

**LISTA DE ANEXOS****ANEXO A****COMUNICACIONES DE AUSTRALIA**

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

**ANEXO A-1**

**OBSERVACIONES DE AUSTRALIA SOBRE LA SOLICITUD DE UNA RESOLUCIÓN  
PRELIMINAR PRESENTADA POR LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
EN RELACIÓN CON LA JURISDICCIÓN DEL GRUPO ESPECIAL  
EN VIRTUD DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 6 DEL ESD**

(15 de marzo de 2004)

**ÍNDICE**

<b>I.</b>	<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>4</b>
<b>II.</b>	<b>LOS REQUISITOS DEL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 6 DEL ESD .....</b>	<b>4</b>
<b>III.</b>	<b>EN LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR AUSTRALIA SE IDENTIFICA LA "MEDIDA CONCRETA EN LITIGIO" CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 6 DEL ESD.....</b>	<b>5</b>
A.	EL REGLAMENTO N° 2081/92.....	6
B.	MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO N° 2081/92 .....	7
C.	MEDIDAS CONEXAS SOBRE APLICACIÓN Y OBSERVANCIA .....	7
D.	CONCLUSIÓN.....	8
<b>IV.</b>	<b>EN LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR AUSTRALIA SE HACE "UNA BREVE EXPOSICIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA RECLAMACIÓN, QUE SEA SUFICIENTE PARA PRESENTAR EL PROBLEMA CON CLARIDAD", SEGÚN LO EXIGE EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 6.....</b>	<b>9</b>
A.	LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS ALEGACIONES DE AUSTRALIA SON CLAROS .....	10
B.	LAS ALEGACIONES DE AUSTRALIA CUMPLEN EL CRITERIO JURÍDICO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 6 DEL ESD .....	10
C.	EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 6 DEL ESD NO EXIGE QUE LA PARTE RECLAMANTE INCLUYA UN RESUMEN DE SUS ARGUMENTOS JURÍDICOS EN SU SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL .....	12
<b>V.</b>	<b>LAS CE NO HAN SUFRIDO UN PERJUICIO GRAVE DE SU CAPACIDAD DE DEFENDERSE.....</b>	<b>12</b>
<b>VI.</b>	<b>LA SOLICITUD DE UNA RESOLUCIÓN PRELIMINAR PRESENTADA POR LAS CE .....</b>	<b>15</b>
<b>VII.</b>	<b>EL GRUPO ESPECIAL DEBERÍA CONSTATAR QUE LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR AUSTRALIA CUMPLE LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 6 DEL ESD.....</b>	<b>15</b>

**ASUNTOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA EN ESTA COMUNICACIÓN**

<b>Título abreviado</b>	<b>Título completo</b>
<i>Estados Unidos - Acero al carbono</i>	<i>Estados Unidos - Derechos compensatorios sobre determinados productos planos de acero al carbono resistente a la corrosión procedentes de Alemania, informe del Órgano de Apelación, WT/DS213/AB/R.</i>
<i>CE - Banano III</i>	<i>Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos, informe del Órgano de Apelación, WT/DS27/AB/R.</i>
<i>Guatemala - Cemento I</i>	<i>Guatemala - Investigación antidumping sobre el cemento Portland procedente de México, informe del Órgano de Apelación, WT/DS60/AB/R.</i>
<i>Corea - Productos lácteos</i>	<i>Corea - Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos lácteos, informe del Órgano de Apelación, WT/DS98/AB/R.</i>
<i>Tailandia - Vigas doble T</i>	<i>Tailandia - Derechos antidumping sobre los perfiles de hierro y acero sin alear y vigas doble T procedentes de Polonia, informe del Órgano de Apelación, WT/DS122/AB/R.</i>
<i>Canadá - Trigo</i>	<i>Canadá - Medidas relativas a las exportaciones de trigo y al trato del grano importado, Resolución preliminar del Grupo Especial, WT/DS276/12.</i>

## I. INTRODUCCIÓN

1. Las CE han solicitado que el Grupo Especial dicte una resolución preliminar en el sentido de que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia no cumple los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del *Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias* (el "ESD"). Los argumentos esgrimidos por las CE en apoyo de su solicitud carecen de fundamento. Australia ha identificado explícitamente la medida concreta en litigio y ha hecho una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que es suficiente para presentar el problema con claridad. En consecuencia, la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia en la presente diferencia cumple íntegramente los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Australia sostiene que, en las circunstancias de esta diferencia, las CE en realidad solicitan al Grupo Especial que constate que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige que una parte reclamante presente una breve exposición de sus argumentos de derecho en la solicitud de establecimiento de un grupo especial. Tal constatación no sería compatible con los términos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, teniendo en cuenta su sentido corriente a la luz del objeto y fin del ESD.

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

2. El párrafo 2 del artículo 6 exige, en la parte pertinente, que en la solicitud de establecimiento de un grupo especial se "identifi[quen] las medidas concretas en litigio y se ha[ga] una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad".

3. En el asunto *Estados Unidos - Acero al carbono*, el Órgano de Apelación resumió y aclaró sus constataciones anteriores en relación con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. En esa diferencia, el Órgano de Apelación señaló lo siguiente:

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

126. Los requisitos de precisión en la solicitud de establecimiento de un grupo especial surgen de los dos propósitos esenciales del mandato. En primer lugar, el mandato define el alcance de la diferencia. En segundo lugar, el mandato, y la solicitud de establecimiento de un grupo especial en que se basa, cumplen el objetivo del *debido proceso* al proporcionar información a las partes y a los terceros sobre la naturaleza de los argumentos del reclamante. [...] Frente a un problema relacionado con el alcance de su mandato, los grupos especiales deben examinar minuciosamente la solicitud de establecimiento de un grupo especial "para cerciorarse de que se ajusta a la letra y el espíritu del párrafo 2 del artículo 6 del ESD". [...]

127. [...] [E]l cumplimiento de los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 debe demostrarse a la luz de la solicitud de establecimiento de un grupo especial. Los defectos de la solicitud no pueden ser "subsanaos" en las comunicaciones posteriores de las partes durante las actuaciones del Grupo Especial [...] No obstante, al examinar si una solicitud de establecimiento de un grupo especial es o no suficiente, pueden consultarse las comunicaciones presentadas, y las declaraciones hechas durante el curso de las actuaciones, en particular la Primera comunicación escrita de la parte reclamante, con el fin de confirmar el sentido de los términos empleados en la solicitud de establecimiento del grupo especial y como parte de la evaluación acerca de si el demandado ha sufrido o no perjuicios en sus posibilidades de defensa. [...] Además, el

cumplimiento de los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 debe determinarse sobre la base de los fundamentos de cada caso, examinando el conjunto de la solicitud de establecimiento del grupo especial y a la luz de las circunstancias respectivas. [...]

[...]

130. [...] [A]unque la enumeración de las disposiciones del tratado que se alega que han sido vulneradas es siempre "un requisito previo mínimo" necesario para el cumplimiento del párrafo 2 del artículo 6, el hecho de que tal enumeración sea o no *suficiente* para constituir "una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad" en el sentido de la norma citada, dependerá de las circunstancias propias de cada caso, y especialmente de la medida en que la mera referencia a una disposición de un tratado ilustre sobre la naturaleza de la obligación de que se trata. [...] <sup>1</sup> (*Las cursivas figuran en el original.*)

4. A pesar de que las CE han citado varias declaraciones del Órgano de Apelación que podían ser pertinentes, correspondientes a los asuntos *CE - Banano III, Guatemala - Cemento I, Corea - Productos lácteos, Tailandia -- Vigas doble T y Estados Unidos - Acero al carbono*<sup>2</sup>, la selección que han realizado las CE de declaraciones del Órgano de Apelación es parcial. En particular, en ninguna parte de su comunicación citan las CE el texto íntegro de la declaración del Órgano de Apelación que figura en el párrafo 127, o la que figura en el párrafo 130, del asunto *Estados Unidos - Acero al carbono*.

5. Los requisitos de cumplimiento pertinentes están condensados en la declaración del Órgano de Apelación: "[...] el cumplimiento de los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 debe demostrarse a la luz de la solicitud de establecimiento de un grupo especial [...] [E]l cumplimiento [...] debe determinarse sobre la base de los fundamentos de cada caso, examinando el conjunto de la solicitud de establecimiento del grupo especial, y a la luz de las circunstancias respectivas."<sup>3</sup> (*sin subrayar en el original*)

### **III. EN LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR AUSTRALIA SE IDENTIFICA LA "MEDIDA CONCRETA EN LITIGIO" CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 6 DEL ESD**

6. En el párrafo 2 del artículo 6 del ESD se establece que en las peticiones de establecimiento de grupos especiales "se identificarán las medidas concretas en litigio". El Grupo Especial que examinó el asunto *Canadá - Trigo* declaró que el sentido corriente de la expresión "se identificarán las medidas concretas en litigio" es "establecerán la identidad de las medidas precisas en litigio".<sup>4</sup>

7. En la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia se establece la identidad de la medida precisa en litigio en la presente diferencia y, por tanto, dicha solicitud se ajusta a los requisitos establecidos en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Como se indicó en el párrafo cuarto de la solicitud presentada por Australia, la medida concreta en litigio está integrada por tres elementos principales: 1) el Reglamento N° 2081/92 del Consejo; 2) toda modificación de ese Reglamento; y 3) las medidas conexas sobre aplicación y observancia. El hecho de que estos tres

---

<sup>1</sup> *Estados Unidos - Acero al carbono*, párrafos 125 a 130.

<sup>2</sup> Solicitud de una resolución preliminar presentada por las CE, párrafos 7 a 13.

<sup>3</sup> *Estados Unidos - Acero al carbono*, párrafo 127.

<sup>4</sup> *Canadá - Trigo*, párrafo 14.

elementos constituyen la medida concreta en litigio se ve confirmado por la segunda frase de ese párrafo, en la que se expresa que "la medida de las CE establece y aplica las normas relativas a la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de los productos agrícolas y los productos alimenticios, con exclusión de los vinos y las bebidas espirituosas". Esta declaración es de hecho una adaptación del apartado 1 del artículo 1 del Reglamento N° 2081/92; las CE han presentado una copia de la versión actual del mismo como Prueba documental 1 de las CE.

A. EL REGLAMENTO N° 2081/92

8. Australia está de acuerdo en que lo que se puede considerar como una "medida concreta" dependerá de las circunstancias del caso, y especialmente de las características de la medida de que se trate.<sup>5</sup>

9. En el caso que nos ocupa, un instrumento legislativo establece un marco reglamentario integrado para regir un conjunto definido de cuestiones. Por consiguiente, la designación de ese instrumento en la presente diferencia basta por sí misma para establecer la identidad de la medida concreta en litigio en el sentido del párrafo 2 del artículo 6 del ESD y para incluir todas las disposiciones de ese instrumento legislativo en el alcance de la medida concreta en litigio. La complejidad de un instrumento legislativo no impide que se designe dicho instrumento como tal o el régimen que ese instrumento establece como la medida concreta en litigio en el sentido del párrafo 2 del artículo 6 del ESD. En rigor, las propias CE reconocen que el "nombre, número o fecha de adopción" de la medida puede identificar la "medida concreta en litigio".<sup>6</sup>

10. El Reglamento N° 2081/92 no representa una circunstancia en la que la identificación de un instrumento legislativo no es suficiente. No se trata de un instrumento legislativo de "cuestiones varias" que abarque una amplia gama de actividades. Tampoco es un instrumento legislativo que establezca un marco reglamentario para regir una variedad de medidas que se van a aplicar en el contexto de un amplio abanico de actividades. Por ejemplo, si estableciera un régimen fiscal general, sería posible que si una parte reclamante no identificara las disposiciones concretas, cabría legítimamente decir en algunas circunstancias que no se ha establecido la identidad precisa de la medida en litigio.

11. Las propias CE no parecen haber considerado que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD exija vínculos explícitos entre las disposiciones detalladas de la medida o medidas en litigio y las disposiciones de un Acuerdo de la OMC en sus propias solicitudes de establecimiento de grupos especiales. Por ejemplo, en las solicitudes de establecimiento de grupos especiales presentadas por las CE en los asuntos *Estados Unidos - Ley de 1916*<sup>7</sup>, *Estados Unidos - EVE*<sup>8</sup>, *Indonesia - Automóviles*<sup>9</sup> y *Canadá - Automóviles*<sup>10</sup> no se establecían esos vínculos.

---

<sup>5</sup> Solicitud de una resolución preliminar presentada por las CE, párrafo 17.

<sup>6</sup> Solicitud de una resolución preliminar presentada por las CE, párrafo 17.

<sup>7</sup> *Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916*, solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por las Comunidades Europeas, WT/DS136/2.

<sup>8</sup> *Estados Unidos - Trato fiscal aplicado a las "empresas de ventas en el extranjero"*, solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por las Comunidades Europeas, WT/DS108/2.

<sup>9</sup> *Indonesia - Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil*, solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por las Comunidades Europeas, WT/DS54/6.

<sup>10</sup> *Canadá - Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil*, solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por las Comunidades Europeas, WT/DS142/2.

12. Las CE alegan que "[l]a referencia genérica al 'Reglamento N° 2081/92' que se hace en las solicitudes de establecimiento de un grupo especial no permiten a las CE saber qué aspectos concretos de los abarcados por el Reglamento 2081/92 pretenden plantear los reclamantes en el contexto de las presentes actuaciones".<sup>11</sup> No obstante, aplicar el párrafo 2 del artículo 6 de un modo que exija vínculos explícitos entre las disposiciones detalladas de la medida en litigio y las disposiciones de un Acuerdo de la OMC en una solicitud de establecimiento de un grupo especial podría tener una variedad de posibles efectos inmediatos. Podría impedir las reclamaciones fundadas en el diseño general y la arquitectura de una medida, como las reclamaciones de trato nacional basadas en argumentos de sesgo sistémico. Las partes reclamantes podrían verse obligadas a presentar un resumen de sus argumentos jurídicos en la solicitud de establecimiento de un grupo especial en el caso de una reclamación basada en el diseño y la arquitectura de una medida, y posiblemente con respecto a otras reclamaciones, o en caso contrario se podría alegar que los vínculos no se han identificado suficientemente. Además, en tal caso, la no identificación de incluso una sola disposición de la medida en la solicitud de establecimiento de un grupo especial podría invalidar el mandato de un grupo especial, resultado que, a juicio de Australia, estaría totalmente en contradicción con la intención general del ESD, y del párrafo 2 del artículo 6 en particular. El argumento de las CE no es razonable porque el párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige que en la solicitud de establecimiento de un grupo especial se haga una "breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad", y no un resumen de los argumentos jurídicos.

#### B. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO N° 2081/92

13. Como las CE no han impugnado la inclusión de modificaciones del Reglamento N° 2081/92 en la medida concreta en litigio, Australia supone que las CE no cuestionan que dichas modificaciones formen parte de la medida concreta en litigio.

#### C. MEDIDAS CONEXAS SOBRE APLICACIÓN Y OBSERVANCIA

14. Leída en su contexto, la frase "medidas conexas sobre aplicación y observancia" es específica. Dicha frase identifica clara y precisamente las medidas relacionadas con la aplicación y la observancia del Reglamento N° 2081/92, como parte de la medida en litigio en la presente diferencia.

15. Dicha frase incluye en el alcance de esta diferencia todo acto -sea reglamentario, administrativo o judicial- del cual el Reglamento N° 2081/92 constituya el fundamento legislativo, es decir, toda medida que se aplique en el marco jurídico del Reglamento N° 2081/92. El análisis aislado que hacen las CE de la palabra "conexas" es engañoso.<sup>12</sup> Como las propias CE reconocen<sup>13</sup>, la frase "medidas sobre aplicación y observancia" reduce las medidas en litigio a aquellas que aplican y/o hacen observar el Reglamento N° 2081/92.

16. Ni el párrafo 2 del artículo 6 -ni ninguna otra disposición del ESD- limitan el número de actos que pueden constituir la medida o medidas en litigio. El hecho de que haya actualmente 640 indicaciones geográficas o denominaciones de origen registradas con arreglo al Reglamento N° 2081/92<sup>14</sup>, o que la aplicación y observancia pueda producirse mediante un conjunto de medios legislativos o administrativos a nivel comunitario y de los Estados miembros o, en algunos aspectos,

---

<sup>11</sup> Solicitud de una resolución preliminar presentada por las CE, párrafo 22.

<sup>12</sup> Solicitud de una resolución preliminar presentada por las CE, párrafo 28.

<sup>13</sup> Solicitud de una resolución preliminar presentada por las CE, párrafos 29 a 32.

<sup>14</sup> Solicitud de una resolución preliminar presentada por las CE, párrafo 32.

mediante revisión judicial<sup>15</sup>, no impide que esos actos formen parte de la medida concreta en litigio en la presente diferencia.

17. Al alegar que la frase "medidas conexas sobre aplicación y observancia", leída en el contexto de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia en esta diferencia, no es suficientemente concreta, las CE están realmente pidiendo al Grupo Especial que constate que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige que una parte reclamante presente una "relación de las pruebas de que se disponga" en el sentido de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 4 y el párrafo 2 del artículo 7 del *Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias*; que presente una lista de pruebas documentales y/o que informe a las CE -por medio de la solicitud de establecimiento de un grupo especial- si Australia se propone presentar argumentos jurídicos basados en todos los elementos de la medida. El párrafo 2 del artículo 6 del ESD no exige ninguna de estas cosas.

18. Australia hace notar que las propias CE, en diversas ocasiones, han considerado que un lenguaje análogo era suficientemente concreto para identificar las medidas concretas en litigio, por ejemplo, "cualesquiera otras medidas de aplicación"<sup>16</sup>, "demás documentos pertinentes"<sup>17</sup>, "cualesquiera medidas adoptadas en aplicación de la misma y todas las demás medidas conexas"<sup>18</sup>, "cualquier decreto de aplicación y demás reglamentaciones"<sup>19</sup> y "todas las medidas de aplicación adoptadas a su amparo".<sup>20</sup>

#### D. CONCLUSIÓN

19. La medida concreta en litigio está integrada por el Reglamento N° 2081/92 del Consejo, cualesquiera modificaciones de ese Reglamento y las medidas conexas sobre aplicación y observancia. Australia sostiene que los argumentos de las CE en el sentido de que la identificación por Australia de la medida concreta en litigio en la presente diferencia no es suficientemente específica carece de fundamento y no ofrece una base para una constatación, por parte de este Grupo Especial, de que Australia no ha identificado la medida concreta en litigio.

---

<sup>15</sup> Solicitud de una resolución preliminar presentada por las CE, párrafo 30.

<sup>16</sup> *Canadá - Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil*, solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por las Comunidades Europeas, WT/DS142/2.

<sup>17</sup> *Estados Unidos - Medidas de salvaguardia definitivas sobre las importaciones de determinados productos de acero*, solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por las Comunidades Europeas, WT/DS248/12.

<sup>18</sup> *Estados Unidos - Aumento de los aranceles aplicados a determinados productos procedentes de las Comunidades Europeas*, solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por las Comunidades Europeas, WT/DS39/2.

<sup>19</sup> *Corea - Medidas que afectan al comercio de embarcaciones comerciales*, solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por las Comunidades Europeas, WT/DS273/2.

<sup>20</sup> *Indonesia - Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil*, solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por las Comunidades Europeas, WT/DS54/6.

**IV. EN LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR AUSTRALIA SE HACE "UNA BREVE EXPOSICIÓN DE LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LA RECLAMACIÓN, QUE SEA SUFICIENTE PARA PRESENTAR EL PROBLEMA CON CLARIDAD", SEGÚN LO EXIGE EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 6**

20. El Órgano de Apelación ha señalado lo siguiente :

[...] el hecho de que tal enumeración [*de las disposiciones del tratado que se alega que han sido vulneradas*] sea o no suficiente para constituir "una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad", en el sentido de la norma citada [el párrafo 2 del artículo 6] dependerá de las circunstancias propias de cada caso, y especialmente de la medida en que la mera referencia a una disposición de un tratado ilustre sobre la naturaleza de la obligación de que se trata. [...]<sup>21</sup>

21. Las CE han caracterizado ésta y otras declaraciones pertinentes del Órgano de Apelación del siguiente modo: "la identificación de las disposiciones del tratado que se alega que han sido vulneradas es un requisito necesario, pero no suficiente en virtud del párrafo 2 del artículo 6 del ESD".<sup>22</sup> (*subrayado en el original*) Esta no es una caracterización precisa de las declaraciones pertinentes del Órgano de Apelación porque sugiere que tal identificación es siempre insuficiente. En realidad, como la cita antes mencionada lo demuestra, el Órgano de Apelación ha señalado que tal identificación es o no insuficiente en función de las circunstancias de cada caso.

22. La cuestión que tiene ante sí el Grupo Especial es si en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia se hace "una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad", según se establece en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. El término "*basis*" (fundamentos) se define como "*the foundation*" (los cimientos) y "*[a] thing on which anything is constructed and by which its constitution or operation is determined; [...] a determining principle; a set of underlying or agreed principles*" (una cosa sobre la que algo se construye y mediante la cual se determina su constitución o funcionamiento; [...] un principio determinante; un conjunto de principios subyacentes o acordados).<sup>23</sup> Por lo tanto, el párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige que en una solicitud de establecimiento de un grupo especial se establezcan los principios de derecho en los que se basa la reclamación, de manera que sea suficiente para presentar el problema con claridad.

23. Las seis alegaciones expuestas en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia ofrecen una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que es suficiente para presentar el problema con claridad. Aunque esas alegaciones puedan repetir los elementos esenciales de las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre la OMC, dicha referencia es suficiente en la presente diferencia para arrojar luz sobre la naturaleza de las obligaciones de que se trata, en relación con la medida concreta en litigio.

---

<sup>21</sup> *Estados Unidos - Acero al carbono*, párrafo 130.

<sup>22</sup> Solicitud de una resolución preliminar presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 37.

<sup>23</sup> *The New Shorter Oxford English Dictionary*, Ed Lesley Brown, Clarendon Press, Oxford, 1993, volumen 1, página 188.

## A. LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS ALEGACIONES DE AUSTRALIA SON CLAROS

24. Las CE alegan que la utilización de la expresión "y/o" hecha por Australia no deja claro cuáles son los fundamentos de derecho de la reclamación de Australia en relación con los artículos 41 y 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. La expresión "y/o" se aplica en realidad a todas las disposiciones citadas. No se trata de un giro idiomático australiano. Por ejemplo, Australia observa que se ha utilizado la expresión "y/o", en el contexto de tres o más opciones, en diversos informes de grupos especiales y del Órgano de Apelación de la OMC.<sup>24</sup> Por lo tanto, de conformidad con el significado del uso idiomático corriente de la expresión "y/o", la alegación de Australia es que la medida comunitaria disminuye o reduce la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio otorgada por el *Acuerdo sobre los ADPIC*, contrariamente a lo establecido en las disposiciones citadas, consideradas individual o colectivamente.<sup>25</sup> El empleo de la expresión "y/o", de conformidad con su uso corriente, no resta claridad a los fundamentos de derecho de la reclamación de Australia.

25. Las CE alegan asimismo que los fundamentos de derecho de la reclamación de Australia en relación con los artículos 10, 10bis y 10ter del Convenio de París, en conexión con el artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, no resultan claros.<sup>26</sup> Las CE sostienen que esas disposiciones del Convenio de París son complejas, se dividen en varios párrafos y establecen varias obligaciones distintas. Con independencia de que sea correcta la descripción que hacen las CE de esas disposiciones, la alegación de Australia es que la medida comunitaria disminuye la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio en virtud del *Acuerdo sobre los ADPIC*, contrariamente a lo establecido en las disposiciones citadas. Por consiguiente, la alegación de Australia es que la medida comunitaria disminuye la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio en virtud del *Acuerdo sobre los ADPIC*, contrariamente a todos los aspectos de las disposiciones citadas. Las CE no han presentado ningún argumento sobre por qué esto no se puede o no se debería entender claramente en la alegación.

## B. LAS ALEGACIONES DE AUSTRALIA CUMPLEN EL CRITERIO JURÍDICO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 6 DEL ESD

26. Al parecer, las CE aducen, en relación con la alegación de Australia relativa a la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio en virtud del *Acuerdo sobre los ADPIC*, que Australia no ha presentado "una descripción significativa de la alegación".<sup>27</sup> Sin embargo, el párrafo 2 del artículo 6 del ESD no exige tal descripción, sino que exige una "breve exposición de los fundamentos

---

<sup>24</sup> Por ejemplo: *CE - Medidas que afectan al amianto y a los productos que contienen amianto*, informe del Grupo Especial, WT/DS135/R, párrafo 3.83; *Argentina - Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado*, informe del Grupo Especial, WT/DS121/R, párrafo 8.298; *Argentina - Medidas que afectan a la exportación de pieles de bovino y a la importación de cueros acabados*, informe del Grupo Especial, WT/DS155/R, párrafos 2.43, 8.138 y 11.6; *Canadá - Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil*, informe del Grupo Especial, WT/DS139/R, WT/DS142/R, párrafo 6.1022; *CE - Derechos antidumping sobre los accesorios de tubería de fundición maleable procedentes del Brasil*, informe del Grupo Especial, WT/DS219/R, párrafo 7.335; y *Estados Unidos - Medidas de salvaguardia definitivas sobre las importaciones de determinados productos de acero*, informe del Órgano de Apelación, WT/DS248/AB/R y otros, párrafo 484.

<sup>25</sup> Australia observa que las CE parecen haber comprendido la utilización de la expresión "y/o" en relación con las alegaciones de Australia en virtud del artículo 2 del *Acuerdo OTC*.

<sup>26</sup> Solicitud de una resolución preliminar presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 58.

<sup>27</sup> Solicitud de una resolución preliminar presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 61, en el que se hace referencia a los párrafos 46 a 48.

de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad". En las circunstancias de la presente diferencia, cumple dicho requisito la afirmación de Australia de que la medida comunitaria disminuye la protección de las marcas de fábrica o de comercio en virtud del *Acuerdo sobre los ADPIC* contrariamente a las disposiciones citadas. Australia ha expuesto claramente el principio jurídico en el que se basa su alegación, según lo exigido por el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

27. De modo análogo, el párrafo 2 del artículo 6 del ESD no exige que Australia indique con precisión, en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, de qué modo considera que la medida de las CE viola los principios fundamentales del trato nacional y de la nación más favorecida establecidos en el GATT de 1994, el *Acuerdo sobre los ADPIC* y el *Acuerdo OTC*.<sup>28</sup> La obligación que incumbe a Australia es hacer una breve exposición de los fundamentos de derecho, o de los principios de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad, cosa que Australia ha hecho. No resulta creíble que la redacción empleada en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia no ofrezca a las CE una breve exposición de los principios fundamentales de trato nacional y de la nación más favorecida, que sea suficiente para presentar el problema con claridad.

28. De modo similar, el párrafo 2 del artículo 6 del ESD no exige que Australia indique con precisión, en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, de qué modo considera que la medida de las CE se ha elaborado, adoptado y/o aplicado con el efecto de crear obstáculos innecesarios al comercio, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 del *Acuerdo OTC*.<sup>29</sup> No obstante, Australia observa que las CE también aducen en realidad que Australia ha presentado demasiada información porque Australia ha comunicado a las CE su intención de demostrar que la medida comunitaria es incompatible con las disposiciones del *Acuerdo OTC*.<sup>30</sup> La determinación de si el punto 1 del Anexo 1 del *Acuerdo OTC* "impone [alguna] obligación que pueda haber sido vulnerada por las CE"<sup>31</sup> incumbirá, por supuesto, al Grupo Especial, como parte de su examen de los aspectos sustantivos de la diferencia, en respuesta a los argumentos esgrimidos por Australia y las CE.

29. En relación con las alegaciones de Australia en virtud del párrafo 2 del artículo 22<sup>32</sup>, y los párrafos 1 y 3 del artículo 63<sup>33</sup> del *Acuerdo sobre los ADPIC*, Australia observa que las CE no aducen que no puedan comprender los fundamentos de derecho de la reclamación, es decir, los principios jurídicos a los que se refieren las alegaciones, a partir de la información presentada. En cambio, aducen que la "alegación no resulta comprensible"<sup>34</sup>, y que Australia no explica "en qué sentido no se

---

<sup>28</sup> Solicitud de una resolución preliminar presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 61, en el que se hace referencia a los párrafos 44, 45 y 62 a 64.

<sup>29</sup> Solicitud de una resolución preliminar presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 62.

<sup>30</sup> Solicitud de una resolución preliminar presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 63.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Solicitud de una resolución preliminar presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 61, en el que se hace referencia al párrafo 49.

<sup>33</sup> Solicitud de una resolución preliminar presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 61, en el que se hace referencia al párrafo 51.

<sup>34</sup> Solicitud de una resolución preliminar presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 49.

aplica de forma transparente el Reglamento 2081/92".<sup>35</sup> El párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige que en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia se haga "una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad". Esto es lo que Australia ha hecho.

C. EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 6 DEL ESD NO EXIGE QUE LA PARTE RECLAMANTE INCLUYA UN RESUMEN DE SUS ARGUMENTOS JURÍDICOS EN SU SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL

30. Las CE han presentado numerosos argumentos en apoyo de su solicitud de una resolución preliminar. No obstante, en todos los casos resulta inevitable la conclusión de que esos argumentos están motivados por el deseo de las CE de lograr que el Grupo Especial constate que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige que la parte reclamante presente un resumen de sus argumentos jurídicos en su solicitud de establecimiento de un grupo especial.

31. El párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige que la parte reclamante haga una "breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad". Esto fue confirmado por el Órgano de Apelación cuando declaró: "El párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige que en la solicitud de establecimiento de un grupo especial se especifiquen no los *argumentos*, pero sí las *alegaciones*, de forma suficiente para que la parte contra la que se dirige la reclamación y los terceros puedan conocer los fundamentos de derecho de la reclamación". (*las cursivas figuran en el original*)<sup>36</sup>

32. Australia sostiene que ha cumplido las obligaciones que le impone el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Los argumentos de las CE en el sentido de que en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia no se hace "una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad" carecen de valor y no aportan una base para que el Grupo Especial formule tal constatación.

