica o de comercio tendrían "el derecho a hacer uso" de la marca de fábrica o de comercio, como se especifica expresamente en el párrafo 5 del artículo 24, pero no el derecho a excluir el uso de la marca de fábrica o de comercio por los titulares de derechos relativos a la indicación geográfica.

Pregunta 148

¿Cuál es el significado de la frase "cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión", empleada en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC?

209. Las palabras "cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión" deben interpretarse en el contexto del párrafo 1 del artículo 15. La finalidad de una marca de fábrica o de comercio es distinguir los productos de una empresa dada de los de otras empresas. Por consiguiente, hay una "probabilidad de confusión" cuando la utilización de un signo da lugar a una probabilidad de que el público no pueda distinguir los productos del titular de una marca de fábrica o de comercio registrada de los productos de otras empresas que ostenten el signo en cuestión.

¿Cómo debería evaluarse esa probabilidad de confusión?

210. El Acuerdo sobre los ADPIC no ofrece una orientación específica para evaluar la probabilidad de confusión. En la práctica, la mayoría de los Miembros aplican criterios similares.

211. La Ley de Marcas de fábrica o de comercio del Canadá, que es una de las pocas en las que se especifican los criterios para evaluar la probabilidad de confusión, establece lo siguiente⁷⁷:

⁷⁷ Artículo 6 (5) de la Ley de Marcas de fábrica o de comercio del Canadá (CE - Prueba documental 73). Sin cursivas en el original.

Para determinar si las marcas de fábrica o de comercio o los nombres comerciales inducen a confusión, el tribunal o el Registrador, según proceda, tendrá en cuenta todas las circunstancias del caso, entre ellas

- a) el carácter distintivo inherente de las marcas de fábrica o nombres comerciales y *la medida en que han llegado a ser conocidos*;
- b) *el tiempo que las marcas de fábrica o de comercio o los nombres comerciales se hayan estado utilizando*;
- c) la naturaleza de los bienes, servicios o negocios;
- d) la naturaleza de las transacciones comerciales; y
- e) el grado de semejanza entre las marcas de fábrica o los nombres comerciales por su apariencia o sonido o por las ideas que sugieren.

212. En el décimo considerando de la Directiva de marcas de fábrica o de comercio de las CE se afirma que la apreciación de la probabilidad de confusión

depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.

213. Al interpretar el punto b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva sobre marcas de fábrica o de comercio, que es el equivalente del párrafo 1 del artículo 16, el TJC ha afirmado lo siguiente⁷⁸:

el riesgo de confusión por parte del público... debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes...

La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa...

Por otra parte... el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior... como la protección de una marca registrada depende, según la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva, de la existencia de un riesgo de confusión, aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien *intrínseco*, o bien gracias a *lo conocidas que son* en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor.

214. En los Estados Unidos, los tribunales han estimado que los siguientes factores pueden ser pertinentes para determinar la probabilidad de confusión⁷⁹:

- 1) La similitud o disimilitud de las marcas en su totalidad por lo que respecta a su apariencia, sonido, connotación e impresión comercial.

⁷⁸ Caso C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro Goldwyn-Mayer Inc.*, [1998] ECR I-5507, párrafos 16 y siguientes (CE - Prueba documental 71). Sin cursivas en el original.

⁷⁹ *E.I. Du Pont De Nemours & Co., Application of*, 476 F. 2d 1357 (Cust. & Pat. App. 1973), 26 (CE - Prueba documental 73). Sin cursivas en el original.

- 2) La similitud o disimilitud y la naturaleza de los bienes o servicios tal como se describen en una solicitud o registro o en conexión con los cuales está en uso una marca anterior.
- 3) La similitud o disimilitud de canales comerciales establecidos y de probable continuidad.
- 4) Las condiciones en las que se hacen las ventas y los compradores a quienes se hacen, es decir, el "impulso" en contraste con la compra cuidadosa, discriminatoria.
- 5) *La fama de la marca anterior (ventas, publicidad, tiempo de uso).*
- 6) El número y la naturaleza de marcas similares en uso para productos similares.
- 7) La naturaleza y la medida de cualquier confusión real.
- 8) *El tiempo durante el cual y las condiciones en las cuales ha habido un uso concurrente sin pruebas de confusión real.*
- 9) La diversidad de productos en los que se usa o no se usa una marca (marca de la casa, marca "familiar", marca de producto).
- 10) La vinculación en el mercado entre el solicitante y el titular de una marca anterior:
 - a) un mero "consentimiento" para registrar o utilizar;
 - b) disposiciones de acuerdos destinados a impedir la confusión, es decir, limitaciones del uso continuado de las marcas por cada parte;
 - c) asignación de marca, solicitud, registro y clientela del negocio vinculado;
 - d) preclusión atribuible al titular de la marca anterior e indicativa de falta de confusión.
- 11) La medida en que cada solicitante tiene derecho a excluir a otros del uso de su marca en sus productos.
- 12) La medida de posible confusión, es decir, si es *de minimis* o sustancial.
- 13) Cualquier otro hecho establecido probatorio del efecto de la utilización.

¿En qué se diferencia esa evaluación de la que corresponde al apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92?

215. La evaluación efectuada por las autoridades de las CE con arreglo al apartado 3 del artículo 14 es análoga a la evaluación efectuada por las autoridades de las CE encargadas de las marcas de fábrica o de comercio con objeto de establecer si el uso de una marca de fábrica o de comercio posterior dará lugar a una probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio anterior. Al aplicar el apartado 3 del artículo 14, las autoridades encargadas del registro, o los tribunales, según proceda, deberán tener en cuenta todos los factores pertinentes, incluida, en particular, la similitud de productos y signos. Como se ha explicado, la duración del uso, el renombre

y la notoriedad se mencionan expresamente en el apartado 3 del artículo 14 porque las indicaciones geográficas, cuando se utilizan como marcas de fábrica o de comercio, son principalmente descriptivas y no distintivas.

En particular:

7. *¿cómo deberían evaluarse la probabilidad de confusión y la posibilidad de inducir a error al consumidor respecto de una marca cuyos derechos no han sido adquiridos mediante el uso?*

216. En principio, los criterios para evaluar la probabilidad de confusión/posibilidad de inducir a error son los mismos con independencia de si la marca de fábrica o de comercio anterior se ha adquirido mediante registro o mediante el uso.

- b) *¿con referencia a qué momento deberían evaluarse la probabilidad de confusión y la posibilidad de inducir a error al consumidor?*

217. La "probabilidad de confusión" se evalúa a la fecha del registro de la marca de fábrica o de comercio posterior y/o a la fecha de la infracción, en función del tipo de procedimiento en el marco del cual se alega y de las peculiaridades de cada sistema jurídico para la protección de las marcas de fábrica o de comercio.

218. La "posibilidad de inducir a error" a los efectos del apartado 3 del artículo 14 se evalúa a la fecha del registro de la indicación geográfica. No obstante, si el titular de una marca de fábrica o de comercio plantea la invalidez del registro posteriormente, podría apoyarse en cualquier circunstancia intermedia pertinente, como, por ejemplo, casos de confusión real, para demostrar que la evaluación inicial fue deficiente.

- c) *¿son necesariamente pertinentes respecto de ambos análisis el renombre y la notoriedad de la marca y la duración del uso de la misma?*

219. Sí, estos criterios son pertinentes en todos los casos. Sin embargo, ello no quiere decir que tendrán la misma importancia en todos los casos. Como ha puesto de relieve el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, los criterios para evaluar la probabilidad de confusión son "interdependientes".⁸⁰ En general, cuanto más similares sean los signos, menos importantes serán estos criterios. Por otro lado, cuanto "más débil" (es decir, menos inherentemente distintiva) sea la marca de fábrica o de comercio, más importantes serán estos criterios. Términos que se consideran, o que pueden razonablemente considerarse, como indicaciones geográficas, son principalmente descriptivos y no distintivos como las marcas de fábrica o de comercio. De hecho, el registro de esos términos como marcas de fábrica o de comercio sólo debería permitirse en la medida en que hayan adquirido carácter distintivo mediante el uso. Por ese motivo, es improbable que el público confunda una indicación geográfica con una marca de fábrica o de comercio consistente en esa indicación geográfica si la marca de fábrica o de comercio nunca se ha utilizado y no goza de reconocimiento.

220. Supóngase, por ejemplo, que el nombre Australia, que Australia alega constituye una indicación geográfica para vino, se hubiera registrado en las CE como una marca de fábrica o de comercio para vino, pero que esa marca de fábrica o de comercio nunca se hubiera utilizado. Es improbable que el público de las CE confundiera el vino que ostentara la indicación geográfica "Australia" con el vino de la marca de fábrica o de comercio "Australia", totalmente desconocida, a pesar de la identidad de los nombres.

⁸⁰ Caso C-39/97, *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro Goldwyn-Mayer Inc.*, [1998] ECR I-5507, párrafos 16 y siguientes (CE - Prueba documental 71).

Pregunta 149

¿Cuáles son las diferencias entre la "confusión" mencionada en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC y la "inducción a error" mencionada en el párrafo 2 del artículo 22 del mismo Acuerdo? ¿Tienen alguna influencia en el criterio aplicable a la "inducción a error", del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92?

221. El sentido de las palabras "induzca a error" en el párrafo 2 del artículo 22 (y el párrafo 3 del artículo 22) del Acuerdo sobre los ADPIC no prejuzga el sentido de las palabras "inducir a error" en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92.

222. En primer lugar, el apartado 3 del artículo 14 debe interpretarse en el contexto del Reglamento 2081/92, incluidos, en particular, el apartado 4 y el punto b) del apartado 5 del artículo 7, y de conformidad con las normas y principios de interpretación del derecho Comunitario.

223. Además, el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 y el párrafo 2 del artículo 22 (y el párrafo 3 del artículo 22) del Acuerdo sobre los ADPIC regulan cada uno de ellos situaciones distintas. La finalidad del apartado 3 del artículo 14 es impedir el uso de una indicación geográfica cuando pueda dar lugar a un error por lo que respecta a la "identidad del producto". En otras palabras, para evitar que el público confunda los productos que ostentan la indicación geográfica con los productos de una empresa dada que ostenta una marca de fábrica o de comercio anterior. Este es el mismo tipo de error que se aborda en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. En contraste, los párrafos 2 y 3 del artículo 22 abordan una situación en la que el uso de un signo en conexión con un producto puede dar lugar a un error por lo que respecta al origen geográfico de ese producto.

224. Aun suponiendo que el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC fuera pertinente para la interpretación del apartado 3 del artículo 14, del mero hecho del párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 22 (y el párrafo 3 del artículo 22) del Acuerdo sobre los ADPIC utilicen diferentes términos no se sigue que tengan por finalidad establecer normas sustancialmente distintas, y mucho menos que el párrafo 2 del artículo 22 (y el párrafo 3 del artículo 22) impongan una norma más rigurosa, contrariamente a lo afirmado por Australia.

225. Como reconoce Australia, uno de los sentidos corrientes de "inducir a error" es "inducir a confusión".⁸¹ El hecho de que los dos términos puedan utilizarse en forma intercambiable en la conversación ordinaria, así como en el contexto específico de las disposiciones sobre marcas de fábrica o de comercio, está ilustrado, por ejemplo, el siguiente pasaje del Manual de marcas de fábrica o de comercio de la OMPI, que explica el concepto de "probabilidad de confusión" afirmando que⁸²

Una marca es similar a una marca anterior de modo susceptible de crear confusión cuando es utilizada para productos similares y se parece tanto a la marca anterior que corre el riesgo de *inducir a error* al consumidor en cuanto al origen de los productos.

226. Australia aduce que una utilización que induce a error es una utilización "que provoca *positivamente* un error".⁸³ Sin embargo, Australia no explica lo que quiere decir con la palabra "positivamente". Los párrafos 2 y 3 del artículo 22 no requieren una "intención" de inducir a error por parte del infractor. Como pone de manifiesto el párrafo 3 del artículo 22, todo lo que se requiere es

⁸¹ Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 104.

⁸² OMPI, Introducción al derecho y a la práctica en materia de marcas, Conceptos Básicos, Manual de Formación de la OMPI, Ginebra, 1994, párrafo 6.2.2 (CE - Prueba documental 108). Sin cursivas en el original.

⁸³ Segunda comunicación escrita de Australia, párrafo 104.

que el uso sea "de naturaleza tal" que induzca a error, es decir, que pueda objetivamente dar lugar a un error.

227. El uso de palabras distintas en el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 22 (y el párrafo 3 del artículo 22) refleja el hecho de que cada uno de ellos afecta a un tipo de error distinto. El párrafo 1 del artículo 16 aborda una situación en la que el uso de dos signos similares para productos similares por dos empresas distintas tiene por consecuencia que el público no pueda distinguir entre los dos signos y cometa el error de confundir los productos de una de las empresas con los de la otra. En contraste, los párrafos 2 y 3 del artículo 22 abordan una situación en la que el uso de un signo en conexión con un producto induce al público a error por lo que respecta al origen geográfico de *ese* producto. El término "confusión" no sería adecuado para describir el tipo de error que se aborda en los párrafos 2 y 3 del artículo 22, porque ese error no conlleva la imposibilidad de distinguir entre dos signos para productos de dos empresas distintas.

Pregunta 151

Sírvanse formular observaciones sobre la idea de que el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se insertó en el proyecto de texto en noviembre de 1991 con el fin de aclarar que las disposiciones de la Sección 3 de la Parte II que establecen excepciones no pueden invocarse para justificar una disminución de la protección que los Miembros otorgaban anteriormente a las indicaciones geográficas.

228. Suponiendo que la idea a la que se hace referencia en la pregunta fuera correcta, y suponiendo además que la interpretación del párrafo 5 del artículo 24 propugnada por los reclamantes también lo fuera, el párrafo 5 del artículo 24 sería una de las "disposiciones de la Sección 3 que establecen excepciones". Por consiguiente, los Miembros no podrían apoyarse en el párrafo 5 del artículo 24 como "justificación" para reducir la protección de las indicaciones geográficas preexistente.

Pregunta 152

Si los Miembros están obligados a disminuir la protección anterior de las indicaciones geográficas para que los titulares de marcas de fábrica o de comercio puedan hacer valer los derechos que les otorga el párrafo 1 del artículo 16 frente a las indicaciones geográficas, ¿no surge esa obligación del párrafo 1 del artículo 16 y no de la expresión "al aplicar esta Sección", empleada en el párrafo 3 del artículo 24?

229. No. Con arreglo a la interpretación del párrafo 5 del artículo 24 propugnada por los propios reclamantes, la obligación de reducir la protección derivaría de la obligación impuesta por el párrafo 5 del artículo 24 y no del párrafo 1 del artículo 16. Si no fuera por el párrafo 5 del artículo 24, los Miembros estarían facultados para invalidar y prohibir el uso de marcas de fábrica o de comercio "amparadas en la cláusula de anterioridad", tal como se definen en el párrafo 5 del artículo 24, basándose en que son idénticas o similares a una indicación geográfica, al igual que están facultados para denegar o invalidar otras marcas de fábrica o de comercio por esos motivos.

Pregunta 153

Sin perjuicio de la posición que sostienen las CE de que no se registraría una indicación geográfica que fuera similar a una marca de fábrica o de comercio en forma que pudiera dar lugar a confusión, si a pesar de ello se registrase alguna, ¿de qué modo sería "limitada" esa excepción? En particular: ¿podrían limitarse los derechos del titular de la indicación geográfica en forma que se minimizara la probabilidad de confusión?

230. La excepción es "limitada" porque sólo permite la utilización de una denominación registrada en relación con productos que sean originarios de la zona designada por la indicación geográfica y

que, además, satisfagan todos los requisitos pertinentes establecidos en los pliegos de condiciones aprobados. El titular de la marca de fábrica o de comercio conserva el derecho a impedir el uso de la denominación por *cualquier* persona en relación con *cualquier* producto originario de una zona geográfica distinta o que no satisfaga lo dispuesto en el pliego de condiciones.

231. Como han explicado las CE⁸⁴, el posible universo de usos abarcados por la excepción alegada por las CE es más reducido que el posible universo de usos de otros términos descriptivos, como una indicación de procedencia que no cumple los requisitos de una indicación geográfica o un término utilizado para describir las características de un producto. Sin embargo, tanto Australia como los Estados Unidos reconocen aparentemente que el uso de esos términos haría posible una excepción en virtud del artículo 17.

232. El artículo 17 no contiene ninguna prescripción en virtud de la cual la "probabilidad de confusión" deba "minimizarse". De hecho, una prescripción de esa naturaleza obraría en menoscabo del equilibrio de intereses distintos requerido por la segunda condición establecida en el artículo 17. Si el término "limitada" obligara a reducir la probabilidad de confusión a lo estrictamente necesario, no haría falta "tener en cuenta", como condición separada, los intereses del titular de la marca de fábrica o de comercio y de los terceros.

233. En cualquier caso, la excepción invocada por las CE limita la probabilidad de confusión en dos formas distintas.

234. En primer lugar, aunque la interpretación del apartado 3 del artículo 14 propugnada por los reclamantes fuera correcta, y esa disposición no impidiera el registro de todas las indicaciones geográficas que den lugar a una probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio anterior, ello no obstaría para que el apartado 3 del artículo 14 impidiera el registro en los casos en que la probabilidad de confusión fuera mayor, debido al reconocimiento de que disfruta la marca de fábrica o de comercio.

235. En segundo lugar, la utilización de la indicación geográfica está sujeta a las prescripciones de la Directiva 2000/13 sobre etiquetado, presentación y publicidad de productos alimenticios⁸⁵, y en particular al punto a) del apartado 1 del artículo 2, que establece que "el etiquetado y las modalidades según las cuales se realice no deberán... ser de tal naturaleza que induzcan a error al comprador". Esto es aplicable, entre otras cosas, con respecto a cualquier declaración que induzca a error por lo que respecta al productor o el nombre comercial de los productos.

236. Además, el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 2000/13 requiere que las etiquetas indiquen, entre otras cosas:

7) el nombre o la razón social y la dirección del fabricante o del embalador o de un vendedor establecido dentro de la Comunidad ...

8) el lugar de origen o de procedencia en los casos en que su omisión pudiera inducir a error al consumidor sobre el origen o la procedencia real del producto alimenticio.

⁸⁴ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 338. Segunda declaración oral de las CE, párrafos 213-218.

⁸⁵ CE - Prueba documental 30.

237. La obligación de exponer esos detalles en la etiqueta limita el riesgo de que la indicación geográfica pueda confundirse con el nombre comercial de los productos.⁸⁶

238. Además, el uso de indicaciones geográficas registradas está sujeto a la Directiva 84/450, en materia de publicidad engañosa.⁸⁷

239. Por último, la utilización de indicaciones geográficas registradas está sujeta a las leyes sobre competencia desleal de los Estados miembros, incluida tanto la legislación específica como la jurisprudencia basada en normas generales de responsabilidad. Uno de los aspectos normalmente abarcados por esas leyes es la imitación de etiquetas y embalajes en los casos en que no pueda tratarse como una infracción de una marca de fábrica o de comercio.⁸⁸

240. La obligación de utilizar las indicaciones geográficas registradas de conformidad con las Directivas sobre etiquetado y sobre publicidad engañosa y con las leyes sobre competencia desleal es equivalente a las prescripciones normalmente establecidas en las excepciones previstas en las leyes de marcas de fábrica o de comercio de muchos Miembros con respecto al uso de términos descriptivos, incluidos los utilizados para indicar el origen geográfico, y en la práctica tiene los mismos efectos. Por ejemplo:

- El artículo 122(1)(b)(i) de la Ley de Marcas de fábrica o de comercio de Australia de 1995⁸⁹ estipula que una persona no infringe una marca de fábrica o de comercio registrada cuando

La persona utiliza un signo de buena fe para indicar el ...
origen geográfico ... de los productos ...