## V. LAS CE NO HAN SUFRIDO UN PERJUICIO GRAVE DE SU CAPACIDAD DE DEFENDERSE

33. La solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia cumple plenamente los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD: identifica las medidas concretas en litigio y hace una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que es suficiente para presentar el problema con claridad.

34. No obstante, en la eventualidad de que el Grupo Especial considerase que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige técnicamente más información que la facilitada en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia, el Grupo Especial también necesitaría examinar si debería abordar la cuestión de si se ha ocasionado perjuicio a la capacidad de las CE para defender sus intereses.

35. Si el Grupo Especial decidiera examinar la cuestión de si las CE se han visto perjudicadas en su capacidad para defender sus intereses, Australia recuerda que en el asunto *Corea - Productos lácteos* el Órgano de Apelación señaló lo siguiente:

[...] consideramos que es necesario examinar caso por caso si la mera enumeración de los artículos cuya vulneración se alega cumple la norma del párrafo 2 del artículo 6

---

<sup>35</sup> Solicitud de una resolución preliminar presentada por las Comunidades Europeas, párrafo 61.

<sup>36</sup> *CE - Banano III*, párrafo 143.

Al resolver esa cuestión, tenemos en cuenta si el hecho de que la solicitud de establecimiento del grupo especial se limitara a enumerar las disposiciones cuya violación se alegaba, habida cuenta del desarrollo efectivo del procedimiento del grupo especial, ha afectado negativamente a la capacidad del demandado para defenderse.

[...]

Al evaluar si la solicitud de las CE cumplió las prescripciones del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, consideramos que, dadas las circunstancias particulares que concurren en este caso y de conformidad con la letra y el espíritu del artículo 2 del artículo 6, la solicitud de las Comunidades Europeas debería haber sido más detallada. No obstante, Corea no nos ha demostrado que la mera enumeración de los artículos que se afirmaba que habían sido vulnerados haya redundado en perjuicio de su capacidad de defenderse en el curso de las actuaciones del Grupo Especial. Corea afirmó que había sufrido perjuicio, pero ni en su comunicación del apelante ni en la audiencia proporcionó detalles que apoyaran esa afirmación. En consecuencia, desestimamos la apelación de Corea en lo que se refiere a la compatibilidad de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por las Comunidades Europeas con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.<sup>37</sup>

36. Las CE alegan que Australia ha impedido que las CE prepararan oportunamente su defensa, por lo que ha causado a las Comunidades un serio perjuicio.<sup>38</sup>

37. Las CE aducen que se han visto perjudicadas por la presunta falta de claridad de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia. "Como parte demandada, las CE tienen derecho a conocer cuál es la reclamación frente a la cual habrán de defenderse. Esa información debe figurar en la solicitud de establecimiento de un grupo especial" y "[...] la ambigüedad de la solicitud de establecimiento de un grupo especial es tan grande que las CE no están [...] seguras de cuál es la reclamación que los Estados Unidos y Australia someten al Grupo Especial. En consecuencia, los esfuerzos de las CE para preparar su defensa se han visto seriamente obstaculizados".<sup>39</sup> (*subrayado en el original*)

38. El argumento de las CE se basa en parte en declaraciones formuladas por el Órgano de Apelación en *Tailandia - Vigas doble T*, donde el Órgano de Apelación expresó en la parte pertinente: "El párrafo 2 del artículo 6 del ESD exige una claridad suficiente con respecto al fundamento jurídico de la reclamación, es decir, con respecto a las "alegaciones" que haga valer el reclamante. [...] La parte demandada tiene derecho a conocer los argumentos a los que debe responder, así como cuáles son las infracciones que han sido alegadas, a fin de poder comenzar a preparar su defensa. [...]".<sup>40</sup>

39. No obstante, el argumento de las CE pasa por alto el hecho de que el Órgano de Apelación aclaró esas declaraciones en un informe posterior, correspondiente al asunto *Estados Unidos - Acero al carbono*, en el que expresó que "el mandato, y la solicitud de establecimiento de un grupo especial

---

<sup>37</sup> Corea - Productos lácteos, párrafos 127 a 131.

<sup>38</sup> Solicitud de una resolución preliminar presentada por las CE, párrafo 74.

<sup>39</sup> Solicitud de una resolución preliminar presentada por las Comunidades Europeas, párrafos 67 y 68.

<sup>40</sup> Tailandia - Derechos antidumping sobre los perfiles de hierro y acero sin alear y vigas doble T procedentes de Polonia, informe de Órgano de Apelación, WT/DS122/AB/R, párrafo 88.

en que se basa, cumplen el objetivo del debido proceso al proporcionar información a las partes y a los terceros sobre la naturaleza de los argumentos de reclamante".<sup>41</sup> (*sin subrayar en el original*)

40. Además, en cualquier caso, en *Tailandia - Vigas doble T*, el Órgano de Apelación se refirió a que la parte demandada "[comenzara] a preparar su defensa".<sup>42</sup> (*sin subrayar y sin las cursivas figuran en el original*) Una solicitud de establecimiento de un grupo especial, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD, no proporciona la base para que la parte demandada prepare su defensa, como alegan las CE. En rigor, tal interpretación quitaría todo sentido a las disposiciones del ESD, por ejemplo, la del párrafo 4 del artículo 12, relativa a las comunicaciones escritas en los procedimientos de solución de diferencias. Las CE tendrán la oportunidad de presentar su defensa en sus comunicaciones escritas y orales al Grupo Especial, para lo cual se le ha concedido el período máximo de tres semanas de tiempo de preparación previsto en los Procedimientos de trabajo que figuran en el Apéndice 3 del ESD. Además, las CE admiten implícitamente, cuando posteriormente dicen que "[...] no puede pedirse a las CE que esperen a la Primera comunicación escrita de los reclamantes para comenzar a preparar su defensa"<sup>43</sup> (*sin subrayar en el original*), que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD no proporciona la base para que una parte demandada prepare su defensa.

41. En consecuencia, el párrafo 2 del artículo 6 del ESD no concede a una parte demandada el "derecho a conocer cuál es la reclamación frente a la cual habrán de defenderse" ni establece que "[e]sa información debe figurar en la solicitud de establecimiento de un grupo especial".<sup>44</sup> Tampoco el Órgano de Apelación ha sugerido que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD prevé tal derecho o establece tal requisito. Las CE han tenido toda la información que, según el párrafo 2 del artículo 6 del ESD, debían tener para comenzar a preparar su defensa, y han dispuesto de esta información desde la presentación por Australia de la solicitud inicial de establecimiento de un grupo especial. En consecuencia, el argumento de las CE de que se han visto perjudicadas por la falta de claridad de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia carece de fundamento.

42. Las CE alegan también que la supuesta falta de claridad de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia no es aceptable desde el punto de vista de los derechos de las CE en materia de debido proceso. Sin embargo, la cuestión sometida al Grupo Especial es si la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia cumple lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. No hay ninguna exigencia de que el Grupo Especial examine si el párrafo 2 del artículo 6 del ESD proporciona en sí mismo los derechos del debido proceso a una parte demandada.

43. Australia observa asimismo que, en la nota 25 de su solicitud, las CE expresan que "consideran necesario, en el presente caso, adoptar una posición acerca de si el requisito de la existencia de perjuicio es un requisito adicional a los establecidos en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD". Australia sostiene que, como la solicitud de establecimiento de un grupo especial que ha presentado cumple plenamente los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, las CE no se han visto perjudicadas como parte demandada. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de que el Grupo Especial examine esta cuestión en el contexto de la presente diferencia. No obstante, si el Grupo Especial considerara necesario examinar esta cuestión, Australia se reserva el derecho de presentar otros argumentos sobre la misma en su Primera comunicación escrita.

---

<sup>41</sup> *Estados Unidos - Acero al carbono*, párrafo 126.

<sup>42</sup> *Tailandia - Vigas doble T*, párrafo 88.

<sup>43</sup> Solicitud de una resolución preliminar presentada por las CE, párrafo 69.

<sup>44</sup> Solicitud de una resolución preliminar presentada por las CE, párrafo 67.

44. Para concluir, las CE tienen un claro conocimiento de la medida concreta en litigio en la presente diferencia y de los fundamentos de derecho de la reclamación. Australia sostiene que carece de fundamento la alegación de las CE de que Australia les ha impedido preparar oportunamente su defensa, causándoles así un grave perjuicio.

#### **VI. LA SOLICITUD DE UNA RESOLUCIÓN PRELIMINAR PRESENTADA POR LAS CE**

45. Como el Grupo Especial ha indicado su intención de dictar una resolución preliminar en respuesta a la solicitud de las CE, Australia no presenta observaciones sobre las cuestiones de procedimiento relacionadas con la solicitud de las CE.

#### **VII. EL GRUPO ESPECIAL DEBERÍA CONSTATAR QUE LA SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL PRESENTADA POR AUSTRALIA CUMPLE LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 6 DEL ESD**

46. Los argumentos de las CE en apoyo de su solicitud de una resolución preliminar, en el sentido de que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia no cumple los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, carecen de fundamento. La solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia en la presente diferencia cumple plenamente los requisitos del párrafo 2 del artículo 6 del ESD, tal y como han sido aclarados por el Órgano de Apelación, más recientemente en el asunto *Estados Unidos - Acero al carbono*. Australia ha identificado claramente la medida concreta en litigio y ha hecho una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación ajustándose a la norma establecida en el párrafo 2 del artículo 6 del ESD. Por consiguiente, no hay ninguna deficiencia en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia.

47. No obstante, si el Grupo Especial constatará que la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia requiere más información y decidiera entonces examinar si la capacidad de las CE para defenderse se ha visto perjudicada, Australia sostiene que las CE no han justificado su alegación de que ninguna deficiencia de la solicitud de establecimiento de un grupo especial les ha ocasionado un perjuicio grave en su calidad de parte demandada.

48. En consecuencia, la base sustantiva de la solicitud de una resolución preliminar presentada por las CE se debe desestimar totalmente.

## ANEXO A-2

### PRIMERA COMUNICACIÓN ESCRITA DE AUSTRALIA

(23 de abril de 2004)

#### ÍNDICE

	<u>Página</u>
<b>I. ASPECTOS GENERALES.....</b>	<b>23</b>
<b>II. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>25</b>
A. ANTECEDENTES PROCESALES .....	25
B. TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN LA PRESENTE COMUNICACIÓN.....	26
<b>III. DESCRIPCIÓN FÁCTICA DE LA MEDIDA.....</b>	<b>28</b>
A. LA MEDIDA IMPUGNADA .....	28
B. LA PROTECCIÓN OTORGADA POR EL REGLAMENTO N° 2081/92 A LAS IG DEFINIDAS POR LAS CE.....	29
C. DEFINICIÓN DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA ("IG DEFINIDA POR LAS CE").....	30
D. DENOMINACIONES GENÉRICAS .....	30
E. ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS.....	30
F. ESTRUCTURAS DE CONTROL.....	30
G. PROCESO DE REGISTRO NORMAL PARA LAS IG DEFINIDAS POR LAS CE DE DENTRO DE LAS CE.....	30
H. HOMÓNIMOS DE IG DEFINIDAS POR LAS CE YA REGISTRADAS .....	31
I. DERECHO A Oponerse AL REGISTRO PROYECTADO DE UNA IG DEFINIDA POR LAS CE CON ARREGLO AL PROCESO DE REGISTRO NORMAL .....	31
J. MOTIVOS PARA Oponerse AL REGISTRO PROYECTADO DE UNA IG DEFINIDA POR LAS CE CON ARREGLO AL PROCESO DE REGISTRO NORMAL.....	31
K. REGISTRO SIMPLIFICADO DE IG DEFINIDAS POR LAS CE QUE YA ESTÁN LEGALMENTE PROTEGIDAS O CONSAGRADAS POR EL USO DENTRO DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS CE.....	32
L. REGISTRO DE UNA IG DEFINIDA POR LAS CE RELACIONADA CON EL TERRITORIO DE OTRO MIEMBRO DE LA OMC.....	32
M. PROCEDIMIENTO PARA LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE UNA IG DEFINIDA POR LAS CE RELACIONADA CON EL TERRITORIO DE OTRO MIEMBRO DE LA OMC .....	33
N. DERECHO A Oponerse AL REGISTRO PROYECTADO DE UNA IG DEFINIDA POR LAS CE RELACIONADA CON EL TERRITORIO DE OTRO MIEMBRO DE LA OMC.....	34
O. MOTIVOS PARA Oponerse AL REGISTRO PROYECTADO DE UNA IG DEFINIDA POR LAS CE RELACIONADA CON EL TERRITORIO DE OTRO MIEMBRO DE LA OMC.....	34
P. DERECHO DE OPOSICIÓN DE NACIONALES DE PAÍSES NO PERTENECIENTES A LAS CE AL REGISTRO PROYECTADO DE UNA IG DEFINIDA POR LAS CE DE DENTRO DE LAS CE.....	35
Q. MOTIVOS PARA LA OPOSICIÓN DE NACIONALES DE PAÍSES NO PERTENECIENTES A LAS CE AL REGISTRO PROYECTADO DE UNA IG DEFINIDA POR LAS CE DE DENTRO DE LAS CE.....	35

Página

R.	PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN DE NACIONALES DE OTROS MIEMBROS DE LA OMC AL REGISTRO DE UNA IG DEFINIDA POR LAS CE DE DENTRO DE LAS CE O DE OTRO MIEMBRO DE LA OMC O UN TERCER PAÍS.....	35
S.	RELACIÓN ENTRE LAS IG DEFINIDAS POR LAS CE Y LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO.....	35
T.	MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO DE RENOMBRE Y NOTORIEDAD .....	37
U.	EL COMITÉ DE REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS CE.....	37
V.	PROTECCIÓN NACIONAL TRANSITORIA.....	37
<b>IV.</b>	<b>RESUMEN DE LAS ALEGACIONES JURÍDICAS DE AUSTRALIA.....</b>	<b>37</b>
<b>V.</b>	<b>CUESTIONES PRELIMINARES.....</b>	<b>39</b>
A.	UNA IG DEFINIDA POR LAS CE ES POR LO GENERAL UNA IG DEFINIDA POR EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC EN EL SENTIDO DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 22 DE DICHO ACUERDO .....	39
<b>VI.</b>	<b>LA MEDIDA DE LAS CE ES INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 1, EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 (QUE INCORPORA LOS ARTÍCULOS 10BIS Y 10TER DEL CONVENIO DE PARÍS (1967)), EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16, EL ARTÍCULO 20, EL PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 24, EL ARTÍCULO 41 Y/O EL ARTÍCULO 42 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC .....</b>	<b>40</b>
A.	PRESCRIPCIONES PERTINENTES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y DEL CONVENIO DE PARÍS.....	40
i)	<i>Párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC .....</i>	<i>40</i>
ii)	<i>Artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC .....</i>	<i>41</i>
iii)	<i>Párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC .....</i>	<i>41</i>
iv)	<i>Artículo 10bis del Convenio de París.....</i>	<i>42</i>
v)	<i>Artículo 10ter del Convenio de París.....</i>	<i>43</i>
vi)	<i>Artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC .....</i>	<i>43</i>
vii)	<i>Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC .....</i>	<i>44</i>
viii)	<i>Párrafo 1 del artículo 1 y párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.....</i>	<i>44</i>
B.	LA MEDIDA DE LAS CE PREJUZGA LA ADMISIBILIDAD DE UNA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA DE FÁBRICA O DE COMERCIO, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 24 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC.....	45
C.	LA MEDIDA DE LAS CE NO OTORGA AL TITULAR DE UNA MARCA DE FÁBRICA O DE COMERCIO REGISTRADA LOS DERECHOS QUE EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC REQUIERE QUE SE OTORGUEN.....	47
i)	<i>La medida de las CE no prevé que una oposición del titular de una marca de fábrica o de comercio registrada sea admisible en caso de probabilidad de confusión entre una marca de fábrica o de comercio registrada y una IG definida por las CE propuesta, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.....</i>	<i>47</i>
ii)	<i>La medida de las CE no establece una presunción de probabilidad de confusión en el caso de que se use un signo idéntico para bienes idénticos, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.....</i>	<i>48</i>

iii)	<i>La medida de las CE no garantiza -en el caso de que haya probabilidad de confusión entre una marca de fábrica o de comercio registrada y una IG definida por las CE propuesta- que el Comité de representantes de los Estados miembros de las CE considerará una oposición del titular de una marca de fábrica o de comercio registrada, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.....</i>	48
iv)	<i>La medida de las CE no otorga al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada -en el caso de que sea probable la confusión entre una marca de fábrica o de comercio registrada y una IG definida por las CE propuesta- el derecho exclusivo que el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere que se otorgue.....</i>	49
D.	LA MEDIDA DE LAS CE COMPLICA INJUSTIFICABLEMENTE EL USO DE UNA MARCA DE FÁBRICA O DE COMERCIO EN EL CURSO DE OPERACIONES COMERCIALES CON EXIGENCIAS ESPECIALES, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 20 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC .....	51
E.	LA MEDIDA DE LAS CE NO GARANTIZA UNA PROTECCIÓN EFICAZ CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, QUE INCORPORA EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 10BIS DEL CONVENIO DE PARÍS (1967) .....	52
F.	LA MEDIDA DE LAS CE NO GARANTIZA RECURSOS LEGALES APROPIADOS PARA REPRIMIR EFICAZMENTE LOS ACTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 10BIS DEL CONVENIO DE PARÍS (1967), CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, QUE INCORPORA EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 10TER DEL CONVENIO DE PARÍS (1967).....	53
G.	LA MEDIDA DE LAS CE NO PONE AL ALCANCE DE LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CIVILES PARA LOGRAR LA OBSERVANCIA DE SUS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 42 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC .....	53
H.	LOS PROCEDIMIENTOS PARA LOGRAR LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS SOBRE MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO QUE OFRECE LA MEDIDA DE LAS CE SON INCOMPATIBLES CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 41 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC .....	55
i)	<i>La medida de las CE no establece procedimientos justos y equitativos para lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.....</i>	55
ii)	<i>Los procedimientos para lograr la observancia de los derechos de marcas de fábrica o de comercio previstos por la medida de las CE son innecesariamente complicados y comportan plazos injustificables, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.....</i>	57
I.	LAS DECISIONES SOBRE EL REGISTRO DE IG DEFINIDAS POR LAS CE CON ARREGLO A LA MEDIDA DE LAS CE NO SE BASAN SÓLO EN PRUEBAS ACERCA DE LAS CUALES SE HAYA DADO A LOS TITULARES DE DERECHOS DE MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO LA OPORTUNIDAD DE SER OÍDOS, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 41 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC.....	58

Página

J.	LAS CE NO SE HAN ASEGURADO DE QUE EN SU LEGISLACIÓN SE ESTABLEZCAN PROCEDIMIENTOS PARA LOGRAR LA OBSERVANCIA CONFORME A LO PREVISTO EN LA PARTE III DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC QUE PERMITAN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EFICACES CONTRA CUALQUIER ACCIÓN INFRACTORA DE LOS DERECHOS DE MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO, COMO REQUIERE EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 41 DE DICHO ACUERDO.....	59
K.	LA MEDIDA DE LAS CE DISMINUYE LA PROTECCIÓN LEGAL DE LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO POR LO QUE RESPECTA A LAS DECISIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS CE DE OTORGAR PROTECCIÓN TRANSITORIA A NIVEL NACIONAL, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 (QUE INCORPORA EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 10BIS Y EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 10TER DEL CONVENIO DE PARÍS (1967)), EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16, LOS PÁRRAFOS 1, 2 Y 3 DEL ARTÍCULO 41 Y/O EL ARTÍCULO 42 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC.....	61
L.	LAS CE NO HAN APLICADO LAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC NI HAN CUMPLIDO LAS DISPOSICIONES ESPECIFICADAS DEL CONVENIO DE PARÍS (1967), CONTRARIAMENTE A LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 1 Y EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC.....	62
M.	CONCLUSIÓN.....	63
<b>VII.</b>	<b>LA MEDIDA DE LAS CE ES INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 1 Y EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 22 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC.....</b>	<b>64</b>
A.	CON RESPECTO A LAS IG DEFINIDAS POR LAS CE, LA MEDIDA DE LAS CE NO ARBITRA LOS MEDIOS LEGALES PARA QUE LAS PARTES INTERESADAS PUEDAN IMPEDIR EL USO QUE INDUZCA A ERROR O EL USO QUE CONSTITUYA COMPETENCIA DESLEAL, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 22 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC.....	64
B.	LAS CE NO HAN APLICADO LAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, COMO REQUIERE EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 1 DE DICHO ACUERDO.....	65
<b>VIII.</b>	<b>LA MEDIDA DE LAS CE ES INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO III DEL GATT DE 1994 Y CON LOS PÁRRAFOS 1 Y 3 DEL ARTÍCULO 1, EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 (QUE INCORPORA EL ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO DE PARÍS (1967)) Y EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 3 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC.....</b>	<b>65</b>
A.	LA MEDIDA DE LAS CE OTORGA A LOS PRODUCTOS DE OTRO MIEMBRO DE LA OMC UN TRATO MENOS FAVORABLE QUE EL CONCEDIDO A PRODUCTOS SIMILARES DE ORIGEN NACIONAL, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO III DEL GATT DE 1994.....	65
i)	<i>Prescripciones pertinentes del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.....</i>	<i>65</i>
ii)	<i>La medida de las CE guarda relación con "productos similares" importados y de producción nacional en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.....</i>	<i>66</i>
iii)	<i>La medida de las CE es una ley que afecta a la venta o la oferta para la venta en el mercado interior de productos que son productos similares a productos originarios de las CE en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.....</i>	<i>67</i>

iv)	<i>Se otorga a las IG definidas por las CE para productos importados un trato menos favorable que el concedido a las IG definidas por las CE para productos similares de origen nacional, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.....</i>	67
v)	<i>Una IG definida por las CE de otro Miembro de la OMC sólo podrá registrarse en las CE con respecto a un producto similar importado si ese otro Miembro de la OMC considera que se cumplen las prescripciones del Reglamento N° 2081/92#3, por lo cual se otorga un trato menos favorable a los productos importados, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.....</i>	69
vi)	<i>La medida de las CE, en su conjunto, otorga a los productos importados que ostentan una IG definida por las CE un trato menos favorable que el concedido a productos similares de origen nacional que ostentan una IG definida por las CE, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III del GATT.....</i>	70
B.	<b>LA MEDIDA DE LAS CE NO OTORGA TRATO NACIONAL POR LO QUE RESPECTA A LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN LOS PÁRRAFOS 1 Y 3 DEL ARTÍCULO 1, EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 (QUE INCORPORA POR REMISIÓN EL ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO DE PARÍS (1967)) Y EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 3 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC.....</b>	72
i)	<i>Prescripciones pertinentes de los párrafos 1 y 3 del artículo 1, el párrafo 1 del artículo 2 y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 2 del Convenio de París (1967).....</i>	72
ii)	<i>Las personas residentes o establecidas en un Estado miembro de las CE disfrutaban de un derecho de oposición que no tenían los nacionales de otros Miembros de la OMC por lo que respecta al registro de más de 120 IG definidas por las CE con arreglo al proceso de registro normal, contrariamente a lo dispuesto en los párrafos 1 y 3 del artículo 1, el párrafo 1 del artículo 2 (que incorpora el artículo 2 del Convenio de París (1967)) y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.....</i>	74
iii)	<i>Las personas residentes o establecidas en un Estado miembro de las CE disfrutaban de un derecho de oposición que no tenían los nacionales de los demás Miembros de la OMC por lo que respecta al registro de más de 480 IG definidas por las CE con arreglo al proceso de registro simplificado, contrariamente a lo dispuesto en los párrafos 1 y 3 del artículo 1, el párrafo 1 del artículo 2 (que incorpora el artículo 2 del Convenio de París (1967)) y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.....</i>	77
iv)	<i>La medida de las CE en su conjunto no otorga trato nacional a las personas que no son nacionales de las CE, contrariamente a lo dispuesto en los párrafos 1 y 3 del artículo 1, el párrafo 1 del artículo 2 (que incorpora el artículo 2 del Convenio de París (1967)) y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.....</i>	79
<b>IX.</b>	<b>EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 65 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC NO JUSTIFICA ACTUACIONES INCOMPATIBLES CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR LAS CE EN VIRTUD DE DICHO ACUERDO.....</b>	<b>81</b>
<b>X.</b>	<b>LA MEDIDA DE LAS CE ES INCOMPATIBLE CON LOS PÁRRAFOS 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO OTC.....</b>	<b>82</b>
A.	<b>LA MEDIDA DE LAS CE ES EN PARTE UN REGLAMENTO TÉCNICO EN EL SENTIDO DEL ANEXO I DEL ACUERDO OTC.....</b>	<b>82</b>
i)	<i>Definición de "reglamento técnico".....</i>	<b>82</b>

Página

ii)	<i>La medida de las CE se aplica a un producto o grupo de productos identificable.....</i>	82
iii)	<i>La medida de las CE establece las características del producto o los métodos de elaboración y producción conexos, incluidas las disposiciones administrativas aplicables.....</i>	83
iv)	<i>La medida de las CE requiere la observancia de las categorías del producto o de los procesos y métodos de producción con él relacionados, incluidas las disposiciones administrativas aplicables.....</i>	85
B.	LA MEDIDA DE LAS CE OTORGA A LOS PRODUCTOS IMPORTADOS DEL TERRITORIO DE CUALQUIER MIEMBRO DE LA OMC UN TRATO MENOS FAVORABLE QUE EL CONCEDIDO A PRODUCTOS SIMILARES DE ORIGEN NACIONAL, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO OTC.....	86
i)	<i>Prescripciones pertinentes del Acuerdo OTC.....</i>	86
ii)	<i>La medida de las CE concierne tanto a los productos importados como a los "productos similares" de origen nacional en el sentido del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC.....</i>	88
iii)	<i>La medida de las CE otorga a los productos importados un trato "menos favorable" que el concedido a los productos similares de origen nacional en el sentido del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC.....</i>	89
C.	LA MEDIDA DE LAS CE SE HA ELABORADO, ADOPTADO Y/O APLICADO CON EL EFECTO DE CREAR OBSTÁCULOS INNECESARIOS AL COMERCIO INTERNACIONAL, AL RESTRINGIR EL COMERCIO MÁS DE LO NECESARIO PARA ALCANZAR UN OBJETIVO LEGÍTIMO, TENIENDO EN CUENTA LOS RIESGOS QUE CREARÍA NO ALCANZARLO, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO OTC.....	90
i)	<i>Disposiciones pertinentes del Acuerdo OTC.....</i>	90
ii)	<i>La medida de las CE tiene por objeto alcanzar un objetivo legítimo en el sentido del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC.....</i>	92
iii)	<i>La medida de las CE alcanza, o puede alcanzar, su objetivo legítimo en el sentido del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC.....</i>	92
iv)	<i>La medida de las CE restringe el comercio más de lo necesario para alcanzar su objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC.....</i>	92
D.	CONCLUSIÓN.....	94
<b>XI.</b>	<b>COMO CONSECUENCIA DE ELLO, LAS CE NO HAN CUMPLIDO LAS OBLIGACIONES QUE LES CORRESPONDEN EN VIRTUD DEL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO XVI DEL ACUERDO SOBRE LA OMC.....</b>	<b>95</b>
<b>XII.</b>	<b>CONCLUSIÓN.....</b>	<b>96</b>

LISTA DE CASOS CITADOS EN LA PRESENTE COMUNICACIÓN

<b>Título abreviado</b>	<b>Título completo</b>
<i>Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones</i>	<i>Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998</i> , informe del Órgano de Apelación, WT/DS176/AB/R, 2 de enero de 2002
<i>Estados Unidos - Artículo 337</i>	<i>Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930</i> , informe del Grupo Especial del GATT, adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402
<i>Corea - Carne vacuna</i>	<i>Corea - Medidas que afectan a las importaciones de carne vacuna fresca, refrigerada y congelada</i> , informe del Órgano de Apelación, WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, 11 de diciembre de 2000
<i>CE - Amianto</i>	<i>Comunidades Europeas - Medidas que afectan al amianto y a los productos que contienen amianto</i> , informe del Órgano de Apelación, WT/DS135/AB/R, 12 de marzo de 2001
<i>CE - Banano</i>	<i>Comunidades Europeas - Régimen para la importación, venta y distribución de bananos</i> , informe del Órgano de Apelación, WT/DS27/AB/R, 9 de septiembre de 1997
<i>Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21)</i>	<i>Estados Unidos - Trato fiscal aplicado a las "empresas de ventas en el extranjero"</i> , Recurso de las Comunidades Europeas al párrafo 5 del artículo 21 del ESD, informe del Órgano de Apelación, WT/DS108/AB/RW, 14 de enero de 2002
<i>CE - Sardinias</i>	<i>Comunidades Europeas - Denominación comercial de sardinias</i> , informe del Órgano de Apelación, WT/DS231/AB/R, 26 de septiembre de 2002

OTRAS FUENTES CITADAS EN LA PRESENTE COMUNICACIÓN

<b>Título abreviado</b>	<b>Título completo</b>
<i>Bodenhausen</i>	<i>Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial</i> , revisado en Estocolmo en 1967, Profesor GH.C. Bodenhausen, BIRPI, 1969, reedición de la OMPI 1991, Ginebra
<i>Gervais</i>	<i>The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis</i> , Daniel Gervais, Sweet & Maxwell, Londres, 1998
<i>OED</i>	<i>The New Shorter Oxford English Dictionary</i> , Lesley Brown Ed., Clarendon Press, Oxford, 1993

## I. ASPECTOS GENERALES

1. La presente diferencia concierne al régimen establecido por las Comunidades Europeas (CE) para el registro y la protección de las indicaciones geográficas -IG- para productos agropecuarios y productos alimenticios a nivel de toda la Comunidad. La diferencia no concierne al registro y/o la protección de IG para vinos o bebidas espirituosas.

2. El Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo, *relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios* ("Reglamento N° 2081/91") estableció el marco reglamentario que regula el complejo régimen de las CE. Además del Reglamento N° 2081/92 del Consejo, hay una larga lista de reglamentos subsidiarios a nivel de la Comunidad.<sup>1</sup> El Reglamento N° 2081/92 obliga expresamente a los Estados miembros de las CE a realizar algunas actividades específicas y autoriza a los Estados miembros a realizar libremente otras actividades. Los tribunales nacionales de los Estados miembros de las CE y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas velan por la protección de las IG prevista en el Reglamento N° 2081/92.

3. Desde su adopción en 1992, el propio Reglamento N° 2081/92 ha sido sustancialmente modificado en dos ocasiones: en 1997, principalmente en relación con cuestiones transitorias derivadas de la propuesta de registro de términos geográficos con arreglo al Reglamento N° 2081/92; y más ampliamente en 2003, en parte "con el fin de garantizar que el procedimiento comunitario de registro está disponible" para los Miembros de la OMC que cumplan las condiciones de reciprocidad y equivalencia.<sup>2</sup> Además, desde que en 1996 comenzaron los registros, se han registrado continuamente IG con arreglo a este régimen.

4. El *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* ("*Acuerdo sobre los ADPIC*") reconoce expresamente las indicaciones geográficas como una categoría de propiedad intelectual. En la presente diferencia, Australia no niega el derecho de las CE:

- a registrar y/o proteger IG como propiedad intelectual;
- a establecer en su legislación una protección de las IG más amplia que la que el *Acuerdo sobre los ADPIC* requiere que se otorgue;
- a limitar esa protección más amplia a las IG que satisfagan una prueba de imputación más rigurosa que la requerida por el *Acuerdo sobre los ADPIC*, protegiendo al mismo tiempo a las IG que de otro modo estén en conformidad con la definición establecida en el párrafo 1 del artículo 22 del *Acuerdo sobre los ADPIC* mediante la legislación de cada uno de los Estados miembros de las CE; o
- a no ofrecer una protección más amplia a nivel de la Comunidad a las IG que sólo están conformes con la definición básica de IG establecida en el párrafo 1 del artículo 22.

5. Sin embargo, las CE están otorgando esa protección más amplia a las IG de una manera que infringe otras disposiciones del *Acuerdo sobre los ADPIC*, así como disposiciones del *Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994* ("GATT de 1994" o "GATT"), del *Acuerdo*

---

<sup>1</sup> Estos reglamentos figuran en el anexo 1 de la presente comunicación.

<sup>2</sup> Reglamento N° 692/2003, apartado 9 del preámbulo, RECL - Prueba documental 1.h.

sobre *Obstáculos Técnicos al Comercio* ("*Acuerdo OTC*") y, como consecuencia de ello, del *Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio* ("*Acuerdo sobre la OMC*").

6. Concretamente, las CE no están otorgando el nivel de protección de las marcas de fábrica o de comercio que diversas disposiciones del *Acuerdo sobre los ADPIC* requieren que se confiera, entre otras cosas porque el régimen de las CE:

- niega al titular de una marca de fábrica o de comercio *registrada* el derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- niega al titular de una marca de fábrica o de comercio *registrada* la presunción de que existe probabilidad de confusión en el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- niega a los nacionales de otros Miembros de la OMC protección eficaz contra la competencia desleal y recursos legales adecuados para reprimir eficazmente todo acto de competencia desleal, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, que incorpora el párrafo 1 del artículo 10*bis* y el párrafo 1 del artículo 10*ter* del *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial* ("el Convenio de París (1967)"); y
- niega a los nacionales de otros Miembros de la OMC *procedimientos* de observancia que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de un derecho sobre una marca de fábrica o de comercio, así como las debidas garantías procesales y los derechos procesales asociados, contrariamente a lo dispuesto en los artículos 41 y 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

7. De manera análoga, el hecho de que las CE no proporcionen a nivel de la Comunidad los medios jurídicos para que las partes interesadas impidan -con respecto a una IG registrada, o que se propone registrar, con arreglo al régimen de las CE- la utilización que induzca a error o la utilización que constituya un acto de competencia desleal, contraviene lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 22 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

8. En relación con el registro de IG con arreglo al régimen, las CE no otorgan trato nacional:

- a los productos de otros Miembros de la OMC, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III del GATT y en el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo OTC*; y
- en materia de protección de la propiedad intelectual, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 (que incorpora el artículo 2 del Convenio de París) y el párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

9. Además, el régimen de las CE comprende un reglamento técnico que es más restrictivo de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 del *Acuerdo OTC*.

10. Australia reitera que no discute el derecho de las CE a ofrecer a las IG una protección más amplia que la que se requiere que se ofrezca de conformidad con el *Acuerdo sobre los ADPIC*. No obstante, si ese derecho ha de ejercitarse a nivel de la Comunidad, también deben cumplirse a nivel de la Comunidad las obligaciones interconectadas. Australia sostiene que si las CE ofrecen un registro "centralizado" para las IG a nivel de la Comunidad, ya sea para los nacionales o para los productos de las CE, deberán también, por ejemplo, ofrecer un medio "centralizado" a nivel de la Comunidad para que las partes interesadas impidan, con respecto a ese registro de IG, toda utilización que constituya un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París, en consonancia con lo prescrito en el artículo 10*ter* de dicho Convenio; para que los titulares de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio ejerzan sus derechos con respecto al registro de IG con arreglo al régimen; y para el registro de una IG de otro Miembro de la OMC. Obligar a los titulares de marcas de fábrica o de comercio a iniciar procedimientos jurídicos separados en hasta 25 tribunales nacionales para ejercitar los derechos que se les deben conferir en virtud de lo dispuesto en el *Acuerdo sobre los ADPIC* en relación con una IG registrada, o que se propone registrar, con arreglo al régimen "centralizado" de las CE a nivel de la Comunidad es algo que, a juicio de Australia, está directamente en contradicción con el objeto y fin del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

11. Por los motivos que se exponen con detalle en la presente comunicación, Australia sostiene que el Grupo Especial debe constatar que el régimen de las CE para el registro y la protección de IG es incompatible con las obligaciones que corresponden a las CE en virtud del *Acuerdo sobre los ADPIC*, el GATT de 1994, el *Acuerdo OTC* y el *Acuerdo sobre la OMC*.

## II. INTRODUCCIÓN

### A. ANTECEDENTES PROCESALES

12. El 17 de abril de 2003, Australia solicitó la celebración de consultas con las CE de conformidad con el artículo 4 del *Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias* (ESD), el artículo XXII del GATT de 1994, el artículo 64 del *Acuerdo sobre los ADPIC* y el artículo 14 del *Acuerdo OTC* en relación con la protección de las marcas de fábrica o de comercio y con el registro y la protección de las indicaciones geográficas en el caso de los productos alimenticios y agrícolas en las CE.<sup>3</sup> La solicitud de Australia se formuló después de una solicitud similar de celebración de consultas que los Estados Unidos hicieron a las CE.<sup>4</sup> La Argentina, Bulgaria, Colombia, Chipre, Eslovenia, los Estados Unidos, Hungría, Malta, México, Nueva Zelandia, la República Checa, la República Eslovaca, Rumania, el Taipei Chino y Turquía solicitaron que se les asociara a las consultas solicitadas por Australia.<sup>5</sup>

13. Las consultas entre Australia y las CE y entre los Estados Unidos y las CE se celebraron conjuntamente en Ginebra el 27 de mayo de 2003, pero no lograron resolver la diferencia.

14. El 21 de julio de 2003, Australia solicitó al Órgano de Solución de Diferencias (OSD) que estableciera un grupo especial de conformidad con el párrafo 7 del artículo 4 y el artículo 6 del ESD, el artículo XXIII del GATT de 1994, el artículo 64 del *Acuerdo sobre los ADPIC* y el artículo 14 del

---

<sup>3</sup> WT/DS290/1.

<sup>4</sup> WT/DS174/1 y WT/DS174/1/Add.1.

<sup>5</sup> WT/DS290/11, WT/DS290/3, WT/DS290/13, WT/DS290/5, WT/DS290/7, WT/DS290/6, WT/DS290/12, WT/DS290/2, WT/DS290/10, WT/DS290/8, WT/DS290/4, WT/DS290/15, WT/DS290/14, WT/DS290/16 y WT/DS290/9, respectivamente.

*Acuerdo OTC*.<sup>6</sup> De manera análoga, los Estados Unidos solicitaron el establecimiento de un grupo especial.<sup>7</sup>

15. El 2 de octubre de 2003, el OSD acordó que se estableciera un grupo especial único, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 9 del ESD, con el mandato uniforme.<sup>8</sup> El mandato del Grupo Especial es el siguiente:

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

16. La Argentina, el Brasil, el Canadá, China, Colombia, los Estados Unidos, Guatemala, la India, México, Nueva Zelandia, Noruega, el Taipei Chino y Turquía se reservaron el derecho de participar como terceros en la diferencia.

#### B. TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN LA PRESENTE COMUNICACIÓN

17. El apartado 1 del artículo 1 del Reglamento N° 2081/92 estipula que el Reglamento "establece las normas relativas a la protección de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas" de productos agrícolas y productos alimenticios especificados distintos de los vinos y las bebidas espirituosas. Sin embargo, la distinción entre una denominación de origen y una indicación geográfica en el sentido del Reglamento no afecta a las alegaciones de Australia en la presente diferencia. Por tanto, en toda esta comunicación, salvo donde se indica concretamente otra cosa, Australia utilizará las expresiones:

"IG" para referirse a una indicación geográfica en general;

"IG definida por las CE" para referirse tanto a una denominación de origen como a una indicación geográfica tal como ésta se define y utilizan en el Reglamento N° 2081/92;

"IG definida por el Acuerdo sobre los ADPIC" para referirse a una indicación geográfica tal como ésta se define en el párrafo 1 del artículo 22 del *Acuerdo sobre los ADPIC*; e

"Indicación de procedencia" para referirse a una indicación de procedencia en el sentido del párrafo 2 del artículo 1 del Convenio de París. Aunque el Convenio de París (1967) no define expresamente las indicaciones de procedencia, "se entiende generalmente por indicaciones de procedencia todas las expresiones o signos utilizados para indicar que un producto ... procede de un determinado país o grupo de países, de una región, o de una localidad".<sup>9</sup> Por tanto, tanto una IG definida por las CE como una IG definida por el *Acuerdo sobre los ADPIC* son categorías de indicaciones de procedencia.

---

<sup>6</sup> WT/DS290/18.

<sup>7</sup> WT/DS174/20.

<sup>8</sup> WT/DSB/M/156, páginas 8-9.

<sup>9</sup> *Bodenhausen*, páginas 23 y 24.

18. El Reglamento N° 2081/92 ha sido modificado varias veces. Se introdujeron modificaciones sustantivas pertinentes por lo que respecta a las alegaciones y argumentos de Australia en la presente diferencia en los reglamentos (CE) del Consejo N° 535/97, de 17 de marzo de 1997<sup>10</sup> y N° 692/2003, de 8 de abril de 2003.<sup>11</sup> Para identificar la versión adecuada del Reglamento N° 2081/92, Australia, a lo largo de la presente comunicación, y salvo indicación en contrario, utilizará los siguientes términos:

"*Reglamento N° 2081/92*", para referirse al Reglamento en sentido amplio o en relación con disposiciones que no han sido modificadas desde que el Reglamento entró por primera vez en vigor;

"*Reglamento N° 2081/92#1*", para referirse al Reglamento tal como se adoptó inicialmente y entró en vigor el 24 de julio de 1993;

"*Reglamento N° 2081/92#2*", para referirse al Reglamento modificado por el Reglamento (CE) N° 535/97 del Consejo, de 17 de marzo de 1997, con efectos a partir del 28 de marzo de 1997; y

"*Reglamento N° 2081/92#3*", para referirse al Reglamento modificado por el Reglamento (CE) N° 692/2003 del Consejo, de 8 de abril de 2003, con efectos a partir del 24 de abril de 2003.

19. También se utilizan en esta comunicación los siguientes términos y abreviaturas:

"*Comisión*" en referencia a la Comisión Europea;

"*Comité de representantes de los Estados miembros de las CE*" en referencia al proceso de adopción de decisiones establecido en el artículo 15 del Reglamento N° 2081/92# 1 y modificado por el Reglamento (CE) N° 806/2003 del Consejo, de 14 de abril de 2003 *por el que se adaptan a la Decisión 1999/468/CE disposiciones relativas a los comités que colaboran con la Comisión en el ejercicio de sus competencias de ejecución previstas en los actos del Consejo adoptados con arreglo al procedimiento consultivo (mayoría cualificada)*<sup>12</sup>;

"*Diario Oficial*" para el Diario Oficial de las Comunidades Europeas; y

"*Registro*" para el Registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas previsto en el apartado 3 del artículo 6 del Reglamento N° 2081/92.

---

<sup>10</sup> RECL - Prueba documental 1.e.

<sup>11</sup> RECL - Prueba documental 1.h.

<sup>12</sup> RECL - Prueba documental 1.i. En RECL - Prueba documental 8 figura una copia de la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, *por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión*.

### III. DESCRIPCIÓN FÁCTICA DE LA MEDIDA

#### A. LA MEDIDA IMPUGNADA

20. La medida impugnada en la presente diferencia (la "medida de las CE") es el régimen de las CE para el registro y la protección de IG definidas por las CE a nivel de toda la Comunidad, que comprende:

- el Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo, de 14 de julio de 1992, *relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios*;
- las modificaciones de ese Reglamento<sup>13</sup>; y
- las medidas para aplicar ese Reglamento y velar por su observancia, entre ellas las siguientes:
  - o Reglamento (CEE) N° 2037/93 de la Comisión, de 27 de julio de 1993, en su forma modificada<sup>14</sup>;
  - o Reglamento (CE) N° 1107/96 de la Comisión, de 12 de junio de 1996, en su forma modificada<sup>15</sup>;
  - o Reglamento (CE) N° 2400/96 de la Comisión, de 17 de diciembre de 1996, en su forma modificada<sup>16</sup>;
  - o las medidas adoptadas por los Estados miembros de las CE para aplicar el Reglamento N° 2081/92 a nivel nacional, en particular las adoptadas por los Estados miembros para otorgar protección transitoria a nivel nacional de conformidad con el apartado 5 del artículo 5 del Reglamento N° 2081/92# 2; y
  - o las decisiones judiciales relacionadas con la observancia del Reglamento N° 2081/92, por ejemplo:
    - Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 16 de marzo de 1999, Asuntos acumulados C-289/96, C-293/96 y C-299/96, relativos al registro de "Feta" (la "sentencia Feta")<sup>17</sup>; y

---

<sup>13</sup> RECL - Prueba documental 1.a contiene, para mayor comodidad del Grupo Especial, una copia refundida no oficial del Reglamento N° 2081/92 **preparada por las partes reclamantes** donde figuran todas las modificaciones introducidas hasta la fecha. El Reglamento N° 2081/92 y todas las modificaciones introducidas hasta la fecha figuran en el anexo 1 y se reproducen en RECL - Prueba documental 1.

<sup>14</sup> El Reglamento N° 2037/93 y todas las modificaciones introducidas hasta la fecha figuran en el anexo 1 y se reproducen en RECL - Prueba documental 2.

<sup>15</sup> El Reglamento N° 1107/96 y todas las modificaciones introducidas hasta la fecha figuran en el anexo 1 y se reproducen en RECL - Prueba documental 3.

<sup>16</sup> El Reglamento N° 2400/96 y todas las modificaciones introducidas hasta la fecha figuran en el anexo 1 y se reproducen en RECL - Prueba documental 4.

<sup>17</sup> RECL - Prueba documental 11.

- Orden del Tribunal de Primera Instancia (Quinta Sala) de 30 de enero de 2001, Asunto T-215/00, concerniente a la indicación geográfica "*Canard à foie gras du Sud-Ouest*" (la "*Sentencia Canard*").<sup>18</sup>

21. El Reglamento N° 2081/92 establece el marco reglamentario del régimen. Desde su adopción en 1992, el Reglamento ha sido modificado sustancialmente en dos ocasiones. En particular, el Reglamento N° 2081/92# 3 contiene varias disposiciones nuevas y modificadas.

22. Además, con arreglo al Reglamento N° 2081/92# 3, las aguas minerales y las aguas de manantial se eliminaron de la lista de productos que pueden ser objeto de registro y protección de IG definidas por las CE, y se añadieron otros productos, entre ellos la pasta y la lana. El alcance del Reglamento también se amplió para que incluyera los vinagres de vino.<sup>19</sup>

23. En las siguientes secciones se describen las principales características del Reglamento N° 2081/92, si procede, en su forma modificada.

B. LA PROTECCIÓN OTORGADA POR EL REGLAMENTO N° 2081/92A LAS IG DEFINIDAS POR LAS CE

24. No hay distinción en la protección otorgada a una denominación de origen y a una indicación geográfica tal como éstas se definen en el Reglamento. Con arreglo al apartado 1 del artículo 13, una IG definida por las CE registrada " ... estará protegida contra:

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

..."

---

<sup>18</sup> RECL - Prueba documental 12.

<sup>19</sup> Reglamento N° 692/2003, apartados 1 y 16 del artículo 1 y anexos I y II, RECL - Prueba documental 1.h. Para las aproximadamente 30 IG de aguas minerales y aguas de manantial ya incluidas en el Registro hay un período de transición hasta el 31 de diciembre de 2013, fecha a partir de la cual esos nombres ya no estarán incluidos en el Registro.

C. DEFINICIÓN DE UNA DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA ("IG DEFINIDA POR LAS CE")

25. Con arreglo a la letra a) del apartado 2 del artículo 2, se entiende por *denominación de origen*: "... el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio: originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, y cuya calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico con sus factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada".

26. Con arreglo a la letra b) del apartado 2 del artículo 2, se entiende por *indicación geográfica*: "... el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio: originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país, y que posea una cualidad determinada, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y cuya producción y/o transformación y/o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada".

D. DENOMINACIONES GENÉRICAS

27. El apartado 1 del artículo 3 estipula que "[l]as denominaciones que han pasado a ser genéricas no podrán registrarse ...".

E. ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS

28. Con arreglo al artículo 4, para tener derecho a utilizar una IG definida por las CE, un producto agrícola o alimenticio debe ajustarse a un pliego de condiciones, que debe contener: una descripción de las principales características físicas, químicas, microbiológicas y/u organolépticas del producto agrícola o alimenticio; los factores que acrediten el vínculo con el medio geográfico o con el origen geográfico en el sentido de una IG definida por las CE; y detalles de las estructuras de control para garantizar que los productos que ostentan una IG definida por las CE cumplen los requisitos del pliego de condiciones.

F. ESTRUCTURAS DE CONTROL

29. Con arreglo al apartado 1 del artículo 10, los Estados miembros de las CE están obligados a asegurarse de que existan estructuras de control, cuya función es "garantizar que los productos agrícolas y alimenticios que ostentan una denominación protegida cumplen los requisitos del pliego de condiciones".

G. PROCESO DE REGISTRO NORMAL PARA LAS IG DEFINIDAS POR LAS CE DE DENTRO DE LAS CE

30. Con arreglo al artículo 5, una agrupación puede solicitar el registro de una IG definida por las CE con respecto a los productos agrícolas o alimenticios que produzca u obtenga. La solicitud de registro debe incluir el pliego de condiciones y debe dirigirse al Estado miembro en el que esté situada la zona geográfica. El Estado miembro de las CE debe transmitir a la Comisión la solicitud, incluido el pliego de condiciones, si considera que la solicitud cumple lo dispuesto en el Reglamento.

31. Con arreglo a los apartados 1 a 4 del artículo 6, la Comisión dispone de seis meses para verificar si la solicitud incluye todos los extremos requeridos por el pliego de condiciones. Si la Comisión considera que la "denominación" cumple los requisitos para ser protegida, ha de publicar en el Diario Oficial los detalles de la solicitud y, "si fuera necesario, los considerandos en que fundamente sus conclusiones". "Si no se notifica a la Comisión oposición alguna", la "denominación" se inscribe en el Registro y la anotación se publica en el Diario Oficial. El Reglamento N° 2081/92# 3

modificó el apartado 1 del artículo 6 para establecer que la Comisión "hará públicas las solicitudes de registro [*de una IG definida por las CE*] y su fecha de presentación".

32. Con arreglo al artículo 7, un Estado miembro de las CE puede declararse opuesto al registro de la "denominación" en un plazo de seis meses a partir de la fecha de publicación de la solicitud en el Diario Oficial. Cuando una oposición sea admisible, "... la Comisión invitará a los Estados miembros interesados a que lleguen entre ellos a un acuerdo ...". Si los Estados miembros de que se trata llegan a un acuerdo, la Comisión publica en el Diario Oficial la anotación de la "denominación" en el Registro. Si los Estados miembros no llegan a un acuerdo, "la Comisión adoptará una decisión [*en el Comité de representantes de los Estados miembros de las CE*] teniendo en cuenta los usos practicados cabal y tradicionalmente y los riesgos reales de confusión". Si la Comisión decide inscribir la "denominación" en el Registro, ha de publicar esa decisión en el Diario Oficial.

33. Más de 140 IG definidas por las CE se han registrado de conformidad con el proceso normal de registro, y se siguen efectuando registros. La lista de IG definidas por las CE registradas de conformidad con este proceso está publicada en el Reglamento (CE) N° 2400/96 de la Comisión, en su forma modificada.<sup>20</sup>

#### H. HOMÓNIMOS DE IG DEFINIDAS POR LAS CE YA REGISTRADAS

34. Con arreglo al apartado 6 del artículo 6 del Reglamento N° 2081/92# 3, si se solicita el registro de una denominación homónima de una IG definida por las CE ya registrada, tanto de un Estado miembro de las CE como de cualquier otro Miembro de la OMC, "la Comisión podrá solicitar el dictamen del [*Comité de representantes de los Estados miembros de las CE*]".

#### I. DERECHO A Oponerse AL REGISTRO PROYECTADO DE UNA IG DEFINIDA POR LAS CE CON ARREGLO AL PROCESO DE REGISTRO NORMAL

35. Con arreglo al apartado 3 del artículo 7, "cualquier persona física o jurídica legítimamente interesada podrá oponerse al registro pretendido [*por la Comisión*] mediante el envío de una declaración debidamente motivada a la autoridad competente del Estado miembro [*de las CE*] en que resida o en que esté establecida".

#### J. MOTIVOS PARA Oponerse AL REGISTRO PROYECTADO DE UNA IG DEFINIDA POR LAS CE CON ARREGLO AL PROCESO DE REGISTRO NORMAL

36. Con arreglo al apartado 4 del artículo 7 del Reglamento N° 2081/92# 1, "para que sea admitida, toda declaración de oposición deberá: bien demostrar el incumplimiento de las condiciones de [*la definición de una IG definida por las CE*]; bien demostrar que el registro del nombre propuesto perjudicaría la existencia de una denominación total o parcialmente homónima o de una marca o la existencia de productos que se encuentren legalmente en el mercado en el momento de la publicación del presente Reglamento en el [*Diario Oficial*]; bien precisar los elementos que permitan concluir que el nombre cuyo registro se solicita tiene carácter genérico". (*sin subrayar en el original*)

37. El apartado 4 del artículo 7 fue modificado en el Reglamento N° 2081/92# 2 de modo que el segundo motivo para que una oposición al registro proyectado de una IG definida por las CE sea admisible pasó a ser "que el registro del nombre propuesto perjudicaría la existencia de una denominación total o parcialmente homónima o de una marca o la existencia de productos que se encuentren legalmente en el mercado al menos durante los cinco años anteriores a la fecha de publicación [*de la solicitud de registro en el Diario Oficial*]". (*sin subrayar en el original*)

---

<sup>20</sup> RECL - Prueba documental 4.

K. REGISTRO SIMPLIFICADO DE IG DEFINIDAS POR LAS CE QUE YA ESTÁN LEGALMENTE PROTEGIDAS O CONSAGRADAS POR EL USO DENTRO DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS CE

38. Con arreglo al artículo 17 del Reglamento N° 2081/92# 1, los Estados miembros tenían seis meses para comunicar a la Comisión "cuáles, entre sus denominaciones legalmente protegidas o ... entre las consagradas por el uso desea[ba]n que se registr[as]en en virtud del presente Reglamento. ... La Comisión registrará las denominaciones ... que sean conformes con *[la definición de una IG definida por las CE]* y *[los requisitos de pliegos de condiciones]*. *[No hay procedimiento de oposición]*. No obstante, las denominaciones genéricas no serán registradas.

39. Ello no obstante, en el acta de la reunión del Consejo que adoptó el Reglamento N° 2081/92# 1, el Consejo y la Comisión afirmaron que "en los casos de alimentos o productos agrícolas que ya se estén comercializando legalmente ... se ha dispuesto que cualquier Estado miembro podrá declarar su oposición al registro con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento".<sup>21</sup>

40. Más de 480 IG definidas por las CE se registraron con arreglo a este procedimiento de registro simplificado. La lista de IG definidas por las CE registradas con arreglo al procedimiento simplificado está publicada en el Reglamento (CE) N° 1107/96 de la Comisión, en su forma modificada.<sup>22</sup>

41. El artículo 17 fue derogado por el Reglamento N° 2081/92# 3. "No obstante, las disposiciones *[del artículo 17]* seguirán aplicándose a las denominaciones registradas o a aquellas cuyo registro se haya solicitado en virtud del procedimiento previsto en el artículo 17 antes de la entrada en vigor *[del Reglamento N° 2081/92#3]*".<sup>23</sup>

L. REGISTRO DE UNA IG DEFINIDA POR LAS CE RELACIONADA CON EL TERRITORIO DE OTRO MIEMBRO DE LA OMC

42. El artículo 12 establece lo siguiente:

1. Sin perjuicio de acuerdos internacionales, el presente Reglamento será aplicable a los productos agrícolas o alimenticios procedentes de un país tercero, siempre que:
  - el país tercero esté en condiciones de ofrecer garantías idénticas o equivalentes *[a las establecidas en el pliego de condiciones]*;
  - exista en el tercer país en cuestión un régimen de control y un derecho de oposición equivalentes a los que se definen *[en el Reglamento]*;

---

<sup>21</sup> Sentencia Feta, RECL - Prueba documental 11.

<sup>22</sup> RECL - Prueba documental 3.

<sup>23</sup> Apartado 15 del artículo 1 del Reglamento N° 692/2003, RECL - Prueba documental 1.h. De conformidad con esa disposición, los Reglamentos N° 828/2003, de 14 de mayo de 2003 (RECL - Prueba documental 3.d) y 1571/2003, de 5 de septiembre de 2003 (RECL - Prueba documental 3.e), por ejemplo, modificaron el pliego de condiciones para las denominaciones inscritas en el Registro de conformidad con el artículo 17 del Reglamento N° 2081/92#1.

- el país tercero esté dispuesto a conceder a los productos agrícolas o alimenticios que procedan de la Comunidad una protección equivalente a la existente en la Comunidad.

2. Cuando una denominación protegida de un país tercero sea homónima de una denominación protegida comunitaria, se concederá su registro teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales y los riesgos efectivos de confusión.

La utilización de tales denominaciones sólo se autorizará si en el etiquetado se indica de forma clara y visible el país de origen del producto.

43. El apartado 1 del artículo 2 fue modificado en el Reglamento N° 2081/92# 3 para añadir que "exista en el tercer país en cuestión ... un derecho de oposición equivalente [*al*] que se define en el presente Reglamento".

M. PROCEDIMIENTO PARA LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE UNA IG DEFINIDA POR LAS CE RELACIONADA CON EL TERRITORIO DE OTRO MIEMBRO DE LA OMC

44. En el Reglamento N° 2081/92# 3 se introdujo un procedimiento de solicitud para el registro de una "denominación" de otro Miembro de la OMC. Un nuevo apartado 3 del artículo 12 estableció lo siguiente: "la Comisión comprobará si un tercer país cumple las condiciones de equivalencia y si ofrece garantías [*de las condiciones para el registro de IG de terceros países*], a petición del país de que se trate, [*y en el Comité de representantes de los Estados miembros de las CE*], habida cuenta de su legislación interna. Cuando la decisión de la Comisión sea afirmativa, se aplicará el artículo 12*bis*".

45. El artículo 12*bis* se introdujo en el Reglamento N° 2081/92# 3 para establecer lo siguiente:

1. ... cuando una agrupación o una persona física o jurídica ... de un tercer país desee registrar una denominación en virtud del presente Reglamento, presentará una solicitud de registro a las autoridades del tercer país en el que esté situada la zona geográfica. La solicitud deberá ir acompañada, por cada denominación, del pliego de condiciones ...

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

- a) de una descripción del marco jurídico y del uso en función de los cuales la denominación de origen o la indicación geográfica está protegida o consagrada en el país,
- b) de una declaración según la cual [*las estructuras de control*] se cumplen en su territorio, y
- c) de los demás documentos en los que haya basado su evaluación.

46. En el Reglamento N° 2081/92# 3 se insertó un artículo 12*ter* para establecer lo siguiente:

1. La Comisión comprobará, en un plazo de seis meses, si la solicitud de registro presentada por un tercer país incluye todos los elementos necesarios y le comunicará sus conclusiones.

Si la Comisión:

a) llega a la conclusión de que la denominación cumple las condiciones para ser protegida, procederá a la publicación [*de las oposiciones*]; antes de la publicación, la Comisión podrá solicitar el dictamen del [*Comité de representantes de los Estados miembros de las CE*];

b) llega a la conclusión de que la denominación no cumple las condiciones para ser protegida, decidirá, previa consulta del Estado que haya presentado la solicitud, [*en el Comité de representantes de los Estados miembros de las CE*], no proceder a la publicación [*de las oposiciones*].

...

3. ... Cuando una o más oposiciones sean admisibles, la Comisión adoptará una decisión [*en el Comité de representantes de los Estados miembros de las CE*], previa consulta del Estado que haya presentado la solicitud, teniendo en cuenta los usos leales y tradicionales y los riesgos efectivos de confusión en el territorio comunitario. Si se decide procederse al registro, la denominación se inscribirá en el [*Registro*] y se publicará ...

4. Si no se notifica ninguna declaración de oposición a la Comisión, ésta procederá a la inscripción de la denominación o denominaciones de que se trate en el [*Registro*] y llevará a cabo su publicación ...

N. DERECHO A Oponerse AL REGISTRO PROYECTADO DE UNA IG DEFINIDA POR LAS CE RELACIONADA CON EL TERRITORIO DE OTRO MIEMBRO DE LA OMC

47. En el Reglamento N° 2081/92# 3 se insertó el apartado 2 del artículo 12<sup>ter</sup> para establecer que en un plazo de seis meses desde la fecha de publicación de una solicitud de registro de una IG definida por las CE relacionada con una ubicación geográfica en el territorio de otro Miembro de la OMC, toda persona física o jurídica de un miembro de las CE o un Miembro de la OMC legítimamente afectada podrá oponerse a la solicitud. Cuando la oposición provenga de otro Miembro de la OMC, "se aplicará ... el artículo 12<sup>quinquies</sup>".