- El artículo 19(3) de la Ordenanza de Marcas de fábrica o de comercio de Hong Kong⁹⁰ establece lo siguiente:

Una marca de fábrica o de comercio registrada no se infringe
por - ... c) la utilización de signos que sirven para designar el
... origen geográfico ... de productos ... siempre que la

⁸⁶ En *Sociedad Anónima Viña Santa Rita v. U.S. Dept. of the Treasury*, 193 F. Supp. 2d 6 (D.D.C 2001) (CE Prueba documental 48), el ATF adujo, y el tribunal aceptó, que:

... la exigencia de que en los productos nacionales se indiquen el nombre y la dirección del embotellador o el empaquetador reduce al mínimo la probabilidad de confusión entre un vino "Santa Rita Hills" y un producto de Santa Rita en Chile o cualquier otro lugar.

⁸⁷ CE - Prueba documental 31. En el apartado 2 del artículo 2, la publicidad engañosa se define así:

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.

⁸⁸ Véase OMPI, Introducción al derecho y a la práctica en materia de marcas, Conceptos Básicos, Manual de Formación de la OMPI, Ginebra, 1994, segunda edición, páginas 97-100 (CE - Prueba documental 82).

⁸⁹ CE - Prueba documental 7.

⁹⁰ CE - Prueba documental 94.

utilización sea conforme a las prácticas honestas en materia industrial o comercial.

- El artículo 95 de la Ley de Marcas de fábrica o de comercio de Nueva Zelanda, de 2002⁹¹, establece lo siguiente:

Una persona no infringe una marca de fábrica o de comercio registrada si, de conformidad con prácticas honestas en materia industrial o comercial, utiliza - ... c) un signo para indicar - i) ... el origen geográfico ...

- El artículo 28 de la Ley de Marcas de fábrica o de comercio de Singapur⁹² establece lo siguiente:

Una persona no infringe una marca de fábrica o de comercio registrada cuando: ... b) utiliza un signo para indicar i) el ... origen geográfico ... de productos o servicios ... y esa utilización es conforme con prácticas honestas en materia industrial o comercial.

- El artículo 34(1) de la Ley de Marcas de fábrica o de comercio de Sudáfrica⁹³ establece lo siguiente:

Una marca de fábrica o de comercio registrada no se infringe por ... b) la utilización por cualquier persona de cualquier descripción o indicación de buena fe del ... origen geográfico ... de sus productos ... siempre que el uso previsto en el párrafo b) ... sea compatible con una práctica leal.

- El artículo 30(2) de la Ley de Marcas de fábrica o de comercio de la India, de 1999⁹⁴, establece lo siguiente:

Una marca de fábrica o de comercio registrada no se infringe cuando - a) la utilización en relación con productos ... indica el ... origen geográfico ...

- El artículo 26(1) de la Ley de Marcas de fábrica o de comercio del Japón⁹⁵ establece lo siguiente:

Los efectos del derecho relativo a una marca de fábrica o de comercio no afectarán a las siguientes marcas de fábrica o de comercio ... i) marcas de fábrica o de comercio que indiquen, en forma común, el ... origen de los productos designados o de productos similares a ellos ...

⁹¹ CE - Prueba documental 80.

⁹² CE - Prueba documental 97.

⁹³ CE - Prueba documental 98.

⁹⁴ CE - Prueba documental 95.

⁹⁵ CE - Prueba documental 104.

- El artículo 38 de la Ley de Marcas de fábrica o de comercio de Rumania⁹⁶ establece lo siguiente:

El titular de una marca no podrá pedir que se prohíba a otras personas utilizar, en el curso de operaciones comerciales ...
b) indicaciones concernientes ... al origen geográfico ... a reserva de que se utilicen de conformidad con prácticas honestas.

- El artículo 6 de la Ley de Marcas de fábrica o de comercio de Islandia⁹⁷ establece lo siguiente:

Siempre que la utilización sea conforme a prácticas comerciales honestas, el titular de una marca de fábrica o de comercio no podrá prohibir a otros que utilicen en el comercio o en los negocios: ... 2. descripciones del ... origen ... de los productos o servicios.

241. Las excepciones arriba expuestas no establecen requisitos para utilizar una indicación de origen en coexistencia con una marca de fábrica o de comercio registrada, salvo únicamente que dicha utilización sea "de buena fe" o esté conforme con prácticas comerciales o de negocios "honestas", "leales" o "adecuadas" o sea una utilización "común", y, en consecuencia tendrían que considerarse incompatibles con el artículo 17 si el Grupo Especial confirmara la interpretación estricta de esa disposición propugnada por los reclamantes.

242. La propia Directiva de la marca comunitaria⁹⁸ establece lo siguiente:

El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico: ... b) de indicaciones relativas a ... la procedencia geográfica ... del producto ... siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

243. De manera análoga, el apartado b) del artículo 12 del Reglamento de la marca comunitaria establece lo siguiente:

El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular que prohíba a un tercero hacer uso, en el tráfico económico: ... b) de indicaciones relativas a ... la procedencia geográfica ... del producto ... siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.⁹⁹

244. De ello se sigue que aunque se permitiera a los titulares de marcas de fábrica o de comercio que hicieran valer sus derechos en virtud de la Directiva sobre marcas de fábrica o de comercio o la Directiva de la marca comunitaria por lo que respecta a un uso que induzca a confusión de una

⁹⁶ CE - Prueba documental 105.

⁹⁷ CE - Prueba documental 106.

⁹⁸ Véase el punto b) del apartado 1 del artículo 6.

⁹⁹ Véase la decisión del TJC de 7 de enero de 2004 en el Caso C-100/02, *Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. v. Putsch GmbH*, que ilustra la aplicación del punto b) del apartado 1 del artículo 6 de la Directiva sobre marcas de fábrica o de comercio por lo que respecta a las indicaciones geográficas (CE - Prueba documental 107).

indicación geográfica registrada, como requieren los reclamantes, los titulares de marcas de fábrica o de comercio no por ello podrían impedir ese uso si éste tiene lugar "de conformidad con prácticas honestas en materia industrial o comercial".

Pregunta 154

¿Cuáles son, concretamente, "los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros", en el sentido del artículo 17?

245. Los titulares de marcas de fábrica o de comercio tienen interés en preservar el "valor" económico de sus derechos.¹⁰⁰ Ese valor está en función del reconocimiento de que sea objeto la marca de fábrica o de comercio, lo que a su vez guarda relación con la duración del uso y el renombre/notoriedad adquiridos como resultado de dicho uso. Una marca de fábrica o de comercio que nunca se ha utilizado y que es virtualmente desconocida tiene poco valor intrínseco y podría sustituirse fácilmente sin perjuicios significativos para su titular.

246. El "interés legítimo" del titular de una marca de fábrica o de comercio no debe equipararse al pleno goce de los derechos de exclusividad otorgados por el párrafo 1 del artículo 16. Hay circunstancias en las que el ejercicio de esos derechos puede no ser "legítimo", habida cuenta de la finalidad para la que las marcas de fábrica o de comercio se han otorgado y/o habida cuenta de los intereses legítimos de otras partes.

247. A ese respecto, en el asunto *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos* el Grupo Especial rechazó un argumento en el sentido de que el titular de la patente tenía un "interés legítimo" en "el pleno disfrute de sus derechos de patente". El Grupo Especial observó, entre otras cosas, que¹⁰¹

... una definición que equipara "legítimo interés" a interés jurídico no tiene absolutamente ningún sentido cuando se aplica a la última frase del artículo 30, que se refiere a los "intereses legítimos" de terceros. Los terceros son, por definición, partes que no tienen absolutamente ningún derecho legal a desempeñar las funciones excluidas por los derechos de patente conferidos por el artículo 28. Una cláusula sobre excepciones que permitiera a los gobiernos tener en cuenta tales intereses jurídicos de terceros sería una cláusula que les permitiría tener en cuenta algo inexistente. Por último, la tercera condición, si se interpreta como una protección ulterior de los derechos legales, sería esencialmente redundante, habida cuenta de la protección muy similar de los derechos legales establecida en la primera condición del artículo 30 ("excepciones limitadas").

248. Seguidamente, el Grupo Especial concluyó que¹⁰²:

La expresión "legítimos intereses", para que tenga sentido en este contexto, ha de definirse de la forma en que frecuentemente se utiliza en los textos jurídicos, es decir, como concepto normativo que exige la protección de intereses que son "justificables" en el sentido de que están apoyados por políticas públicas u otras normas sociales pertinentes.

¹⁰⁰ Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Artículo 110 5)*, párrafo 6.227.

¹⁰¹ Informe del Grupo Especial, *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, párrafo 7.68.

¹⁰² Informe del Grupo Especial, *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, párrafo 7.69.

249. Los "legítimos intereses de terceros" incluyen el interés comercial de otras partes que producen o venden productos originarios en una zona determinada a la que se asocian una reputación o característica dadas al utilizarse el término que designa esa zona con objeto de describir sus productos. Como se explica en la tercera Declaración sobre Competencia Desleal formulada por los Estados Unidos¹⁰³

El que un reloj sea suizo, el que un vino provenga de California, el que el jarabe de arce provenga de Vermont, o el que un vestido haya sido diseñado en Nueva York o en París, son datos en los que los consumidores están interesados y que por tanto los vendedores desean divulgar en forma prominente.

250. Los "legítimos intereses de terceros" incluyen también el interés de los consumidores en estar informados sobre el origen geográfico y las características del producto asociadas a ese origen. Como ha observado la OMPI¹⁰⁴,

El reconocimiento legal y la protección de las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen son de interés general. Proporcionan a los consumidores información muy importante sobre el origen geográfico de bienes y servicios e, indirectamente, sobre su calidad y características inherentes. Por tanto, si se utilizan debidamente, las indicaciones geográficas pueden ayudar al público en sus decisiones sobre compra y frecuentemente influyen mucho en ellas.

251. El hecho de que la utilización de una indicación geográfica pueda dar lugar a algún grado de *probabilidad* de confusión no significa necesariamente que no pueda desempeñar esa importante función informativa. En particular, cuando la constatación de probabilidad de confusión se basa en la presunción establecida en el párrafo 1 del artículo 16, o cuando la indicación geográfica disfruta de mayor reconocimiento que la marca de fábrica o de comercio.

¿Cómo es posible "tener en cuenta" intereses legítimos conforme al artículo 17 cuando están en conflicto con otros intereses pertinentes?

252. El artículo 17 trata de encontrar un equilibrio entre los distintos intereses en conflicto. Los Miembros disfrutan de un amplio margen discrecional para conseguir ese equilibrio. De hecho, todo lo que requiere el artículo 17 es que los Miembros "tengan en cuenta" los distintos intereses en cuestión. Además, el artículo 17 sitúa en el mismo nivel todos los intereses involucrados. En contraste, el párrafo 2 del artículo 26 y el artículo 30 distinguen entre los intereses del titular del derecho, que no deben ser objeto de "un perjuicio injustificado", y los intereses de terceros, que simplemente deberán "tenerse en cuenta".

253. Al equilibrar los intereses de los titulares de marcas de fábrica o de comercio y de otras partes en el presente caso, son pertinentes las siguientes consideraciones, que las CE han tenido en cuenta:

- es mucho más fácil crear marcas de fábrica o de comercio que indicaciones geográficas. Las marcas de fábrica o de comercio pueden adquirirse casi instantáneamente, simplemente por una "intención de uso" o por la mera presentación de una solicitud en el marco de un sistema de registro. En contraste, la creación de una indicación geográfica requiere en primer lugar que se establezca un "vínculo"

¹⁰³ *Restatement (Third) of Unfair Competition*, párrafo 14 cmt. D (1995). Citado en *Sociedad Anónima Viña Santa Rita v. U.S. Dept. of the Treasury*, 193 F. Supp. 2d 6 (D.D.C. 2001) (CE - Prueba documental 48).

¹⁰⁴ OMPI (ed.) *Introducción a la propiedad intelectual, Teoría y Práctica*, Ginebra, 1997, párrafo 1.55. (CE - Prueba documental 109).

entre la denominación y determinadas características del producto, lo cual puede tardar años. De hecho, como a menudo ocurre en las CE, ese vínculo es consecuencia de siglos de tradición. Por esa razón, la aplicación estricta de la norma de prioridad cronológica privilegiaría a los titulares de marcas de fábrica o de comercio y sería injusta para los titulares de una indicación geográfica;

- las marcas de fábrica o de comercio son arbitrarias, como consecuencia de lo cual hay una opción prácticamente ilimitada de marcas de fábrica o de comercio. Al escoger deliberadamente una denominación geográfica como marca de fábrica o de comercio, una empresa acepta el riesgo de que el mismo signo se utilice al mismo tiempo como indicación geográfica. En contraste, las indicaciones geográficas son "necesarias" en el sentido de que la gama de denominaciones utilizada para designar una zona geográfica determinada está limitada *a priori* por un uso bien establecido. Los titulares de derechos relativos a indicaciones geográficas no pueden cambiar fácilmente la denominación dada por el público a la zona geográfica en la que están ubicados. Por esa razón, es mucho más difícil encontrar una indicación geográfica alternativa que encontrar una marca de fábrica o de comercio alternativa;
- las indicaciones geográficas son derechos colectivos, cuyo uso está a disposición de cualquier persona que produzca o venda productos que tengan el origen designado por la indicación geográfica y satisfagan los pliegos de condiciones pertinentes. No sería equitativo privar a esa colectividad del derecho a utilizar una indicación geográfica en beneficio exclusivo del titular de una marca de fábrica o de comercio específica, que puede haber contribuido o no contribuido al desarrollo de la indicación geográfica, simplemente por el hecho de que registró antes esa denominación como marca de fábrica o de comercio;
- las indicaciones geográficas sirven para informar a los consumidores de que el producto tiene su origen en una zona determinada y tiene determinadas características vinculadas a ese origen. En contraste, las marcas de fábrica o de comercio sólo garantizan la identidad de la empresa que comercializa el producto. Por tanto, además de tener una función comercial, las indicaciones geográficas obran en interés del público, que merece protección adicional.

254. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, el derecho comunitario permite en principio la utilización de una indicación geográfica en coexistencia con marcas de fábrica o de comercio anteriores. Sin embargo, con objeto de tener en cuenta los legítimos intereses de los titulares de marcas de fábrica o de comercio, esa utilización está sometida a las siguientes restricciones:

- en primer lugar, aun con arreglo a la interpretación del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 propugnada por los reclamantes, esa disposición impediría el registro de indicaciones geográficas en circunstancias en las que el titular de una marca de fábrica o de comercio pudiera sufrir un perjuicio económico más significativo debido a la reputación adquirida por la marca de fábrica o de comercio. Como se ha indicado, una marca de fábrica o de comercio que no se ha utilizado, o que apenas es conocida, tiene poco valor intrínseco y podría sustituirse fácilmente por un signo más distintivo. En esas circunstancias, la coexistencia no causa un perjuicio injustificado al titular de la marca de fábrica o de comercio;
- en segundo lugar, una vez más, aun en el caso de que la interpretación del apartado 3 del artículo 14 propugnada por los reclamantes fuera correcta y esa disposición no impidiera el registro de todas las indicaciones geográficas que dieran lugar a una probabilidad de confusión con una marca de fábrica o de comercio anterior, ello no obstaría para que el apartado 3 del artículo 14 impidiera el registro en los casos en

que la probabilidad de confusión fuera mayor debido al reconocimiento de que disfruta la marca de fábrica o de comercio;

- en tercer lugar, como se explica más arriba, la Directiva sobre etiquetado y publicidad engañosa y las leyes sobre competencia desleal garantizan que las indicaciones geográficas se utilicen en forma leal y honesta, reduciendo así la probabilidad de confusión y el consiguiente perjuicio a los intereses del titular de la marca de fábrica o de comercio.

Pregunta 156

¿Por qué son distintos los requisitos del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC de los requisitos del artículo 13, el párrafo 2 del artículo 26 y el artículo 30 del mismo Acuerdo? ¿Cómo deberían reflejarse esas diferencias en su interpretación?

255. Las diferencias entre las condiciones establecidas en el artículo 17 y las establecidas en las demás disposiciones citadas en la pregunta reflejan, entre otras cosas, la distinta función de cada tipo de derecho de propiedad intelectual, la naturaleza y el alcance de las obligaciones impuestas por el Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a cada una de ellas, y la práctica anterior de los Miembros en cuanto al otorgamiento de excepciones.

256. Más concretamente, y sin pretensiones de exhaustividad, las CE destacan las siguientes diferencias:

- en contraste con las patentes, los derechos de autor o los derechos sobre dibujos y modelos industriales, los derechos relativos a marcas de fábrica o de comercio no recompensan una invención o un esfuerzo creativo. Son, antes bien, un instrumento de competencia leal¹⁰⁵;
- en contraste con las invenciones, los trabajos artísticos o los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio no tienen que ser nuevas u originales, sino simplemente distintivas. Las marcas de fábrica o de comercio son relativamente fáciles de concebir y registrar. Por la misma razón, las marcas de fábrica o de comercio tienen poco valor intrínseco. El valor que puedan tener está en función de su reconocimiento por el público y se adquiere mediante el uso;
- en contraste con las patentes, los derechos de autor o los dibujos y modelos industriales, que tienen todos una duración limitada, las marcas de fábrica o de comercio pueden tener una validez indefinida, o al menos la posibilidad de renovarse sin limitación alguna. Esto hace más necesario permitir excepciones con objeto de evitar monopolios permanentes;

¹⁰⁵ En el caso de las marcas de fábrica o de comercio la OMPI ha indicado lo siguiente:

... el aspecto de las creaciones intelectuales -aunque existe- es menos prominente, pero lo importante aquí es que el objeto de la propiedad intelectual generalmente consiste en signos que transmiten información a los consumidores, en particular por lo que respecta a productos y servicios ofrecidos en el mercado, y que esa protección está dirigida contra un uso no autorizado de esos signos que probablemente inducirá a error a los consumidores y contra las prácticas que inducen a error en general.

- los convenios de la OMPI no garantizan la exclusividad de las marcas de fábrica o de comercio. El Acuerdo sobre los ADPIC es el primer acuerdo multilateral donde se reconoce ese derecho. Es del todo natural que los participantes quisieran reservarse facultades discrecionales más amplias para otorgar excepciones con respecto a las marcas de fábrica o de comercio que con respecto a otros derechos de propiedad intelectual en relación con los cuales la armonización internacional estaba más avanzada;
- antes del Acuerdo sobre los ADPIC, las leyes sobre marcas de fábrica o de comercio de la mayoría de los Miembros preveían excepciones relativamente amplias, incluidas, en particular, las relativas al uso de términos descriptivos.¹⁰⁶ El texto utilizado en otras cláusulas de excepción no habría englobado muchas de las excepciones existentes para "términos descriptivos".

257. Con independencia de los motivos, no puede discutirse que los requisitos del artículo 17 son sustancialmente menos estrictos que los establecidos en otras disposiciones citadas en la pregunta. Único entre todas las cláusulas de excepción, el artículo 17 no requiere que las excepciones "no causen un perjuicio injustificado" a los legítimos intereses del titular del derecho, sino simplemente que esos intereses se tengan en cuenta. De manera análoga, único entre todas las disposiciones que establecen excepciones, el artículo 17 no requiere que las excepciones "no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente".¹⁰⁷ Es indispensable atribuir sentido a estas diferencias. Pasarlas por alto e interpretar el artículo 17 como una disposición que impone, en la práctica, los mismos requisitos que otras cláusulas de excepción sería contrario a la intención de los redactores y a las normas básicas de interpretación de los tratados.