48. En la parte pertinente del artículo 12<sup>quinquies</sup> del Reglamento N° 2081/92# 3 se establece lo siguiente: "cualquier persona física o jurídica legítimamente interesada de un Estado Miembro de la OMC o de un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12 podrá oponerse al registro previsto enviando una declaración debidamente motivada ... al Estado en el que resida o esté establecida, el cual la transmitirá a la Comisión".

O. MOTIVOS PARA Oponerse AL REGISTRO PROYECTADO DE UNA IG DEFINIDA POR LAS CE RELACIONADA CON EL TERRITORIO DE OTRO MIEMBRO DE LA OMC

49. Con arreglo al artículo 12<sup>ter</sup> y al apartado 4 del artículo 7 del Reglamento N° 2081/92# 3, leídos conjuntamente, los motivos para oponerse al registro de una IG definida por las CE relacionada con una ubicación geográfica en el territorio de otro Miembro de la OMC son los mismos tanto si la oposición proviene de un Estado miembro de las CE como si proviene de otro Miembro de la OMC. "Para que sea admitida, toda declaración de oposición deberá: bien demostrar el incumplimiento de [*la definición de una IG definida por las CE*]; bien demostrar que el registro del nombre propuesto perjudicaría la existencia de una denominación total o parcialmente homónima o de una marca o la existencia de productos que se encuentren legalmente en el mercado al menos durante los cinco años anteriores a la fecha de publicación [*en la que se invita a presentar oposiciones*]; bien precisar los

elementos que permitan concluir que el nombre cuyo registro se solicita tiene carácter genérico". Los criterios deben demostrarse con respecto al territorio de las CE.

P. DERECHO DE OPOSICIÓN DE NACIONALES DE PAÍSES NO PERTENECIENTES A LAS CE AL REGISTRO PROYECTADO DE UNA IG DEFINIDA POR LAS CE DE DENTRO DE LAS CE

50. En el Reglamento N° 2081/92# 3 se insertó el apartado 1 del artículo 12<sup>quinquies</sup> para establecer lo siguiente: "en un plazo de seis meses desde la fecha de *[publicación de una solicitud de registro de una "denominación" de dentro de las CE]*, cualquier persona física o jurídica legítimamente interesada de un Estado Miembro de la OMC o de un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12 podrá oponerse al registro previsto ...".

Q. MOTIVOS PARA LA OPOSICIÓN DE NACIONALES DE PAÍSES NO PERTENECIENTES A LAS CE AL REGISTRO PROYECTADO DE UNA IG DEFINIDA POR LAS CE DE DENTRO DE LAS CE

51. Con arreglo al artículo 12<sup>ter</sup> y al apartado 4 del artículo 7 del Reglamento N° 2081/92# 3, leídos conjuntamente, "Para que sea admitida, toda declaración de oposición deberá: bien demostrar el incumplimiento de *[la definición de una IG definida por las CE]*; bien demostrar que el registro del nombre propuesto perjudicaría la existencia de una denominación total o parcialmente homónima o de una marca o la existencia de productos que se encuentren legalmente en el mercado al menos durante los cinco años anteriores a la fecha de publicación *[en la que se invita a presentar oposiciones]*; bien precisar los elementos que permitan concluir que el nombre cuyo registro se solicita tiene carácter genérico". Los criterios deben demostrarse con respecto al territorio de las CE.

R. PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN DE NACIONALES DE OTROS MIEMBROS DE LA OMC AL REGISTRO DE UNA IG DEFINIDA POR LAS CE DE DENTRO DE LAS CE O DE OTRO MIEMBRO DE LA OMC O UN TERCER PAÍS

52. Con arreglo al apartado 2 y del artículo 12<sup>ter</sup> y al apartado 1 del artículo 12<sup>quinquies</sup> del Reglamento N° 2081/92# 3, leídos conjuntamente, cualquier persona "de un Estado Miembro de la OMC o de un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12" legítimamente interesada podrá oponerse al registro proyectado de una IG definida por las CE -ya sea concerniente a una localidad geográfica dentro de un Estado miembro de las CE, de otro Miembro de la OMC o de un tercer país- "enviando una declaración debidamente motivada ... al Estado en el que resida o esté establecida, el cual la transmitirá a la Comisión".

S. RELACIÓN ENTRE LAS IG DEFINIDAS POR LAS CE Y LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

53. En la parte pertinente del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92# 1 se establece lo siguiente:

1. Cuando se registre una denominación de origen o una indicación geográfica de acuerdo con lo dispuesto en el presente Reglamento, se denegarán las solicitudes de registro de marcas que respondan a algunas de las situaciones *[contra las que una IG definida por las CE está protegida]*<sup>24</sup> y relativas al mismo tipo de productos, siempre que la solicitud de registro de la marca se presente después de la fecha de la publicación *[de la solicitud de registro de la "denominación"]*.

Serán anuladas las marcas registradas de manera contraria al párrafo primero.

---

<sup>24</sup> Véase el párrafo 24 *supra*.

El presente apartado se aplicará asimismo cuando la solicitud de registro de una marca haya sido depositada antes de la fecha de publicación de la solicitud de registro *[de la "denominación"]*, siempre que dicha publicación se lleve a cabo antes del registro de la marca.

2. De conformidad con el derecho comunitario, el uso de una marca que corresponda a una de las situaciones *[contra las que una IG definida por las CE está protegida]*, registrada de buena fe antes de la fecha de depósito de la solicitud de registro de la denominación de origen o de la indicación geográfica, podrá proseguirse a pesar del registro de una denominación de origen o de una indicación geográfica, siempre que la marca de que se trate no incurra en las causas de nulidad o caducidad ...

54. El apartado 11 del preámbulo del Reglamento N° 692/2003 estipula lo siguiente:

El artículo 24.5 del Acuerdo sobre los ADPIC tiene por objeto no sólo las marcas registradas o solicitadas, sino también los casos de las marcas que pueden adquirirse mediante el uso, antes de la fecha de referencia prevista, especialmente la fecha de protección de la denominación en el país de origen. De ahí que convenga modificar el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento ...: la fecha de referencia prevista en él pasa a ser la de la protección en el país de origen o la de presentación de la solicitud de registro de la indicación geográfica o de la denominación de origen, según que se trate, respectivamente, de una denominación que dependa, bien del artículo 17, bien del artículo 5 ... además, en el apartado 1 del artículo 14, la fecha de referencia pasa a ser la de la presentación de la solicitud de registro en lugar de la fecha de la primera publicación.

55. Por tanto, el apartado 1 del artículo 14 ha sido modificado por el Reglamento N° 2081/92# 3 de modo que cuando una marca propuesta corresponde a una de las situaciones contra las cuales una IG definida por las CE está protegida para el mismo tipo de producto, la fecha de referencia para la determinación de si esa marca puede registrarse pasa a ser la fecha de presentación a la Comisión de la solicitud de registro de una IG definida por las CE, en lugar de la fecha de la primera publicación por la Comisión.

56. En el Reglamento N° 2081/92# 3 el apartado 2 del artículo 14 queda modificado de modo que establece lo siguiente:

De conformidad con el derecho comunitario, el uso de buena fe en el territorio comunitario de una marca que corresponda a una de las situaciones enumeradas en el artículo 13, solicitada, registrada o, en el caso en que así se disponga en la legislación de que se trate, adquirida mediante el uso, bien antes de la fecha de protección en el país de origen, bien antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la denominación de origen o de la indicación geográfica a la Comisión, podrá proseguirse a pesar del registro de una denominación de origen o de una indicación geográfica, siempre que la marca no incurra en las causas de nulidad o caducidad establecidas, respectivamente, en la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre las marcas<sup>[...]</sup> o en el Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria.<sup>[...]</sup>

T. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO DE RENOMBRE Y NOTORIEDAD

57. Con arreglo al apartado 3 del artículo 14, "no se registrará [una IG definida por las CE] cuando, habida cuenta del renombre o de la notoriedad de una marca y de la duración del uso de la misma, el registro pudiera inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto".

U. EL COMITÉ DE REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS CE

58. Con arreglo al artículo 15 del Reglamento N° 2081/92, la Comisión estará asistida por un comité compuesto por los representantes de los Estados miembros de las CE y presidido por el representante de la Comisión. El representante de la Comisión deberá presentar un proyecto de las medidas que hayan de adoptarse. El comité emitirá su dictamen sobre el proyecto mediante votación por mayoría cualificada, y la presidencia no podrá votar. La Comisión adoptará las medidas previstas si éstas están en conformidad con el dictamen del comité. Si no lo están, o si el comité no emite un dictamen, la Comisión deberá presentar una propuesta al Consejo de Ministros, que se pronunciará por mayoría cualificada. Si el Consejo de Ministros no se pronuncia dentro de un plazo de tres meses desde la presentación de una propuesta por la Comisión, ésta adoptará la medida propuesta.<sup>25</sup>

V. PROTECCIÓN NACIONAL TRANSITORIA

59. Con arreglo al apartado 5 del artículo 5 del Reglamento N° 2081/92# 2, un Estado miembro de las CE "podrá conceder a nivel nacional, sólo de manera transitoria, una protección en el sentido del presente Reglamento" a una IG definida por las CE que se pretenda registrar. "La protección nacional transitoria cesará de existir a partir de la fecha en la que se adopte una decisión sobre el registro en virtud del presente Reglamento".

**IV. RESUMEN DE LAS ALEGACIONES JURÍDICAS DE AUSTRALIA**

60. La medida de las CE reduce la protección jurídica conferida a las marcas de fábrica o de comercio por el *Acuerdo sobre los ADPIC*, ya que:

- prejuzga la admisibilidad de una solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 24 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- no otorga al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada el derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos para bienes que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- no presume que existe probabilidad de confusión en el caso de que se use un signo idéntico para bienes idénticos, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;

---

<sup>25</sup> El artículo 15 del Reglamento N° 2081/92#1 fue modificado por el Reglamento N° 806/2003, de 14 de abril de 2003. Véase el párrafo 19 *supra*. Las modificaciones del artículo 15 introducidas por el Reglamento N° 806/2003 no afectan a las alegaciones y argumentos de Australia en la presente diferencia.

- complica injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 20 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- no asegura a los nacionales de los países de la OMC protección eficaz contra la competencia desleal, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 10bis del Convenio de París;
- no asegura a los nacionales de Miembros de la OMC los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente actos de competencia desleal, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 10ter del Convenio de París;
- no pone al alcance de los titulares de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de sus derechos de propiedad intelectual, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- pone al alcance de los interesados procedimientos concernientes a la observancia de los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio que no son justos y equitativos, y que son innecesariamente complicados y comportan retrasos innecesarios, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 41 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- no garantiza que las decisiones sobre el registro de una IG definida por las CE se basen únicamente en pruebas acerca de las cuales se haya dado a los titulares de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio la oportunidad de ser oídos, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 41 del *Acuerdo sobre los ADPIC*; y
- no garantiza el establecimiento en el marco de su legislación nacional de procedimientos de observancia, tal como se especifican en la Parte III del *Acuerdo sobre los ADPIC*, que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 41 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

61. La medida de las CE no ofrece a nivel de la Comunidad los medios legales para que las partes interesadas eviten una utilización de una IG definida por las CE que induzca a error o una utilización que constituya un acto de competencia desleal en relación con una marca de fábrica o de comercio, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 22 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

62. La medida de las CE no otorga trato nacional a los productos de otros Miembros de la OMC, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III del GATT y en el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo OTC*, ni por lo que respecta a la protección de la propiedad intelectual, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, que incorpora por remisión el artículo 2 del Convenio de París, y en el párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

63. La medida de las CE restringe el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 del *Acuerdo OTC*.

64. Como consecuencia de lo anterior, las CE:

- no han cumplido lo dispuesto en los artículos 10bis y 10ter del Convenio de París, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- no han aplicado las disposiciones del *Acuerdo sobre los ADPIC*, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 1 del dicho Acuerdo; y
- no se han asegurado de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que les imponen los Acuerdos anexos, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo XVI del *Acuerdo sobre la OMC*.

65. Australia se reserva el derecho a defender su alegación de que la medida de las CE no otorga inmediatamente y sin condiciones a los nacionales y/o los productos de cada uno de los Miembros de la OMC toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda a los nacionales y/o los productos de todos los demás Miembros de la OMC, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 4 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, el párrafo 1 del artículo I del GATT y/o el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo OTC*, en el caso en que:

- las CE otorguen protección de alcance comunitario a IG definidas por las CE para productos alimenticios y agrícolas procedentes de otro Miembro de la OMC; o
- las CE empiecen a otorgar protección de alcance comunitario a IG definidas por las CE para productos alimenticios y agrícolas procedentes de otro Miembro de la OMC.

66. De manera análoga, Australia se reserva el derecho a llevar adelante su alegación de que la medida de las CE no se aplica de manera transparente, contrariamente a lo dispuesto en los párrafos 1 y 3 del artículo 63 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, si de hecho las CE hubieran establecido criterios y/o directrices a efectos de realizar evaluaciones y/o determinaciones con arreglo a lo establecido en varias disposiciones del Reglamento N° 2081/92.

## V. CUESTIONES PRELIMINARES

A. UNA IG DEFINIDA POR LAS CE ES POR LO GENERAL UNA IG DEFINIDA POR EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC EN EL SENTIDO DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 22 DE DICHO ACUERDO

67. El párrafo 1 del artículo 22 del *Acuerdo sobre los ADPIC* define las indicaciones geográficas a efectos del Acuerdo como "indicaciones ... que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico".

68. Con arreglo al Reglamento N° 2081/92, se entenderá por "denominación de origen" un nombre geográfico real utilizado para describir un producto agrícola o alimenticio, que deberá ser originario del lugar identificado por el nombre geográfico. La calidad o las características del producto agrícola o alimenticio tienen que deberse fundamental o exclusivamente a un medio geográfico en particular, y la producción, transformación y elaboración del producto agrícola o alimenticio deberán realizarse en el lugar identificado por el nombre geográfico.

69. Con arreglo al Reglamento N° 2081/92, se entenderá por "indicación geográfica" un nombre geográfico real utilizado para describir un producto agrícola o alimenticio, que deberá ser originario del lugar identificado por el nombre geográfico. Deberá atribuirse a ese origen geográfico una cualidad determinada, una reputación u otra característica, y la producción, transformación y/o elaboración del producto agrícola o alimenticio deberán realizarse en el lugar identificado por ese nombre geográfico.

70. En consecuencia, tanto una "denominación de origen" como una "indicación geográfica", tal como se definen en el Reglamento N° 2081/92, quedarían normalmente incluidas en la definición de "indicación geográfica" establecida en el párrafo 1 del artículo 22 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Ambas constituyen como mínimo una indicación "que identifi[ca] un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad, reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico".

**VI. LA MEDIDA DE LAS CE ES INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 1, EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 (QUE INCORPORA LOS ARTÍCULOS 10BIS Y 10TER DEL CONVENIO DE PARÍS (1967)), EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16, EL ARTÍCULO 20, EL PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 24, EL ARTÍCULO 41 Y/O EL ARTÍCULO 42 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC**

**A. PRESCRIPCIONES PERTINENTES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y DEL CONVENIO DE PARÍS**

*i) Párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC*

71. El párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC*<sup>26</sup> confiere expresamente al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada un derecho exclusivo, es decir, un derecho que no posee ni disfruta nadie más, para impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen ese signo: 1) en el curso de operaciones comerciales; 2) con respecto a signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca; y 3) cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. Además, en caso de utilización de un signo idéntico para bienes idénticos, el párrafo 1 del artículo 16 estipula que se presumirá que existe probabilidad de confusión.

72. El derecho exclusivo que se otorgará al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada está matizado por el artículo 17 del *Acuerdo sobre los ADPIC*<sup>27</sup>, que permite a cualquier

---

<sup>26</sup> El párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC* establece lo siguiente:

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

<sup>27</sup> El artículo 17 del *Acuerdo sobre los ADPIC* establece lo siguiente:

Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

Miembro de la OMC establecer excepciones limitadas<sup>28</sup> a los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio. La disposición alude al uso leal de términos descriptivos para ilustrar posibles excepciones, y requiere asimismo que en esas excepciones se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros. Un comentarista ha afirmado lo siguiente: "el uso leal de términos descriptivos podría incluir indicaciones con una finalidad de mera identificación o información, como la utilización de buena fe del nombre, la dirección o el seudónimo de una persona, o un nombre geográfico, o una indicación exacta concerniente ... al origen ...".<sup>29</sup>

ii) *Artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC*

73. El artículo 20 del *Acuerdo sobre los ADPIC*<sup>30</sup> establece que ningún Miembro de la OMC podrá impedir o restringir injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, y ofrece ejemplos ilustrativos de esas exigencias especiales: uso con otra marca de fábrica o de comercio; uso en una forma especial; o uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Por tanto, si cualquier Miembro de la OMC impone exigencias especiales al uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales, esas exigencias especiales deben ser justificables.

iii) *Párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC*

74. El párrafo 5 del artículo 24 del *Acuerdo sobre los ADPIC*<sup>31</sup> define los límites de la gama de posibles actuaciones al alcance de un Miembro de la OMC para aplicar medidas relacionadas con IG definidas por el *Acuerdo sobre los ADPIC* en relación con las marcas de fábrica o de comercio. En la parte pertinente del párrafo 5 del artículo 24 del *Acuerdo sobre los ADPIC* se estipula lo siguiente:

---

<sup>28</sup> En la página 1592 del volumen 1 del *OED*, la palabra "*limited*" (limitado) se define como "*fixed*", "*confined within definite limits*" o "*restricted in scope*" ("fijo", "confinado dentro de límites definidos" o "de alcance restringido").

<sup>29</sup> *Gervais*, página 112.

<sup>30</sup> El artículo 20 del *Acuerdo sobre los ADPIC* establece lo siguiente:

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

<sup>31</sup> El párrafo 5 del artículo 24 del *Acuerdo sobre los ADPIC* establece lo siguiente:

Cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, o cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso de buena fe:

- a) antes de la fecha de aplicación de estas disposiciones en ese Miembro, según lo establecido en la Parte VI; o
- b) antes de que la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen;

las medidas adoptadas para aplicar esta sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una indicación geográfica

- las medidas adoptadas para aplicar la sección 3 de la Parte II del *Acuerdo sobre los ADPIC* no pueden afectar desfavorablemente al derecho a presentar de buena fe una solicitud para el registro de una marca de fábrica o de comercio sobre la base de que la marca de fábrica o de comercio es idéntica a una IG definida por el *Acuerdo sobre los ADPIC* o similar a ella;
- las medidas adoptadas para aplicar la sección 3 de la Parte II del *Acuerdo sobre los ADPIC* no pueden afectar desfavorablemente a la legalidad de una marca de fábrica o de comercio registrada de buena fe sobre la base de que la marca de fábrica o de comercio es idéntica a una IG definida por el *Acuerdo sobre los ADPIC* o similar a ella; y
- las medidas adoptadas para aplicar la sección 3 de la Parte II del *Acuerdo sobre los ADPIC* no pueden afectar desfavorablemente al derecho a utilizar una marca de fábrica o de comercio para la que se han adquirido derechos mediante su uso sobre la base de que la marca de fábrica o de comercio es idéntica a una IG definida por el *Acuerdo sobre los ADPIC* o similar a ella.

iv) *Artículo 10bis del Convenio de París*

75. Con arreglo al párrafo 1 del artículo 10bis del Convenio de París<sup>32</sup>, incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, los Miembros de la OMC están obligados "a asegurar a los nacionales de [los países Miembros de la OMC] una protección eficaz contra la competencia desleal". En el párrafo 2 del artículo 10bis del Convenio de París se señala que constituye acto de competencia desleal "todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". La referencia a "los usos honestos" incluye las prácticas establecidas en el comercio internacional.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> El artículo 10bis del Convenio de París establece lo siguiente:

- 1) Los países de la Unión están obligados a asegurar a los nacionales de los países de la Unión una protección eficaz contra la competencia desleal.
- 2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.
- 3) En particular deberán prohibirse:
  1. cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
  2. las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
  3. las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

<sup>33</sup> En *Bodenhausen*, página 158, se afirma lo siguiente: "Este criterio no está limitado a los usos honestos existentes en el país donde se reclama la protección contra la competencia desleal. Las autoridades judiciales o administrativas de tal país tendrán, por lo tanto, que tener también en cuenta los usos honestos establecidos en el comercio internacional".

v) *Artículo 10ter del Convenio de París*

76. Con arreglo al artículo 10ter del Convenio de París<sup>34</sup>, incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, los Miembros de la OMC están obligados "a asegurar a los nacionales de [los países Miembros de la OMC] los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en [el artículo 10bis del Convenio de París]".

vi) *Artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC*

77. El artículo 41 del *Acuerdo sobre los ADPIC*<sup>35</sup> establece obligaciones generales de los Miembros de la OMC en cuestiones concernientes a la observancia de los derechos de propiedad

---

<sup>34</sup> El artículo 10ter del Convenio de París establece lo siguiente:

- 1) Los países de la Unión se comprometen a asegurar a los nacionales de los demás países de la Unión los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los artículos 9, 10 y 10bis.
- 2) Se comprometen, además, a prever medidas que permitan a los sindicatos y asociaciones de representantes de los industriales, productores o comerciantes interesados y cuya existencia no sea contraria a las leyes de sus países, proceder judicialmente o ante las autoridades administrativas, para la represión de los actos previstos por los artículos 9, 10 y 10bis, en la medida en que la ley del país donde la protección se reclama lo permita a los sindicatos y a las asociaciones de este país.

<sup>35</sup> El artículo 41 del *Acuerdo sobre los ADPIC* establece lo siguiente:

1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. Estos procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso.
2. Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios.
3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.
4. Se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones administrativas finales y, con sujeción a las disposiciones en materia de competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada Miembro relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias absolutorias dictadas en casos penales.
5. Queda entendido que la presente Parte no impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de los Miembros para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente Parte crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general.

intelectual "que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo ...". Esas obligaciones generales incluyen, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 41, la de poner al alcance de los titulares de derechos procedimientos de observancia como los establecidos en la Parte III del *Acuerdo sobre los ADPIC*, incluidos procedimientos judiciales civiles concernientes a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, recursos ágiles para prevenir las infracciones y recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones. De conformidad con el párrafo 2 del artículo 41, esos procedimientos han de ser justos y equitativos, no serán innecesariamente complicados o gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios. De conformidad con el párrafo 3 del artículo 41, las decisiones sobre el fondo de un caso sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes en el procedimiento la oportunidad de ser oídas. De conformidad con el párrafo 4 del artículo 41, se dará a las partes en el procedimiento la oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de al menos los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso.

vii) *Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC*

78. El artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*<sup>36</sup> obliga a los Miembros de la OMC a poner al alcance de los titulares de derechos "procedimientos judiciales civiles" para cuestiones que afecten a la observancia de cualquier derecho de propiedad intelectual abarcado por el Acuerdo o guarden relación con ella. Habida cuenta del sentido corriente de las palabras en su contexto, el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC* obliga a los Miembros de la OMC a poner al alcance de los interesados procedimientos judiciales u otros procedimientos de carácter jurídico; en particular, esos procedimientos pueden no ser políticos.<sup>37</sup> Además, el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC* prevé expresamente determinados derechos que han de otorgarse a los titulares de derechos en el marco de esos procedimientos judiciales, como la representación por un abogado independiente, la posibilidad de justificar la reclamación y el derecho a presentar las pruebas pertinentes.

viii) *Párrafo 1 del artículo 1 y párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC*

79. El párrafo 1 del artículo 1 del *Acuerdo sobre los ADPIC*<sup>38</sup> obliga a los Miembros de la OMC a aplicar las disposiciones del Acuerdo. Estipula que los Miembros pueden introducir una protección

---

<sup>36</sup> El artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC* establece lo siguiente:

Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos [no se reproduce la nota de pie de página] procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. Los demandados tendrán derecho a recibir aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes, con inclusión del fundamento de la reclamación. Se autorizará a las partes a estar representadas por un abogado independiente y los procedimientos no impondrán exigencias excesivamente gravosas en cuanto a las comparecencias personales obligatorias. Todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes. El procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales existentes.

<sup>37</sup> En la página 408 del volumen 1 del *OED*, "civil" (civil) se define, en la parte pertinente, como sigue: "9. *Of law, a legal process, etc.; not criminal, political, or (formerly) ecclesiastical; relating to private relations between members of a community*" (relativo al derecho, un proceso jurídico, etc.; no penal, político o (anteriormente) eclesiástico; relativo a las relaciones privadas entre miembros de una comunidad).

<sup>38</sup> El párrafo 1 del artículo 1 del *Acuerdo sobre los ADPIC* establece lo siguiente:

Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el

de la propiedad intelectual más amplia que la exigida por el Acuerdo, pero sólo a condición de que esa protección más amplia no contradiga de otro modo las disposiciones del Acuerdo o las infrinja.

80. El párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*<sup>39</sup> obliga a los Miembros de la OMC a cumplir los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967).

B. LA MEDIDA DE LAS CE PREJUZGA LA ADMISIBILIDAD DE UNA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA DE FÁBRICA O DE COMERCIO, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 24 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

81. El apartado 1 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92# 1 requería que cuando se registrara una IG definida por las CE se denegaran las solicitudes de registro de una marca para el mismo tipo de producto que el que ostentaba la IG definida por las CE correspondientes a una situación frente a la cual una IG definida por las CE registrada estaba protegida en virtud del Reglamento (o que se invalidara un registro subsiguiente de la marca de fábrica o de comercio) si:

- la solicitud de registro de la marca se presentó después de la fecha de primera publicación por la Comisión de la solicitud de registro de la IG definida por las CE; o
- la solicitud de registro de la marca se presentó antes de la fecha de la primera publicación por la Comisión de la solicitud de registro de la IG definida por las CE, pero esa publicación tuvo lugar antes de que la marca se registrara.

82. El apartado 1 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92# 3 requiere que cuando una solicitud de registro de una marca para el mismo tipo de producto que una IG definida por las CE registrada corresponda a una situación contra la cual una IG definida por las CE registrada está protegida en virtud del Reglamento, esa solicitud se deniegue (o se invalide un registro subsiguiente) si la solicitud se hace después de que se haya presentado a la Comisión una solicitud de registro de una IG definida por las CE. En consecuencia, la fecha en que una solicitud de registro de una IG definida por las CE se presenta a la Comisión se convirtió en todos los casos en la fecha decisiva para determinar si puede registrarse una marca para el mismo tipo de producto que conlleve una situación contra la que una IG definida por las CE registrada está protegida.

83. Los Reglamentos N° 2081/92# 1 y N° 2081/92# 3 son "medidas adoptadas para aplicar esta sección" en el sentido del párrafo 5 del artículo 24 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, en las que se establece un régimen para la protección de IG como el contemplado en la sección 3 de la Parte II del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

84. Además, el apartado 1 del artículo 14 de los Reglamentos N° 2081/92# 1 y N° 2081/92# 3 se aplica a una situación en la que una solicitud de registro de una marca concierne al mismo tipo de producto para el que una IG definida por las CE se registra posteriormente y el uso de la marca dará lugar a una situación contra la cual una IG definida por las CE está de otro modo protegida en virtud del apartado 1 del artículo 13 del Reglamento. Con arreglo a este apartado, una IG definida por

---

presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

<sup>39</sup> El párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* establece lo siguiente:

En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967).

las CE está protegida, entre otras cosas, contra "toda utilización comercial... de una denominación registrada para productos no abarcados por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación ...". Por tanto, las situaciones contra las que los productos que ostentan una IG definida por las CE registrada están protegidos incluyen situaciones en las que la marca que se solicita es idéntica o similar a una IG definida por el *Acuerdo sobre los ADPIC* en el sentido del párrafo 5 del artículo 24 de dicho Acuerdo.

85. Sin embargo, el artículo 4 del Convenio de París, y en especial el párrafo B de esa disposición<sup>40</sup>, incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, obliga a los Miembros de la OMC a otorgar un derecho de prioridad de seis meses por lo que respecta a una solicitud de registro de una marca para la que se haya presentado anteriormente una solicitud de registro en otro Miembro de la OMC. Por tanto, habida cuenta de lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio de París, cuando se ha solicitado el registro de una marca de fábrica o de comercio en otro Miembro de la OMC y la solicitud de registro de esa marca de fábrica o de comercio dentro de la OMC se hace de manera compatible con las disposiciones del artículo 4 del Convenio de París, el registro posterior por las CE de una IG definida por las CE no puede constituir en sí mismo fundamento para denegar esa solicitud de registro de una marca, o para invalidarlo. Esa solicitud o registro de una marca sólo puede denegarse o invalidarse por otras razones válidas compatibles con la legislación interna de las CE y con las obligaciones pertinentes contraídas en el marco de la OMC, por ejemplo porque el uso de esa marca en el mercado de las CE podría inducir a error.

86. El apartado 1 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92# 1 no otorgaba el derecho de prioridad con respecto a una solicitud de registro de una marca presentada anteriormente en otro Miembro de la OMC que el artículo 4 del Convenio de París requería que se otorgase cuando la marca de fábrica o de comercio fuera idéntica o similar a una IG definida por las CE registrada posteriormente. Al no hacerlo, el apartado 1 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92# 1 prejudgó, o afectó desfavorablemente<sup>41</sup>, a la admisibilidad del registro de una marca para la cual se hubiera presentado una solicitud de buena fe, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 24 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

---

<sup>40</sup> El artículo 4 del Convenio de París (1967) establece, en la parte pertinente, lo siguiente:

A.- 1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud ... de patente de ... marca de fábrica o de comercio, en alguno de los [*Miembros de la OMC*]... gozará, para efectuar el depósito en los otros [*Miembros de la OMC*], de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados más adelante en el presente

...

B.- En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los demás [*Miembros de la OMC*], antes de la expiración de estos plazos, no podrá ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la legislación interior de cada [*Miembro de la OMC*].

C.- 1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de 12 meses para las patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.

2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud ...

<sup>41</sup> *OED*, volumen II, página 2.333. En el contexto de su uso en el párrafo 5 del artículo 24 "*prejudice*" (prejudicar) se define como "*affect adversely or unfavourably; injure or impair the validity of (a right, claim, etc.)*" (afectar adversa o desfavorablemente; dañar o menoscabar la validez de (un derecho, una alegación, etc.).

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

C. LA MEDIDA DE LAS CE NO OTORGA AL TITULAR DE UNA MARCA DE FÁBRICA O DE COMERCIO REGISTRADA LOS DERECHOS QUE EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC REQUIERE QUE SE OTORGUEN

i) *La medida de las CE no prevé que una oposición del titular de una marca de fábrica o de comercio registrada sea admisible en caso de probabilidad de confusión entre una marca de fábrica o de comercio registrada y una IG definida por las CE propuesta, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC*

88. El párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC* establece el derecho mínimo que es preciso otorgar al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada: el derecho exclusivo a impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. El párrafo 1 del artículo 16 también establece expresamente una presunción de la probabilidad de confusión en el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos. Sin embargo, ese derecho sólo puede ejercitarse cuando el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada dispone de un medio para hacerlo.

89. Con arreglo al apartado 4 del artículo 7 del Reglamento N° 2081/92# 1, una declaración de oposición al registro proyectado de una IG definida por las CE de dentro de las CE sólo será admitida si demuestra el incumplimiento de la definición de una IG definida por las CE, demuestra "que el registro del nombre propuesto perjudicaría la existencia de una denominación total o parcialmente homónima o de una marca, o la existencia de productos que se encuentren legalmente en el mercado en el momento de la publicación del presente Reglamento en el [*Diario Oficial*]", o demuestra que el nombre propuesto es de carácter genérico.

90. Con arreglo al apartado 4 del artículo 7 del Reglamento N° 2081/92# 2, una declaración de oposición al registro de una IG definida por las CE propuesto de dentro de las CE sólo será admitida si demuestra el incumplimiento de la definición de una IG definida por las CE, demuestra "que el registro del nombre propuesto perjudicaría la existencia de una denominación total o parcialmente homónima o de una marca o la existencia de productos que se encuentren legalmente en el mercado al menos durante los cinco años anteriores a la fecha de publicación [*de la solicitud de registro de la denominación*]", o demuestra que el nombre propuesto es de carácter genérico (sin subrayar en el original)

91. Además, de conformidad con el apartado 3 del artículo 12<sup>ter</sup> y el apartado 2 del artículo 12<sup>quinqüies</sup> del Reglamento N° 2081/92# 3, las disposiciones del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento N° 2081/92# 2 determinan la admisibilidad de las declaraciones de oposición:

- con respecto a las solicitudes de registro de una IG definida por las CE relacionadas con una ubicación geográfica en el territorio de otro Miembro de la OMC;

- de nacionales de otros Miembros de la OMC con respecto a las solicitudes de registro de IG definidas por las CE de dentro de las CE.

Sin embargo, la exigencia de que se perjudique la existencia de una marca de fábrica o de comercio total o parcialmente idéntica impone para el disfrute de los derechos que el *Acuerdo sobre los ADPIC* requiere que se otorguen condiciones que no están previstas ni por lo demás justificadas en virtud del *Acuerdo sobre los ADPIC* o de cualquier otra disposición del *Acuerdo sobre la OMC*.

92. La medida de las CE no garantiza la admisibilidad de una oposición del titular de una marca de fábrica o de comercio registrada por el hecho de que una IG definida por las CE propuesta representaría el uso de un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares que haría probable la confusión. Como consecuencia de ello, la medida de las CE no otorgaba -y no otorga- al titular un derecho que se le debe otorgar, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

- ii) *La medida de las CE no establece una presunción de probabilidad de confusión en el caso de que se use un signo idéntico para bienes idénticos, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC*

93. Como se indica más arriba<sup>42</sup>, el párrafo 1 del artículo 16 establece una presunción de probabilidad de confusión en el caso de que se use un signo idéntico para bienes idénticos. La medida de las CE no aplica esa presunción, contrariamente a lo dispuesto en la citada disposición.

- iii) *La medida de las CE no garantiza -en el caso de que haya probabilidad de confusión entre una marca de fábrica o de comercio registrada y una IG definida por las CE propuesta- que el Comité de representantes de los Estados miembros de las CE considerará una oposición del titular de una marca de fábrica o de comercio registrada, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC*

94. Además de no garantizar la admisibilidad de una oposición del titular de una marca de fábrica o de comercio registrada encaminada a velar por la observancia de los derechos que el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC* requiere que se otorguen<sup>43</sup>, la medida de las CE no garantiza que una oposición del titular de una marca de fábrica o de comercio registrada será considerada por la entidad que adopta las decisiones definitivas, a saber, el Comité de representantes de los Estados miembros de las CE.

95. El Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas ha constatado, con respecto al Reglamento N° 2081/92# 1 y 2081/92# 2, lo siguiente:

... el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 2081/92 reconoce tan sólo a los Estados miembros el derecho a declararse, ante la Comisión, opuestos al registro ... a tenor del artículo 7, apartado 3 ... cualquier persona física o jurídica legítimamente interesada puede ... oponerse al registro proyectado, ... mediante el envío de una declaración ... a[l] Estado miembro en el que resida o esté establecida. Dicha disposición no obliga al Estado miembro de que se trate a remitir a la Comisión la

---

<sup>42</sup> Véase el párrafo 88 *supra*.

<sup>43</sup> Véase el párrafo 92 *supra*.

oposición que le haya sido declarada de esta forma, sino únicamente a adoptar las medidas necesarias para "tomar en consideración" esa oposición ...<sup>44</sup>

96. El Tribunal de Primera Instancia constató asimismo que la Comisión "no puede tener en cuenta una oposición que le haya dirigido una persona distinta de un Estado miembro".<sup>45</sup>

97. El Reglamento N° 2081/92# 3 no modificó esas disposiciones, y las constataciones del Tribunal sobre la interpretación del artículo 7 del Reglamento siguen siendo válidas. En consecuencia, el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada que sea residente o esté establecido en un Estado miembro de las CE deberá enviar "una declaración debidamente motivada a la autoridad competente del Estado miembro en que resida o en que esté establecid[o]" (apartado 3 del artículo 7). No obstante, como constató el Tribunal, el Estado miembro de las CE de que se trate no está obligado a transmitir la declaración de oposición a la Comisión, y la Comisión "no puede tener en cuenta una oposición que le haya dirigido una persona distinta de un Estado miembro".

98. Además, de conformidad con el apartado 2 del artículo 12<sup>ter</sup> y el apartado 1 del artículo 12<sup>quinquies</sup> del Reglamento N° 2081/92# 3, el titular de una marca registrada que resida o esté establecido en otro Miembro de la OMC deberá enviar una "declaración de oposición debidamente motivada al Estado en el que resida o esté establecid[o], ... que la enviará a la Comisión". De conformidad con el fundamento de las constataciones del Tribunal de Primera Instancia en la sentencia *Canard*, no hay obligación, ni de hecho puede haberla en tales circunstancias, de que otro gobierno Miembro de la OMC transmita una oposición a la Comisión. Al mismo tiempo, el Reglamento N° 2081/92# 3 no permite a la Comisión tener en cuenta una oposición que le comunique una persona que no sea un Estado miembro de las CE, u otro gobierno Miembro de la OMC o tercer país que cumpla las condiciones de equivalencia y reciprocidad establecidas en el artículo 12 del Reglamento N° 2081/92# 3.

99. Sin embargo, con independencia de que una oposición provenga del titular de una marca de fábrica o de comercio registrada que sea residente o esté establecido en un Estado miembro de las CE o de un titular que lo sea o lo esté en otro Miembro de la OMC, la Comisión tendrá que recibir esa oposición para que el Comité de representantes de los Estados miembros de las CE pueda tenerla en cuenta. Garantizar que una oposición del titular de una marca de fábrica o de comercio registrada sea tenida en cuenta por la entidad que adopta las decisiones definitivas es fundamental para que ese titular pueda ejercitar los derechos que el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC* requiere que se le confieran. Sin embargo, la medida de las CE no garantiza que una oposición del titular de una marca de fábrica o de comercio registrada sea tenida en cuenta por el Comité de representantes de los Estados miembros de las CE. Por tanto, la medida de las CE no ha otorgado -y no otorga-, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, los derechos que dicha disposición requiere que se otorguen a esos titulares.

iv) *La medida de las CE no otorga al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada -en el caso de que sea probable la confusión entre una marca de fábrica o de comercio registrada y una IG definida por las CE propuesta- el derecho exclusivo que el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere que se otorgue*

100. El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92# 1 establecía que una marca de fábrica o de comercio registrada de buena fe antes de la fecha de presentación de una solicitud de registro de una IG definida por las CE y cuyo uso entrañara una de las situaciones contra las que

---

<sup>44</sup> Sentencia *Canard*, RECL - Prueba documental 12, párrafo 45.

<sup>45</sup> Sentencia *Canard*, RECL - Prueba documental 12, párrafo 50.

una IG definida por las CE estaba protegida en virtud del Reglamento podría seguir utilizándose "a pesar del registro de [una IG definida por las CE]".

101. El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92#3 establece que una marca de fábrica o de comercio que se haya solicitado, registrado o establecido mediante el uso de buena fe dentro del territorio de la Comunidad antes de la fecha de protección en el país de origen o de la fecha de solicitud de protección a la Comisión de una IG definida por las CE y cuyo uso entrañe una de las situaciones contra las que una IG definida por las CE está protegida en virtud del Reglamento se podrá seguir utilizando "a pesar del registro de [una IG definida por las CE]".

102. La medida de las CE establece una presunción de coexistencia entre una marca de fábrica o de comercio existente y una IG definida por las CE registrada posteriormente. El Reglamento presume la coexistencia previendo lo siguiente:

- el uso continuado de una marca de fábrica o de comercio registrada (Reglamento N° 2081/92#1 o de una marca (Reglamento N° 2081/92#3) "a pesar del registro de [una IG definida por las CE]" (apartado 2 del artículo 14); y
- que el único motivo para denegar una solicitud de registro de una IG definida por las CE que de otro modo cumpla los requisitos establecidos en el Reglamento es que, debido al renombre o la notoriedad de una marca y a la duración del uso de la misma, es probable que se induzca a error a los consumidores sobre la auténtica identidad del producto (apartado 3 del artículo 14).

103. Sin embargo, no hay en el *Acuerdo sobre los ADPIC* -ni en la sección 3 de la Parte II del Acuerdo ni en ninguna otra parte- nada que justifique que un Miembro de la OMC se abstenga de otorgar al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada el derecho exclusivo que el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo requiere que se le otorgue: impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión.

104. El Órgano de Apelación ha constatado anteriormente que si los negociadores de un acuerdo abarcado hubieran tenido la intención de permitir a los Miembros de la OMC que actuaran de manera incompatible con una disposición de otro acuerdo abarcado, lo habrían indicado expresamente.<sup>46</sup> Australia sostiene que ese razonamiento es aún más contundente si se considera en el contexto de un solo acuerdo abarcado. Si los negociadores del *Acuerdo sobre los ADPIC* hubieran querido que los derechos exclusivos que con arreglo al párrafo 1 del artículo 16 de dicho Acuerdo han de conferirse al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada pudieran denegarse o limitarse de cualquier otro modo en aplicación de otra disposición de ese mismo acuerdo abarcado, lo habrían indicado expresamente. De hecho, eso es precisamente lo que los negociadores hicieron en el artículo 17 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. En consecuencia, Australia considera inconcebible que la disposición de la sección 3 de la Parte II del *Acuerdo sobre los ADPIC* -que no contiene disposiciones expresas que permitan que el derecho exclusivo que ha de otorgarse al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo se deniegue o se limite de otro modo- pueda a pesar de todo interpretarse en forma que permita esa denegación u otra limitación.

105. Junto con el párrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 2 del artículo 23, el párrafo 5 del artículo 24 del *Acuerdo sobre los ADPIC* define la frontera entre el derecho de un Miembro de la OMC a aplicar medidas relacionadas con IG definidas por el *Acuerdo sobre los ADPIC* y su obligación de otorgar

---

<sup>46</sup> CE - Bananos, párrafo 157.

protección a las marcas de fábrica o de comercio. El párrafo 5 del artículo 24 establece expresamente que cuando una marca de fábrica o de comercio se ha registrado de buena fe, las medidas adoptadas para aplicar la sección 3 de la Parte II del *Acuerdo sobre los ADPIC* "no prejuzgarán ... la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio ... por el motivo de que ésta es idéntica o similar a una [IG definida por el *Acuerdo sobre los ADPIC*]"'. Por tanto, cuando se registra de buena fe una marca de fábrica o de comercio antes de que estén en vigor medidas adoptadas para aplicar la sección 3 de la Parte II del *Acuerdo sobre los ADPIC* que de otro modo podrían haber impedido el registro de esa marca, la validez de ese registro no puede verse prejuzgada o afectada desfavorablemente por el hecho de que sea idéntica o similar a una IG definida por el *Acuerdo sobre los ADPIC*.

106. Además, el párrafo 5 del artículo 24 no requiere ni permite en modo alguno denegar o limitar de otra forma el derecho exclusivo que ha de conferirse al titular de esa marca de fábrica o de comercio registrada de conformidad con el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo*. El derecho exclusivo del titular a impedir todo uso no autorizado de signos idénticos o similares para bienes idénticos o similares que daría lugar a probabilidad de confusión no puede verse afectado por medidas adoptadas por un Miembro de la OMC para aplicar la sección 3 de la Parte II del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

107. El régimen de coexistencia establecido por el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 deniega o repudia el derecho exclusivo que en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC* ha de otorgarse al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada para impedir todo uso no autorizado de un signo idéntico o similar para bienes idénticos o similares que daría lugar a probabilidad de confusión. En consecuencia, la medida de las CE es contraria a lo establecido en el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

D. LA MEDIDA DE LAS CE COMPLICA INJUSTIFICABLEMENTE EL USO DE UNA MARCA DE FÁBRICA O DE COMERCIO EN EL CURSO DE OPERACIONES COMERCIALES CON EXIGENCIAS ESPECIALES, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 20 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

108. El Reglamento N° 2081/92#1 requeriría efectivamente la coexistencia de una marca de fábrica o de comercio ya registrada y una IG definida por las CE registrada posteriormente. De manera análoga, el Reglamento N° 2081/92#3 requiere efectivamente la coexistencia de una marca de fábrica o de comercio -ya sea registrada o establecida por el uso- y una IG definida por las CE registrada posteriormente.<sup>47</sup>

109. El artículo 20 del *Acuerdo sobre los ADPIC* establece, entre otras cosas, que el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales no se complicará -ni se recargará sin motivo justificado- con exigencias especiales, como el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. En el mundo actual de comercialización y mercados transfronterizos, el valor económico potencial de una marca de fábrica o de comercio que permita distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas es mayor que nunca. Por tanto, el artículo 20 del *Acuerdo sobre los ADPIC* estipula que un Miembro de la OMC no puede imponer, sin causa justificada, condiciones al uso de una marca de fábrica o de comercio que generen un riesgo de que la particularidad de la marca de fábrica o de comercio, y con ella su valor económico, se vea socavado. Además, el párrafo 20 del *Acuerdo* se aplica tanto a las marcas de fábrica o de comercio registradas como a las no registradas.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Véase el párrafo 102 *supra*.

<sup>48</sup> Véase, por ejemplo, *Gervais*, página 116.

110. Al requerir la coexistencia de una marca de fábrica o de comercio y una IG definida por las CE registrada posteriormente que consiste en un signo idéntico o similar para bienes idénticos o similares, o lo contiene, a pesar de que exista una probabilidad de confusión<sup>49</sup>, la medida de las CE tiene por efecto reducir la particularidad, y con ello el valor económico, de una marca de fábrica o de comercio afectada. Requerir que una marca de fábrica o de comercio se utilice en un mercado donde se usan signos idénticos o similares para bienes idénticos o similares que darían lugar a una probabilidad de confusión (como una IG definida por las CE coexistente) complica o retrasa el uso de una marca de fábrica o de comercio "de una manera que menoscab[a] la capacidad de la marca para distinguir los bienes ... de una empresa de los de otras empresas" en el sentido del artículo 20 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

111. Además, la complicación del uso de una marca de fábrica o de comercio mediante una prescripción de coexistencia o uso concurrente con una IG definida por las CE idéntica o similar para bienes idénticos o similares no es algo que requieran ni permitan las disposiciones de la sección 3 de la Parte II del *Acuerdo sobre los ADPIC*, y en particular el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo. En consecuencia, no está debidamente justificada en el sentido del artículo 20 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

112. Por consiguiente, la medida de las CE complica injustificablemente con exigencias especiales el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales de una manera que menoscaba su capacidad para distinguir los bienes de una empresa de los de otras empresas, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 20 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

E. LA MEDIDA DE LAS CE NO GARANTIZA UNA PROTECCIÓN EFICAZ CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, QUE INCORPORA EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 10BIS DEL CONVENIO DE PARÍS (1967)

113. De conformidad con el párrafo 1 del artículo 10bis del Convenio de París, incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, los Miembros de la OMC están obligados a brindar a los nacionales de los demás Miembros de la OMC una protección eficaz contra la competencia desleal. Habida cuenta del amplio alcance del párrafo 2 del artículo 1 del Convenio de París, la obligación de brindar protección contra la competencia desleal en virtud del párrafo 1 del artículo 10bis de dicho Convenio debe incluir la protección eficaz de las marcas de fábrica o de comercio contra actos relacionados con indicaciones de procedencia, así como la protección eficaz de las indicaciones de procedencia contra actos relacionados con marcas de fábrica o de comercio.

114. El Reglamento N° 2081/92 establece un sistema de registro y protección de IG definidas por las CE a escala comunitaria que brinda protección eficaz contra actos de competencia desleal, incluso en relación con solicitudes posteriores de marcas de fábrica o de comercio, dentro de la Comunidad. Sin embargo, el Reglamento no establece un sistema, a escala comunitaria, de protección eficaz de las marcas de fábrica o de comercio contra actos de competencia desleal derivados del registro posterior de IG definidas por las CE de conformidad con el Reglamento.

115. Por consiguiente, la medida de las CE es incompatible con la obligación que corresponde a las CE, con arreglo al párrafo 1 del artículo 10bis del Convenio de París, incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, de garantizar a los nacionales de los Miembros de la OMC una protección eficaz contra la competencia desleal.

---

<sup>49</sup> Véase el párrafo 102 *supra*.

F. LA MEDIDA DE LAS CE NO GARANTIZA RECURSOS LEGALES APROPIADOS PARA REPRIMIR EFICAZMENTE LOS ACTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 10BIS DEL CONVENIO DE PARÍS (1967), CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, QUE INCORPORA EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 10TER DEL CONVENIO DE PARÍS (1967)

116. El párrafo 1 del artículo 10ter del Convenio de París, incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, requiere que los Miembros de la OMC aseguren a los nacionales de Miembros de la OMC los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en el artículo 10bis del Convenio. Esos recursos legales incluyen los que tienen por objeto reprimir actos de competencia desleal contra marcas de fábrica o de comercio derivados de actos que guardan relación con indicaciones de procedencia.

117. El Reglamento N° 2081/92, aunque establece un sistema de registro y protección de IG definidas por las CE a nivel de toda la Comunidad, no ofrece los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente, a nivel de toda la Comunidad, actos de competencia desleal, inclusive contra marcas de fábrica o de comercio, derivados del registro o de la propuesta de registro de una IG definida por las CE.

118. Por consiguiente, la medida de las CE es incompatible con las obligaciones que corresponden a las CE con arreglo al párrafo 1 del artículo 10ter del Convenio de París, incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, de asegurar a los nacionales de Miembros de la OMC recursos legales apropiados para reprimir eficazmente los actos de competencia desleal previstos en el artículo 10bis del Convenio de París.

G. LA MEDIDA DE LAS CE NO PONE AL ALCANCE DE LOS TITULARES DE DERECHOS SOBRE MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO PROCEDIMIENTOS JUDICIALES CIVILES PARA LOGRAR LA OBSERVANCIA DE SUS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 42 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

119. La obligación establecida en el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC* es clara. Todo Miembro de la OMC está obligado a "pon[er] al alcance de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo". A tenor del sentido corriente de las palabras, los procedimientos judiciales civiles son procedimientos ante los tribunales u otros procedimientos jurídicos que normalmente se desarrollan bajo la presidencia de un juez: no pueden ser procedimientos políticos o administrativos.<sup>50</sup> Respalda también esa interpretación las disposiciones de los artículos 43 a 48 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, que hacen referencia a las facultades que han de otorgarse a las "autoridades judiciales".

---

<sup>50</sup> Con arreglo al *OED*, volumen 1:

"civil" (civil) se define, en la parte pertinente, como sigue: "9. *Of law, a legal process, etc.; not criminal, political, or (formerly) ecclesiastical; relating to private relations between members of a community*" (relativo al derecho, un proceso jurídico, etc.; no penal, político o (anteriormente) eclesiástico; relativo a las relaciones privadas entre miembros de una comunidad)" (página 408); y

"judicial" se define, en la parte pertinente, como sigue: "*Of or pertaining to proceedings in a court of law; of or pertaining to the administration of justice; resulting from or fixed by a judgement in court. Of law: enforced by secular judges and tribunals*" (propio de o concerniente a procedimientos en un tribunal de justicia; propio de o perteneciente a la administración de justicia; resultante de una decisión judicial o establecido por ella. En derecho: aplicado por jueces y tribunales seculares) (página 1.459).

120. El hecho de que los procedimientos judiciales civiles para la observancia de un derecho de propiedad intelectual regulado por el *Acuerdo sobre los ADPIC* tienen que ser procedimientos ante los tribunales u otros procedimientos jurídicos presididos por un juez se confirma cuando se contempla a la luz de la nota 4 al párrafo 1 del artículo 23 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, concerniente a las IG de los vinos y bebidas espirituosas definidas por el *Acuerdo sobre los ADPIC*. La nota 4 estipula que "en lo que respecta a estas obligaciones, los Miembros podrán, sin perjuicio de lo dispuesto en la primera frase del artículo 42, prever medidas administrativas para lograr la observancia". Por tanto, de conformidad con la nota 4, los Miembros de la OMC pueden velar por la observancia de los derechos de propiedad intelectual relacionados con IG de vinos y bebidas espirituosas definidas por el *Acuerdo sobre los ADPIC* mediante actuaciones administrativas. Sin embargo, al faltar una referencia que matice el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC* en los mismos términos que la nota 4, es evidente que el artículo 42 obliga a los Miembros de la OMC a prever la observancia de otros derechos de propiedad intelectual abarcados únicamente mediante recurso a un tribunal u otro procedimiento jurídico.

121. Además, el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC* establece expresamente que en el marco de los procedimientos judiciales civiles se otorgarán a las partes determinados derechos, entre ellos el de estar representadas por un abogado independiente y el de sustanciar sus alegaciones y presentar las pruebas pertinentes.

122. El Reglamento N° 2081/92 no pone al alcance de los titulares de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio procedimientos judiciales civiles a nivel de la Comunidad para la observancia de sus derechos de propiedad intelectual frente al registro de IG definidas por las CE. El Comité de representantes de los Estados miembros de las CE -que adopta decisiones tanto sobre las solicitudes de registro de una IG definida por las CE como sobre la observancia de los derechos de un titular de una marca en relación con una IG definida por las CE propuesta- está compuesto por funcionarios de organismos de Estados miembros de las CE encargados de aplicar el Reglamento N° 2081/92 a nivel nacional. Y, si fuera necesario, la observancia de los derechos de un titular de una marca de fábrica o de comercio en relación con el registro proyectado de una IG definida por las CE dependería en última instancia de la decisión de los ministros de los Estados miembros de las CE responsables de los programas y políticas agrícolas nacionales o de la Dirección General de Agricultura de la Comisión. Además, el apartado 5 del artículo 7 del Reglamento N° 2081/92 establece expresamente que cuando una oposición sea admisible, "la Comisión invitará a los Estados miembros interesados a que lleguen entre ellos a un acuerdo ...". Ninguno de esos procesos es un procedimiento judicial civil.

123. El hecho de que el Reglamento N° 2081/92 no ofrece los procedimientos judiciales civiles requeridos fue en lo fundamental confirmado por la sentencia *Canard* cuando el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas constató que "el artículo 7, apartado 1 ... reconoce tan sólo a los Estados miembros el derecho a declararse, ante la Comisión, opuestos al registro", y que la Comisión "no puede tomar en consideración una declaración de oposición comunicada por una persona que no sea un Estado miembro".<sup>51</sup>

124. Además, aunque un titular de un derecho de marcas de fábrica o de comercio consiga que su oposición sea considerada por el Comité de representantes de los Estados miembros de las CE<sup>52</sup>, el Reglamento N° 2081/92 no otorga el derecho a ser representado por un abogado independiente ante ese Comité, ni el derecho a sustanciar las alegaciones y a presentar las pruebas pertinentes.

---

<sup>51</sup> Las constataciones del Tribunal de Primera Instancia siguen siendo válidas, ya que las disposiciones del artículo 7 del Reglamento N° 2081/92 en las que el Tribunal basó sus constataciones, no fueron modificadas por el Reglamento N° 2081/92#3. Véase el párrafo 95 *supra*.

<sup>52</sup> Véanse los párrafos 92 y 99 *supra*.

125. Por consiguiente, el Reglamento N° 2081/92 no pone al alcance de los titulares de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de un derecho de propiedad intelectual abarcado, ni el derecho a ser representados por un abogado independiente, ni el derecho a sustanciar sus alegaciones y a presentar las pruebas pertinentes, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

H. LOS PROCEDIMIENTOS PARA LOGRAR LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS SOBRE MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO QUE OFRECE LA MEDIDA DE LAS CE SON INCOMPATIBLES CON EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 41 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

*i) La medida de las CE no establece procedimientos justos y equitativos para lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC*

126. El párrafo 1 del artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC* estipula, en la parte pertinente, que "los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos". Aunque el Grupo Especial no acepte la alegación de Australia de que la medida de las CE es incompatible con el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC* (y constate en lugar de ello que la medida de las CE sí pone al alcance de los titulares de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de sus derechos), Australia sostiene que los procedimientos para lograr la observancia establecidos no son justos y equitativos.

127. Una oposición de un titular de un derecho de marcas de fábrica o de comercio residente o establecido en un Estado miembro de las CE es examinada en primer lugar por los organismos de los Estados miembros de las CE responsables de la aplicación del Reglamento N° 2081/92 a nivel nacional.<sup>53</sup>

128. También compete a muchos de esos organismos de los Estados miembros de las CE evaluar inicialmente las solicitudes de registro de una IG definida por las CE y aplicar los programas y políticas agrícolas nacionales de cada Estado miembro de las CE, de las que el Reglamento N° 2081/92 es parte integrante. Australia sostiene que es probable que los organismos de los Estados miembros de las CE a cargo de una o ambas funciones tengan interés en apoyar y promover el registro proyectado de un término geográfico de dentro de ese Estado miembro de las CE como IG definida por las CE.

129. Sin embargo, es posible que una declaración de oposición de un titular de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio residente o establecido en un Estado miembro de las CE tenga que presentarse precisamente a esos organismos de los Estados miembros de las CE. Además, la medida de las CE no obliga a los Estados miembros de las CE a transmitir esa declaración de oposición a la Comisión para su examen por el Comité de representantes de los Estados miembros de las CE, "sino únicamente a adoptar las medidas necesarias para tomar en consideración esa oposición".<sup>54</sup>

130. Australia sostiene que requerir o permitir que una oposición que tiene por objeto proteger los intereses de un titular de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio se presente a un organismo que probablemente tendrá interés en apoyar y promover el registro de una IG definida por las CE no es un procedimiento justo ni equitativo.

---

<sup>53</sup> Véase Australia - Prueba documental 01, donde figura la lista completa de organismos de los Estados miembros de las CE, descargada de [http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/foodqual/protect/national/index\\_en.htm](http://www.europa.eu.int/comm/agriculture/foodqual/protect/national/index_en.htm) (visitado por última vez el 20 de abril de 2004).

<sup>54</sup> Véase el párrafo 95 *supra*.

131. Si un organismo de un Estado miembro de las CE transmite a la Comisión una declaración de oposición de un titular de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio, dicha declaración será tomada en consideración por el Comité de representantes de los Estados miembros de las CE. Sin embargo, ese Comité está compuesto por delegados de los mismos organismos de los Estados miembros de las CE que probablemente tendrán interés en apoyar y promover el registro propuesto de términos geográficos de los Estados miembros de las CE como IG definidas por las CE.

132. Por tanto, se da una situación en la que la observancia de los derechos de un titular de marcas de fábrica o de comercio en relación con el registro proyectado de una IG definida por las CE depende de la decisión -ya sea a nivel ministerial o de funcionarios, o en última instancia de la Dirección General de Agricultura de la Comisión- adoptada por los mismos Estados miembros y sus organismos que: 1) consideraron que un nombre geográfico proyectado cumplía las prescripciones del Reglamento N° 2081/92; y 2) por tanto, presumiblemente apoyan la solicitud en el Comité de representantes de los Estados miembros de las CE. Australia sostiene que esto no es un procedimiento justo ni equitativo en el sentido del párrafo 2 del artículo 41 del *Acuerdo sobre los ADPIC* por lo que respecta a los titulares de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio.

133. Además, el apartado 5 del artículo 7 del Reglamento N° 2081/92 dispone expresamente que cuando una oposición sea admisible "la Comisión invitará a los Estados miembros interesados a que lleguen entre ellos a un acuerdo ..." en primera instancia. Australia sostiene que, como mínimo, la posibilidad de que se hagan "transacciones" entre Estados miembros de las CE sin tener en cuenta los intereses de un titular de derechos de marcas de fábrica o de comercio no puede excluirse en esas circunstancias. Una vez más, ese proceso no es justo ni equitativo en el sentido del párrafo 2 del artículo 41 del *Acuerdo sobre los ADPIC* por lo que respecta a los titulares de derechos de marcas de fábrica o de comercio.