Pregunta 159

La protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas ¿puede otorgarse ahora en las CE únicamente en el marco establecido por el Reglamento (CEE) N° 2081/92?

258. No. El Reglamento 2081/92 y las demás medidas mencionadas por las CE en su Primera comunicación se aplican en forma acumulativa. Las demás medidas confieren protección a cualquier indicación de procedencia, incluidas las que cumplen las condiciones de las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas con arreglo al Reglamento 2081/92.

¿En qué medida cumplen las CE las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC a través del Reglamento (CEE) N° 2081/92, y en qué grado lo hacen a través de otras medidas (véanse los párrafos 433 y 434 de la Primera comunicación escrita de las CE)?

259. Como se ha indicado, el Reglamento 2081/92 y las demás medidas se aplican en forma acumulativa. Las demás medidas ofrecen protección a todas las indicaciones de procedencia, incluidas las indicaciones geográficas tal como se definen en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Reglamento 2081/92 otorga protección adicional a las indicaciones geográficas que cumplen las condiciones de las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas en el sentido de dicho Reglamento.

¹⁰⁶ Véanse los ejemplos citados *supra* en la respuesta a la pregunta 155.

¹⁰⁷ En la segunda reunión con el Grupo Especial, Australia aparentemente adujo que las marcas de fábrica o de comercio no son "explotadas" sino "utilizadas". Aun en ese caso, ello no explicaría por qué el artículo 17 no prescribe que las excepciones no deben "atentar de manera injustificable contra la utilización normal de la marca de fábrica o de comercio".

¿Son suficientes, por sí solas, las medidas citadas por las CE para cumplir las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 2 del artículo 22?

260. Sí. Las CE se remiten a las respuestas de las CE y sus Estados miembros, como parte del examen en el marco del párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, que las CE han presentado como CE - Prueba documental 29.

261. Las CE entienden que los reclamantes no niegan que las demás medidas citadas por las CE son suficientes para satisfacer las obligaciones que corresponden a las CE en virtud del párrafo 2 del artículo 22. De hecho, difícilmente podrían hacerlo, ya que los reclamantes sostienen que cumplen las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 2 del artículo 22 aplicando medidas similares.

262. En lugar de ello, los Estados Unidos al parecer aducen, erróneamente, que el Reglamento 2081/92 excluye la aplicación de las demás medidas a las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas tal como se definen en dicho Reglamento.¹⁰⁸

263. Las CE entienden que Australia, por su parte, alega, al amparo del párrafo 2 del artículo 22, que la protección adicional otorgada a las indicaciones geográficas registradas en virtud del apartado 1 del artículo 13 del Reglamento 2081/92 (o su uso ulterior por los titulares de una indicación geográfica) podría constituir un "acto de competencia desleal" en el sentido del párrafo 2 del artículo 22 contra el cual la normativa comunitaria no ofrece ningún recurso, y no que las demás medidas citadas por las CE no son suficientes para proteger las indicaciones geográficas que no hayan sido registradas con arreglo al Reglamento 2081/92.

Pregunta 160

¿En qué medida cumplen las CE las obligaciones establecidas por el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC a través del Reglamento (CEE) N° 2081/92, y en qué grado lo hacen a través de otras medidas?

264. Véase *supra*, respuesta a la pregunta 159.

¿Consideran las CE que los reclamantes deben probar algo negativo, es decir, que no existen los medios legales que el párrafo 2 del artículo 22 obliga a proporcionar? ¿Puede un demandado alegar simplemente que una obligación se cumple mediante otras medidas no comprendidas en el mandato del Grupo Especial, sin probar la forma en que tales medidas cumplen esa obligación?

265. Los reclamantes eran muy conscientes de la existencia de las demás medidas citadas por las CE en su Primera comunicación. De hecho, esas medidas se habían identificado en la respuesta de las CE y sus Estados miembros para el examen en el marco del párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC entre los medios previstos por ellos para cumplir lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 22 de dicho Acuerdo. Si los reclamantes hubieran opinado que esas medidas no eran suficientes para cumplir lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 22, podían y debían haberlo indicado en sus solicitudes de establecimiento de un grupo especial. No debe permitirse a las partes reclamantes que desplacen la carga de la prueba sobre la parte demandada simplemente afirmando que esa parte no ha arbitrado medios para cumplir lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 22, u omitiendo deliberadamente toda referencia a algunos de los medios que el demandado ha identificado anteriormente, en el marco de los procedimientos pertinentes de la OMC, entre los empleados para cumplir las obligaciones que le corresponden en virtud del párrafo 2 del artículo 22.

¹⁰⁸ Véase la Segunda declaración oral de las CE, párrafo 236.

266. En cualquier caso, suponiendo que las demás medidas en cuestión estuvieran incluidas en el mandato del Grupo Especial, y suponiendo además que la mera afirmación por los reclamantes de que las CE no arbitran los medios necesarios para cumplir lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 22 fuera suficiente para acreditar una presunción, las CE sostienen que las explicaciones dadas por las CE en sus anteriores comunicaciones al Grupo Especial, así como en las respuestas de las CE y sus Estados miembros para el examen en el marco del párrafo 2 del artículo 24, que son parte de las comunicaciones de las CE, serían suficiente para refutar esa presunción.

267. En consecuencia, incumbiría a los reclamantes formular alegaciones (o argumentos) específicos para demostrar por qué las demás medidas identificadas por las CE no son compatibles con el párrafo 2 del artículo 22, a pesar de las explicaciones dadas por las CE. Sin embargo, los reclamantes no han formulado alegaciones o argumentos en ese sentido. No puede esperarse razonablemente que las CE identifiquen y formulen todos y cada uno de los posibles argumentos y alegaciones de que sus propias medidas no cumplen lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 22, para después refutarlos.

Pregunta 163

El Grupo Especial toma nota de los puntos de vista respectivos de Australia y las CE acerca de la aplicabilidad del párrafo 1 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC al registro de cada indicación geográfica (respuesta de Australia a la pregunta 90 del Grupo Especial y párrafo 202 del escrito de réplica de las CE). El 31 de diciembre de 1995, ¿en qué etapa del procedimiento previsto en el anterior artículo 15 se encontraban las indicaciones geográficas que después se registraron con arreglo al artículo 17? ¿Tenía alguna indicación geográfica registrada conforme al artículo 6 un plazo para la oposición que venciera antes del 1º de enero de 1996?

268. El proyecto de reglamento para registrar una primera lista de denominaciones mediante el procedimiento simplificado con arreglo al artículo 17 se distribuyó a los Estados miembros en la séptima reunión del comité reglamentario, celebrada el 22 de septiembre de 1995, y se debatió en todas las reuniones que tuvieron lugar hasta finales de 1995, la última de las cuales fue la undécima reunión (22 de noviembre de 1995). La votación tuvo lugar el 19 de enero de 1996 y la cuestión se remitió al Consejo posteriormente.

269. Lógicamente, si se establece un procedimiento de oposición, el proceso de adopción de decisiones sobre el registro, incluida la consulta del comité reglamentario, no puede tener lugar antes de que haya vencido el plazo para presentar oposiciones. Lo mismo ocurre en el marco del procedimiento normal previsto en los artículos 6 y 7 del Reglamento 2081/92. Por consiguiente, cuando el expediente se remitió al comité reglamentario, el momento en que debería haberse previsto un procedimiento de oposición, si de hecho hubiera sido necesario, ya había pasado.

270. Las CE observan que Australia, en su Segunda declaración oral, sigue insistiendo en que el punto temporal pertinente es el del registro de las indicaciones geográficas con arreglo al procedimiento simplificado.¹⁰⁹ Sin embargo, Australia olvida que ha formulado una alegación al amparo de las disposiciones sobre trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC. Con arreglo a la comunicación de Australia, las CE han infringido sus obligaciones en materia de trato nacional al no prever la posibilidad de formular oposiciones. Por consiguiente, la supuesta infracción no deriva del acto de registro de las indicaciones en cuestión, sino de la omisión del establecimiento de un derecho de oposición. Sin embargo, es evidente que esa omisión fue anterior al 1º de enero de 1996, es decir, de la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC para las CE.

¹⁰⁹ Segunda declaración oral de Australia, párrafo 78.

271. Además, las CE se permiten recordar, como cuestión fáctica, que en el marco del procedimiento simplificado no se estableció ningún procedimiento de oposición, con independencia de que los involucrados fueran residentes en las CE o residentes en otros países.¹¹⁰ No hubo, por tanto, infracción alguna de las disposiciones sobre trato nacional. En consecuencia, la cuestión del "momento" en que pudo tener lugar la infracción de las disposiciones en materia de trato nacional tiene un carácter más bien especulativo.

272. Ninguna solicitud presentada con arreglo al artículo 6 del Reglamento 2081/92 estaba sujeta a un plazo de oposición que expirara antes del 1º de enero de 1996.

Pregunta 164

¿De qué modo son pertinentes los objetivos y principios enunciados en los artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC, y las consideraciones formuladas en el primer párrafo de su preámbulo, para la interpretación de las disposiciones de ese Acuerdo que están en cuestión en esta diferencia?

273. El Reglamento 2081/92 protege productos que tienen calidad, renombre u otras características especiales atribuibles a su origen geográfico. Como se indica en el artículo 2 del Reglamento, esas características tienen que deberse a un entorno geográfico particular con sus circunstancias naturales y humanas inherentes, que también pueden incluir los conocimientos, procesos y métodos de trabajo tradicionales. Aunque el Reglamento 2081/92 no se centra principalmente en la innovación tecnológica a que se hace referencia en el artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC, el factor humano puede incluir algunos de esos elementos. Sin embargo, en conjunto, el artículo 7 parece tener una importancia limitada para el presente caso.

274. Como se indica en el Preámbulo del Reglamento 2081/92, la producción de productos agrícolas y alimenticios ocupa un lugar importante en la economía de la Comunidad. La protección de las indicaciones geográficas en virtud del Reglamento 2081/92 es importante para el desarrollo de este sector al alentar la diversificación encaminada a la producción de alto valor. Por consiguiente, el Reglamento 2081/92 es una medida que promueve el interés público en un sector de importancia vital para el desarrollo socioeconómico y tecnológico de las CE, con arreglo a lo enunciado en el párrafo 1 del artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC, y que es compatible con las disposiciones de dicho Acuerdo.

275. Las consideraciones formuladas en el primer párrafo del Preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC son pertinentes para interpretar las disposiciones de dicho Acuerdo de conformidad con las normas habituales de interpretación del derecho internacional.¹¹¹

¹¹⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 91 y siguientes.

¹¹¹ Véase también *supra*, la respuesta a la pregunta 103 del Grupo Especial, párrafo 31.

ANEXO B-8

RESPUESTAS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR AUSTRALIA DESPUÉS DE LA SEGUNDA REUNIÓN SUSTANTIVA

Pregunta 1

¿Pueden las CE facilitar cualquier declaración oficial de fecha anterior a su Primera comunicación escrita en la que se afirme expresamente que las denominaciones de las zonas geográficas ubicadas en Miembros de la OMC podrían registrarse con arreglo al Reglamento 2081/92 sin satisfacer sus condiciones de equivalencia y reciprocidad?

1. Las CE remiten a Australia a las respuestas de las CE a las preguntas 16 y 95 del Grupo Especial.

Pregunta 2

En su decisión sobre el asunto "Canard", el Tribunal de Primera Instancia afirmó que el Reglamento 2081/92 "no establece garantías de procedimiento específicas... en favor de los particulares", y que por esa razón "el [registro] impugnado no afecta individualmente... en el sentido del artículo 230 CE párrafo cuarto" a una persona que se haya opuesto a un reglamento propuesto.

Habida cuenta de ello, ¿pueden las CE afirmar que un titular de una marca de fábrica podrá sin duda alguna iniciar procedimientos al amparo del artículo 230 del Tratado CE para oponerse al registro de una indicación geográfica con arreglo al Reglamento 2081/92.

2. El cuarto párrafo del artículo 230 del Tratado CE establece lo siguiente:

Toda 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 o otra persona, le afecten directa e individualmente.

3. La decisión de registrar una indicación geográfica con arreglo al Reglamento 2081/92 adopta la forma de un reglamento del Consejo o la Comisión. Por consiguiente, un titular de una marca de fábrica podrá iniciar una acción de anulación al amparo del artículo 230 contra el registro de una indicación geográfica si puede demostrar que el registro, aunque sea en forma de un reglamento, le afecta directa e individualmente.

4. Con arreglo a la jurisprudencia consagrada del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas¹

[esto no excluye] que una disposición que, por su naturaleza y alcance, tiene carácter normativo pueda afectar individualmente a una persona física o jurídica cuando le atañe debido a ciertas cualidades que le son propias o a una situación de hecho que la caracteriza en relación con cualesquiera otras personas y, por ello, la individualiza de una manera análoga al destinatario de una decisión...

¹ Véase, por ejemplo, el caso T-215/00, *SCEA La Conquete contra Comisión*, [2001] ECR II-181, párrafo 34 (RECL - Prueba documental 12).

5. Una de las situaciones en las que se ha constatado que los reglamentos afectan individualmente a un agente económico es cuando se han adoptado de conformidad con un procedimiento que ofrece concretamente a ese agente determinadas salvaguardias procesales.² Por ejemplo, en el asunto *Timex*, el TJC mantuvo que los reglamentos que imponen medidas antidumping pueden ser impugnados al amparo del artículo 230 por la persona que presentó la reclamación.³ Posteriormente, el TJC ha reconocido la capacidad legal de los productores o exportadores investigados⁴ y de los importadores relacionados con ellos⁵, pero no la de los importadores independientes.⁶

6. No obstante, contrariamente a lo que al parecer entiende Australia, la situación descrita en el párrafo anterior no es la única situación en la que puede constatarse que un agente económico está individualmente afectado a los efectos del artículo 230. En particular, el TJC ha sostenido que un reglamento puede afectar individualmente a un agente cuando afecta adversamente a los derechos *específicos* de dicho agente. En efecto, en el asunto *Codorniu*⁷, el TJC sostuvo que el solicitante estaba facultado para impugnar un reglamento concerniente al uso de una denominación para el vino espumoso ("*crémant*"), porque como consecuencia de él se veía impedido de utilizar una marca gráfica que había registrado y utilizado desde mucho tiempo antes de la adopción del reglamento impugnado, de modo que se distinguía de todos los demás agentes económicos.

7. En el caso *La Conqueste*⁸, el solicitante era un productor de *canard à foie gras* de la zona designada por la indicación geográfica que se había opuesto a las especificaciones aprobadas por la Comisión. El solicitante adujo que la solicitud era admisible por dos razones distintas: en primer lugar, en referencia a la decisión *Cordornú*, porque las medidas afectaban adversamente a sus derechos específicos; y en segundo lugar, en referencia a la jurisprudencia en el asunto *Timex*, porque el Reglamento 2081/92 le ofrecía determinadas garantías procesales.

8. El Tribunal de Primera Instancia rechazó ambos argumentos y resolvió que la solicitud no era admisible. En primer lugar, el Tribunal distinguió, como cuestión de hecho, la situación del solicitante de la situación que prevalecía en el caso *Codornú*.⁹ En segundo lugar, el Tribunal mantuvo que, en contraste con el reglamento antidumping básico de las CE, el Reglamento 2081/92 no establece salvaguardias de procedimiento específicas, a nivel comunitario, para particulares.¹⁰

² Esta jurisprudencia tiene su origen en el Caso 191/82 *EEC Seed Crushers' and Oil Processors' Federation (Fediol) contra Comisión* [1983] ECR 2913, relativo a una reclamación al amparo del reglamento básico antisubvenciones de las CE.

³ Caso 264/82, *Timex contra Consejo y Comisión* [1985] ECR 849 (CE - Prueba documental 112).

⁴ Véase, por ejemplo, el Caso C-156/87 *Gestetner Holdings plc contra Consejo y Comisión* [1990] ECR I-781.

⁵ Véase, por ejemplo, el Caso T-164/94 *Ferchimex SA contra Consejo* [1995] ECR II-2681.

⁶ Véase, por ejemplo, el Caso 205/87 *Nuova Cream Srl contra Comisión* [1987] ECR 4427.

⁷ Asunto CE 309/89 *Codornú contra Consejo* [1194] ECR I-1853 (CE - Prueba documental 111).

⁸ Caso T-215/00, *SCEA La Conqueste contra Comisión*, [2001] ECR II-181 (RECL - Prueba documental 12).

⁹ *Ibid.*, párrafo 28.

¹⁰ *Ibid.*, párrafo 47. En la pregunta de Australia se cita erróneamente el párrafo de la decisión al que se hace referencia al omitirse las palabras cruciales "a escala comunitaria".

9. La constatación del Tribunal del que el Reglamento 2081/92 no establece salvaguardias procesales específicas, a escala comunitaria, para particulares, impediría al titular de una marca de fábrica invocar la decisión judicial en el caso *Timex* para establecer que había sido individualmente afectado. Sin embargo, esto no significa necesariamente que un titular de una marca de fábrica nunca podrá demostrar que ha sido afectado individualmente. En particular, un titular de una marca de fábrica podría tratar de basarse en la decisión judicial en el caso *Codorniu*. El que un titular de una marca de fábrica pueda demostrar que el registro de una indicación geográfica dada afecta adversamente a sus derechos sustantivos "específicos" relacionados con la marca de fábrica dependerá de las circunstancias de hecho de cada caso.

Pregunta 3

¿Podrá un titular de una marca de fábrica, aunque no pueda demostrar que es afectado directa e individualmente y/o incluso si no inicia procedimientos en un plazo de dos meses desde la adopción de la decisión, aprovechar sin duda alguna el procedimiento para obtener un dictamen preliminar con arreglo al artículo 234 CE para que el TJC examine la validez del registro de una indicación geográfica con arreglo al Reglamento 2081/92?

10. El hecho de que un agente no se vea afectado individual y directamente por un reglamento comunitario *nunca* es un obstáculo para alegar la invalidez de esa medida de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 234 CE.

11. Contrariamente a lo afirmado por los Estados Unidos¹¹, no hay una norma general en el sentido de que si una persona podía haber iniciado una acción directa con arreglo al artículo 230 pero no lo hace dentro del plazo de dos meses, no podrá alegar la invalidez de la medida amparándose en el artículo 234.

12. La jurisprudencia citada por los Estados Unidos¹² se aplica únicamente en situaciones muy específicas en las que el solicitante es "plenamente consciente [de la medida] y del hecho de que podría *sin duda alguna* haberla impugnado al amparo del artículo [230]".¹³

13. Hasta la fecha, el TJC ha constatado que esas condiciones se daban en un caso que afectaba al beneficiario de una ayuda estatal¹⁴ y en un caso concerniente a un importador relacionado en una

¹¹ Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 78.

¹² *Ibid.*

¹³ Caso C-188/92, *TWD Textielwerke Deggendorf contra Bundesrepublik Deutschland* [1994], ECR I-833, punto 24 [sin cursivas en el original] (Estados Unidos - Prueba documental 78).

¹⁴ Caso C-188/92, *TWD Textielwerke Deggendorf contra Bundesrepublik Deutschland* [1994], ECR I-833, (Estados Unidos - Prueba documental 78).