134. Un titular de derechos de marcas de fábrica o de comercio que no sea residente o no esté establecido en un Estado miembro de las CE no está en mejor situación. Ese titular tendrá que depender de la buena voluntad del Gobierno de otro Miembro de la OMC, que no tiene obligaciones ni incentivos al respecto, para que transmita su declaración de oposición a la Comisión. Aun en el caso de que esa declaración de oposición de un titular de derechos de marcas de fábrica o de comercio se transmita a la Comisión, por lo general se produce la situación viciada que anteriormente se ha esbozado por lo que respecta a las declaraciones de oposición de titulares de derechos de marcas de fábrica o de comercio residentes o establecidos en un Estado miembro de las CE. Además, un titular de derechos de marcas de fábrica o de comercio que no reside ni está establecido en un Estado miembro de las CE hace frente al obstáculo adicional de no contar con un representante nacional en el Comité de representantes de los Estados miembros de las CE que defienda sus intereses.

135. Australia sostiene que el proceso para lograr la observancia de un derecho de marcas de fábrica o de comercio previsto en la medida de las CE para un titular de derechos que no sea residente ni esté establecido en un Estado miembro de las CE no es un procedimiento justo y equitativo. La medida de las CE requiere que cualquier oposición sea examinada por un grupo de representantes que probablemente tienen interés en el registro proyectado de la IG definida por las CE de que se trate, así como intereses paralelos a los intereses nacionales de los Estados miembros de las CE. En tales circunstancias, no puede considerarse excluida la posibilidad de sesgo a favor tanto de la IG definida por las CE propuesta como de los intereses de los Estados miembros de las CE. Australia sostiene además que la posibilidad de sesgo contra los intereses de un titular de derechos de marcas de fábrica o de comercio es aún más fuerte cuando una oposición concierne a una IG definida por las CE proyectada que está relacionada con una ubicación geográfica dentro de un Estado miembro de las CE y el titular del derecho no es nacional de las CE.

136. El proceso previsto por la medida de las CE para la consideración de los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio residentes o establecidos en las CE plantea interrogantes reales y significativos por lo que respecta a la posibilidad de que surjan conflictos de interés en el Comité de representantes de los Estados miembros de las CE. Por tanto, la medida de las CE no establece procedimientos justos y equitativos para lograr la observancia de los derechos de marcas de fábrica o de comercio, como requiere el párrafo 2 del artículo 41 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

ii) *Los procedimientos para lograr la observancia de los derechos de marcas de fábrica o de comercio previstos por la medida de las CE son innecesariamente complicados y comportan plazos injustificables, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC*

137. El párrafo 2 del artículo 41 del *Acuerdo sobre los ADPIC* requiere, en la parte pertinente, que los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual no sean innecesariamente complicados ni comporten plazos injustificables.

138. Aun en el caso de que no se considere que la medida de las CE es incompatible con el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, el hecho de requerir que las declaraciones de oposición de los titulares de derechos de marcas de fábrica o de comercio se presenten por conducto de la autoridad competente de un Estado miembro de las CE o por conducto del gobierno de otro Miembro de la OMC añade complejidad y retrasos injustificables al ejercicio de los derechos que el *Acuerdo sobre los ADPIC* requiere que se otorguen a los titulares de derechos de marcas de fábrica o de comercio. Si una marca de fábrica o de comercio se ha registrado, o si se han adquirido derechos a una marca de fábrica o de comercio por su uso dentro del territorio de las CE, el titular de esa marca de fábrica o de comercio tiene derechos dentro de las CE que no conciernen directamente a un gobierno y un Estado miembro de las CE ni a ningún gobierno de otro Miembro de la OMC. No hay buenas razones para involucrar a otro gobierno, pero al hacerlo, la medida de las CE añade complejidad y demoras al ejercicio de los derechos de marcas de fábrica o de comercio dentro de las CE. Además, en el caso de las personas que no son nacionales de las CE ni residen ni están establecidas en un Estado miembro de las CE, el mero hecho de tener que formular una solicitud al gobierno de otro Miembro de la OMC aumenta la complejidad y las demoras asociadas al ejercicio de un derecho de marcas de fábrica o de comercio aunque ese gobierno esté dispuesto a actuar en nombre del titular de la marca de fábrica o de comercio y pueda hacerlo.

139. En las disposiciones del preámbulo del *Acuerdo sobre los ADPIC* se reconoce expresamente que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados. En consecuencia, hacer que la capacidad de un titular de un derecho para ejercerlo o lograr su observancia dependa de la voluntad y/o la capacidad de actuación de un gobierno, por lo demás no interesado, no se fundamenta en motivos suficientes y por lo tanto no puede justificarse.

140. Por consiguiente, el Reglamento N° 2081/92 no pone al alcance de los titulares de derechos de marcas de fábrica o de comercio o de comercio procedimientos para lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual que no sean innecesariamente complicados ni comporten plazos injustificables, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 41 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

I. LAS DECISIONES SOBRE EL REGISTRO DE IG DEFINIDAS POR LAS CE CON ARREGLO A LA MEDIDA DE LAS CE NO SE BASAN SÓLO EN PRUEBAS ACERCA DE LAS CUALES SE HAYA DADO A LOS TITULARES DE DERECHOS DE MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO LA OPORTUNIDAD DE SER OÍDOS, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 41 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

141. El párrafo 3 del artículo 41 del *Acuerdo sobre los ADPIC* estipula que las decisiones sobre el fondo de un caso "sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas".

142. El Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas ha constatado que, con arreglo al Reglamento N° 2081/92#1 y 2081/92#2, sólo los Estados miembros de las CE tienen derecho a plantear oposiciones al registro ante la Comisión, y que la Comisión "no puede tener en cuenta una oposición que le haya dirigido una persona distinta de un Estado miembro".<sup>55</sup> La decisión del Tribunal confirmó que las decisiones sobre el registro de IG definidas por las CE podían adoptarse sin que la Comisión se viera obligada a dar a los titulares de derechos de marcas de fábrica o de comercio la oportunidad de ser oídos. Además, las constataciones del Tribunal sobre el sentido del artículo 7 del Reglamento siguen siendo válidas, ya que las disposiciones del artículo 7 no fueron modificadas por el Reglamento N° 2081/92#3.

143. El Reglamento N° 2081/92#3 introdujo un derecho de oposición para los titulares de derechos de marcas de fábrica o de comercio que residían o estaban establecidos en otro Miembro de la OMC. Sin embargo, al requerir, de conformidad con la letra a) del apartado 2 del artículo 12<sup>ter</sup> y el apartado 1 del artículo 12<sup>quinquies</sup> del Reglamento, que esos titulares presenten sus oposiciones ante el gobierno de ese otro Miembro de la OMC, el Reglamento no garantiza a esos titulares el derecho a comunicar sus oposiciones a la Comisión. En esas circunstancias, la medida de las CE no garantiza que el Comité de representantes de los Estados miembros de las CE adopte decisiones basadas únicamente en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.

144. En consecuencia, como la medida de las CE no garantiza que:

- las oposiciones de un titular de derechos de marcas de fábrica siempre serán admisibles en caso de probabilidad de confusión entre una marca de fábrica o de comercio registrada y una IG definida por las CE proyectada<sup>56</sup>; o
- el Comité de representantes de los Estados miembros de las CE tendrá en cuenta las oposiciones de un titular de derechos de marcas de fábrica o de comercio<sup>57</sup>;

la medida de las CE no garantiza que las decisiones sobre el fondo de un caso, es decir, si debe registrarse una IG definida por las CE, se basarán únicamente en pruebas con respecto a las cuales se haya dado a cualquier titular de un derecho de marcas de fábrica o de comercio, en parte o en la totalidad del territorio de las CE, la oportunidad de ser oído, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 41 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

---

<sup>55</sup> Véase el párrafo 96 *supra*.

<sup>56</sup> Véase el párrafo 92 *supra*.

<sup>57</sup> Véase el párrafo 99 *supra*.

J. LAS CE NO SE HAN ASEGURADO DE QUE EN SU LEGISLACIÓN SE ESTABLEZCAN PROCEDIMIENTOS PARA LOGRAR LA OBSERVANCIA CONFORME A LO PREVISTO EN LA PARTE III DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC QUE PERMITAN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EFICACES CONTRA CUALQUIER ACCIÓN INFRACTORA DE LOS DERECHOS DE MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO, COMO REQUIERE EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 41 DE DICHO ACUERDO

145. El párrafo 1 del artículo 41 del *Acuerdo sobre los ADPIC* establece que los Miembros de la OMC "se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones".

146. El artículo 41 del *Acuerdo sobre los ADPIC* es la primera disposición de la Parte III de dicho Acuerdo, titulada "Observancia de los derechos de propiedad intelectual". La Parte III comprende las cinco secciones siguientes:

- Sección 1, "Obligaciones generales", compuesta por el artículo 41;
- Sección 2, "Procedimientos y recursos civiles y administrativos", que comprende los siguientes artículos:
  - o Artículo 42, "Procedimientos justos y equitativos",
  - o Artículo 43, "Pruebas",
  - o Artículo 44, "Mandamientos judiciales",
  - o Artículo 45, "Perjuicios",
  - o Artículo 46, "Otros recursos",
  - o Artículo 47, "Derecho de información",
  - o Artículo 48, "Indemnización al demandado",
  - o Artículo 49, "Procedimientos administrativos";
- Sección 3, titulada "Medidas provisionales", compuesta por el artículo 50;
- Sección 4, titulada "Prescripciones especiales relacionadas con las medidas en frontera", que comprende los artículos siguientes:
  - o Artículo 51, "Suspensión del despacho de aduana por las autoridades aduaneras",
  - o Artículo 52, "Demanda",
  - o Artículo 53, "Fianza o garantía equivalente",
  - o Artículo 54, "Notificación de la suspensión",

- o Artículo 55, "Duración de la suspensión",
  - o Artículo 56, "Indemnización al importador y al propietario de las mercancías",
  - o Artículo 57, "Derecho de inspección e información",
  - o Artículo 58, "Actuación de oficio",
  - o Artículo 59, "Recursos",
  - o Artículo 60, "Importaciones insignificantes";
- y
- Sección 5, titulada "Procedimientos penales", compuesta por el artículo 61.

147. Por tanto, el párrafo 1 del artículo 41 del *Acuerdo sobre los ADPIC* obliga a los Miembros de la OMC a establecer -con respecto a cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual abarcados por el Acuerdo- los procedimientos para lograr la observancia expuestos en la Parte III de dicho Acuerdo. Sin embargo, el Reglamento N° 2081/92 no pone al alcance de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de cualquier derecho de propiedad intelectual abarcado por el *Acuerdo sobre los ADPIC*, como requiere el artículo 42 de dicho Acuerdo. En el caso de que el Grupo Especial estimara que la medida de las CE es compatible con el artículo 42, cabe señalar que el Reglamento N° 2081/92 establece al Comité de representantes de los Estados miembros de las CE como órgano encargado de la adopción de decisiones definitivas para la observancia de derechos de marcas de fábrica o de comercio en las circunstancias reguladas por el citado Reglamento, pero no otorga a ese Comité facultades:

- como requiere el artículo 43 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, y en consonancia con dicha disposición, para ordenar que la parte contraria aporte pruebas;
- como requiere el artículo 44 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, y en consonancia con dicha disposición, para ordenar a una parte que desista de una infracción;
- como requiere el artículo 45 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, y en consonancia con dicha disposición, para ordenar a un infractor que pague un resarcimiento al titular de un derecho de marcas de fábrica o de comercio;
- como requiere el artículo 46 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, y en consonancia con dicha disposición, para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean apartadas de los circuitos comerciales; y
- como requiere el artículo 48 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, y en consonancia con dicho artículo, para ordenar que se indemnice al demandado.

148. Como consecuencia de que la medida de las CE:

- no establece procedimientos justos y equitativos para lograr la observancia de los derechos de un titular de marcas de fábrica o de comercio en relación con el registro de una IG definida por las CE con arreglo a la medida de las CE, como requiere el párrafo 2 del artículo 41 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;

- no garantiza que los procedimientos para lograr la observancia de los derechos de un titular de marcas de fábrica o de comercio en relación con el registro de una IG definida por las CE con arreglo a la medida de las CE no serán innecesariamente complicados y no comportarán retrasos innecesarios, como requiere el párrafo 2 del artículo 41 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- no exige que las decisiones sobre el fondo de un caso concerniente al registro proyectado de una IG definida por las CE se basen únicamente en pruebas con respecto a las cuales se haya dado a cualquier titular de un derecho de marcas de fábrica o de comercio, en parte o en todo el territorio de las CE, la oportunidad de ser oído, como requiere el párrafo 3 del artículo 41 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- no pone al alcance de los titulares de derechos de marcas de fábrica o de comercio procedimientos judiciales civiles a nivel de la Comunidad para lograr la observancia de un derecho de propiedad intelectual abarcado por el *Acuerdo sobre los ADPIC*, como requiere el artículo 42 de dicho Acuerdo;
- no otorga a los titulares de derechos de marcas de fábrica o de comercio el derecho a ser representados por un abogado independiente en cualquier procedimiento para lograr la observancia, a sustanciar sus alegaciones y a presentar todas las pruebas pertinentes, como requiere el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- no otorga a las autoridades judiciales las facultades que los artículos 43, 44, 45, 46, 48 y 49 del *Acuerdo sobre los ADPIC* requieren que se les otorguen respecto de la observancia de los derechos de marcas de fábrica o de comercio frente a la propuesta de registro de una IG definida por las CE;

las CE no se han asegurado de que en su legislación se establezcan procedimientos para lograr la observancia conforme a lo previsto en la Parte III del *Acuerdo sobre los ADPIC* que permitan la adopción de medidas eficaces, a nivel de la Comunidad, contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual abarcados por el *Acuerdo sobre los ADPIC*, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 41 de dicho Acuerdo.

K. LA MEDIDA DE LAS CE DISMINUYE LA PROTECCIÓN LEGAL DE LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO POR LO QUE RESPECTA A LAS DECISIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS CE DE OTORGAR PROTECCIÓN TRANSITORIA A NIVEL NACIONAL, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 (QUE INCORPORA EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 10BIS Y EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 10TER DEL CONVENIO DE PARÍS (1967)), EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16, LOS PÁRRAFOS 1, 2 Y 3 DEL ARTÍCULO 41 Y/O EL ARTÍCULO 42 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

149. De la misma manera que la medida de las CE disminuye la protección legal de las marcas de fábrica o de comercio en virtud del *Acuerdo sobre los ADPIC* por lo que respecta al registro de IG definidas por las CE a nivel de toda la Comunidad, la medida de las CE disminuye la protección legal de las marcas de fábrica o de comercio en virtud del *Acuerdo sobre los ADPIC* por lo que respecta a las decisiones de los Estados miembros de las CE de otorgar protección transitoria a nivel nacional de conformidad con el apartado 5 del artículo 5 del Reglamento N° 2081/92#2.

150. Con arreglo al apartado 5 del artículo 5 del Reglamento N° 2081/92#2, un Estado miembro de las CE "podrá conceder a nivel nacional, sólo de manera transitoria, una protección en el sentido del presente Reglamento" a una IG definida por las CE proyectada de ese Estado miembro. Sin embargo, el Reglamento, aunque prevé que un Estado miembro otorgue protección nacional, de manera transitoria, en espera del resultado de la solicitud de registro de una IG definida por las CE a nivel de

la Comunidad, no garantiza que ese Estado miembro adopte esas decisiones teniendo debidamente en cuenta las disposiciones pertinentes del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Como consecuencia de ello, el Reglamento, por lo que respecta a esas decisiones, no obliga a los Estados miembros:

- a otorgar al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada el derecho de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión, ni a establecer una presunción de probabilidad de confusión en el caso de que se use un signo idéntico para bienes idénticos, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- a garantizar la protección eficaz contra la competencia desleal, como requiere el párrafo 1 del artículo 10*bis* del Convenio de París, ni a establecer los recursos legales adecuados para reprimir eficazmente los actos de competencia desleal, como requiere el párrafo 1 del artículo 10*ter* del Convenio de París, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- a poner al alcance de los titulares de derechos de marcas de fábrica o de comercio procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de sus derechos de propiedad intelectual, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- a establecer procedimientos justos y equitativos para lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 41;
- a establecer procedimientos para lograr la observancia de un derecho de propiedad intelectual que no sean innecesariamente complicados y que no comporten retrasos innecesarios, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 41 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- a adoptar decisiones sobre el otorgamiento de protección transitoria a nivel nacional que se basen únicamente en pruebas con respecto a las cuales se haya dado a las partes en un procedimiento la oportunidad de ser oídas, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 41 del *Acuerdo sobre los ADPIC*; y
- a asegurarse de que en la legislación nacional de los Estados miembros de las CE se establezcan procedimientos de observancia conforme a lo previsto en la Parte III del *Acuerdo sobre los ADPIC* que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual abarcados por el *Acuerdo sobre los ADPIC*, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 41 de dicho Acuerdo.

L. LAS CE NO HAN APLICADO LAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC NI HAN CUMPLIDO LAS DISPOSICIONES ESPECIFICADAS DEL CONVENIO DE PARÍS (1967), CONTRARIAMENTE A LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 1 Y EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

151. Al no cumplir lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 10*bis* y el párrafo 1 del artículo 10*ter* del Convenio de París por lo que respecta a las decisiones de registrar IG definidas por las CE a nivel de toda la Comunidad y por lo que respecta a las decisiones de los Estados miembros de las CE de

otorgar protección transitoria a nivel nacional, la medida de las CE es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

152. De manera análoga, al ser la medida de las CE incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 (que incorpora por remisión el párrafo 1 del artículo 10*bis* y el párrafo 1 del artículo 10*ter* del Convenio de París), el párrafo 1 del artículo 16, el artículo 20, el párrafo 5 del artículo 24, los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 41 y/o el artículo 42 por lo que respecta a las decisiones de registrar IG definidas por las CE a nivel de la Comunidad y por lo que respecta a las decisiones de los Estados miembros de las CE de otorgar protección transitoria a nivel nacional, las CE no han aplicado las disposiciones del *Acuerdo sobre los ADPIC*, como requiere el párrafo 1 del artículo 1 de dicho Acuerdo.

#### M. CONCLUSIÓN

153. La medida de las CE establece un régimen para el registro y la protección de IG definidas por las CE que socava sistemáticamente y/o no protege adecuadamente los derechos que el *Acuerdo sobre los ADPIC* requiere que se otorguen con respecto a las marcas de fábrica o de comercio. La medida de las CE disminuye la protección legal de las marcas de fábrica o de comercio:

- prejuzgando la admisibilidad de una solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 24 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- no otorgando al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada los derechos que el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC* requiere que se le otorguen, contrariamente a lo dispuesto en esa disposición;
- no estableciendo una presunción de probabilidad de confusión en el caso de que se use un signo idéntico para bienes idénticos, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- complicando injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 20 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- no otorgando protección eficaz contra la competencia desleal como requiere el párrafo 1 del artículo 10*bis* del Convenio de París y no estableciendo recursos legales adecuados para reprimir eficazmente los actos a los que se refiere el artículo 10*bis* del Convenio de París, como requiere el párrafo 1 del artículo 10*ter* de dicho Convenio, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- no poniendo al alcance de los titulares de derechos de marcas de fábrica o de comercio procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de sus derechos de propiedad intelectual, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- no estableciendo procedimientos justos y equitativos para lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 41 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- haciendo innecesariamente complicados y sometiendo a retrasos innecesarios los limitados procedimientos disponibles para lograr la observancia de los derechos de

propiedad intelectual, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 41 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;

- tomando decisiones sobre el registro de IG definidas por las CE que no se basan únicamente en pruebas con respecto a las cuales se ha ofrecido a las partes en un procedimiento la oportunidad de ser oídas, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 41 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- no garantizando la disponibilidad, en el marco de su legislación, de procedimientos para lograr la observancia conforme a lo previsto en la Parte III del *Acuerdo sobre los ADPIC* que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el *Acuerdo sobre los ADPIC*, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 41 de dicho Acuerdo;
- no asegurándose de que las decisiones de los Estados miembros de las CE de otorgar protección transitoria a nivel nacional con arreglo al apartado 5 del artículo 5 del Reglamento N° 2081/92#2 estén conformes con las obligaciones que corresponden a las CE en virtud del párrafo 1 del artículo 2 (que incorpora el párrafo 1 del artículo 10*bis* y el párrafo 1 del artículo 10*ter* del Convenio de París), el párrafo 1 del artículo 16, los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 41 y el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- no aplicando las disposiciones del Convenio de París (1967), contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*; y
- no aplicando las disposiciones del *Acuerdo sobre los ADPIC*, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 1 de dicho Acuerdo.

## **VII. LA MEDIDA DE LAS CE ES INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 1 Y EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 22 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC**

A. CON RESPECTO A LAS IG DEFINIDAS POR LAS CE, LA MEDIDA DE LAS CE NO ARBITRA LOS MEDIOS LEGALES PARA QUE LAS PARTES INTERESADAS PUEDAN IMPEDIR EL USO QUE INDUZCA A ERROR O EL USO QUE CONSTITUYA COMPETENCIA DESLEAL, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 22 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

154. El párrafo 2 del artículo 22<sup>58</sup> del *Acuerdo sobre los ADPIC* estipula que los Miembros arbitrarán, "en relación con las indicaciones geográficas", es decir, "en lo concerniente"<sup>59</sup> a IG

---

<sup>58</sup> El párrafo 2 del artículo 22 del *Acuerdo sobre los ADPIC* establece lo siguiente:

En relación con las indicaciones geográficas, los Miembros arbitrarán los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir:

- a) la utilización de cualquier medio que, en la designación o presentación del producto, indique o sugiera que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto;
- b) cualquier otra utilización que constituya un acto de competencia desleal, en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París (1967).

<sup>59</sup> "As concerns" (en lo concerniente). *OED*, volumen 2, página 2.565.

definidas por el *Acuerdo sobre los ADPIC*, medios legales para que las partes interesadas impidan un uso que induzca a error al público en cuanto al origen geográfico del producto o un uso que constituya un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París (1967). La obligación no está limitada a las medidas para proteger las IG definidas por el *Acuerdo sobre los ADPIC* sino que se extiende a cualquier situación que concierna a las IG definidas por el *Acuerdo sobre los ADPIC*, incluida una situación que conlleve la propuesta de registro de una IG definida por las CE que podría constituir un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París.

155. 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 10bis del Convenio de París. Por consiguiente, la medida de las CE es incompatible con el párrafo 2 del artículo 22.

B. LAS CE NO HAN APLICADO LAS DISPOSICIONES DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, COMO REQUIERE EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 1 DE DICHO ACUERDO

156. Como consecuencia de la incompatibilidad de la medida de las CE con el párrafo 2 del artículo 22 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, las CE no han aplicado las disposiciones de dicho Acuerdo, como requiere el párrafo 1 del artículo 1.

**VIII. LA MEDIDA DE LAS CE ES INCOMPATIBLE CON EL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO III DEL GATT DE 1994 Y CON LOS PÁRRAFOS 1 Y 3 DEL ARTÍCULO 1, EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 (QUE INCORPORA EL ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO DE PARÍS (1967)) Y EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 3 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC**

A. LA MEDIDA DE LAS CE OTORGA A LOS PRODUCTOS DE OTRO MIEMBRO DE LA OMC UN TRATO MENOS FAVORABLE QUE EL CONCEDIDO A PRODUCTOS SIMILARES DE ORIGEN NACIONAL, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO III DEL GATT DE 1994

i) *Prescripciones pertinentes del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994*<sup>60</sup>

157. En el asunto *Corea - Carne vacuna*, el Órgano de Apelación afirmó lo siguiente:

Para que se establezca que ha habido una infracción del párrafo 4 del artículo III deben darse tres elementos: que los productos importado y nacional en cuestión sean "productos similares"; que la medida en cuestión sea una "ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de estos productos en el mercado interior"; y que los productos

---

<sup>60</sup> El párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 establece lo siguiente:

Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el territorio de cualquier otra parte contratante no deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional, en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de estos productos en el mercado interior ...

importados reciban "un trato menos favorable" que el concedido a los productos similares de origen nacional.<sup>61</sup>

158. En el asunto *CE - Amianto*, el Órgano de Apelación afirmó lo siguiente:

... [El enfoque para analizar la "similitud"] consistía principalmente en aplicar cuatro criterios generales para analizar la "similitud": i) las propiedades, naturaleza y calidad de los productos; ii) los usos finales de los productos; iii) los gustos y hábitos del consumidor -más ampliamente denominados percepciones y comportamiento del consumidor- con respecto a los productos, y iv) la clasificación arancelaria de los productos [...] ...<sup>62</sup>

159. En el asunto *CE - Bananos*, el Órgano de Apelación afirmó lo siguiente:

En su sentido corriente, la palabra "afectar" denota una medida que tiene "un efecto sobre", y ello indica un amplio campo de aplicación. Esta interpretación se ve reforzada por las conclusiones de grupos especiales anteriores en el sentido de que las palabras "que afecte" en el contexto del artículo III del GATT de 1947 tiene un alcance más amplio que términos tales como "regular" o "regir". [...] <sup>63</sup>

160. En el asunto *Corea - Carne vacuna*, el Órgano de Apelación afirmó lo siguiente: "se debería evaluar si se ha dado o no a los productos importados un trato "menos favorable" que a los productos nacionales similares examinando si una medida modifica las *condiciones de competencia* en el mercado pertinente en detrimento de los productos importados"<sup>64</sup> (las cursivas figuran en el original). Además, en el asunto *Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21)*, el Órgano de Apelación afirmó lo siguiente: "El examen de si una medida conlleva un 'trato menos favorable' para los productos importados en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 debe basarse en un análisis detallado del 'sentido y el efecto fundamentales de la medida misma'. [...] Ese examen no puede apoyarse en una simple afirmación, sino que debe fundamentarse en un análisis cuidadoso de la medida impugnada y de sus repercusiones en el mercado. Sin embargo, tampoco es necesario que el examen se base en los *efectos reales* en el mercado de la medida impugnada"<sup>65</sup> (las cursivas figuran en el original).

ii) *La medida de las CE guarda relación con los "productos similares" importados y de producción nacional en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994*

161. Como se indica en el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento N° 2081/92#3, las IG definidas por las CE pueden registrarse y protegerse con arreglo a cualesquiera: productos agrícolas destinados a la alimentación humana contemplados en el anexo I del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea; productos alimenticios contemplados en el anexo I del Reglamento; y otros productos agrícolas a que se hace referencia en el anexo II del Reglamento. Entre esos productos, sólo los productos del sector vitivinícola y las bebidas espirituosas están excluidos del alcance del Reglamento (ya que el registro y la protección de las IG para los productos vitivinícolas y las bebidas espirituosas

<sup>61</sup> *Corea - Carne vacuna*, párrafo 133.

<sup>62</sup> *CE - Amianto*, párrafo 101.

<sup>63</sup> *CE - Bananos*, párrafo 220.

<sup>64</sup> *Corea - Carne vacuna*, párrafo 137.

<sup>65</sup> *Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21)*, párrafo 215.

se contemplan en otras disposiciones legislativas). Además, conforme al apartado 1 del artículo 12, el Reglamento "será aplicable a los productos agrícolas o alimenticios procedentes de un país tercero ...".

162. Sin embargo, los productos respecto de los cuales se puede registrar una IG definida por las CE siguen estando sujetos a las disposiciones del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994. Por tanto, en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT. Así pues, por ejemplo, en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT: las manzanas y peras importadas serían productos similares a las manzanas y peras "Savoie"; las ostras importadas serían productos similares a las ostras "Whitstable"; los aceites de oliva importados serían productos similares a los muchos aceites de oliva para los que se ha registrado una IG definida por las CE; y la trucha importada sería productos similar a la trucha "Black Forest".<sup>66</sup>

iii) *La medida de las CE es una ley que afecta a la venta o la oferta para la venta en el mercado interior de productos que son productos similares a productos originarios de las CE en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994*

163. El Reglamento N° 2081/92 del Consejo, incluso en su forma modificada, establece el marco reglamentario integrado por lo que respecta a la medida impugnada en la presente diferencia. Con arreglo al artículo 249 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, "un reglamento será de aplicación general. Será vinculante en su totalidad y directamente aplicable en todos los Estados miembros".<sup>67</sup> En consecuencia, el Reglamento N° 2081/92 es una ley en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994.

164. Además, la medida de las CE afecta a la venta y/o la oferta para la venta en el mercado interior de productos importados que son productos similares a productos de producción nacional en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT en al menos dos formas. En primer lugar, para que una IG definida por las CE de otro Miembro de la OMC pueda beneficiarse dentro del mercado interior de las CE de la protección a nivel de toda la Comunidad ofrecida por el Reglamento N° 2081/92 y/o de la reputación que supuestamente tienen los alimentos o los productos agrícolas con un origen geográfico identificable<sup>68</sup>, esa IG definida por las CE tendrá que registrarse de conformidad con el Reglamento. En segundo lugar, los productos importados que se vendan o se ofrezcan para la venta dentro de las CE no pueden ostentar una IG definida por las CE registrada -ya sea de dentro de las CE o de otro Miembro de la OMC- incluso cuando esa IG definida por las CE registrada es el nombre común de un producto en el país de origen y/o en el curso de operaciones comerciales.

iv) *Se otorga a las IG definidas por las CE para productos importados un trato menos favorable que el concedido a las IG definidas por las CE para productos similares de origen nacional, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994*

165. El apartado 1 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92#3 establece que el Reglamento será aplicable a los productos agrícolas o alimenticios procedentes de otro Miembro de la OMC siempre que:

---

<sup>66</sup> Véase el Reglamento N° 1107/96, RECL - Prueba documental 3.a.

<sup>67</sup> Una versión refundida del Tratado puede consultarse en el sitio web Europa [http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/EC\\_consol.pdf](http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/EC_consol.pdf) (visitado por última vez el 21 de abril de 2004).

<sup>68</sup> Véanse, por ejemplo, los apartados del preámbulo del Reglamento N° 2081/92#1.

- "el [*Miembro de la OMC*] esté en condiciones de ofrecer garantías idénticas o equivalentes a las que se mencionan en el artículo 4 [*relativo al pliego de condiciones*]";
- "exista en el [*Miembro de la OMC*] en cuestión un régimen de control y un derecho de oposición equivalentes a los que se definen en el Reglamento"; y
- "el [*Miembro de la OMC*] esté dispuesto a conceder a los productos agrícolas o alimenticios que procedan de la Comunidad una protección equivalente a la existente en la Comunidad".