El TJC tuvo buen cuidado de diferenciar este caso de un caso anterior (Caso 216/82, *Universität Hamburg contra Hauptzollamt Hamburg-Kehrwieder*, [1983] ECR 2771). El TJC observó que en aquel caso había declarado que la solicitud de resolución preliminar era admisible porque (*Ibid.*, en el párrafo 23, sin cursivas en el original):

El rechazo de la solicitud por la autoridad nacional era la única medida orientada directamente a la persona interesada de la que había sido necesariamente informada a su debido tiempo y *que podía impugnar ante los tribunales sin tropezar con dificultad alguna para demostrar su interés en incoar el procedimiento.*

investigación antidumping.¹⁵ En ambos casos había jurisprudencia clara y bien establecida en la que se reconocía en términos generales la capacidad legal de cualquier particular que estuviera en la misma situación procesal que el solicitante para iniciar una acción directa con arreglo al artículo 230.¹⁶

14. En contraste, como se explica en la respuesta a la pregunta anterior, el que un titular de una marca de fábrica tenga o no tenga capacidad legal para iniciar una acción con arreglo artículo 230 contra un reglamento por el que se registra una indicación geográfica dependerá de la apreciación de las circunstancias particulares de cada caso por el Tribunal, algo que el titular de la marca de fábrica no puede predecir anticipadamente "sin duda alguna".

15. Además, la preocupación expresada por los Estados Unidos es que una indicación geográfica registrada que *per se* no genere confusión pueda utilizarse en forma que la genere después del plazo de dos meses.¹⁷ Sin embargo, como en un caso así las circunstancias que cabría sostener justificarían una constatación de que un particular se ha visto afectado directamente a los efectos del artículo 230 no se habrían dado durante el plazo de dos meses, el solicitante no podría haber sido "plenamente consciente" durante ese período de que podría "sin duda alguna" iniciar una acción directa.

16. Como observación final, cabe señalar que el Tribunal de Justicia ha hecho hincapié reiteradamente en el principio de que todos los actos jurídicos de la Comunidad deben estar sujetos a un examen judicial efectivo¹⁸:

29. ... los particulares deben poder disfrutar de una tutela judicial efectiva de los derechos que les confiere el ordenamiento jurídico comunitario, ya que el derecho a dicha tutela forma parte de los principios generales del Derecho que resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros. Este derecho también ha sido consagrado en los artículos 6 y 13 del CEDH ...

30. Pues bien, el Tratado, mediante sus artículos 230 CE y 241 CE, por una parte, y mediante su artículo 234 CE, por otra, ha establecido un sistema completo de recursos y de procedimientos destinado a garantizar el control de la legalidad de los actos de las instituciones, confiando dicho control al juez comunitario. En dicho sistema, las personas físicas o jurídicas que, debido a los requisitos de admisibilidad previstos en el artículo 230 CE, párrafo cuarto, no puedan impugnar directamente actos comunitarios de alcance general, tienen la posibilidad, según los casos, de invocar la invalidez de tales actos bien de manera incidental ante el juez comunitario, en virtud del artículo 241 CE, bien ante los órganos jurisdiccionales nacionales, e instar a estos órganos, que no son competentes para declarar por sí mismos la

¹⁵ Caso C-239/99, *Nachi Europe GmbH contra Hauptzollamt Krefeld* [2001] ECR I-1197, párrafo 37 (Estados Unidos - Prueba documental 78).

El Tribunal hizo hincapié en que el solicitante "sin lugar a dudas habría podido solicitar su anulación con arreglo al artículo 230 CE" (*Ibid.*, párrafo 370) [sin cursivas en el original].

¹⁶ Por lo que respecta a la capacidad legal de un reclamante en un procedimiento antidumping, véase *supra* el caso *Timex*. Por lo que respecta a la capacidad legal del beneficiario de una ayuda estatal, véase el Caso C-730/79 *Philip Morris contra Comisión* [1980] ECR 2671.

¹⁷ Segunda declaración oral de los Estados Unidos, párrafo 78.

¹⁸ Decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 1º de abril de 2004, Caso C-263/02, *Comisión contra Jégo-Quéré & Cie. SA* [aún no publicado en el ECR] (CE - Prueba documental 113).

invalidez de tales actos, a que soliciten un pronunciamiento del Tribunal de Justicia sobre este extremo.

31. Así, corresponde a los Estados miembros prever un sistema de vías de recurso y de procedimientos que permita garantizar el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva ...

32. En este contexto, y de conformidad con el principio de cooperación leal enunciado en el artículo 10 CE, los órganos jurisdiccionales nacionales están obligados, en toda la medida de lo posible, a interpretar y aplicar las normas procesales internas que regulan la interposición de los recursos de modo que las personas físicas y jurídicas puedan impugnar judicialmente la legalidad de cualquier resolución o de cualquier otra medida nacional por la que se les aplique un acto comunitario de alcance general, invocando la invalidez de dicho acto.

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)

1. En la presente comunicación, las CE hacen sus observaciones sobre las respuestas de los reclamantes a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la segunda reunión sustantiva. Dada la etapa avanzada de las actuaciones, las CE se concentrarán en la presente comunicación en los argumentos que se exponen por primera vez en las respuestas de los reclamantes. El hecho de que las CE no formulen observaciones sobre una respuesta determinada no implica que estén de acuerdo con la respuesta. En la medida en que los reclamantes reiteran argumentos a los que las CE ya han respondido en comunicaciones anteriores, las CE se remiten a sus comunicaciones anteriores.

Pregunta 101

2. Como ya han señalado las CE en su respuesta a la pregunta 101, las CE consideran que el cuadro proporcionado en la comunicación de tercero del Taipei Chino no es pertinente, dado que el Reglamento 2081/92 no entraña ninguna discriminación basada en la nacionalidad.

3. En sus respuestas, los reclamantes se basan en este cuadro para demostrar que las medidas de las CE entrañan discriminación entre nacionales. Sin embargo, los argumentos de los reclamantes no encuentran ningún fundamento en el texto del Reglamento 2081/92 y son además contradictorios desde un punto de vista lógico. Para facilitar la referencia, se reproduce a continuación el cuadro en cuestión:

Indicación geográfica: CE Nacional: CE 1	Indicación geográfica: no CE Nacional: CE 3
2 Indicación geográfica: CE Nacional: no CE	4 Indicación geográfica: no CE Nacional: no CE

4. Un examen de si la medida de las CE contraviene la obligación del trato nacional del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC requeriría una comparación del trato otorgado a los nacionales de los países y a los extranjeros. Lógicamente, la comparación del trato debe en consecuencia realizarse entre las casillas 1 y 2 y entre las casillas 3 y 4. En el caso del Reglamento 2081/92, este examen confirmaría que no hay ninguna diferencia de trato sobre la base de la nacionalidad. Esta es la razón por la cual las CE han afirmado que la única comparación pertinente es la comparación entre el trato otorgado a las indicaciones geográficas nacionales y a las extranjeras.¹

¹ Respuesta de las CE a la pregunta 101 del Grupo Especial, párrafo 23.

5. Es interesante señalar que los reclamantes no alegan en sus respuestas ninguna diferencia de trato entre las casillas 1 y 2 ni entre las casillas 3 y 4. No procuran demostrar tampoco que hay diferencia entre las casillas 1 y 3 o entre las casillas 2 y 4. Aducen en cambio que la comparación debe hacerse entre las casillas 1 y 4.² En apoyo de esta opinión, los Estados Unidos sostienen que la casilla 1 es la única "referencia" en comparación con la cual deben medirse las dos casillas, la 2 y la 4. En lo que respecta a la casilla 3, los Estados Unidos sostienen que "no importa que algunos nacionales de las CE ... reciban también un trato menos favorable que los nacionales de las CE incluidos en la casilla 1".³

6. En opinión de las CE, en estos argumentos se desconoce simplemente el contenido del Reglamento 2081/92. Las CE han señalado repetidamente que en ese Reglamento se trata a los nacionales de las CE y a los extranjeros exactamente de la misma manera en lo que respecta a la protección de las indicaciones geográficas correspondientes a zonas situadas en las CE. Las CE han señalado también que el Reglamento 2081/92 trata a los nacionales de las CE y a los extranjeros exactamente igual en lo que respecta al registro de indicaciones geográficas correspondientes a zonas situadas fuera de las CE. Los reclamantes no pueden responder a esto aduciendo que es preciso dejar de lado simplemente el trato acordado por el Reglamento 2081/92 en las casillas 2 y 3. Ese enfoque de la interpretación del Reglamento 2081/92 sería claramente incompatible con el artículo 11 del ESD, que exige que se haga una evaluación objetiva de los hechos.

7. Las CE consideran también que los argumentos de los reclamantes son incoherentes desde un punto de vista lógico. Si aceptan que el cuadro preparado por el Taipei Chino constituye una descripción correcta de las posibles constelaciones para la comparación del trato favorable de nacionales y de productos en lo que respecta a las indicaciones geográficas, deben aceptar este instrumento analítico en su totalidad. No pueden simplemente dejar de lado la mitad de las constelaciones posibles y basar su argumento en una comparación de las que les convienen. Ese razonamiento selectivo no hace justicia a las obligaciones de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC.

Pregunta 102

8. En su respuesta a la pregunta 102, los Estados Unidos aducen que "no es crucial que el Grupo Especial suponga que de hecho todas las personas que producen productos con indicaciones geográficas en un país son nacionales de ese país". Dicen a continuación que "[n]o cabe cuestionar en efecto que el Reglamento de las CE sobre las indicaciones geográficas concede por los términos en que está formulado un trato diferente a las personas dependiendo de la casilla indicada en la respuesta a la pregunta 101 en que están".⁴

9. Estas premisas son ya falsas. Las CE no entienden cómo pueden los Estados Unidos afirmar que el Grupo Especial debe hacer una constatación de que el Reglamento 2081/92 entraña discriminación entre nacionales y aducir al mismo tiempo que el Grupo Especial no necesita llegar a ninguna conclusión con respecto a si hay efectivamente un vínculo entre la nacionalidad y la protección de las indicaciones geográficas en virtud del Reglamento 2081/92.

² Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 101 del Grupo Especial, párrafo 2; respuesta de Australia a la pregunta 101 del Grupo Especial, párrafo 2.

³ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 101 del Grupo Especial, párrafo 4.

⁴ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 102 del Grupo Especial, párrafo 9.

10. Las CE encuentran también sorprendente que los Estados Unidos sostengan que "[n]o cabe cuestionar" que el Reglamento 2081/92 dispone un trato diferente de las personas "dependiendo de la casilla indicada en la respuesta a la pregunta 101 en que están". Como han confirmado repetidamente las CE, el Reglamento 2081/92 trata a los nacionales de las CE y a los extranjeros exactamente igual en lo que respecta a la protección de las indicaciones geográficas correspondientes a zonas de las CE. De la misma manera, las CE han señalado que el Reglamento 2081/92 trata a los nacionales de las CE y a los extranjeros exactamente igual en lo que respecta al registro de las indicaciones geográficas correspondientes a zonas situadas fuera de las CE. En consecuencia el trato otorgado en la casilla 1 es el mismo que el otorgado en la casilla 2 y el trato acordado en la casilla 3 es el mismo que el acordado en la casilla 4.

11. En otro esfuerzo por demostrar que hay discriminación basada en la nacionalidad, los Estados Unidos aducen que "para producir o elaborar productos agrícolas y alimenticios" de conformidad con el pliego de condiciones del producto con un nombre protegido, una persona "estará establecida en esa zona y tendrá que obtener personería jurídica con arreglo a las leyes del país en que está establecida".⁵ Los Estados Unidos sostienen a continuación que "el resultado general será que... las personas establecidas... en un Miembro son nacionales de ese Miembro" y que "esta es también la conclusión práctica".⁶

12. En opinión de las CE, estos argumentos de los Estados Unidos son meramente especulativos y no se apoyan en ninguna prueba. El Reglamento 2081/92 no requiere ninguna forma de establecimiento ni tampoco la obtención de personería jurídica. De la misma manera, incluso cuando una persona física o jurídica es residente de un país determinado o está establecida en ese país, ello no significa que pasa a ser nacional de ese país.

13. Las CE señalan también que los Estados Unidos no han proporcionado al Grupo Especial ninguna información en cuanto a qué personas jurídicas consideran que son sus nacionales. En este contexto, las CE se remiten a la definición de "empresa de una Parte" en el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que dice como sigue: "empresa de una Parte significa una empresa constituida u organizada conforme a la legislación de una Parte".⁷ Es interesante señalar que el TLCAN, en el que los Estados Unidos son parte, no define en realidad la nacionalidad de las empresas sobre la base del establecimiento.⁸

14. Las CE tienen la impresión de que los reclamantes procuran imponer a las CE una definición de la nacionalidad que no tiene ningún fundamento en la medida de las CE en cuestión, no refleja las disposiciones de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y va en contra de la práctica internacional.

15. Las CE observan que los Estados Unidos señalan que "las tierras agrícolas en los Estados Unidos pertenecen casi exclusivamente a nacionales de los Estados Unidos".⁹ Las CE no consideran que esta declaración tenga pertinencia para este caso, ni desean tampoco hacer ninguna especulación

⁵ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 102 del Grupo Especial, párrafo 10.

⁶ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 102 del Grupo Especial, párrafo 12.

⁷ Párrafo 1 del artículo 201 del TLCAN (CE - Prueba documental 111).

⁸ Otro ejemplo pertinente sería el apartado m) i) del artículo XXVIII del AGCS, que define una "persona jurídica de otro Miembro" como una persona jurídica que... "esté constituida u organizada de otro modo con arreglo a la legislación de ese otro Miembro, y que desarrolle operaciones comerciales sustantivas en el territorio de ese Miembro o de cualquier otro Miembro".

⁹ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 102 del Grupo Especial, párrafo 12.

sobre cuál podría ser la razón por la cual el porcentaje de propietarios extranjeros en los Estados Unidos es tan bajo. Señalan además que los Estados Unidos no han demostrado que lo mismo sea cierto con respecto a las tierras agrícolas de las CE. Por último, los Estados Unidos no han demostrado que no haya propietarios extranjeros en el sector de producción de alimentos, al que concierne igualmente el Reglamento 2081/92.

Pregunta 103

16. En sus respuestas a las preguntas del Grupo Especial, las CE han puesto de relieve que el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere que las condiciones para la adquisición de derechos de propiedad intelectual se modifiquen en detrimento de los nacionales extranjeros.¹⁰ Han demostrado también que la interpretación del trato nacional de los ADPIC es una cuestión compleja, que no puede resolverse simplemente mediante la transposición de la jurisprudencia en virtud del párrafo 4 del artículo III del GATT al Acuerdo sobre los ADPIC.¹¹

17. En su respuesta, los reclamantes hacen muy poco esfuerzo por interpretar los términos concretos del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos repiten en cambio su argumento según el cual "[h]ay una estrecha conexión entre las indicaciones geográficas, las regiones geográficas y las personas establecidas en esas regiones".¹² Las CE no están seguras de lo que quieren decir exactamente los Estados Unidos con "estrecha conexión", ni de cuál es la pertinencia de esta "estrecha conexión" para los fines del trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC.

18. Cualquiera sea el significado preciso que asignan los Estados Unidos a esos términos, las CE opinan que con la misma justificación se podría aducir que hay una "estrecha conexión" entre el lugar en que se produce cualquier producto y las personas que lo producen. Sin embargo, las CE no creen que esto pueda significar que cualquier persona que produce un producto debe necesariamente tener la nacionalidad del lugar en que se produce el producto. De otra manera, toda discriminación basada en el origen de un producto sería también una discriminación basada en la nacionalidad.

19. En su respuesta, los Estados Unidos han procurado desestimar los ejemplos de participación extranjera caracterizándolos de ejemplos de "nacionales de las CE con algunas conexiones que no son de las CE". En esta respuesta se desconoce el objetivo de los ejemplos de las CE. En primer lugar, esos ejemplos demuestran claramente que el Reglamento 2081/92 no contiene ningún obstáculo jurídico para que los extranjeros se beneficien de las indicaciones geográficas de las CE. En segundo lugar, el hecho de que puedan hacerlo como "conclusión práctica", y por razones que no guardan relación con el Reglamento 2081/92, mediante el establecimiento de personería jurídica con arreglo a la legislación de las CE o mediante la adquisición de una entidad de ese tipo no demuestra que el Reglamento 2081/92 entraña discriminación sobre la base de la nacionalidad. Por último, las CE consideran que es engañoso caracterizar los casos en que una multinacional de los Estados Unidos adquiere el 100 por ciento de un productor de productos protegidos de las CE como un caso de un nacional de las CE con "algunas conexiones que no son de las CE".

20. En cuanto a la pertinencia del artículo XX del GATT, los reclamantes aducen que esta disposición no es aplicable en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC y que la falta de inclusión de una disposición similar en el Acuerdo sobre los ADPIC es deliberada.¹³ Sin embargo, los reclamantes no reconocen que la limitación del trato nacional en el Acuerdo sobre los ADPIC a los nacionales es

¹⁰ Respuesta de las CE a la pregunta 113 del Grupo Especial, párrafo 63.

¹¹ Respuesta de las CE a la pregunta 103 del Grupo Especial, párrafo 27.

¹² Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 103 del Grupo Especial, párrafo 16 3).

¹³ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 103 del Grupo Especial, párrafo 18; respuesta de Australia a la pregunta 103 del Grupo Especial, párrafos 13 y 14.

igualmente deliberada. Además, el hecho de que el Acuerdo sobre los ADPIC no contenga ninguna disposición correspondiente al artículo XX del GATT debe considerarse teniendo en cuenta que el Acuerdo sobre los ADPIC, y el trato nacional en el Acuerdo sobre los ADPIC en particular, se ocupa fundamentalmente de los nacionales, y no del trato de los productos. La extensa interpretación que hace el reclamante del trato nacional en el Acuerdo sobre los ADPIC tiene el efecto de privar de eficacia a las defensas que podrían de otra manera estar disponibles en virtud del artículo XX del GATT. Las CE consideran que esa interpretación es incompatible con los principios de la interpretación armoniosa de los Acuerdos de la OMC.

Pregunta 104

21. En su respuesta a la pregunta 104, los Estados Unidos persisten en aducir que las CE son un "territorio aduanero distinto" en el sentido de la nota 1 del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

22. En apoyo de este argumento, los Estados Unidos hacen referencia al párrafo 1 del artículo XII del Acuerdo sobre la OMC, según el cual "[t]odo Estado o territorio aduanero distinto que disfrute de plena autonomía en la conducción de sus relaciones comerciales exteriores" puede adherirse a este Acuerdo. Según los Estados Unidos, esta disposición demuestra que hay dos categorías de Miembros de la OMC, a saber, los Estados y los territorios aduaneros distintos; en consecuencia, en opinión de los Estados Unidos, en razón de que las CE no son un Estado, deben ser un territorio aduanero distinto.¹⁴

23. Esto es incorrecto. El párrafo 1 del artículo XII del Acuerdo sobre la OMC no se aplica a las CE. En cambio, como señalaron los propios Estados Unidos, las CE pasaron a ser un Miembro inicial de la OMC con arreglo al párrafo 1 del artículo XI del Acuerdo sobre la OMC, que dispone que serán Miembros de la OMC "las partes contratantes del GATT de 1947 [...] y las Comunidades Europeas".¹⁵ En otras palabras, el Acuerdo sobre la OMC no se refiere a las CE ni como un Estado ni como un territorio aduanero distinto, sino individualmente como un caso concreto.

24. Los Estados Unidos han tratado de explicar esta redacción aduciendo que "las CE podían identificarse por su nombre como el único Miembro inicial de la OMC que no era una parte contratante del GATT".¹⁶ Sin embargo, no explican por qué razón no se hizo entonces esa referencia específica a las CE en la nota 1 del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, si la intención había sido verdaderamente que la nota se aplicara a las CE.

25. Cabe señalar que hay también otras disposiciones que se refieren específicamente a las CE. Por ejemplo, en el párrafo 1 del artículo IX del Acuerdo sobre la OMC se definen los derechos de voto de las Comunidades Europeas. Esto demuestra que cuando se necesitaba una disposición específica para tener en cuenta la naturaleza específica de las CE, se incluyó una disposición específica. El hecho de que no se haya incluido una disposición con respecto a las CE en el Acuerdo sobre los ADPIC significa que deben aplicarse a las CE las disposiciones generales aplicables a todos los Miembros.

26. Cabe señalar también que la interpretación de los Estados Unidos privaría a la palabra "distinto" en la expresión "territorio aduanero distinto" de su utilidad. Como han reconocido los Estados Unidos, la calidad de "distinto" es una característica intrínseca de un "territorio aduanero".¹⁷

¹⁴ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 104 del Grupo Especial, párrafos 24 a 27.

¹⁵ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 104 del Grupo Especial, párrafo 28.

¹⁶ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 104 del Grupo Especial, párrafo 28.

¹⁷ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 104 del Grupo Especial, párrafo 23.

Sin embargo, al aducir que las CE son un "territorio aduanero distinto Miembro de la OMC", los Estados Unidos eliminan efectivamente la palabra "distinto" de la definición de la nota de pie de página. En efecto, si la interpretación de los Estados Unidos fuese correcta, los Estados Unidos, Australia o de hecho todos los demás Miembros de la OMC deberían también considerarse un "territorio aduanero distinto Miembro de la OMC".

27. Los Estados Unidos han argumentado también que la nota 1 debe aplicarse a las CE porque las CE "no tienen nacionales".¹⁸ Como ya han explicado las CE en su respuesta a la pregunta 105 del Grupo Especial, esto es obviamente erróneo. Además, como han explicado también las CE, el hecho de que la definición de la nacionalidad para las personas jurídicas sea una cuestión compleja no significa que las CE "no tienen nacionales". En este contexto, es útil también remitirse al texto de derecho internacional de Brownlie, que confirma plenamente la opinión de las CE.¹⁹

La atribución de las personas jurídicas (personnes morales) a un Estado particular para los fines de la aplicación de una norma de derecho interno o internacional se basa normalmente en el concepto de la nacionalidad. El préstamo de un concepto desarrollado en relación con las personas es torpe en algunos aspectos, pero está actualmente bien establecido. Un elemento importante de la distinción es la ausencia en los sistemas jurídicos de disposiciones legislativas que establecen un estatuto nacional para las empresas: las leyes internas sobre nacionalidad no se ocupan de las empresas. Se desprenden de esto dos consecuencias. En primer lugar, la nacionalidad debe derivarse del hecho de la constitución en sociedad, es decir, de la creación de una persona jurídica dentro del sistema de derecho interno de que se trata, o de distintos vínculos, incluido el centro de administración (siège social) y la base nacional de la propiedad y el control. En segundo lugar, el contenido de la nacionalidad tiende a depender del contexto de la norma de derecho particular de que se trata: la nacionalidad aparece más como una atribución funcional o de procedencia y menos como una condición formal y general del tipo aplicable a las personas.

28. Los Estados Unidos se han referido también al historial de la redacción del Acuerdo sobre los ADPIC. Han señalado en particular que en una versión anterior de la nota de pie de página se hacía referencia específicamente a Hong Kong.²⁰ Esta nota, que figuraba en el proyecto de Bruselas del Acuerdo sobre los ADPIC, dice como sigue²¹:

Por el término "nacionales" utilizado en el presente Acuerdo se entenderá, en el caso de Hong Kong, las personas físicas o jurídicas que tengan domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en Hong Kong.

29. La única diferencia importante entre esta versión y la versión definitiva de la nota 1 es que la referencia a "Hong Kong" ha sido sustituida por una referencia a "un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC". En otras palabras, la referencia específica a Hong Kong se sustituyó por una referencia genérica a la categoría de Miembros a que pertenece Hong Kong. El historial de la

¹⁸ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 104 del Grupo Especial, párrafo 33.

¹⁹ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, quinta edición (1998), páginas 425 y 426 (CE - Prueba documental 112). Sin subrayar en el original.

²⁰ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 104 del Grupo Especial, párrafo 34.

²¹ Cf. Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, segunda edición (2003), párrafo 2.15.

redacción confirma en consecuencia la afirmación de las CE de que la nota 1 estaba destinada a cubrir los casos de territorios tales como, por ejemplo, Hong Kong o Macao, pero no las CE.

30. Los Estados Unidos se refieren también a una "Nota informal de la Secretaría" de fecha 7 de diciembre de 1992. Lamentablemente, no han proporcionado un ejemplar de esta "Nota informal", de que no disponen las CE, como prueba documental. En consecuencia, las CE no pueden formular observaciones sobre el argumento de los Estados Unidos a este respecto y solicitan que los Estados Unidos suministren un ejemplar de la Nota informal al Grupo Especial y a las demás partes. Debe darse también a las CE una oportunidad de hacer observaciones sobre la nota una vez que haya sido suministrada por los Estados Unidos. Mientras las CE no tengan oportunidad de formular sus observaciones, el Grupo Especial no debe tener en cuenta los argumentos planteados por los Estados Unidos con respecto a la Nota informal de 7 de diciembre de 1992.

31. Australia, por su parte, se ha referido al hecho de que la competencia con respecto a las cuestiones abarcadas por el Acuerdo sobre los ADPIC es compartida por las CE y sus Estados miembros y ha aducido que por esta razón, "[p]uede haber ocasiones, en relación con cuestiones abarcadas por el Acuerdo sobre los ADPIC, en que los 'territorio[s] aduanero[s]' de sus Estados miembros podrían ser distintos del 'territorio aduanero' de las propias CE".²² Esto es enteramente incorrecto. El hecho de que la competencia con respecto a las cuestiones abarcadas por el Acuerdo sobre los ADPIC se comparta entre las CE y sus Estados miembros se debe al hecho de que el Acuerdo sobre los ADPIC se refiere también a la armonización de la legislación sobre propiedad intelectual.²³ El hecho de que algunas esferas de la legislación sobre propiedad intelectual no estén armonizadas dentro de las CE nada tiene que ver con el territorio aduanero de las CE. Las CE tienen competencia exclusiva en lo que respecta al comercio de mercancías y tienen un solo territorio aduanero; esto se aplica también para los fines del Acuerdo sobre los ADPIC.²⁴

Pregunta 108

32. Las CE no ven la pertinencia del análisis de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia relativa al apartado 1 del artículo 13 del Reglamento 2081/92 incluida en la respuesta de Australia a esta pregunta, dado que Australia confirma que no hace ninguna alegación en virtud del párrafo 4 del artículo III del GATT en el sentido de que el apartado 1 del artículo 13 otorga un trato menos favorable a los productos importados.²⁵

33. En vista de lo que antecede, las CE no consideran necesario ocuparse de todos los errores que contiene la respuesta de Australia. Sin embargo, desearían corregir la interpretación incorrecta que hace Australia de las conclusiones del Tribunal Europeo de Justicia en el asunto C-66/00, *Dante Bigi*²⁶ (al que Australia llama la "sentencia sobre el Parmesano").

²² Respuesta de Australia a la pregunta 104 del Grupo Especial, párrafo 16.

²³ Véase la Opinión 1/94, *Adhesión a la OMC*, [1994] ECR-I-5389, párrafo 58 (véase Australia - Prueba documental 13).

²⁴ Esto se confirma en el Dictamen 1/94, *Adhesión a la OMC*, [1994] ECR I-5389, párrafo 55 (Australia - Prueba documental 13) en que el Tribunal de Justicia confirmó que la aplicación de las medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual en frontera, que están a cargo de las autoridades aduaneras, son de la competencia exclusiva de la Comunidad con respecto a la política comercial.

²⁵ Respuesta de Australia a la pregunta 18 del Grupo Especial, párrafo 27.

²⁶ Australia - Prueba documental 16.

34. Australia dice que el empleo de la palabra "parmesan" está prohibido en las CE en razón de que el Tribunal Europeo de Justicia constató en ese asunto que "no es en modo alguno evidente que la denominación 'Parmesan' haya pasado a ser genérica".²⁷ Esto es incorrecto. La cuestión de si el término "parmesan" es genérico no estaba ante el Tribunal y no se decidió en ese caso. El tribunal italiano había planteado varias cuestiones con respecto a la interpretación del Reglamento 2081/92, pero no a la cuestión de si "parmesan" era un término genérico. El Gobierno de Alemania, que intervino como tercero, planteó una objeción preliminar en el sentido de que la referencia no era admisible porque las cuestiones planteadas por el tribunal italiano no eran pertinentes, dado que, en todo caso, "parmesan" era un término genérico que no podía protegerse en virtud del Reglamento 2081/92.

35. El Tribunal recordó en primer término que, en principio, corresponde a los tribunales nacionales decidir si es necesaria una remisión al Tribunal Europeo de Justicia²⁸:

A este respecto, procede recordar que, según jurisprudencia reiterada, en el marco de la cooperación entre el Tribunal de Justicia y los órganos jurisdiccionales nacionales establecida por el artículo 234 CE, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional nacional, que conoce del litigio y que ha de asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional que debe adoptarse, apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para poder dictar sentencia como la pertinencia de las cuestiones que plantea al Tribunal de Justicia. Por consiguiente, cuando las cuestiones planteadas se refieren a la interpretación del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia está, en principio, obligado a pronunciarse (véase, en particular, la sentencia de 15 de diciembre de 1995, *Bosman*, C-415/93, ECR I-4921, párrafo 59).

36. El Tribunal pasó luego a recordar que, en casos excepcionales, se puede negar a pronunciarse sobre una cuestión remitida por un tribunal nacional cuando es evidente que la cuestión no guarda relación con la controversia ante ese tribunal.²⁹

Sin embargo, el Tribunal de Justicia también ha declarado que, en supuestos excepcionales, le corresponde examinar las circunstancias en las que el juez nacional se dirige a él, con objeto de verificar su propia competencia. La negativa a pronunciarse sobre una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación del Derecho comunitario solicitada no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (véase, en particular, la sentencia de 22 de enero de 2002, *Canal Satélite Digital*, C-390/99, I-607, párrafo 19).

37. El Gobierno de Alemania sostuvo que las cuestiones planteadas por el tribunal italiano no eran pertinentes porque "parmesan" era en todo caso un término genérico, con la consecuencia de que el Reglamento 2081/92 no era aplicable. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Justicia determinó que no era de ninguna manera claro que "parmesan" fuera un término genérico y que, en consecuencia, las

²⁷ Respuesta de Australia a la pregunta 18 del Grupo Especial, párrafo 26.

²⁸ Australia - Prueba documental 16, párrafo 18.

²⁹ Australia - Prueba documental 16, párrafo 19.

cuestiones planteadas por el tribunal italiano no eran tan obviamente poco pertinentes para ser inadmisibles³⁰:

Sin embargo, en el caso de autos no es en modo alguno evidente que la denominación "parmesan" haya pasado a ser genérica. En efecto, a excepción del Gobierno alemán y, en cierta medida, del Gobierno austriaco, todos los gobiernos que han presentado observaciones en el presente asunto así como la Comisión alegan que la denominación francesa "parmesan" constituye la traducción correcta de la DOP "Parmigiano Reggiano".

En tales circunstancias, no cabe sostener que resulte manifiesto que las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente corresponden a uno de los supuestos considerados en la jurisprudencia mencionada en el párrafo 19 de la presente sentencia. En consecuencia, procede admitir la petición de decisión prejudicial.

38. En resumen, en el asunto *Dante Bigi*, no se pidió al Tribunal Europeo de Justicia que se pronunciara, y el Tribunal no se pronunció, sobre la cuestión de si el término "parmesan" es genérico. El Tribunal examinó la cuestión solamente a fin de resolver la objeción procesal preliminar para determinar que las *demás* cuestiones planteadas por el tribunal italiano eran obviamente irrelevantes e inadmisibles.

39. Como señaló Australia³¹, la Comisión de las CE opina que "parmesan" no es un término genérico. Sin embargo, Alemania tiene una opinión diferente. Por esa razón, la Comisión ha iniciado procedimientos por infracción con arreglo al artículo 226 del Tratado CE contra Alemania. Corresponderá al Tribunal Europeo de Justicia en el contexto de esos procedimientos decidir si el término "parmesan" es o no genérico. Las CE no ven qué es intrínsecamente objetable con respecto al hecho de que la aplicación del apartado 1 del artículo 13 del Reglamento 2081/92 a un conjunto particular de hechos dé lugar a dudas y que distintas partes interesadas puedan tener opiniones diferentes, con la consecuencia de que es necesario que los tribunales resuelvan el desacuerdo. ¿Es que en Australia el Gobierno Federal y los Estados nunca están en desacuerdo sobre la interpretación de las leyes federales?

40. Contrariamente a lo que dice Australia en el párrafo 23, el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento 2081/92 no prejuzga sobre la cuestión de si "el titular de una marca de fábrica o de comercio no podría impedir el uso similar o idéntico de un signo, que induzca a confusión, para bienes similares o idénticos". Australia confunde dos cuestiones diferentes: el alcance del derecho *negativo* de los titulares de una indicación geográfica registrada a impedir ciertos usos, que es lo que se define en el apartado 1 del artículo 13, y el alcance del derecho *positivo* de utilizar una indicación geográfica registrada, que está circunscrito al signo registrado (véase *infra* las observaciones sobre la respuesta de Australia a la pregunta 137).

41. Australia concluye diciendo que:

Las incertidumbres creadas por el funcionamiento práctico del apartado 1 del artículo 13 del Reglamento N° 2081/92 y su aplicación en situaciones que entrañan términos genéricos constituyen parte del fundamento de las alegaciones de Australia concernientes al párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC y al párrafo 1 del artículo 10*bis* y al párrafo 1 del artículo 10*ter* del Convenio de París con respecto al registro de una indicación geográfica definida por las CE. Australia no ha podido

³⁰ Australia - Prueba documental 16, párrafos 20 y 21.

³¹ Respuesta de Australia a la pregunta 108 del Grupo Especial, párrafo 21.

identificar ningún medio dentro del ordenamiento jurídico de las CE por el cual se asegure a una persona legítimamente interesada -sea física o jurídica, nacional de las CE o de otro Miembro de la OMC- el acceso a un tribunal facultado para considerar el fondo de un acto de competencia desleal contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, incluso en el comercio internacional, con respecto al registro de una indicación geográfica definida por las CE.

42. Las CE desearían señalar, en primer lugar, que el pasaje que antecede parece contradecir la respuesta de Australia a la pregunta 161, en que Australia explica que la "medida de las CE" es incompatible con el párrafo 1 del artículo 10*bis* del Convenio de París, porque "reduce la protección jurídica de las marcas". Las CE no ven la conexión entre las preocupaciones de Australia sobre el uso de términos genéricos y la protección de las marcas de fábrica o de comercio.

43. En segundo lugar, las CE han proporcionado una impugnación cabal de la sugerencia de Australia de que el registro de un nombre que no es genérico en las CE pero puede ser genérico en el "comercio internacional" puede ser un "acto de competencia desleal".³² Australia no ha respondido a los argumentos de las CE. En cambio, en la segunda reunión con el Grupo Especial, Australia negó que hacía esa alegación³³

Australia no ha dicho que pueda considerarse que el registro de un término como indicación geográfica definida por las CE en el territorio A pueda considerarse que induce a error simplemente porque el término ha pasado a ser genérico en el territorio B.

44. Australia reformuló a continuación su alegación como sigue³⁴:

Sin embargo, lo que está claro es que las CE están obligadas a proporcionar a las partes interesadas los medios jurídicos para examinar esas cuestiones en relación con el registro de una indicación geográfica definida por las CE.

45. Esto equivale a decir que un Miembro no puede adoptar leyes ni reglamentaciones en que se especifiquen los tipos de usos que pueden o no pueden considerarse un "acto de competencia desleal", y deben en cambio dejar exclusivamente a cargo de los tribunales la definición de lo que constituye un "acto de competencia desleal". Las CE están en desacuerdo con este argumento, que es manifiestamente contrario al principio fundamental consagrado en la última frase del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 2 del artículo 22 no impone una obligación de proporcionar medios de "poner a prueba" cualquier alegación concebible de "competencia desleal" por carente de fundamento que sea. En cambio, el párrafo 2 del artículo 22 exige que se arbitren los medios para impedir lo que constituyen verdaderos "actos de competencia desleal". Si un uso no es un "acto de competencia desleal", no hay ninguna obligación de arbitrar medios para impedirlo. En consecuencia, para determinar que hay contravención del párrafo 2 del artículo 22, el reclamante debe probar, en primer lugar, que un cierto tipo de uso constituiría un "acto de competencia desleal" en el sentido del párrafo 1 del artículo 10*bis* del Convenio de París y, en segundo lugar, que el demandado no arbitra los medios necesarios para impedir ese tipo de usos.

³² Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 381 a 393.

³³ Segunda declaración oral de Australia, párrafo 82.

³⁴ Segunda declaración oral de Australia, párrafo 85.

46. Por último, las CE han aclarado repetidamente que, en todo caso, el Reglamento 2081/92 no excluye la aplicación de las Directivas sobre etiquetado y publicidad engañosa y de las leyes sobre competencia desleal de los Estados miembros en lo que respecta al uso de indicaciones geográficas registradas. Australia parece aceptar que esas Directivas y leyes son suficientes para cumplir lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC y en el párrafo 1 del artículo 10*bis* y el párrafo 1 del artículo 10*ter* del Convenio de París con respecto al uso de indicaciones geográficas no registradas. Por lo menos, Australia no ha presentado ningún argumento ni prueba en el sentido de que las disposiciones de esas Directivas y leyes no son suficientes *per se* para cumplir con esas disposiciones. Dado que, contrariamente al supuesto erróneo de Australia, las mismas Directivas y leyes se aplican también con respecto al uso de indicaciones geográficas registradas, las preocupaciones de Australia carecen de fundamento. Sin embargo, Australia adopta aparentemente la posición de que, con respecto a las indicaciones geográficas registradas, las CE deberían sustituir esas Directivas y leyes por un Reglamento de las CE. Sin embargo, no hay ninguna obligación en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC de proporcionar la protección requerida a ningún nivel territorial dado. Las alegaciones de Australia constituyen un intento infundado e inaceptable de inmiscuirse en la asignación constitucional de poderes entre las CE y sus Estados miembros.