166. El apartado 1 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92#3 establece una amplia prescripción de protección recíproca, hasta el nivel previsto en las CE, de cualquier producto "correspondiente" originario de las CE, aunque a juicio de Australia el sentido exacto de esa prescripción no está claro. Australia observa que en la versión francesa del Reglamento la referencia en la prescripción final del apartado 1 del artículo 12 es a "los productos agrícolas o alimenticios correspondientes que procedan de la Comunidad".<sup>69</sup> Australia da por sentado que la versión inglesa del Reglamento debe decir "or" en lugar de "for", habida cuenta del contexto y el contenido global del Reglamento. Al mismo tiempo, Australia observa que en la versión francesa no se aclara el sentido de "correspondientes" en relación con "los productos agrícolas o alimenticios procedentes de la Comunidad". Cabría aducir que "correspondientes" tiene un efecto general, que requiere un trato recíproco para una amplia gama de productos.

167. Sin embargo, en última instancia no es necesario determinar el sentido preciso de los productos agrícolas o alimenticios "correspondientes" en el contexto del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92#3. Habida cuenta del sentido corriente de la palabra "correspondiente"<sup>70</sup> y del contexto de su uso, Australia considera razonable suponer que el uso de la expresión productos "correspondientes" en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento abarca como mínimo los "productos similares" en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT. En consecuencia, por ejemplo, una IG definida por las CE de Australia para una manzana sólo puede registrarse y protegerse con arreglo al Reglamento si Australia está dispuesta a ofrecer una protección equivalente a la ofrecida en las CE a todas las IG definidas por las CE de dentro de las CE para las manzanas.

168. Por consiguiente, el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92#3 impone a los productos importados prescripciones adicionales diferenciadas a las que no están sujetos los productos similares de origen nacional. Además, esas prescripciones adicionales modifican de manera significativa las condiciones de competencia entre los productos importados y los productos similares de origen nacional en el mercado de las CE. A no ser que otro Miembro de la OMC tenga la voluntad y la capacidad:

- de ofrecer garantías idénticas o equivalentes por lo que respecta al pliego de condiciones;

---

<sup>69</sup> En la parte pertinente, la prescripción final del apartado 1 del artículo 12 de la versión francesa del Reglamento N° 2081/92 dice así:

*que le pays tiers concerné soit disposé à accorder une protection équivalente à celle existant dans la Communauté, aux produits agricoles ou aux denrées alimentaires correspondants provenant de la Communauté.*

<sup>70</sup> En la página 517 del volumen 1 del *OED*, "corresponding" (correspondiente) se define, en la parte pertinente, como "[t]hat corresponds to something else; analogous, equivalent, proportional" (que corresponde a otra cosa; análogo, equivalente, proporcional).

- de establecer un régimen de control y un derecho de oposición equivalentes a los que se definen en el Reglamento; y
- de conceder una protección equivalente a la concedida en las CE a los productos correspondientes originarios de las CE;

las IG definidas por las CE para productos importados procedentes de ese Miembro de la OMC no podrán registrarse y protegerse con arreglo al Reglamento N° 2081/92#3 en el mercado de las CE.

169. En el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, el Órgano de Apelación citó con aprobación la declaración formulada por el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Artículo 337*, en el sentido de que "si bien es pequeña la probabilidad de tener que defender ante dos órganos los productos importados, la situación en que existe esa posibilidad es en sí misma menos favorable que aquella en que sólo hay que defenderse ante uno de esos órganos".<sup>71</sup>

170. Sin embargo, el Reglamento N° 2081/92#3 impone la realidad -no sólo la posibilidad- de establecer prescripciones de equivalencia y reciprocidad para el registro y la protección de IG definidas por las CE para productos importados que son adicionales a las que afectan a los productos similares de origen nacional que ostenten una IG definida por las CE. En palabras utilizadas en las constataciones del Órgano de Apelación en el asunto *Corea - Carne vacuna*<sup>72</sup>, el Reglamento N° 2081/92 modifica categóricamente "las condiciones de competencia en el mercado [de las CE] en detrimento de los productos importados".

171. Por consiguiente, el Reglamento N° 2081/92#3 otorga a los productos de otros Miembros de la OMC que ostentan una IG definida por las CE un trato menos favorable que el concedido a productos similares de origen nacional que ostentan una IG definida por las CE, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III del GATT.

- v) *Una IG definida por las CE de otro Miembro de la OMC sólo podrá registrarse en las CE con respecto a un producto similar importado si ese otro Miembro de la OMC considera que se cumplen las prescripciones del Reglamento N° 2081/92#3, por lo cual se otorga un trato menos favorable a los productos importados, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994*

172. El apartado 2 del artículo 12bis del Reglamento N° 2081/92#3 establece lo siguiente: "si [el Miembro de la OMC en cuyo territorio esté ubicada una IG definida por las CE] considera que se cumplen las exigencias del presente Reglamento, presentará la solicitud de registro a la Comisión ....". El apartado 3 del artículo 12 establece que "la Comisión comprobará si [el Miembro de la OMC] cumple las condiciones de equivalencia y si ofrece garantías, a petición del [Miembro de la OMC] de que se trate, [en el Comité de representantes de los Estados miembros de las CE], con arreglo al apartado 1 del presente artículo, habida cuenta de su legislación interna". El apartado 3 del artículo 12 y el artículo 12bis leídos conjuntamente, establecen la obligación de que el otro Miembro de la OMC en el que esté ubicada esa IG definida por las CE "apruebe previamente" todas y cada una de las solicitudes de registro.

---

<sup>71</sup> *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 263, donde se hace referencia al informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Artículo 337*, párrafo 5.18 y 5.19.

<sup>72</sup> Véase el párrafo 160 *supra*.

173. Mediante la aplicación del apartado 2 del artículo 12*bis* y el apartado 3 del artículo 12, leídos conjuntamente, el Reglamento 2081/92#3 modifica de manera significativa las condiciones de competencia entre productos importados y productos similares de origen nacional en el mercado de las CE.<sup>73</sup> El Reglamento impone a los productos importados en las CE el requisito diferenciado y adicional de que otro Miembro de la OMC "consider[e] que se cumplen las exigencias [*del Reglamento*]" antes de que los productos importados que ostenten una IG definida por las CE puedan beneficiarse, con arreglo al Reglamento, de la protección a nivel de la Comunidad para esa IG definida por las CE. Una vez más, habida cuenta de las constataciones del Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*<sup>74</sup>, el obstáculo adicional al registro de IG definidas por las CE de otro Miembro de la OMC -la obligación de que el Miembro de la OMC donde está ubicada la IG definida por las CE considere que se cumplen las exigencias del Reglamento N° 2081/92#3- es una realidad, no una mera posibilidad.

174. Toda apariencia exterior de simetría de trato por lo que respecta a las solicitudes de registro de una IG definida por las CE de otro Miembro de la OMC en realidad encubre una situación fundamentalmente distinta. Las CE y sus Estados miembros han definido legalmente derechos y obligaciones en su relación mutua y por lo que respecta a los nacionales de los Estados miembros. Pocos otros gobiernos Miembros de la OMC han establecido relaciones jurídicamente definidas de esa naturaleza que afecten a la preservación y la observancia de un derecho de propiedad intelectual expresamente reconocido como un derecho privado por el *Acuerdo sobre los ADPIC*.

175. En consecuencia, el Reglamento N° 2081/92 otorga a los productos de otros Miembros de la OMC que ostentan una IG definida por las CE un trato menos favorable que el concedido a productos similares de origen nacional que ostentan una IG definida por las CE, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III del GATT.

- vi) *La medida de las CE, en su conjunto, otorga a los productos importados que ostentan una IG definida por las CE un trato menos favorable que el concedido a productos similares de origen nacional que ostentan una IG definida por las CE, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III del GATT*

176. El Reglamento N° 2081/92#3 establece un marco reglamentario integrado para el registro y la protección de IG definidas por las CE que sistemáticamente otorga a los productos importados que ostentan una IG definida por las CE un trato menos favorable que el concedido a productos similares de origen nacional que ostentan una IG definida por las CE.

177. Desde el principio, el registro de IG definidas por las CE para productos importados está sujeto a exigencias adicionales a las aplicables al registro de IG definidas por las CE para productos similares de origen nacional. Además de cumplir las exigencias del Reglamento por lo que respecta al pliego de condiciones y las estructuras de control aplicables a los productos similares de origen nacional, para que los productos importados puedan beneficiarse del registro de una IG definida por las CE para una ubicación geográfica en otro Miembro de la OMC, sus productores y/o importadores dependen de las siguientes circunstancias y/o deben superarlas:

- el hecho de que las CE no son capaces de manifestar claramente lo que requiere el artículo 12 del Reglamento N° 2081/92#3;

---

<sup>73</sup> *Corea - Carne vacuna*, párrafo 137; véase el párrafo 160 *supra*.

<sup>74</sup> Véase el párrafo 169 *supra*.

- el hecho de que las CE no son capaces de exponer los criterios en materia de adopción de decisiones que regularían las evaluaciones que el artículo 12 del Reglamento requiere que se efectúen;
- la voluntad o la capacidad de otro Miembro de la OMC incluso para considerar la posibilidad de ofrecer garantías idénticas o equivalentes a aquellas a las que se hace referencia en el artículo 4 del Reglamento;
- si otro Miembro de la OMC ha establecido un régimen de control equivalente al requerido por el artículo 10 del Reglamento;
- la determinación por las CE de si otro Miembro de la OMC prevé un "derecho de oposición" equivalente al establecido en el Reglamento;
- la voluntad de otro Miembro de la OMC "de conceder a los productos agrícolas o alimenticios que procedan de la Comunidad una protección equivalente a la existente en la Comunidad y/o su capacidad para hacerlo";
- la voluntad de otro Miembro de la OMC de considerar y/o evaluar cada solicitud de registro de una IG definida por las CE para una ubicación geográfica en ese Miembro de la OMC y/o su capacidad para hacerlo; y
- por último, y especialmente, que el resultado de la solicitud ha de determinarse mediante un proceso, es decir, por el *Comité de representantes de los Estados miembros* de las CE, en el cual:
  - o no hay ningún representante o abogado que defienda el registro de una IG definida por las CE para un producto importado; y
  - o no hay prescripciones en materia de equidad procesal, garantías procesales y/o transparencia por lo que respecta al proceso de adopción de decisiones del Comité.

178. Además, la desventaja para los productos importados que ostentan una IG definida por las CE de una ubicación geográfica en otro Miembro de la OMC es acumulativa. Todos y cada uno de los obstáculos y exigencias deben superarse para que una IG definida por las CE para una ubicación geográfica en otro Miembro de la OMC pueda registrarse con respecto a un producto importado. Además, normalmente se consideraría que esas exigencias u obstáculos adicionales constituyen funciones gubernamentales que un productor individual no está en condiciones de desempeñar.

179. Un análisis cuidadoso de la finalidad fundamental y los efectos de la medida de las CE en su conjunto y de sus repercusiones en el mercado<sup>75</sup> demuestra que la medida de las CE otorga a los productos importados que ostentan una IG definida por las CE un trato tan desfavorable en comparación con el concedido a los productos similares de origen nacional que ostentan una IG definida por las CE que de hecho no resulta posible registrar una IG definida por las CE para un producto importado con arreglo al Reglamento N° 2081/92 a no ser que el otro Miembro de la OMC del que la IG definida por las CE sea originaria también aplique un sistema análogo de registro y protección de las IG definidas por las CE.

---

<sup>75</sup> Véase el párrafo 160 *supra*.

180. Por consiguiente, la medida de las CE en su conjunto es incompatible con las obligaciones correspondientes a las CE en virtud del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, ya que no otorga a los productos importados que ostentan una IG definida por las CE un trato no menos favorable que el concedido a productos similares de origen nacional que ostentan una IG definida por las CE.

B. LA MEDIDA DE LAS CE NO OTORGA TRATO NACIONAL POR LO QUE RESPECTA A LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN LOS PÁRRAFOS 1 Y 3 DEL ARTÍCULO 1, EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 (QUE INCORPORA POR REMISIÓN EL ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO DE PARÍS (1967)) Y EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 3 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

*i) Prescripciones pertinentes de los párrafos 1 y 3 del artículo 1, el párrafo 1 del artículo 2 y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 2 del Convenio de París (1967)*

181. Con arreglo a las disposiciones pertinentes de los párrafos 1 y 3 del artículo 1<sup>76</sup>, el párrafo 1 del artículo 2<sup>77</sup> y el párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*<sup>78</sup> y el artículo 2 del Convenio de París.<sup>79</sup>

---

<sup>76</sup> El artículo 1 del *Acuerdo sobre los ADPIC* establece, en la parte pertinente, lo siguiente:

1. Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos.

2. ...

3. Los Miembros concederán a los nacionales de los demás Miembros el trato previsto en el presente Acuerdo.<sup>[...]</sup> Respecto del derecho de propiedad intelectual pertinente, se entenderá por nacionales de los demás Miembros las personas físicas o jurídicas que cumplirán los criterios establecidos para poder beneficiarse de la protección en el Convenio de París (1967) ...

<sup>77</sup> El párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC* establece, en la parte pertinente, lo siguiente:

En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967).

<sup>78</sup> El párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, establece, en la parte pertinente, lo siguiente:

Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección <sup>[nota 3]</sup> de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en ... el Convenio de París ...

-----

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

<sup>79</sup> El artículo 2 del Convenio de París (1967) establece, en la parte pertinente, lo siguiente:

1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos

- los nacionales de cualquier Miembro de la OMC disfrutaran en todos los demás Miembros de la OMC de las ventajas otorgadas actualmente o en el futuro por esos otros Miembros de la OMC a sus propios nacionales. Tienen la misma protección y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales (párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París, leído en conjunción con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*<sup>80</sup>);
- ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame puede ser exigida a los nacionales de otros Miembros de la OMC (párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París leído en conjunción con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*<sup>81</sup>);
- cada Miembro de la OMC debe conceder a los nacionales de los demás Miembros de la OMC un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual, a reserva únicamente de las excepciones ya previstas en el Convenio de París (1967). La "protección" comprende los aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual, así como los aspectos relativos al ejercicio de los derechos de propiedad intelectual de que trata específicamente el *Acuerdo sobre los ADPIC* (párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*);
- cada Miembro de la OMC debe conceder a los nacionales de los demás Miembros de la OMC el trato previsto en el *Acuerdo sobre los ADPIC* (párrafo 3 del artículo 1 del *Acuerdo sobre los ADPIC*); y
- cada Miembro de la OMC debe aplicar las disposiciones del *Acuerdo sobre los ADPIC* (párrafo 1 del artículo 1 del *Acuerdo sobre los ADPIC*).

182. En el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, el Órgano de Apelación afirmó lo siguiente: "... la obligación del trato nacional... ha sido ... la piedra angular del Convenio de París" así como del "sistema mundial de comercio al que sirve la OMC".<sup>82</sup> Por lo demás, el Órgano de Apelación no ha examinado el sentido del artículo 2 del Convenio de París. Sin embargo, un comentarista especializado ha afirmado lo siguiente:

Las *ventajas* que pueden reivindicar los nacionales de los países de la Unión en cualquier otro país miembro consisten en la aplicación, sin discriminación, de la legislación nacional tal como se aplica a los nacionales mismos del país ... [E]sto

---

especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquéllos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.

<sup>80</sup> Véase también *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 238.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 241.

significa que no se puede exigir reciprocidad de protección por parte de los Estados parte en el Convenio ...<sup>83</sup> (*las cursivas figuran en el original*)

y

Para los nacionales de los países de la Unión carece de importancia el saber dónde tienen domicilio o establecimiento. El hecho de que no se pueda exigir establecimiento en el país donde se reclama la protección no disminuye, sin embargo, la posibilidad de obligar a explotar ciertos derechos de propiedad industrial en ese país.<sup>84</sup>

183. En el asunto *Estados Unidos - artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, el Órgano de Apelación afirmó a continuación lo siguiente: "El Grupo Especial concluyó con acierto que como el texto del párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, en particular, es similar al del artículo III.4 del GATT de 1994, la jurisprudencia sobre esta última disposición puede ser útil para interpretar la obligación del trato nacional en el *Acuerdo sobre los ADPIC*".<sup>85</sup> En el asunto *Corea - Carne vacuna*, el Órgano de Apelación señaló lo siguiente: "se debería evaluar si se ha dado o no a los productos importados un trato "menos favorable" que a los productos nacionales similares examinando si una medida modifica las *condiciones de competencia* en el mercado pertinente en detrimento de los productos importados".<sup>86</sup> (*las cursivas figuran en el original*) Además, en el asunto *Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21)*, el Órgano de Apelación señaló lo siguiente: "El examen de si una medida conlleva un 'trato menos favorable' para los productos importados en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 debe basarse en un análisis detallado del 'sentido y el efecto fundamentales de la medida misma'".<sup>87</sup> (*las cursivas figuran en el original*)

ii) *Las personas residentes o establecidas en un Estado miembro de las CE disfrutaban de un derecho de oposición que no tenían los nacionales de otros Miembros de la OMC por lo que respecta al registro de más de 120 IG definidas por las CE con arreglo al proceso de registro normal, contrariamente a lo dispuesto en los párrafos 1 y 3 del artículo 1, el párrafo 1 del artículo 2 (que incorpora el artículo 2 del Convenio de París (1967)) y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC*

184. Con respecto al proceso normal de registro de una IG definida por las CE, el apartado 3 del artículo 7 del Reglamento N° 2081/92 establece, en la parte pertinente, que "[c]ualquier persona física o jurídica legítimamente interesada podrá oponerse al registro pretendido mediante el envío de una declaración debidamente motivada a la autoridad competente del Estado miembro en que resida o en que esté establecida". (*sin subrayar en el original*)

185. Hasta que el apartado 1 del artículo 12quinquies del Reglamento N° 2081/92#3 modificó la situación, los nacionales de otros Miembros de la OMC que no fueran residentes ni estuvieran establecidos en un Estado miembro de las CE no gozaban de un derecho de oposición al registro proyectado de una IG definida por las CE. De hecho, las propias CE así lo han reconocido.

---

<sup>83</sup> *Bodenhausen*, página 31.

<sup>84</sup> *Bodenhausen*, páginas 34.

<sup>85</sup> *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 242.

<sup>86</sup> *Corea - Carne vacuna*, párrafo 137.

<sup>87</sup> *Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21)*, párrafo 215.

El décimo considerando del Reglamento N° 692/2003 indica, en la parte pertinente, que "[e]l derecho de oposición se concederá a los nacionales de los Miembros de la OMC cuando estén legítimamente interesados y según los mismos criterios que se establecen en el apartado 4 del artículo 7...". (sin subrayar en el original)

186. Sin embargo, al otorgar un derecho de oposición a nacionales de otros Miembros de la OMC en virtud del Reglamento N° 2081/92#3, las CE sólo lo hicieron con respecto a las solicitudes nuevas, algunas de ellas en curso, para el registro de una IG definida por las CE. En el caso de las solicitudes de registro de una IG definida por las CE para las que el plazo de notificación de seis meses requerido por el apartado 1 del artículo 7 del Reglamento expiraba antes del 24 de abril de 2003<sup>88</sup>, los nacionales de otros Miembros de la OMC que no residieran ni estuvieran establecidos en un Estado miembro de las CE seguían sin disfrutar de un derecho de oposición.

187. No obstante, al 24 de abril de 2003, más de 120 IG definidas por las CE<sup>89</sup> se habían registrado con arreglo al procedimiento de registro normal, en virtud del cual las personas que residían o estaban establecidas en un Estado miembro de las CE disfrutaban de un derecho de oposición que no tenían los nacionales de los demás Miembros de la OMC. El Reglamento N° 2081/92#3 no establecía ningún derecho de oposición respecto de esas más de 120 IG definidas por las CE, o que afectara de algún modo a su registro.

188. Además, con respecto a las solicitudes de registro de una IG definida por las CE entonces en curso, el Reglamento N° 2081/92#3 no preveía ningún ajuste del plazo de seis meses para la presentación de oposiciones con arreglo al apartado 1 del artículo 7 del Reglamento. Los nacionales de otros Miembros de la OMC que no fueran residentes ni estuvieran establecidos en un Estado miembro de las CE disponían de menos de seis meses para presentar su oposición al registro proyectado de una IG definida por las CE de un Estado miembro de las CE, mientras que el período completo de seis meses no se veía afectado en el caso de los nacionales de los Estados miembros de las CE.

189. En consecuencia, la medida de las CE es incompatible con las obligaciones que corresponden a las CE:

- con arreglo al párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París, incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Por lo que respecta al registro con arreglo al proceso de registro normal de más de 120 IG definidas por las CE notificado en el Reglamento N° 2400/96, en su forma modificada, para el cual el período para presentar oposiciones expiraba antes del 24 de abril de 2003, la medida de las CE no permitía a los nacionales de los demás Miembros de la OMC que no fueran residentes ni estuvieran establecidos en un Estado miembro de las CE disfrutar, por lo que respecta a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que la legislación de las CE otorgaba a los nacionales de las CE. En particular, los nacionales de los demás Miembros de la OMC no tenían acceso al mismo recurso legal contra la infracción de sus derechos que los nacionales de las CE, aunque las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales de las CE se cumplieran, ya que la medida no ofrecía un medio por el cual los nacionales de los demás Miembros de la OMC pudieran tratar de proteger cualesquiera derechos de propiedad industrial de los que fueran titulares;

---

<sup>88</sup> La fecha en que entró en vigor el Reglamento N° 2081/92#3.

<sup>89</sup> Estos son los registros publicados en el Reglamento N° 2400/96 en su forma modificada, RECL - Prueba documental 4.

- con arreglo al párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París, incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Por lo que respecta al registro con arreglo al proceso de registro normal de más de 120 IG definidas por las CE notificado en el Reglamento N° 2400/96, en su forma modificada, para el cual el período para presentar oposiciones expiraba antes del 24 de abril de 2003, la medida de las CE exigía a los nacionales de los demás Miembros de la OMC una condición de domicilio o de establecimiento en las CE para el disfrute de un derecho de propiedad industrial;
- en virtud del párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Por lo que respecta al registro con arreglo al proceso de registro normal de más de 120 IG definidas por las CE notificado en el Reglamento N° 2400/96, en su forma modificada, para el cual el período para presentar oposiciones expiraba antes del 24 de abril de 2003, la medida de las CE otorgaba a los nacionales de los demás Miembros de la OMC que no fueran residentes ni estuvieran establecidos en un Estado miembro de las CE un trato menos favorable que el concedido a los nacionales de las CE en materia de protección de la propiedad intelectual. Al contrario que para los nacionales de las CE, que tenían acceso a ese medio, la medida de las CE no establecía un medio por el cual los nacionales de los demás Miembros de la OMC que no fueran residentes ni estuvieran establecidos en un Estado miembro de las CE pudieran procurar la observancia de sus derechos de propiedad intelectual;
- con arreglo al párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París, incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, y con arreglo al párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Con respecto a cualquier registro de IG definidas por las CE notificado en el Reglamento N° 2400/96, en su forma modificada para el que el plazo de seis meses para la presentación de oposiciones con arreglo al apartado 1 del artículo 7 del Reglamento N° 2081/92 expiraba entre el 24 de abril y el 22 de octubre de 2003, inclusive<sup>90</sup>, el Reglamento N° 2081/92#3 no establecía disposiciones transitorias relativas a la presentación de oposiciones por nacionales de los demás Miembros de la OMC que no fueran residentes ni estuvieran establecidos en un Estado miembro de las CE por lo que respecta a esos plazos para presentar oposiciones. En consecuencia, la medida de las CE:
  - o no permitía a los nacionales de ningún Miembro de la OMC disfrutar, por lo que respecta a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que la legislación de las CE otorgaba a los nacionales de las CE, como requiere el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París; y
  - o no otorgaba a los nacionales de los demás Miembros de la OMC un trato menos favorable que el concedido a los nacionales de las CE, como requiere el párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.
- en virtud del párrafo 1 del artículo 2, de cumplir lo dispuesto en los artículos 1 a 12 y 19 del Convenio de París; y
- en virtud del párrafo 3 del artículo 1 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, de otorgar a los nacionales de los demás Miembros de la OMC el trato previsto en el *Acuerdo sobre los ADPIC*.

---

<sup>90</sup> Véase, por ejemplo, el aviso 2002/C 291/02 del Diario Oficial, de 26 de noviembre de 2002, Australia - Prueba documental 02, concerniente al registro proyectado de la denominación "Torta del Casar".

Como consecuencia de ello, las CE no han cumplido su obligación, establecida en el párrafo 1 del artículo 1 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, de aplicar las disposiciones de dicho Acuerdo.

- iii) *Las personas residentes o establecidas en un Estado miembro de las CE disfrutaban de un derecho de oposición que no tenían los nacionales de los demás Miembros de la OMC por lo que respecta al registro de más de 480 IG definidas por las CE con arreglo al proceso de registro simplificado, contrariamente a lo dispuesto en los párrafos 1 y 3 del artículo 1, el párrafo 1 del artículo 2 (que incorpora el artículo 2 del Convenio de París (1967)) y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC*

190. El apartado 1 del artículo 17 del Reglamento N° 2081/92#1 y #2 preveía un proceso simplificado de registro para "denominaciones" que ya estaban legalmente protegidas o establecidas por el uso en Estados miembros. Además, el apartado 2 del artículo 17 estipulaba lo siguiente: "No se aplicará el artículo 7".<sup>91</sup>

191. A pesar de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 17, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha constatado lo siguiente:

"Al adoptar el Reglamento de base, el Consejo y la Comisión decidieron incluir en el acta de la sesión del Consejo ... que 'el artículo 3 establece que las denominaciones genéricas no podrán registrarse como denominaciones protegidas [...] y, por otra, que 'en los casos de alimentos o productos agrícolas que ya se estén comercializando legalmente antes de la entrada en vigor del presente Reglamento y que puedan ser objeto de una solicitud de registro, se ha dispuesto que cualquier Estado miembro podrá declarar su oposición al registro con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento' ..."<sup>92</sup> (*sin subrayar en el original*).

192. Sin embargo, ese derecho de oposición no se concedía a nacionales de los demás Miembros de la OMC que no fueran residentes ni estuvieran establecidos en un Estado miembro de las CE.

193. Por consiguiente, al 24 de abril de 2003, cuando el Reglamento N° 2081/92#3 entró en vigor y el artículo 17 se derogó, más de 480 IG definidas por las CE<sup>93</sup> se habían registrado con arreglo al proceso de registro simplificado, en virtud del cual las personas que fueran residentes o estuvieran establecidas en un Estado miembro de las CE tenían un derecho de oposición que no tenían los nacionales de los demás Miembros de la OMC. El Reglamento N° 2081/92#3 no concedía ningún derecho de oposición a los nacionales de los demás Miembros de la OMC por lo que respecta al registro de esas más de 480 IG definidas por las CE. El Reglamento N° 2081/92#3 tampoco afectaba de ningún otro modo a la continuidad del registro de esas más de 480 IG definidas por las CE, que siguen estando en vigor.

---

<sup>91</sup> El artículo 7 del Reglamento N° 2081/92 establece un derecho de oposición al registro proyectado de una IG definida por las CE para personas físicas o jurídicas que residan o estén establecidas en un Estado miembro de las CE.

<sup>92</sup> Sentencia Feta, RECL - Prueba documental 11, párrafo 21.

<sup>93</sup> Estos son los registros publicados en el Reglamento N° 1107/96 modificado, RECL - Prueba documental 3. Obsérvese que los registros de otras 31 IG definidas por las CE para aguas minerales naturales y aguas de manantial siguen siendo efectivos hasta el 31 de diciembre de 2013 de conformidad con el artículo 2 del Reglamento N° 692/2003.

194. En consecuencia, la medida de las CE es incompatible con las obligaciones que corresponden a las CE:

- con arreglo al párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París, incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Con respecto al registro mediante el proceso de registro simplificado de más de 480 IG definidas por las CE notificado en el Reglamento N° 1107/96 en su forma modificada, la medida de las CE no permitía a los nacionales de los demás Miembros de la OMC que no fueran residentes o estuvieran establecidos en un Estado miembro de las CE disfrutar, en materia de protección de la propiedad industrial, de las ventajas que la legislación de las CE otorgaba a los nacionales de las CE. En particular, esos nacionales de Miembros de la OMC no tenían acceso al mismo recurso legal contra un ataque a sus derechos, aunque se cumplieran las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales de las CE, ya que la medida de las CE no ofrecía un medio por el que los nacionales de los demás Miembros de la OMC pudieran tratar de proteger cualesquiera derechos de propiedad industrial de los que fueran titulares;
- con arreglo al párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París, incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Con respecto al registro mediante el proceso de registro simplificado de más de 480 IG definidas por las CE notificado en el Reglamento N° 1107/96 en su forma modificada, la medida de las CE imponía a los nacionales de los demás Miembros de la OMC la obligación de domiciliarse o establecerse en las CE para poder disfrutar de un derecho de propiedad industrial;
- en virtud del párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Con respecto a la continuidad del proceso de registro simplificado de más de 480 IG definidas por las CE notificado en el Reglamento N° 1107/96 en su forma modificada, la medida de las CE otorgaba a los nacionales de los demás Miembros de la OMC que no fueran residentes ni estuvieran establecidos en un Estado miembro de las CE un trato menos favorable que el concedido a los nacionales de las CE en materia de protección de la propiedad intelectual. Al contrario que para los nacionales de las CE, que tenían acceso a ese medio, la medida de las CE no establecía un medio por el cual los nacionales de los demás Miembros de la OMC que no fueran residentes ni estuvieran establecidos en un Estado miembro de las CE pudieran procurar la observancia de sus derechos de propiedad intelectual;
- en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, de cumplir lo dispuesto en los artículos 1 a 12 y 19 del Convenio de París; y
- en virtud del párrafo 3 del artículo 1 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, de otorgar a los nacionales de los demás Miembros de la OMC el trato previsto en el *Acuerdo sobre los ADPIC*.

Como consecuencia de ello, las CE no han cumplido su obligación, establecida en el párrafo 1 del artículo 1 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, de aplicar las disposiciones de dicho Acuerdo.