Pregunta 112

47. Las CE señalan que en su respuesta a la pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos parecen aducir que el apartado 3 del artículo 12 contiene obligaciones jurídicas para con el tercer país de que se trate.³⁵ Como ya han explicado las CE en su respuesta, no es así.³⁶ Las CE observan que su opinión es compartida por Australia, que ofrece una interpretación contraria a la de los Estados Unidos.³⁷

Pregunta 120

48. En su respuesta a la pregunta 120 del Grupo Especial, los Estados Unidos sostienen que el requisito de indicar el país de origen de las indicaciones geográficas homónimas "no es una simple cuestión de costo del etiquetado", y que el requisito del etiquetado "tiene el carácter de un condicionante que resta valor a la indicación geográfica" al implicar que la indicación geográfica extranjera "es algo distinto de una 'verdadera' indicación geográfica".³⁸

49. Para empezar, las CE señalan que estos argumentos de los Estados Unidos contradicen los de Australia, que ha indicado claramente que no alega que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 entraña un trato menos favorable con respecto a nada que no sea los costos de etiquetado.³⁹

50. Además, la respuesta de los Estados Unidos no tiene ningún fundamento en el Reglamento 2081/92. El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento exige simplemente que en el caso de dos denominaciones homónimas, de las CE y de un país tercero, debe indicarse el país de origen de la denominación que se registra con posterioridad. Como ya han explicado las CE, el objetivo de esta norma es informar al consumidor del verdadero origen del producto de que se trata.⁴⁰ En el caso

³⁵ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 112 del Grupo Especial, párrafo 45.

³⁶ Respuesta de las CE a la pregunta 112 del Grupo Especial, párrafo 61.

³⁷ Respuesta de Australia a la pregunta 112 del Grupo Especial, párrafos 33 y 34.

³⁸ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 120 del Grupo Especial, párrafo 47.

³⁹ Respuesta de Australia a la pregunta 52 del Grupo Especial.

⁴⁰ Véase la respuesta de las CE a la pregunta 54 del Grupo Especial, párrafo 126.

de dos indicaciones geográficas homónimas, este es un objetivo de política perfectamente legítimo. La indicación veraz del país de origen no menoscaba en modo alguno el valor de la indicación geográfica, ni hay tampoco ninguna implicación en el requisito del apartado 2 del artículo 12 de que la indicación geográfica a que se aplica el requisito tiene de alguna manera "un valor que es diferente" o "es algo distinto de una verdadera indicación geográfica".

51. Por último, los Estados Unidos no tienen tampoco razón al aducir que "la indicación geográfica basada en las CE será conocida simplemente por esa indicación geográfica, en tanto que la indicación geográfica homónima del producto que no es de las CE estará calificada por un país de origen".⁴¹ Como han explicado repetidamente las CE, la prescripción en materia de etiquetado del apartado 2 del artículo 12 se aplicará a cualquiera de las denominaciones que se registren con posterioridad, ya sea que se trate de la denominación de las CE o de la denominación extranjera.⁴²

Pregunta 123

52. En su respuesta a la pregunta 123, los Estados Unidos persisten en su argumento de que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 "no es una prescripción general relativa a la marca de origen del país" sino que "está por encima de cualquier otra prescripción general relativa a una marca de origen del país que puede aplicarse a todos los productos agrícolas y alimenticios".⁴³

53. Como las CE ya han explicado en sus respuestas, no hay simplemente ningún fundamento para aducir que el artículo IX del GATT se aplica solamente a los requisitos de marcas de origen "generales" pero no a un requisito de marca de origen tal como el contenido en el apartado 2 del artículo 12.⁴⁴

54. Lo absurdo de este argumento de los Estados Unidos resulta evidente cuando se considera una vez más la práctica de los propios Estados Unidos con respecto a las marcas de origen. Con arreglo a las leyes de los Estados Unidos, "todo artículo de origen extranjero [...] importado a los Estados Unidos llevará una marca en un lugar visible, de manera tan legible, indeleble y permanente como lo permita la naturaleza del artículo, de manera tal que indique al comprador final en los Estados Unidos el nombre en inglés del país de origen del artículo".⁴⁵

55. Es razonable decir que este requisito de marca de origen de los Estados Unidos para los productos importados es, en todo caso, más restrictivo y más oneroso que el requisito de las CE contenido en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92. El hecho de que los Estados Unidos, al igual que Australia, apliquen esta marca del país de origen discriminatoria a todos los productos y no solamente a algunos difícilmente puede ser un factor mitigante. Parecería en consecuencia que, si los Estados Unidos tienen razón y el apartado 2 del artículo 12 constituye una infracción de las obligaciones de trato nacional, los requisitos de marca de origen de los Estados Unidos y de Australia están también en contravención de las obligaciones de trato nacional.

⁴¹ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 120 del Grupo Especial, párrafo 47.

⁴² Véase, más recientemente, la Segunda declaración oral de las CE, párrafo 145.

⁴³ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 123 del Grupo Especial, párrafo 48.

⁴⁴ Respuesta de las CE a la pregunta 124 del Grupo Especial, párrafo 98.

⁴⁵ 19 US 1304(a). (CE - Prueba documental 66). La prueba documental 66, proporcionada anteriormente por las CE, contiene solamente una referencia indirecta a esta disposición; para facilitar la consulta al Grupo Especial, las CE proporcionan también la fuente inmediata.

56. Los Estados Unidos han alegado también que las CE no han aducido que cualquier prescripción general relativa a marcas de origen de un país de las CE satisfaría el requisito del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92.⁴⁶ Este argumento no es aplicable. En razón de que las CE no tienen requisitos de marcas del país de origen, los requisitos "en las CE" no son obviamente pertinentes. Sin embargo, como ya han dicho las CE, es muy posible que las marcas de origen aplicadas de acuerdo con los requisitos de otros países, como los Estados Unidos, cumplan los requisitos del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento.⁴⁷

57. En todo caso, el principal argumento de las CE es que durante muchos años los Estados Unidos, supuestamente porque consideraban que las obligaciones de trato nacional no se aplicaban a los requisitos de marca del país de origen, han aplicado requisitos de marca discriminatorios. La alegación de los Estados Unidos contrasta así marcadamente con la propia práctica de los Estados Unidos, y el Grupo Especial no debe desconocer este hecho al evaluar la alegación de los Estados Unidos.

58. Además, las CE desean señalar a la atención del Grupo Especial la conclusión lógica del argumento de los Estados Unidos: si el párrafo 1 del artículo IX del GATT abarca en realidad solamente requisitos de marca "generales", pero no para productos específicos, las CE podrían remediar fácilmente toda posible constatación de una violación mediante la introducción de un requisito de marcas de origen general, similar a los de los Estados Unidos y de Australia. En otras palabras, el párrafo 1 del artículo IX del GATT alentaría la adopción de requisitos más restrictivos, y no menos restrictivos. Esta difícilmente es una interpretación acorde con los objetivos del GATT.

Pregunta 124

59. En su respuesta a la pregunta 124, los Estados Unidos aducen que "no se plantean en esta diferencia las cuestiones sistémicas formuladas en la pregunta del Grupo Especial". Como acaban de explicar las CE, esta opinión de los Estados Unidos se basa en una interpretación sumamente artificiosa e interesada del párrafo 1 del artículo IX del GATT. En consecuencia, los intentos de los Estados Unidos de aislar su alegación con respecto al apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 de la cuestión general de las marcas de origen deben ser desestimados.

60. Los Estados Unidos aducen también que el requisito del apartado 2 del artículo 12 de que se indique el país de origen "causa especial confusión en razón de que las indicaciones geográficas por su propia naturaleza se refieren a la indicación del origen geográfico particular de los productos". La indicación veraz del país de origen da al consumidor más información, y no menos. Las CE no ven en consecuencia de qué manera la indicación veraz del país de origen en que está situada la zona geográfica confundiría al consumidor. Por otra parte, si los argumentos de los Estados Unidos fueran correctos, debería considerarse que la aplicación de los requisitos de los Estados Unidos a las marcas de origen o del país de origen a los productos de las CE que llevan una denominación protegida en virtud del Reglamento 2081/92 confunde igualmente al consumidor y menoscaba el valor de la indicación geográfica.

Pregunta 128

61. En sus respuestas a la pregunta 128 del Grupo Especial, ni los Estados Unidos ni Australia explican por qué razón consideran que el requisito de la participación gubernamental en la aprobación de las estructuras de control es problemática. Dado que no tienen ninguna respuesta satisfactoria para

⁴⁶ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 122 del Grupo Especial, párrafo 47; respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 123 del Grupo Especial, párrafo 48.

⁴⁷ Respuesta de las CE a la pregunta 120 del Grupo Especial, párrafo 87.

esta pregunta, prefieren caracterizar erróneamente los requisitos del Reglamento 2081/92 aduciendo que imponen "un requisito a Miembros soberanos de la OMC de que establezcan estructuras de control determinadas por las CE"⁴⁸, o que entrañan la "imposición... de estructuras de control determinadas por las CE a otros Miembros de la OMC".⁴⁹

62. Como ya han explicado repetidamente las CE, el requisito de las estructuras de control se aplica y se evalúa estrictamente con respecto al producto específico para el cual se solicita la protección.⁵⁰ En consecuencia, contrariamente a los argumentos de los Estados Unidos, no se trata de "equivalencia con otro nombre". El Reglamento 2081/92 no se ocupa de la cuestión de la forma en que los reclamantes protegen las indicaciones geográficas dentro de su propio territorio, y no se ocupan en particular de la cuestión de si exigen que haya estructuras de control para ese fin o no. El objetivo del Reglamento es simplemente asegurar que, para estar protegidas en las CE, las indicaciones geográficas de países terceros satisfagan las mismas condiciones que las indicaciones geográficas de las CE.

63. Como explicaron las CE, dado que los organismos de control estarán situados en el territorio del país de origen de la indicación geográfica, es indispensable una participación del país de origen de las indicaciones geográficas para la designación y la vigilancia permanente de esas estructuras de control.⁵¹ Como ya han dicho también las CE, esta posibilidad de que haya un organismo de control aprobado por su país de origen debería en realidad constituir una ventaja y no una desventaja para los solicitantes y los productores de los Estados Unidos o de Australia.⁵²

64. En su respuesta, los Estados Unidos impugnan este argumento aduciendo que las CE "no permiten que los Estados Unidos hagan su propia determinación en cuanto a la suficiencia de las estructuras... de control".⁵³ Esto es engañoso. El apartado 2 b) del artículo 12*bis* del Reglamento 2081/92 exige una declaración de que "los elementos previstos en el artículo 10 se cumplen en su territorio". Evidentemente, la institución de la Comunidad responsable de decidir con respecto a una solicitud de protección en virtud del Reglamento 2081/92 debe asegurarse de que se satisfagan todos los requisitos del Reglamento. Sin embargo, como ya han dicho las CE, al hacerlo, las instituciones de la Comunidad deberán depender en medida considerable de la información suministrada por el país de origen.⁵⁴ Contrariamente a la sugerencia de los Estados Unidos, la declaración del país de origen tiene en consecuencia considerable importancia, y las instituciones de la Comunidad le darán el peso debido en el proceso de registro.

Pregunta 130

65. Las CE observan que en sus respuestas ni los Estados Unidos ni Australia identifican ningún aspecto del requisito de las estructuras de control, además de la participación de sus Gobiernos, que

⁴⁸ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 128 del Grupo Especial, párrafo 53.

⁴⁹ Respuesta de Australia a la pregunta 128 del Grupo Especial, párrafo 51.

⁵⁰ Segunda declaración oral de las CE, párrafos 54 y siguientes; Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 96 y siguientes.

⁵¹ Respuesta de las CE a la pregunta 136 del Grupo Especial, párrafo 146.

⁵² Respuesta de las CE a la pregunta 131 del Grupo Especial, párrafo 114.

⁵³ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 128 del Grupo Especial, párrafo 57.

⁵⁴ Respuesta de las CE a la pregunta 114 del Grupo Especial, párrafo 69.

consideran objetable.⁵⁵ En consecuencia, las CE entienden que las alegaciones de los Estados Unidos y de Australia se limitan ahora al requisito de la participación de los gobiernos en la designación de las estructuras de control.

Pregunta 137

Respuesta de los Estados Unidos

66. Los Estados Unidos alegan que "no tienen acceso a los pliegos de condiciones de ninguna de las tres indicaciones geográficas mencionadas por el Grupo Especial". Esta alegación no está justificada.⁵⁶ Los pliegos de condiciones de todas las indicaciones geográficas registradas, incluidas las mencionadas en la pregunta, pueden obtenerse solicitándolas a la Comisión de las CE o a las autoridades competentes de los Estados miembros.

67. Con respecto al argumento expuesto en el párrafo 67, en los términos utilizados por las CE no se hacen "muchas salvedades". Las CE utilizaron esos términos a fin de indicar claramente que la determinación de si un signo "utilizado" es igual o diferente del signo abarcado por el registro sólo puede decidirse caso por caso. Las CE no ven cómo pueden los reclamantes estar en desacuerdo con esto.

68. En lo que hace a la cuestión de las traducciones⁵⁷, las CE han explicado repetidamente que el registro confiere un derecho positivo a utilizar la denominación registrada, con la exclusión de cualquier otro signo. Una "traducción" no es necesariamente un signo diferente, cosa de la que los Estados Unidos no parecen haberse percatado. Por ejemplo, la traducción de "Gorgonzola" al español, el inglés y el francés es en todos los casos "Gorgonzola". Por esa razón, no sería correcto decir que el término registrado no puede utilizarse en su forma traducida. Además, en algunos casos, un registro puede abarcar diferentes versiones lingüísticas (por ejemplo, "Cítricos Valencianos" y "Citrics Valencians").⁵⁸ Por esas razones, la cuestión pertinente no es si el registro permite el uso de un nombre "traducido" sino si confiere un derecho positivo a utilizar un signo diferente, cosa a la que han dado respuesta de manera inequívoca las CE.

69. Como explicaron las CE en sus respuestas a las preguntas 2 y 3 de Australia, la afirmación que hacen los Estados Unidos en la nota de pie de página 38 se basa en una interpretación errónea de la legislación pertinente de las CE.

70. En el párrafo 69, los Estados Unidos afirman que:

Según el párrafo 1 del artículo 16, el titular de una marca idéntica o similar anterior y válida, registrada en un Estado miembro de las CE, tiene derecho a impedir determinados "usos" de una indicación geográfica que cause confusión a los consumidores en ese Estado miembro.

⁵⁵ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 130 del Grupo Especial, párrafo 62; respuesta de Australia a la pregunta 130 del Grupo Especial, párrafo 53.

⁵⁶ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 del Grupo Especial, párrafo 65.

⁵⁷ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 del Grupo Especial, párrafo 68.

⁵⁸ Véase la respuesta de las CE a la pregunta 140 del Grupo Especial, párrafo 176.

71. Las CE sostienen que, de conformidad con la última oración del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, corresponde a cada Miembro decidir si la denominación se invalidará o no en primer lugar. Como explicaron las CE⁵⁹, en muchos de los Miembros no se puede impedir que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada utilice esa marca, incluso cuando ello cree una posibilidad de confusión con una marca anterior, a menos que el registro se invalide en primer término. La interpretación propuesta por los Estados Unidos implicaría que las leyes sobre marcas de todos esos Miembros son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

72. En el párrafo 70, los Estados Unidos se refieren a una decisión de un tribunal sudafricano en virtud de la cual el uso de la marca "Budějovické Budvar" daría lugar a confusión con las marcas "Budweiser" y "Bud". En primer lugar, las CE recuerdan una vez más que el registro de los nombres "Budějovické pivo", "Českobudějovické pivo" y "Budějovický měšťanský" no ha sido sometido a este Grupo Especial⁶⁰, y también el hecho de que ese registro es único en razón de que es el único registro en virtud del Reglamento 2081/92 sujeto a la condición de que se aplica "sin perjuicio de ninguna otra marca de fábrica o de comercio u otros derechos relativos a la cerveza existentes en la Unión Europea en la fecha de la adhesión". Además, los nombres "Budějovické Budvar" y "Bud" no están entre los nombres registrados en el Reglamento 2081/92. En todo caso, como destacaron los Estados Unidos en otro sitio, una determinación de probabilidad de confusión debe tener en cuenta "las percepciones de los consumidores en un territorio determinado".⁶¹

73. Los Estados Unidos se refieren también⁶² a una decisión de un tribunal italiano en que se prohibió a un cervecero checo que utilizara las denominaciones "Bud" y "Budweiser" porque daban lugar a una probabilidad de confusión con las marcas "Budweiser" y "Bud". Sin embargo, una vez más, las denominaciones "Bud" y "Budweiser" no están entre las registradas en virtud del Reglamento 2081/92.

74. Las CE entienden, además, que la decisión del tribunal sudafricano se adoptó en respuesta a una solicitud de registro de una marca del productor checo y no en el contexto de procedimientos por infracción relativos a las dos marcas registradas. En consecuencia, no tiene ninguna pertinencia en conexión con la cuestión planteada en la pregunta del Grupo Especial, que es si un signo registrado válidamente que no da lugar a confusión *per se* puede con todo utilizarse posteriormente de manera que cree confusión. De la misma manera, las CE entienden que el caso italiano entraña la infracción de una marca registrada por una marca no registrada y no es por lo tanto pertinente por las mismas razones.

75. Por último, las CE señalan que los Estados Unidos actúan de manera engañosamente selectiva cuando citan ejemplos de "probabilidad de confusión" referentes a las marcas "Bud" y "Budweiser". El Grupo Especial debe saber que los tribunales de otros países, entre ellos, por ejemplo, Australia y Nueva Zelandia, han constatado que no había probabilidad de confusión entre las denominaciones citadas en la respuesta de los Estados Unidos.⁶³

⁵⁹ Véase la respuesta de las CE a la pregunta 138 del Grupo Especial, párrafo 170.

⁶⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 21 a 25.

⁶¹ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 del Grupo Especial, párrafo 64.

⁶² Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 137 del Grupo Especial, párrafo 70.

⁶³ Véanse CE - Prueba documental 114 y CE - Prueba documental 115.

Respuesta de Australia

76. Australia dice que⁶⁴:

Incluso dentro de los Estados miembros de las CE en que están registradas las marcas "Bavaria", "Høker Bajer" y "Budweiser", la protección que brinda el Reglamento N° 2081/92 -en particular el apartado 1 del artículo 13- indica claramente que el titular de una marca no podría impedir el uso similar o idéntico de un signo, que induzca a confusión, para bienes similares o idénticos ...

77. Australia confunde dos cuestiones diferentes. El apartado 1 del artículo 3 del Reglamento 2081/92 define el alcance del derecho *negativo* de los titulares de una indicación geográfica registrada a impedir ciertos usos, que incluyen las marcas de fábrica o de comercio. Esto no prejuzga sobre la respuesta a la pregunta distinta y anterior de si debe denegarse el registro de una indicación geográfica de conformidad con el apartado 3 del artículo 14. No prejuzga tampoco sobre la respuesta a la pregunta diferente de cuál es el alcance del derecho *positivo* a utilizar una indicación geográfica⁶⁵, y más específicamente si ese derecho incluye el derecho a utilizar una indicación geográfica de una manera contraria a la Directiva sobre etiquetado y las leyes sobre competencia desleal.

78. Australia dice también que⁶⁶:

Incluso cuando esas marcas no están registradas en otros Estados miembros de las CE, cada una de ellas podría con todo disfrutar de reputación en los territorios de esos Estados -en particular en los Estados fronterizos- que los titulares de un derecho de indicación geográfica definida por las CE podrían explotar mediante el uso que induzca a confusión de traducciones similares a las indicaciones geográficas definidas por las CE. Las CE no han explicado de qué manera se aseguraría en esas situaciones a los titulares de esas marcas el derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio a iniciar juicios por infracción, o el derecho a iniciar una acción judicial en virtud de otras disposiciones legales, como las leyes sobre etiquetado, publicidad engañosa o competencia desleal.

79. La pertinencia de este argumento en el contexto de las alegaciones de Australia no resulta clara para las CE. Como destacó Australia todo a lo largo de estas actuaciones, los derechos de marca de fábrica o de comercio son territoriales. El registro de una marca en un Estado miembro A no confiere derechos exclusivos en el Estado miembro B, igual que el registro de una marca en los Estados Unidos no confiere derechos exclusivos en Australia (con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, que Australia no ha invocado en esta diferencia). De hecho, es precisamente por esta razón que las instituciones de las CE adoptaron el Reglamento por el que se crea la Marca Comunitaria.

80. Por otra parte, las CE pueden confirmar una vez más que no hay nada que impida al titular de una marca registrada en un Estado miembro A iniciar procedimientos en el Estado miembro B contra el uso de una indicación geográfica de manera contraria a la Directiva sobre etiquetado o a las leyes

⁶⁴ Respuesta de Australia a la pregunta 137 del Grupo Especial, párrafo 59.

⁶⁵ De la misma manera, el hecho de que una marca de fábrica o de comercio registrada confiera el derecho *negativo* a impedir el uso de signos confusamente similares no significa que el titular de la marca tiene un derecho *positivo* a utilizar el signo confusamente similar él mismo.

⁶⁶ Respuesta de Australia a la pregunta 137 del Grupo Especial, párrafo 59.

de competencia desleal del Estado miembro B, incluso si la marca de que se trata no está registrada en el Estado miembro B.

Pregunta 145

81. Las CE observan que las respuestas de los Estados Unidos y de Australia son contradictorias e irreconciliables. En tanto que los Estados Unidos persisten en la teoría equivocada de que el párrafo 5 del artículo 24 es una "excepción" a los artículos 22 y 23⁶⁷, Australia conviene con las CE en que el párrafo 5 del artículo 24 no "crea simplemente una excepción"⁶⁸ y crea en cambio "derechos positivos".⁶⁹ Además, Australia está de acuerdo con las CE en que el párrafo 5 del artículo 24 "define la línea divisoria entre el derecho de un Miembro de la OMC a aplicar medidas relacionadas con indicaciones geográficas definidas por el Acuerdo sobre los ADPIC y su obligación de dar protección a los derechos de marcas de fábrica o de comercio preexistentes".⁷⁰ Sin embargo, la conclusión que extrae Australia de esto no es la correcta.

82. Si, como convienen Australia y las CE, el párrafo 5 del artículo 24 no es una "excepción", y define en cambio la "línea divisoria" entre el derecho a hacer cumplir la protección de las indicaciones geográficas y la obligación de proteger las marcas amparadas por el principio de anterioridad, se desprendería de ello que un Miembro que actuara de manera conforme con sus derechos y obligaciones en virtud del párrafo 5 del artículo 24 no podría estar en contravención del párrafo 1 del artículo 16. Sin embargo, tanto Australia como los Estados Unidos se han esforzado deliberadamente por no plantear ninguna alegación, ni siquiera subsidiaria, en el sentido de que el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 5 del artículo 24. Sus alegaciones relativas a la cuestión de la coexistencia se basan exclusivamente en el párrafo 1 del artículo 16.

83. En consecuencia, las CE consideran que si el Grupo Especial está de acuerdo con la definición de la relación entre el párrafo 5 del artículo 24 y el párrafo 1 del artículo 16 que proponen Australia y las CE, debe rechazar la alegación de los reclamantes en virtud del párrafo 1 del artículo 16 con respecto a la cuestión de la coexistencia, sin que sea necesario que el Grupo Especial considere si el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 es incompatible con el párrafo 5 del artículo 24, dado que los reclamantes no han presentado ninguna alegación en ese sentido.

84. Los Estados Unidos aprovechan la respuesta a esta pregunta para desarrollar su interpretación de la frase "no prejuzgarán ... la validez del registro".⁷¹ Como explicaron las CE, los Estados Unidos no distinguen entre la "validez" del registro y el ejercicio de los derechos conferidos por el registro. Además, la interpretación de los Estados Unidos haría redundante y superflua la referencia al "derecho a hacer uso de dicha marca". Ese derecho es el más fundamental que tiene el titular de una marca de fábrica o de comercio, registrada o no. Si los redactores del párrafo 5 del artículo 24 especificaron que las medidas para aplicar la protección de las indicaciones geográficas no prejuzgarán el derecho a hacer uso de dicha marca, pero no el derecho a impedir que otros utilicen la marca, es porque no tenían la intención de limitar el derecho de los Miembros a hacerlo. La interpretación de los Estados Unidos crearía una obligación de preservar el derecho de excluir a otros, cuando esa obligación no está prevista en el párrafo 5 del artículo 24.

⁶⁷ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 145 del Grupo Especial, párrafo 72.

⁶⁸ Respuesta de Australia a la pregunta 145 del Grupo Especial, párrafo 61.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Respuesta de Australia a la pregunta 145 del Grupo Especial, párrafo 61.

⁷¹ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 145 del Grupo Especial, párrafo 74.

85. Además, la interpretación de los Estados Unidos contradice claramente las versiones en español y en francés del párrafo 5 del artículo 24, que establecen lo siguiente⁷²:

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 esta es idéntica o similar a una indicación geográfica.

Dans les cas où une marque de fabrique ou de commerce a été déposée ou enregistrée de bonne foi, ou dans les cas où les droits à une marque de fabrique ou de commerce ont été acquis par un usage de bonne foi:

a) avant la date d'application des présentes dispositions dans ce Membre telle qu'elle est définie dans la Partie VI, ou

b) avant que l'indication géographique ne soit protégée dans son pays d'origine,

les mesures adoptées pour mettre en oeuvre la présente section ne **préjugeront** pas la recevabilité ou la validité de l'enregistrement d'une marque de fabrique ou de commerce, ou le droit de faire usage d'une marque de fabrique ou de commerce, au motif que cette marque est identique ou similaire à une indication géographique.

86. El término en español "prejuzgarán" y el término en francés "préjugeront" no tienen el sentido corriente que los Estados Unidos atribuyen a la palabra en inglés "prejudice", a saber, "injury, damage, harm" (causar una lesión, un daño o un perjuicio).⁷³ La definición que da el diccionario de "prejuzgar" es "juzgar de las cosas antes del tiempo oportuno, o sin tener de ellas cabal conocimiento".⁷⁴

87. A su vez, la definición que da el diccionario de "préjuger"⁷⁵ es:

I. 1. *Vx ou littér.* porter un jugement prématuré sur (qqch.). *Je ne veux point préjuger la question.* - Prévoir au moyen des indices dont on dispose. *Autant qu'on peut le préjuger; a ce qu'on peut préjuger.* 2. *Dr.* prendre une décision provisoire sur (qqch.) en laissant prévoir le jugement définitif.

⁷² Sin negritas en el original.

⁷³ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 76 del Grupo Especial, párrafo 99.

⁷⁴ Diccionario de la Real Academia Española, 20ª edición, 1984.

⁷⁵ *Le Nouveau Petit Robert*, 1993.

88. Estas definiciones son similares a uno de los sentidos corriente del término inglés "*prejudice*", que es "*judge beforehand*" (juzgar anticipadamente).⁷⁶

89. El párrafo 5 del artículo 24 puede contrastarse con otras disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, por ejemplo el artículo 13, el párrafo 1 del artículo 16, el párrafo 2 del artículo 26 y el artículo 30, en que el término inglés "*prejudice*" se ha traducido como "perjuicio" en la versión en español y "*préjudice*" en la versión en francés. A diferencia de los términos "prejuizar" y "*préjuger*", esos términos significan "*harm, injury, damage*" (causar una lesión, un daño o un perjuicio). Esta diferencia confirma que los términos "prejuizarán" y "*préjugeront*" se eligieron deliberadamente para transmitir un significado diferente del que atribuyen los Estados Unidos a la palabra en inglés "*prejudice*".

90. Las versiones en francés y en español del párrafo 6 del artículo 24 indican claramente que, contrariamente a la opinión de los Estados Unidos, la frase "no prejuizarán... la validez del registro" no significa que se impide a un Miembro que adopte una medida que pueda afectar negativamente al ejercicio de los derechos conferidos por el registro. Significa en cambio que los Miembros no pueden invalidar la marca simplemente sobre la base de que es idéntica o similar a una indicación geográfica, *sin perjuicio* de la posibilidad de invalidarla por otras razones, por ejemplo, que la marca no es distintiva o se considera engañosa por otras razones. Por las mismas razones, la frase "no prejuizarán... el derecho a hacer uso de dicha marca" significa que los Miembros no pueden denegar el derecho a utilizar una marca de fábrica o de comercio en razón de que es igual o similar a una indicación geográfica, sin perjuicio de la posibilidad de hacerlo por otras razones (por ejemplo, porque daría por resultado una probabilidad de confusión con una marca anterior).

Pregunta 148

91. Los Estados Unidos persisten en complicar innecesariamente el debate al confundir dos cuestiones que son claramente distintas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC y de las leyes sobre marcas de los Estados Unidos y de las CE.

92. El hecho de que el párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC y las disposiciones de "antidilución" de la Directiva sobre marcas de fábrica de las CE y el Reglamento sobre la marca comunitaria den protección adicional a las marcas que disfrutan de renombre no significa que ese renombre no sea pertinente para determinar la probabilidad de confusión entre signos correspondientes a productos similares. Las CE han demostrado que esto es incontrovertible en virtud de las leyes de las CE y de los Estados Unidos.⁷⁷

93. Los Estados Unidos distorsionan la posición de las CE. Las CE no han dicho que una constatación de probabilidad de confusión para los fines del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere *siempre* una constatación de que la marca anterior disfruta de renombre, cualquiera sea la "fuerza" (el carácter distintivo) inherente a la marca de fábrica. En cambio, las CE han señalado lo siguiente:

- En primer lugar, los términos que son, o que pueden razonablemente calificarse como indicaciones geográficas para un producto determinado, son términos "descriptivos" y en consecuencia no tienen fundamentalmente "carácter distintivo". Como tales, pueden registrarse válidamente sólo en la medida en que hayan adquirido un carácter distintivo (significado secundario).

⁷⁶ *The New Shorter Oxford English Dictionary*, Ed. Lesley Brown, Clarendon Press, Oxford 1993.

⁷⁷ Segunda declaración oral de las CE, párrafos 166 a 169.

- En segundo lugar, la "fuerza" o el grado de carácter distintivo que tiene una marca de fábrica o de comercio (inherente o adquirido) no es un criterio pertinente para determinar la "probabilidad de confusión".
- En tercer lugar, la duración del uso, el renombre y la notoriedad son los criterios básicos para medir el grado de carácter distintivo que ha adquirido una marca. En consecuencia, esos criterios son particularmente pertinentes cuando se evalúa la probabilidad de confusión con marcas de fábrica o de comercio que son fundamentalmente no distintivas porque consisten en términos descriptivos, como una indicación geográfica.

94. Por las razones expuestas, en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 se pide expresamente a las autoridades que tengan en cuenta la duración del uso, el renombre y la notoriedad. Pero esto no significa que los demás criterios no sean pertinentes, ni tampoco que los criterios mencionados en el apartado 3 del artículo 14 sean necesariamente dispositivos. Como explicaron las CE⁷⁸, si en el apartado 3 del artículo 14 no se menciona la similitud de los signos y los productos es porque esos criterios son necesariamente pertinentes para cualquier determinación de una probabilidad de confusión. De hecho, como explicaron también las CE⁷⁹, los criterios mencionados en el apartado 3 del artículo 14 no pueden aplicarse en forma significativa sin tener en cuenta la similitud de los productos y los signos.

95. Por estas razones, las decisiones de la Oficina de Armonización del Mercado Interior, del Tribunal Europeo de Justicia y de los tribunales de los Estados miembros citadas por los Estados Unidos⁸⁰ no son pertinentes. En la medida que pueden determinar las CE, ninguna de ellas se refiere a una situación que puede considerarse similar a la que se contempla en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92, es decir, a una situación que requiere la evaluación de la probabilidad de confusión entre una indicación geográfica u otro signo descriptivo y una marca registrada que consiste en ese signo.

Pregunta 149

96. Las CE observan que los Estados Unidos parecen aceptar⁸¹ que el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC no es pertinente para la interpretación del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 en razón de que el apartado 3 no tiene por fin aplicar esa disposición sino el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

97. Aun así, los Estados Unidos proceden a argumentar que⁸²:

La expresión "inducir a error" parece emplearse en todo el Reglamento de las CE sobre indicaciones geográficas en el sentido de inducir afirmativamente al público a creer algo que no es cierto acerca de un producto ...

⁷⁸ Respuesta de las CE a la pregunta 68 del Grupo Especial.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 148 del Grupo Especial, párrafo 98.

⁸¹ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 149 del Grupo Especial, párrafo 102.

⁸² Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 149 del Grupo Especial, párrafo 104.

98. De la misma manera, Australia sostiene que⁸³:

la palabra "misleading" se utiliza en todo el texto inglés del Reglamento -en el apartado 2 del artículo 3, el apartado 6 del artículo 6, la letra c) del apartado 1 del artículo 13, la letra d) del apartado 1 del artículo 13 y el apartado 3 del artículo 14- en el sentido de una acción que provoca positivamente un error por parte del consumidor.

99. Sin embargo, ni Australia ni los Estados Unidos explican lo que quieren decir con "positivamente" o "afirmativamente", respectivamente. Tampoco explican de qué manera el texto de las disposiciones que citan apoya esa conclusión.

100. Tanto Australia como los Estados Unidos sostienen que la versión francesa de las disposiciones que citan confirmaría su interpretación. Pero se limitan a reproducir el texto de esas disposiciones sin explicar de qué manera apoyan su interpretación.⁸⁴ Como explicaron las CE⁸⁵, uno de los sentidos ordinarios de la palabra "error" en español, y de sus equivalentes en otras lenguas romances (por ejemplo, "*erreur*", "*errore*") es "confusión" ("*confusion*", "*confusione*"). Los reclamantes no se ocupan de este argumento.

101. Las afirmaciones de los reclamantes no llegan a ser una interpretación contextual adecuada. Se limitan a señalar el hecho evidente de que se utilizan términos diferentes en distintas disposiciones, pero no hacen ningún esfuerzo por interpretarlos de manera coherente.

102. Como explicaron las CE, el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 debe leerse en conjunción con el apartado 4 y la letra b) del apartado 5 del artículo 7.⁸⁶ El apartado 4 del artículo 7 permite que los titulares de marcas de fábrica o de comercio se opongan al registro de un nombre propuesto, entre otras cosas, en razón de que ese registro daría lugar a la situación descrita en el apartado 3 del artículo 14. La letra b) del apartado 5 del artículo 7 dispone a continuación que las autoridades deben resolver esa oposición teniendo en cuenta los "riesgos reales de confusión". Habría una contradicción interna en el Reglamento si las normas para decidir una oposición en virtud de la letra b) del apartado 5 del artículo 7 fueran diferentes y más rigurosas que la norma del apartado 3 del artículo 14.

103. La letra d) del apartado 1 del artículo 13 proporciona orientación adicional al disponer que los nombres registrados estarán protegidos contra "cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el auténtico origen del producto". La palabra "otra" implica que las prácticas descritas previamente en las letras a), b) y c) pueden también "inducir a error". Sin embargo, en esas letras no se prevé una norma más rigurosa que la de la "probabilidad de confusión" en el sentido del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, sino lo contrario.

Pregunta 150

104. Al responder a esta pregunta, los Estados Unidos convienen en que las excepciones previstas en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 de la Directiva sobre marcas y en el apartado b) del artículo 12 del Reglamento sobre la marca comunitaria son compatibles con el artículo 17 del

⁸³ Respuesta de Australia a la pregunta 149 del Grupo Especial, párrafo 77.

⁸⁴ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 149 del Grupo Especial, párrafo 104, y respuesta de Australia a la pregunta 149 del Grupo Especial, párrafo 78.

⁸⁵ Segunda declaración oral de las CE, párrafo 162.

⁸⁶ Véanse también las disposiciones equivalentes en el apartado 3 del artículo 12^{ter} y los apartados 2 y 3 del artículo 12^{quinqüies}.

Acuerdo sobre los ADPIC. De hecho, los Estados Unidos no podrían cuestionar esto dado que muchos otros Miembros tienen excepciones similares en sus códigos.⁸⁷

105. Sin embargo, como explicaron las CE⁸⁸, la prescripción de utilizar una indicación geográfica registrada de acuerdo con las Directivas sobre etiquetado y publicidad engañosa y con las leyes sobre competencia desleal es equivalente a la condición de que se usen "de conformidad con los usos honestos en materia industrial o comercial".

106. Así pues, en definitiva, lo que los Estados Unidos parecen considerar objetable es el mero hecho de que las limitaciones para el uso de una indicación geográfica registrada no están previstas en las leyes sobre marcas de fábrica o de comercio de las CE sino en diferentes instrumentos jurídicos. Sin embargo, ni el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC ni ninguna otra disposición del Acuerdo contienen ningún requisito en ese sentido. Por el contrario, el párrafo 1 del artículo 1 dispone que "los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos".

Pregunta 151

107. Los Estados Unidos dicen que están de acuerdo con los términos de la pregunta en el sentido de que "el párrafo 3 del artículo 24 constituye una excepción a la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC".⁸⁹

108. Las CE no interpretan lo indicado en la pregunta en el sentido de que significa que el párrafo 3 del artículo 24 es una "excepción", sino lo contrario. Según entienden las CE, lo que se sugiere en la pregunta es que la obligación prevista en el párrafo 3 del artículo 24 se aplica solamente con respecto a las "excepciones" previstas en *otros* párrafos del artículo 24. Si el párrafo 3 del artículo 24 fuera también una "excepción", no podría imponer a los Miembros la obligación de no basarse en esas excepciones como justificación para reducir una protección preexistente.

Pregunta 154

109. Las CE cuestionan la afirmación de los Estados Unidos⁹⁰ de que los "intereses legítimos" de los consumidores son necesariamente los mismos que los del titular de la marca. Los consumidores, en particular los consumidores de alimentos de las CE, están con frecuencia más interesados en que se les informe sobre el origen de los productos y las características asociadas con ese origen que sobre la identidad de la empresa que es la fuente de los productos, en particular cuando esa empresa no tiene ningún renombre especial.⁹¹

⁸⁷ Véase la respuesta de las CE a la pregunta 153 del Grupo Especial, párrafo 240.

⁸⁸ Respuesta de las CE a la pregunta 153 del Grupo Especial, párrafos 242 a 244.

⁸⁹ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 151 del Grupo Especial, párrafo 108.

⁹⁰ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 154 del Grupo Especial, párrafos 113 y 119.

⁹¹ Aunque es posible que los consumidores de los Estados Unidos no estén todavía tan familiarizados con las indicaciones geográficas, la concienciación a este respecto está aumentando. Por ejemplo, como explicaron las CE, el Estado de California aprobó leyes que prohíben el uso de cualquier marca de fábrica o de comercio que incluya o que consista en una indicación geográfica reconocida para los vinos, incluidas marcas anteriores amparadas por el principio de la anterioridad en virtud del párrafo 4 del artículo 25, estén sujetas o no a invalidación en razón de que son engañosas. Estas leyes, que han sido recientemente refrendadas por el Tribunal Supremo de California (CE - Prueba documental 81) tienen por fin proteger no sólo los intereses de los productores de vino interesados sino también los de los consumidores californianos. Esto sugiere que el Estado

110. A este respecto, es importante recordar que, incluso si fuera correcta la interpretación estrecha de los reclamantes del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92, esa disposición impediría el registro de una indicación geográfica que indujera a confusión con una marca de fábrica o de comercio que hubiera sido utilizada durante un cierto tiempo y disfrutara de algún renombre o notoriedad. Así pues, de acuerdo con la interpretación del apartado 3 del artículo 14 de los propios reclamantes, el apartado 2 del artículo 14 prevería la coexistencia de indicaciones geográficas solamente con marcas que se hubieran utilizado durante un período breve y/o disfrutaran de poco o ningún renombre o notoriedad.

111. Ambos reclamantes procuran interpretar que las condiciones del artículo 17 incluyen una prueba de "necesidad" estrecha, en virtud de la cual el uso de indicaciones de origen sólo estaría permitido en la medida estrictamente necesaria para informar a los consumidores del origen de los productos.⁹²

112. El texto del artículo 17 no da apoyo a esta interpretación. Todo lo que requiere el artículo 17 es que las excepciones sean "limitadas" y que "se tengan en cuenta" los intereses de los titulares de las marcas y de los terceros. Si se interpretara que existe la condición de que la excepción debe estar "limitada" mediante la imposición de una prueba de "necesidad" estricta, se destruiría de antemano el equilibrio de intereses que se prevé en la segunda condición del artículo 17. A su vez, la condición de que "se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros" no establece una jerarquía entre los intereses pertinentes y permite cierta discreción a los Miembros a fin de que encuentren un equilibrio adecuado entre ellos.

113. Por otra parte, la prueba de "necesidad" propugnada por los reclamantes haría irrelevante la excepción prevista en el artículo 17 con respecto al uso leal de términos descriptivos. Los titulares de una indicación geográfica tienen un interés legítimo en informar a los consumidores del origen de sus productos, y de las características asociadas con ese origen, de manera que puedan ser fácilmente reconocidos por el público. Cabría, evidentemente, aducir que todo lo que se "necesita" para informar a los consumidores de que un producto tiene una indicación geográfica determinada sería mencionarla en letra pequeña en la parte inferior de una etiqueta aplicada en la parte trasera, en algún lugar entre la lista de ingredientes y la fecha de caducidad. Sin embargo, ese uso no daría lugar a una "probabilidad de confusión" y no necesitaría justificarse con arreglo al artículo 17. La excepción prevista en el artículo 17 con respecto al "uso leal" de términos descriptivos sólo pasa a ser necesaria en la medida en que se utilizan indicaciones geográficas en lo que los Estados Unidos llaman "al modo de una marca de fábrica o de comercio".

114. Por último, como han demostrado las CE, la prueba de "necesidad" ideada por los reclamantes no puede conciliarse con los términos de las cláusulas de excepción incluidas en las leyes sobre marcas de fábrica o de comercio de un gran número de Miembros, que no requieren que el uso sea "necesario", sino que se haga "de buena fe" o de acuerdo con prácticas comerciales "honestas", "leales", o "debidas".⁹³

de California no está de acuerdo con las opiniones expresadas por el Representante Comercial de los Estados Unidos en esta diferencia.

⁹² Véase la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 154 del Grupo Especial, párrafos 119 y 120, y la respuesta de Australia a la pregunta 154 del Grupo Especial, párrafo 84.

⁹³ Respuesta de las CE a la pregunta 153 del Grupo Especial, párrafo 240.

115. Para concluir, los Estados Unidos afirman que⁹⁴:

Según la interpretación de las CE del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, todos los usos de una indicación geográfica registrada tienen derecho automáticamente a la excepción del "uso leal", sea cuales fueren los hechos del caso particular de que se trate (es decir, si el uso es leal, el término es descriptivo, o se tienen en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca), simplemente en virtud del registro por sí solo.

116. Esta es una caracterización completamente errónea de la posición de las CE:

- En primer lugar, las CE no alegan una excepción con respecto a términos que no son "descriptivos". Sostienen que las indicaciones geográficas, al igual que todas las demás indicaciones de procedencia, son de por sí términos descriptivos.
- En segundo lugar, las CE han explicado que los intereses de los titulares de las marcas se tienen en cuenta de diversas maneras.⁹⁵ Los Estados Unidos no responden a los argumentos de las CE en su respuesta.
- En tercer lugar, las CE han explicado que las indicaciones geográficas registradas deben utilizarse de acuerdo con los requisitos de las Directivas sobre etiquetado y publicidad engañosa y con las leyes sobre competencia desleal. Esto reduce la probabilidad de confusión y asegura que el uso de las indicaciones geográficas sea "leal".⁹⁶ Una vez más, los Estados Unidos no se ocupan de este argumento en su respuesta.

Pregunta 155

117. Las CE están de acuerdo con ambos reclamantes en que "las marcas de fábrica o de comercio no son meramente descriptivas y no pueden considerarse 'términos descriptivos' en el sentido del artículo 17".⁹⁷

118. Como señaló Australia⁹⁸, la razón por la cual las marcas de fábrica o de comercio no son "descriptivas" es que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, deben tener "carácter distintivo", es decir, deben ser capaces de distinguir los productos de una empresa de los de otras. Un término "descriptivo" es inherentemente no "distintivo" y, por lo tanto, no puede ser una marca de fábrica o de comercio. Un término geográfico (excepto cuando es descabellado porque no puede asociarse razonablemente con los productos de que se trata) es fundamentalmente descriptivo del origen de los productos y, en consecuencia, no tiene carácter distintivo. Por esa razón, los términos geográficos no pueden generalmente ser registrados como marcas de fábrica o de comercio, a menos que hayan adquirido un carácter distintivo a través del uso.

⁹⁴ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 154 del Grupo Especial, párrafo 120.

⁹⁵ Respuesta de las CE a la pregunta 154 del Grupo Especial, párrafo 254.

⁹⁶ Véase, por ejemplo, la respuesta de las CE a la pregunta 153 del Grupo Especial, párrafos 234 a 244.

⁹⁷ Véase, por ejemplo, la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 155 del Grupo Especial, párrafo 123; la respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 156 del Grupo Especial, párrafo 130; y la respuesta de Australia a la pregunta 155 del Grupo Especial, párrafo 92.

⁹⁸ Respuesta de Australia a la pregunta 155 del Grupo Especial, párrafo 89.

119. Tras explicar correctamente que las marcas de fábrica o de comercio no son términos "descriptivos" porque deben tener "carácter distintivo" en el sentido del párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, Australia pasa a afirmar que⁹⁹:

De la misma manera, y por las mismas razones, no puede decirse que el uso de una indicación geográfica sea meramente el uso de una indicación del origen en el sentido del Convenio de París o se utilice como término descriptivo en el sentido del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.

120. Esto es incorrecto. El análisis que hace Australia con respecto a las marcas no puede extrapolarse para aplicarlo a las indicaciones geográficas. Australia no tiene en cuenta el hecho de que hay una diferencia fundamental entre las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas. A diferencia de las marcas, las indicaciones geográficas no tienen "carácter distintivo" en el sentido del párrafo 1 del artículo 15, porque no sirven para distinguir los productos de una empresa de los de otras empresas. En cambio, el propósito de una indicación geográfica es identificar la zona geográfica en que se origina un producto, cuando hay ciertas características asociadas con ese origen, sin tener en cuenta la empresa que produce o comercializa ese producto.

121. Australia se equivoca también cuando dice que las indicaciones geográficas no son indicaciones de procedencia en el sentido del Convenio de París.¹⁰⁰ Las indicaciones geográficas son un subgrupo de indicaciones de procedencia. El nombre "Australia" es siempre una indicación de procedencia, ya sea que pueda calificarse también o no como indicación geográfica con respecto a determinados productos, como alegó Australia fuera de estas actuaciones. Refiriéndose al párrafo 2 del artículo 1 del Convenio de París, Bodenhausen dice que¹⁰¹:

Las denominaciones de origen se consideran ahora como una *especie* del *género* "indicaciones de procedencia" caracterizada por sus relaciones con la calidad o las características derivadas de la procedencia.

122. Las indicaciones geográficas difieren de las simples indicaciones de procedencia porque, además de describir el origen de los productos, describen ciertas características de los productos que son atribuibles a esa procedencia. Pero eso no hace que tengan "carácter distintivo" en el sentido del párrafo 1 del artículo 15.

123. Australia dice también que "[s]i una indicación geográfica... fuera puramente descriptiva, no habría ninguna necesidad -ni ningún fundamento- de un derecho de propiedad intelectual".¹⁰² Las CE no entienden este argumento, que parece estar basado en la idea errónea de que los titulares de derechos de propiedad intelectual deben ser necesariamente personas físicas. Como ya se explicó, los términos descriptivos no pueden ser objeto de derechos de marcas de fábrica o de comercio porque las marcas deben tener un "carácter distintivo". Por otra parte, no hay ninguna razón por la cual un término descriptivo no pueda ser objeto de otros derechos de propiedad intelectual de que son colectivamente titulares todos los productores de productos que se ajustan a la descripción pertinente. De hecho, el párrafo 2 del artículo 1 del Convenio de París dispone expresamente que "[l]a protección de la propiedad industrial tiene por objeto" entre otras cosas, las "denominaciones de origen", que Australia no cuestiona que son "puramente descriptivas".

⁹⁹ Respuesta de Australia a la pregunta 155 del Grupo Especial, párrafo 92.

¹⁰⁰ Respuesta de Australia a la pregunta 157 del Grupo Especial, párrafo 92.

¹⁰¹ G.H.C. Bodenhausen, *Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, BIRPI Ginebra 1968, página 24.

¹⁰² Respuesta de Australia a la pregunta 157 del Grupo Especial.

124. Por último, incluso si las indicaciones geográficas no fueran "términos descriptivos" en el sentido del artículo 17, los reclamantes no han dado ninguna buena razón por la cual el uso de indicaciones geográficas no reuniría las condiciones para una excepción en virtud del artículo 17. La excepción prevista en el artículo 17 con respecto al uso leal de términos descriptivos es solamente un ejemplo. El universo potencial de usos de una indicación de procedencia no es más "limitado" que el de una indicación geográfica, y el interés en utilizar una indicación geográfica no es menos "legítimo" que el interés en utilizar una indicación de procedencia. Tampoco hay ninguna razón por la cual el uso de una indicación geográfica deba causar más confusión *per se* o ser más perjudicial para los intereses del titular de una marca de fábrica o de comercio. Australia ha dicho que es "razonable y justo que las personas ... puedan decir 'hecho en Australia'".¹⁰³ Las CE están de acuerdo con esto. Sin embargo, añadirían que es razonable y justo que las personas puedan decir que sus productos están hechos en Australia, ya sea "Australia" una indicación de procedencia o una indicación geográfica para los productos de que se trata (como Australia aduce con respecto al vino, por ejemplo). Sería absurdo que se prohibiera solamente a los productores de productos originarios de una zona que reúne las condiciones para considerarse una indicación geográfica que indicaran el origen de sus productos.

Pregunta 156

125. Los Estados Unidos presentan argumentos notables en el sentido de que la excepción prevista en el artículo 17 es más estrecha que las excepciones contenidas en el artículo 13, el párrafo 3 del artículo 26 y el artículo 30 porque está sujeta a *menos* condiciones.

126. Aún más notable es el argumento de los Estados Unidos en el sentido de que la norma de que "se tengan en cuenta" del artículo 17 protege en realidad mejor los intereses del titular de los derechos que la norma del "perjuicio injustificado" del párrafo 13, el párrafo 3 del artículo 26 y el artículo 30, pese a que en el párrafo 3 del artículo 26 y en el artículo 30 se distingue expresamente entre las dos normas y se reserva la norma de que "se tengan en cuenta" para los intereses de los terceros.

127. Básicamente, los Estados Unidos aducen que el artículo 17 no incluye la "explotación normal" y el "perjuicio injustificado" como condiciones porque toda limitación de los derechos exclusivos del titular de la marca de fábrica o de comercio haría necesariamente que no se cumplieran esas condiciones.¹⁰⁴ Sin embargo, no puede inferirse del hecho de que el artículo 17 no incluye esas condiciones que su objetivo es establecer normas aún más estrictas que no se reflejan en la redacción del texto. En cambio, la inferencia lógica es que los redactores tenían la intención de establecer normas menos estrictas.

128. Los Estados Unidos confunden los "intereses legítimos" del titular de la marca de fábrica o de comercio con el pleno disfrute de sus derechos legales, pese a la clara distinción establecida por el Grupo Especial en el asunto *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*.¹⁰⁵

129. Además, incluso cuando se tienen en cuenta los derechos legales en lugar de los intereses legítimos, la coexistencia de una marca con otra marca o con una indicación geográfica dista mucho de ser tan "anormal" o "poco razonable" como pretenden los Estados Unidos. Está prevista en varias disposiciones de las Secciones 2 y 3 de la Parte III, incluso cuando podría causar alguna confusión. Por ejemplo:

¹⁰³ Respuesta de Australia a la pregunta 154 del Grupo Especial, párrafo 86.

¹⁰⁴ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 156 del Grupo Especial, párrafo 130.

¹⁰⁵ Informe del Grupo Especial, *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, párrafos 7.68 y 7.69.

- En el párrafo 1 del artículo 16 se prevé la coexistencia de marcas registradas con derechos existentes con anterioridad.
- En el párrafo 2 del artículo 23 se prevé la coexistencia de una indicación geográfica para los vinos o las bebidas espirituosas y una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en esa indicación geográfica si esa indicación geográfica se utiliza para vinos y bebidas espirituosas originarios de la zona a que se refiere la indicación geográfica. *A priori*, el riesgo de que los consumidores puedan confundir esa indicación geográfica con la marca sería igual que en el caso en que los productos cubiertos por la marca no fueran originarios de esa zona. Sin embargo, se permite la coexistencia porque no induce a error a los consumidores en cuanto al verdadero origen geográfico de los productos.
- Puede ocurrir que haya también coexistencia como resultado del párrafo 3 del artículo 24 cuando la protección de las indicaciones geográficas existentes antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC preveía esa coexistencia.
- La coexistencia se prevé asimismo en el párrafo 4 del artículo 24, que dispone que los Miembros pueden permitir el uso "continuado y similar" de una indicación geográfica¹⁰⁶ para los vinos o las bebidas espirituosas de otros Miembros por sus nacionales o domiciliarios que la hayan utilizado antes del 1º de abril de 1994 de buena fe o durante 10 años como mínimo antes de esa fecha, sin tener en cuenta si crea confusión con los productos de otro Miembro que tienen derecho a utilizar esa indicación geográfica.

130. Por último, nada en el Acuerdo sobre los ADPIC impide que los Miembros prevean la coexistencia de marcas de fábrica o de comercio no registradas y otras marcas, incluidas marcas registradas posteriormente, o indicaciones geográficas. En particular, como ha reconocido Australia, el párrafo 5 del artículo 24 permite la coexistencia con respecto a marcas no registradas amparadas por el principio de anterioridad incluso con arreglo a la interpretación de esa disposición de los reclamantes.

Pregunta 157

131. Contrariamente a lo que afirman los Estados Unidos¹⁰⁷, sencillamente no es cierto que las CE hayan dejado "sin especificar cuáles" son las demás medidas que aplican para cumplir lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, además del Reglamento 2081/92. Las CE mencionaron esas medidas en su Primera comunicación escrita.¹⁰⁸ Las CE remitieron también al Grupo Especial y a las demás partes a las respuestas de las CE y de sus Estados miembros al examen con arreglo al párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, en que esas medidas se especificaron y explicaron más ampliamente. Las CE han proporcionado como Prueba documental 22 copias de esas respuestas, que deben en consecuencia considerarse parte de las comunicaciones de las CE al Grupo Especial.

¹⁰⁶ Las CE recuerdan que los Estados Unidos han aducido que el párrafo 4 del artículo 24 se aplica también con respecto al uso de indicaciones geográficas como marcas de fábrica o de comercio, incluso de las marcas que no están amparadas por el principio de anterioridad en virtud del párrafo 5 del artículo 24.

¹⁰⁷ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 157 del Grupo Especial, párrafo 134.

¹⁰⁸ Véase la Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 434.

132. Las CE señalaron en su Primera comunicación escrita que los reclamantes estaban perfectamente al tanto de la existencia de esas medidas, así como de la posición de las CE de que mediante esas medidas se cumplían sus obligaciones con arreglo al párrafo 2 del artículo 22. Los reclamantes no han negado esto. Sin embargo, ninguno de ellos mencionó esas medidas en sus solicitudes de establecimiento de un grupo especial. Además, incluso después de que las CE confirmaran durante estas actuaciones que, como se explica en sus respuestas al examen en virtud del párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, aplican otras medidas a fin de aplicar el párrafo 2 del artículo 22, los Estados Unidos y Australia no presentaron ningún argumento ni ninguna prueba para demostrar que, contrariamente a lo que explican en sus respuestas, esas medidas no son suficientes para cumplir lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 22.

133. La sugerencia de los Estados Unidos¹⁰⁹ de que las CE no proporcionaron la información solicitada por el Grupo Especial tampoco es cierta. En la primera reunión con el Grupo Especial, las CE confirmaron que estaban dispuestas a proporcionar toda la información solicitada por el Grupo Especial. No obstante, señalaron que al formular sus solicitudes de información el Grupo Especial debía tener cuidado de no transferir la carga de la prueba de los reclamantes a las CE. Esta era una preocupación legítima que las CE consideran que el Grupo Especial ha tomado debidamente en cuenta al formular sus preguntas a las partes.

¹⁰⁹ Respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 157 del Grupo Especial, párrafo 134.

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)

Las CE hacen referencia a su carta de 14 de septiembre de 2004, en la que se solicitan observaciones sobre la información fáctica proporcionada por la Oficina Internacional de la OMPI.

Las CE observan que en la carta dirigida a la OMPI, el Grupo Especial solicitó información, en particular, en lo que respecta al significado del término "nacional" que figura en el artículo 2 del Convenio de París.

A juicio de las CE, el material relativo a la redacción del Convenio de París aportado por la Oficina Internacional de la OMPI confirma la opinión que las CE han expresado a lo largo de las actuaciones, a saber, que la palabra "nacional" es un término distinto que no puede equipararse a las personas que "se domicilie[n] o establezca[n]" en el territorio de un miembro determinado.¹

En particular, las CE observan que, hasta el Acta de La Haya, 1925, el artículo 2 del Convenio de París se refería a "súbditos y ciudadanos", en lugar de nacionales. La expresión "súbdito o ciudadano" se refiere claramente a una condición específica conferida a personas con arreglo a la ley del Estado de que se trate. La expresión "súbditos o ciudadanos" fue posteriormente reemplazada por el término "nacionales" (en francés: *ressortissants*) por motivos de simplificación.² Está claro que no se tuvo la intención de ampliar el significado de "nacionales" a todas las personas que se domicilien o establezcan en el territorio de una parte.

La historia de la redacción del artículo 3 del Convenio de París también demuestra lo mismo. En el material de la Conferencia de París de 1880, se aclara "*que la Convention sera applicable, non pas à tous les étrangers, sans distinction, mais à ceux qui seraient domiciliés ou établis dans l'un des Etats de l'Union*". De esto se desprende claramente que una persona que no posee la nacionalidad de un Miembro no es "nacional" de ese Miembro sólo porque esté domiciliada o establecida en el territorio del Miembro.

En consecuencia, la historia de la redacción de los artículos 2 y 3 del Convenio de París ilustran que, contrariamente a las opiniones de los reclamantes, la "nacionalidad" es un concepto distinto del domicilio o establecimiento. A juicio de las CE, lo mismo también es aplicable a la disposición del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, que tiene una redacción similar.

Las CE agradecen al Grupo Especial esta oportunidad de formular observaciones sobre la información proporcionada por la OMPI.

¹ Cf. Segunda declaración oral de las CE, párrafos 20 y 21.

² Cf. por ejemplo los debates en las *Actes de la conférence de Paris de 1880, neuvième séance*, página 125.