- iv) *La medida de las CE en su conjunto no otorga trato nacional a las personas que no son nacionales de las CE, contrariamente a lo dispuesto en los párrafos 1 y 3 del artículo 1, el párrafo 1 del artículo 2 (que incorpora el artículo 2 del Convenio de París (1967)) y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC*

195. En el asunto *Estados Unidos - EVE* (párrafo 5 del artículo 21), el Órgano de Apelación constató lo siguiente: "El examen de si una medida conlleva un 'trato menos favorable' para los productos importados en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994 debe basarse en un análisis detallado del 'sentido y el efecto fundamentales de la medida misma'" y "[e]se examen no puede apoyarse en una simple afirmación, sino que debe fundamentarse en un análisis cuidadoso de la medida impugnada y de sus repercusiones en el mercado."<sup>94</sup>

196. El Reglamento N° 2081/92 establece un marco reglamentario integrado para el registro y la protección de IG definidas por las CE que sistemáticamente otorga a las personas que no sean nacionales de las CE un trato menos favorable que el concedido a los nacionales de las CE por lo que respecta al registro de una IG definida por las CE de otro Miembro de la OMC.

197. Los productores de las CE perciben claras ventajas competitivas como consecuencia del registro, y por tanto la protección de una IG definida por las CE con arreglo al Reglamento N° 2081/92, como ponen de manifiesto las más de 600 IG definidas por las CE ya registradas, la tramitación en curso de otras solicitudes<sup>95</sup> y el apoyo prestado por los Estados miembros de las CE a la medida de las CE. Entre las ventajas que se perciben cabe citar la protección para que un nombre registrado no se convierta en genérico y la amplia protección inclusive contra la evocación de una IG definida por las CE registrada, así como una amplia protección de oficio de la Comunidad.<sup>96</sup>

198. Sin embargo, las personas que no sean nacionales de las CE y quieran registrar, y con ello proteger, una IG definida por las CE con respecto a una ubicación geográfica en el territorio de otro Miembro de la OMC de conformidad con el Reglamento N° 2081/92 no pueden solicitar directamente a las CE (ya sea a la Comisión o a otro órgano a nivel de la Comunidad) el registro de una IG definida por las CE. Esto es así aun en el caso de que las personas que no sean nacionales de las CE puedan demostrar el pleno cumplimiento de las prescripciones del artículo 4 del Reglamento (el pliego de condiciones), por ejemplo mediante prueba de registro en otro Miembro de la OMC como marca de certificación.

199. A no ser que el gobierno del Miembro de la OMC en cuyo territorio se encuentra la ubicación geográfica en cuestión pueda cumplir las condiciones de equivalencia y reciprocidad establecidas en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 y esté dispuesto a hacerlo, las personas que no sean nacionales de las CE no pueden tener acceso a los derechos de que gozan los nacionales de las CE.

200. El Reglamento N° 2081/92 también otorga sistemáticamente a las personas que no sean nacionales de las CE un trato menos favorable que el concedido a los nacionales de las CE por lo que respecta a la observancia de los derechos de marcas de fábrica o de comercio. Además, el trato menos favorable tiene lugar con respecto tanto a los registros actuales como a los registros futuros de IG definidas por las CE.

---

<sup>94</sup> Véase el párrafo 160 *supra*.

<sup>95</sup> Véase, por ejemplo, el aviso 2044/C 93/11 del Diario Oficial, de 17 de abril de 2004, concerniente a una solicitud de registro de la denominación "*Zafferano di San Gimignano*".

<sup>96</sup> Véase, por ejemplo, el documento de la OMC IP/Q2/EEC/1, de 1º de octubre de 1997, Sección II ("Respuestas a las preguntas formuladas por Nueva Zelandia"), parte B de la respuesta de las CE a la pregunta 4.

201. Sigue en vigor el registro de aproximadamente 600 IG definidas por las CE que tuvo lugar antes de que el Reglamento N° 2081/92#3 entrara en vigor el 24 de abril de 2003, proporcionando un derecho de oposición al registro proyectado de una IG definida por las CE a nacionales de los demás Miembros de la OMC no residentes ni establecidos en las CE. Sin embargo, al día de hoy las CE no han proporcionado a los nacionales de los demás Miembros de la OMC no residentes ni establecidos en un Estado miembro de las CE un medio para tratar de ejercitar un derecho de propiedad intelectual posiblemente afectado por esos registros o para procurar la observancia de ese derecho. El trato menos favorable generalizado concedido a las personas que no son nacionales de las CE y no residen ni están establecidas en un Estado miembro de las CE no está justificado por el hecho de que unas pocas personas que no son nacionales de las CE y residen o están establecidas en un Estado miembro de las CE tal vez hayan podido ejercitar o procurar la observancia de algún derecho de propiedad intelectual del que fueran titulares en relación con esos registros propuestos. La obligación de otorgar trato nacional se extiende a todos los nacionales de los demás Miembros de la OMC, no sólo a los residentes o establecidos en un Estado miembro de las CE.

202. Ese trato menos favorable a personas que no son nacionales de las CE no ha cesado.

203. Una persona que no sea nacional de las CE y no sea residente ni esté establecida en un Estado miembro de las CE debe presentar una oposición al registro proyectado de una IG definida por las CE por intermedio del gobierno del Miembro de la OMC en el que resida o esté establecida. Esa prescripción se aplica con independencia de que la IG definida por las CE concierna a una ubicación geográfica dentro de un Estado miembro de las CE o dentro de otro Miembro de la OMC. Aunque un titular de derechos de marcas de fábrica o de comercio que no sea nacional de las CE pueda lograr que el *Comité de representantes de los Estados miembros* de las CE tome en consideración su oposición<sup>97</sup>, aún tendrá que superar el obstáculo adicional que representa el no tener en el Comité un representante nacional que defienda sus intereses.

204. Australia entiende además que el apartado 1 del artículo 12*quinquies*. del Reglamento N° 2081/92#3 impone la condición de reconocimiento con arreglo al apartado 3 del artículo 12 del Reglamento por lo que respecta a los requisitos de equivalencia y reciprocidad establecidos en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento para el ejercicio de un derecho de oposición por un nacional de otro Miembro de la OMC. Por las mismas razones expuestas *supra* en relación con la alegación formulada por Australia al amparo del párrafo 4 del artículo III del GATT<sup>98</sup>, esas prescripciones son prescripciones adicionales diferenciadas a las que no están sujetos los nacionales de las CE.

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

---

<sup>97</sup> Véase el párrafo 99 *supra*.

<sup>98</sup> Véase el párrafo 168 *supra*.

206. Un examen minucioso del sentido y el efecto fundamentales de la medida de las CE basado en un análisis cuidadoso de la medida y de sus repercusiones en el mercado, como ha sugerido el Órgano de Apelación<sup>99</sup>, demuestra que la medida de las CE en su conjunto no ofrece a las personas que no sean nacionales de las CE la igualdad de oportunidades en materia de protección de la propiedad intelectual que sustenta el principio de trato nacional del *Acuerdo sobre los ADPIC* y el Convenio de París (1967). Por consiguiente, Australia sostiene que la medida de las CE en su conjunto es incompatible con las obligaciones que corresponden a las CE:

- con arreglo al párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París, incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, ya que no permite a los nacionales de cualquier otro Miembro de la OMC disfrutar, por lo que respecta a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas o beneficios que la legislación de las CE otorga a los nacionales de las CE;
- con arreglo al párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París, incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, ya que establece una condición de domicilio o de establecimiento para que pueda disfrutarse de un derecho de propiedad industrial;
- en virtud del párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, ya que no otorga a los nacionales de los demás Miembros de la OMC un trato no menos favorable que el concedido a los nacionales de las CE por lo que respecta a la protección de la propiedad intelectual;
- en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, de cumplir lo dispuesto en los artículos 1 a 12 y 19 del Convenio de París; y
- en virtud del párrafo 3 del artículo 1 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, de otorgar a los nacionales de los demás Miembros de la OMC el trato previsto en el *Acuerdo sobre los ADPIC*.

Como consecuencia de ello, las CE no han aplicado las disposiciones del *Acuerdo sobre los ADPIC*, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 1 de dicho Acuerdo.

#### **IX. EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 65 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC NO JUSTIFICA ACTUACIONES INCOMPATIBLES CON LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR LAS CE EN VIRTUD DE DICHO ACUERDO**

207. Con arreglo al párrafo 1 del artículo 65 del *Acuerdo sobre los ADPIC*<sup>100</sup>, los Miembros de la OMC no estaban obligados a aplicar las disposiciones del *Acuerdo sobre los ADPIC* hasta el 1º de enero de 1996, es decir, después de un período general de un año tras la entrada en vigor del *Acuerdo sobre la OMC* (que tuvo lugar el 1º de enero de 1995). Las CE no tienen derecho a disfrutar de un período transitorio adicional, ya que no son un país en desarrollo (párrafos 2 y 4 del artículo 65 del *Acuerdo sobre los ADPIC*) ni una economía en transición (párrafo 3 del artículo 65 del *Acuerdo sobre los ADPIC*). Tampoco son un país menos adelantado al que pudiera aplicarse el párrafo 1 del artículo

---

<sup>99</sup> Véase el párrafo 160 *supra*.

<sup>100</sup> El párrafo 1 del artículo 65 del *Acuerdo sobre los ADPIC* establece lo siguiente:

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2, 3 y 4, ningún Miembro estará obligado a aplicar las disposiciones del presente Acuerdo antes del transcurso de un período general de un año contado desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.

66 del Acuerdo. En consecuencia, las CE estaban obligadas a aplicar las disposiciones del *Acuerdo sobre los ADPIC* no más tarde del 1º de enero de 1996.

208. Las medidas de las CE impugnadas en la presente comunicación constituyen contravenciones de las obligaciones que corresponden a las CE en virtud del *Acuerdo sobre los ADPIC* después del 1º de enero de 1996. Por consiguiente, el período transitorio previsto en el párrafo 1 del artículo 65 del *Acuerdo sobre los ADPIC* no puede invocarse para justificar la incompatibilidad de la medida de las CE con las obligaciones contraídas por las CE en virtud del párrafo 3 del artículo 1, el párrafo 1 del artículo 2 (que incorpora los párrafos 1 y 2 del artículo 2, el párrafo 1 del artículo 10*bis* y el párrafo 1 del artículo 10*ter* del Convenio de París), el párrafo 1 del artículo 3, el párrafo 1 del artículo 16, el artículo 20, el párrafo 2 del artículo 22, el párrafo 5 del artículo 24, los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 41 y el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

## **X. LA MEDIDA DE LAS CE ES INCOMPATIBLE CON LOS PÁRRAFOS 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO OTC**

A. LA MEDIDA DE LAS CE ES EN PARTE UN REGLAMENTO TÉCNICO EN EL SENTIDO DEL ANEXO I DEL ACUERDO OTC

*i) Definición de "reglamento técnico"*

209. Con arreglo al párrafo 1 del Anexo 1 del *Acuerdo OTC*, a los efectos de dicho Acuerdo un "reglamento técnico" es un:

documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables, y cuya observancia es obligatoria. También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas.

210. En el asunto *CE - Sardinias*, el Órgano de Apelación resumió los tres criterios que un documento debe cumplir para estar comprendido en la definición de "reglamento técnico":

... *Primero*, el documento debe aplicarse a un producto o grupo de productos identificable. No obstante, el producto o grupo de productos *identificable* no tiene que estar expresamente *identificado* en el documento. *Segundo*, el documento debe establecer una o más características del producto. Estas características del producto pueden ser intrínsecas o pueden estar relacionadas con él. Las características se pueden prescribir o imponer de forma afirmativa o negativa. *Tercero*, la observancia de las características del producto debe ser obligatoria ...<sup>101</sup> (*las cursivas figuran en el original*).

*ii) La medida de las CE se aplica a un producto o grupo de productos identificable*

211. En el asunto *CE - Amianto*, el Órgano de Apelación constató lo siguiente: "Aunque el *Acuerdo OTC* se aplica evidentemente a los 'productos' en general, en el texto de ese Acuerdo no hay nada que lleve a pensar que es necesario que esos productos se nombren o identifiquen *expresamente* en un 'reglamento técnico'."<sup>102</sup> (*las cursivas figuran en el original*) En el asunto *CE - Sardinias*, el

---

<sup>101</sup> *CE - Sardinias*, párrafo 176.

<sup>102</sup> *CE - Amianto*, párrafo 70.

Órgano de Apelación aclaró lo siguiente: "el requisito de que un 'reglamento técnico' sea aplicable a productos *identificables* se refiere a aspectos de cumplimiento y aplicación porque sería imposible cumplir o aplicar un 'reglamento técnico' sin saber a qué se aplica".<sup>103</sup> (*las cursivas figuran en el original*)

212. El título oficial del Reglamento N° 2081/92 es "Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo relativo a la protección de *[IG definidas por las CE]* de los productos agrícolas y alimenticios". En la parte pertinente del preámbulo del Reglamento N° 2081/92#1 se señala que "el ámbito de aplicación del presente Reglamento se limita a los productos agrícolas y alimenticios respecto de los cuales exista una relación entre sus características y su origen geográfico", pero al mismo tiempo se indica que el ámbito de aplicación podría ampliarse a otros productos. Además, el apartado 1 del artículo 1 del Reglamento estipula que éste "establece las normas relativas a la protección de *[IG definidas por las CE]* de *[productos agrícolas y alimenticios]*".

213. La medida de las CE es aplicable a un grupo de productos identificable: se aplica a los productos agrícolas y alimenticios con respecto a los cuales se ha registrado y se está protegiendo una IG definida por las CE, o con respecto a los cuales se está procurando el registro y la protección de una IG definida por las CE, con arreglo al Reglamento N° 2081/92.

iii) *La medida de las CE establece las características del producto o los métodos de elaboración y producción conexos, incluidas las disposiciones administrativas aplicables*

214. En el asunto *CE - Amianto*, el Órgano de Apelación constató que:

... las "características" de un producto incluyen ... cualesquiera "calidades", "atributos", "peculiaridades" u otras "marcas distintivas" de un producto que sean objetivamente definibles. Tales "características" pueden referirse ... a la composición, tamaño, forma, color, textura, dureza, resistencia a la tensión, inflamabilidad, conductividad, densidad o viscosidad de un producto. En la definición de "reglamento técnico" que figura en el punto 1 del Anexo 1, el propio *Acuerdo OTC* da ciertos ejemplos de "características de un producto": "prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado". ...<sup>104</sup>

215. El Órgano de Apelación mantuvo que esos ejemplos indican que las "características de un producto" incluyen no sólo las peculiaridades y calidades intrínsecas del mismo producto, sino también "características" conexas, como los medios de identificación, la presentación y la apariencia del producto. Observó, por último, que el texto utilizado en el párrafo 1 del Anexo 1 del *Acuerdo OTC* indica que un "reglamento técnico" puede limitarse a establecer solamente una o unas pocas características de un producto.<sup>105</sup>

216. Además de establecer las características del producto, la definición de un reglamento técnico en el párrafo 1 del Anexo 1 del *Acuerdo OTC* incluye un documento en el que se establezcan "los procesos y métodos de producción ... relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables". Por tanto, un documento que no estipula *per se* de manera vinculante las "características del producto" pero establece procesos y/o métodos de producción relacionados vinculantes o las

---

<sup>103</sup> *CE - Sardinias*, párrafo 185.

<sup>104</sup> *CE - Amianto*, párrafo 67.

<sup>105</sup> *CE - Amianto*, párrafo 67.

disposiciones administrativas aplicables a ellos, puede ser un "reglamento técnico" a los efectos del *Acuerdo OTC*.

217. El sentido de la expresión "procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables" no ha sido examinado por ningún grupo especial de la OMC ni por el Órgano de Apelación. No obstante, habida cuenta del sentido corriente de las palabras en su contexto y a la luz del objeto y fin del *Acuerdo OTC*, Australia sostiene que:

- por lo general puede considerarse que un "proceso" es una secuencia regular de acciones encaminadas a un fin especificado<sup>106</sup>;
- por lo general puede considerarse que un "método de producción" representa la manera en que algo se produce<sup>107</sup>; y
- por lo general puede considerarse que los procesos y métodos de producción "relacionados" son procesos y métodos de producción que tienen una conexión con las características del producto.

218. Por consiguiente, un reglamento técnico, en el sentido del *Acuerdo OTC*, incluye todo documento que por lo general pueda considerarse que establece una secuencia regular de acciones encaminadas a un fin específico o la manera en que algo se produce y que está relacionado con una o más características del producto.

219. La medida de las CE establece las características del producto o los procesos con él relacionados, en el sentido de la definición del párrafo 1 del Anexo 1 del *Acuerdo OTC*, en dos formas distintas.

---

<sup>106</sup> *OED*, volumen 1, página 2.364. En la parte pertinente, "*process*" (proceso) se define así: "[a] thing that goes on or is carried on; a continuous series of actions, events, or changes; a course of action, a procedure; esp. a continuous and regular action or succession of actions occurring or performed in a definite manner; a systematic series of actions or operations directed to some end, as in manufacturing, printing, photography, etc." (Algo que se produce o se lleva a cabo; una serie continua de actos, acontecimientos o cambios; una manera de actuar; un procedimiento; esp. una acción continua y regular o una sucesión de acciones que se producen o se ejecutan de manera definida; una serie sistemática de acciones u operaciones dirigidas a un fin, como en la fabricación, la impresión, la fotografía, etc).

<sup>107</sup> Con arreglo a la definición del *OED*:

"*production*" (producción) se define así en la parte pertinente: "1. *Something which is produced by an action, process, etc, a product. ... 2. The action or an act of producing, making or causing something; the fact or condition of being produced. The process of being manufactured commercially, esp. in large quantities; the rate of this*" (volumen 2, página 2367) (1. Algo que se produce mediante una acción, proceso, etc., un producto ... 2. La acción o el acto de producir, hacer o causar algo; el hecho o condición de ser producido. El proceso por el que algo es manufacturado comercialmente, especialmente en grandes cantidades; la magnitud de esto último); y

"*method*" (método) se define así en la parte pertinente: "*Procedure for attaining an object. ... 2. A mode of procedure; a (defined or systematic) way of doing a thing. ...*" (Volumen 1, página 1759) (Procedimiento para alcanzar un objetivo ... 2. Un modo de procedimiento; una forma (definida o sistemática) de hacer algo ...).

220. En primer lugar, el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92<sup>108</sup> establece una prescripción específica en materia de etiquetado. Dispone que sólo se autorizará el uso de IG definidas por las CE de otros Miembros de la OMC "si en el etiquetado se indica de forma clara y visible el país de origen del producto". Desde esa perspectiva, la medida de las CE es un documento que "incluye prescripciones de ... etiquetado aplicables a un producto" en el sentido de un reglamento técnico tal como éste se define en el párrafo 1 del Anexo 1 del *Acuerdo OTC*.

221. En segundo lugar, el artículo 4, y en especial la letra g) del apartado 2 del artículo 4 y el artículo 10 del Reglamento N° 2081/92, leídos conjuntamente, estipulan que los Estados Miembros de la OMC dispondrán de estructuras de control para asegurarse de que los productos agrícolas y alimenticios que ostenten una denominación protegida cumplan los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. El control del cumplimiento de los criterios establecidos en el pliego de condiciones es una secuencia regular de acciones encaminadas a un fin específico, es decir, a determinar si el producto cumple el pliego de condiciones.<sup>109</sup> Además, por definición, los requisitos del pliego de condiciones establecidos en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento, y en particular las letras b) y e), incluyen las características del producto. En la medida en que los artículos 4 y 10 del Reglamento, leídos conjuntamente, establecen un proceso relacionado con las características del producto por lo que respecta a los productos agrícolas y alimenticios, la medida de las CE es un reglamento técnico con arreglo a la definición del párrafo 1 del Anexo 1 del *Acuerdo OTC*. Además, el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento establece la aplicación de los artículos 4 y 10 del Reglamento a los productos agrícolas y alimenticios de los demás Miembros de la OMC como una de las condiciones para la aplicación del Reglamento a los productos agrícolas y alimenticios de los demás Miembros de la OMC.<sup>110</sup>

- iv) *La medida de las CE requiere la observancia de las categorías del producto o de los procesos y métodos de producción con él relacionados, incluidas las disposiciones administrativas aplicables*

222. En el asunto *CE - Amianto*, el Órgano de Apelación observó que en la definición de un reglamento técnico que figura en el párrafo 1 del Anexo 1 del *Acuerdo OTC* se indica que la observancia de las características del producto establecida en el documento es obligatoria: "en lo que se refiere a los productos, un 'reglamento técnico' tiene el efecto de *prescribir o imponer* una o varias 'características': 'peculiaridades', 'calidades', 'atributos' u otras 'marcas distintivas'". (*las cursivas figuran en el original*)<sup>111</sup> El Órgano de Apelación constató asimismo en el asunto *CE - Amianto* que

---

<sup>108</sup> El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 establece lo siguiente:

Cuando una denominación protegida de un país tercero sea homónima de una denominación protegida comunitaria, se concederá su registro teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales y los riesgos efectivos de confusión.

La utilización de tales denominaciones sólo se autorizará si en el etiquetado se indica de forma clara y visible el país de origen del producto.

<sup>109</sup> Véase el párrafo 28 *supra*.

<sup>110</sup> En *CE - Amianto* (párrafo 64), el Órgano de Apelación observó, al determinar si una medida es un reglamento técnico, que "... no se puede determinar la naturaleza jurídica exacta de la medida en litigio a menos que se examine la medida en su conjunto". Por tanto, las disposiciones específicas del Reglamento N° 2081/92 que amplían el alcance de otras disposiciones para que sean aplicables a los productos de los demás Miembros de la OMC que ostenten denominaciones protegidas tienen que examinarse como un todo integrado con esas disposiciones.

<sup>111</sup> *CE - Amianto*, párrafo 68. El Órgano de Apelación reafirmó esta constatación en el asunto *CE - Sardinias*, párrafo 176.

una medida debe examinarse como "un todo integrado", en lugar de separarse en elementos constitutivos, por ejemplo una prohibición y una excepción.<sup>112</sup>

223. En el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 la palabra "autorizará" demuestra que esta condición cumple el requisito de observancia obligatoria establecido en el párrafo 1 del Anexo 1 del *Acuerdo OTC*: la utilización de una IG definida por las CE para un producto agrícola o alimenticio de otro Miembro de la OMC sólo podrá autorizarse si se cumple el requisito de etiquetado establecido en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento.

224. De manera análoga, la prescripción de que existan estructuras de control de conformidad con los artículos 4 y 10 y el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento es de carácter imperativo. Si no se cumplen esos requisitos, los productos agrícolas o alimenticios de otro Miembro de la OMC no pueden registrarse -y por tanto no pueden protegerse- con arreglo al Reglamento.

B. LA MEDIDA DE LAS CE OTORGA A LOS PRODUCTOS IMPORTADOS DEL TERRITORIO DE CUALQUIER MIEMBRO DE LA OMC UN TRATO MENOS FAVORABLE QUE EL CONCEDIDO A PRODUCTOS SIMILARES DE ORIGEN NACIONAL, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO OTC

*i) Prescripciones pertinentes del Acuerdo OTC*

225. El párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo OTC*<sup>113</sup> requiere, en la parte pertinente, que, con respecto a los reglamentos técnicos, las instituciones de los gobiernos centrales de los Miembros de la OMC den a los productos importados un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional.

226. Los conceptos de "producto similar" y "trato no menos favorable" se han examinado en muchas diferencias en el marco del GATT y la OMC en el contexto de las obligaciones derivadas del GATT de 1947 y el GATT de 1994. En el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, el Órgano de Apelación señaló lo siguiente: "El Grupo Especial concluyó con acierto que como el texto del párrafo 1 del artículo 3 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, en particular, es similar al del artículo III.4 del GATT de 1994, la jurisprudencia sobre esta última disposición puede ser útil para interpretar la obligación del trato nacional en el *Acuerdo sobre los ADPIC*".<sup>114</sup> La presente situación es análoga a la examinada por el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*. Por otro lado, el *Acuerdo OTC* se negoció para promover la realización de los objetivos del GATT de 1994.<sup>115</sup> Además, la obligación de trato nacional establecida en el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo OTC* es muy parecida a la estipulada en el artículo III del GATT, ya que reproduce la obligación de otorgar "un trato no menos favorable que el concedido a productos similares". Por consiguiente, a juicio de Australia, para aclarar la obligación de trato

---

<sup>112</sup> *CE - Amianto*, párrafo 64. El Órgano de Apelación reafirmó esta constatación en el asunto *CE - Sardinias*, párrafos 192 y 193.

<sup>113</sup> El párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo OTC* estipula que, por lo que se refiere a las instituciones de su gobierno central:

Los Miembros se asegurarán de que, con respecto a los reglamentos técnicos, se dé a los productos importados del territorio de cualquiera de los Miembros un trato no menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional ...

<sup>114</sup> *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 242.

<sup>115</sup> Véase el segundo párrafo del preámbulo del *Acuerdo OTC*.

nacional establecida en el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo OTC* es aceptable remitirse al examen anterior del párrafo 4 del artículo III del GATT.

227. En el asunto *CE - Amianto*, el Órgano de Apelación hizo la siguiente declaración sobre las palabras "productos similares" en relación con una alegación formulada al amparo del párrafo 4 del artículo III del GATT:

Dado que los productos que están en una relación de competencia en el mercado podrían resultar afectados mediante un trato de las *importaciones* que sea "menos favorable" que el concedido a los productos *de origen nacional*, de ello se sigue que debe interpretarse que la palabra "similares" empleada en el párrafo 4 del artículo III se aplica a los productos que se encuentran en tal relación de competencia. Así pues, una determinación de la "similitud" en el marco de dicho párrafo es, fundamentalmente, una determinación de la naturaleza y medida de la relación de competencia entre dos o más productos ...<sup>116</sup> (*las cursivas figuran en el original*)

228. En el asunto *CE - Amianto*, el Órgano de Apelación constató asimismo que las condiciones del mercado y el efecto de las medidas en la relación de competencia entre los productos importados y los productos de origen nacional es crucial por lo que respecta al "objetivo general y fundamental" del artículo III del GATT de evitar la adopción de medidas internas proteccionistas.<sup>117</sup> El Órgano de Apelación afirmó lo siguiente:

La expresión "trato menos favorable" expresa el principio general, enunciado en el párrafo 1 del artículo III, de que los reglamentos interiores "no deberían aplicarse ... de manera que se proteja la producción nacional". Si existe un "trato menos favorable" del grupo de productos importados "similares", "se protege", inversamente, al grupo de productos "similares" de origen nacional ...<sup>118</sup>

229. En el asunto *Corea - Carne vacuna*, el Órgano de Apelación constató que "se debería evaluar si se ha dado o no a los productos importados un trato "menos favorable" que a los productos nacionales similares examinando si una medida modifica las *condiciones de competencia* en el mercado pertinente en detrimento de los productos importados".<sup>119</sup> En el asunto *Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21)*, el Órgano de Apelación constató que "[e]se examen ... debe fundamentarse en un análisis cuidadoso de la medida impugnada y de sus repercusiones en el mercado. Sin embargo, tampoco es necesario que el examen se base en los *efectos reales* en el mercado de la medida impugnada"<sup>120</sup> (*las cursivas figuran en el original*)

---

<sup>116</sup> *CE - Amianto*, párrafo 99. El Órgano de Apelación utilizó el enfoque basado en cuatro criterios para determinar la similitud que tiene su origen en el informe del Grupo de Trabajo sobre *Ajustes Fiscales en Frontera*, al que se han remitido después los grupos especiales y el Órgano de Apelación en varias diferencias, entre ellas *Japón - Bebidas alcohólicas* y *Estados Unidos - Gasolina*. Esos criterios, que en palabras del Órgano de Apelación constituyen un "marco" para un análisis caso por caso de la "similitud", son los siguientes: i) las propiedades, naturaleza y calidad de los productos; ii) los usos finales de los productos; iii) los gustos y hábitos del consumidor; y iv) la clasificación internacional de los productos a efectos arancelarios (párrafos 100 a 102).

<sup>117</sup> *CE - Amianto*, párrafos 96 a 98.

<sup>118</sup> *CE - Amianto*, párrafo 100.

<sup>119</sup> *Corea - Carne vacuna*, párrafo 137.

<sup>120</sup> *Estados Unidos - EVE (párrafo 5 del artículo 21)*, párrafo 215.

- ii) *La medida de las CE concierne tanto a los productos importados como a los "productos similares" de origen nacional en el sentido del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC*

230. En las circunstancias que prevalecen en la presente diferencia, bastará que el Grupo Especial examine las cuestiones en el contexto de una presunción general de similitud.<sup>121</sup> Al ser un tipo de IG definida por el *Acuerdo sobre los ADPIC*, una IG definida por las CE es un derecho de propiedad intelectual y no afecta al análisis de la similitud de los productos subyacentes. En consecuencia, por ejemplo: las manzanas y peras importadas serían productos similares a las manzanas y peras "Savoie"; las ostras importadas serían productos similares a las ostras "Whitstable"; los aceites de oliva importados serían un producto similar a los muchos aceites de oliva para los que se ha registrado una IG definida por las CE; y la trucha importada sería un producto similar a la trucha "Black Forest".<sup>122</sup>

231. Además, cuando la zona geográfica es una región que engloba territorios situados en un Estado miembro de las CE y en otro Miembro de la OMC, los productos agrícolas o alimenticios producidos en esa zona geográfica serían exactamente los mismos con independencia de la frontera que separa esos territorios. Con arreglo al Reglamento N° 2081/92, es la zona geográfica lo que por definición genera las características atribuibles al producto protegido por la IG definida por las CE. Lógicamente, los productos producidos dentro de esa zona geográfica -con independencia del territorio del Miembro de la OMC en que se produzcan- también tienen, por definición, que poder clasificarse como productos similares.

232. Por último, Australia destaca el contexto general en el que se aplica la prescripción de etiquetado establecida en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92, que incluye "garantizar ... unas condiciones de leal competencia entre los fabricantes de los productos que llevan [esas IG definidas por las CE]".<sup>123</sup> Con esa finalidad, el Reglamento ofrece a las IG definidas por las CE registradas protección contra el uso indebido y la competencia desleal, incluidas las indicaciones que inducen a error, la evocación, el uso comercial no autorizado explotando la reputación de la denominación protegida o "cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el auténtico origen del producto".<sup>124</sup> Normalmente, la idea misma de imitar un producto en forma que daría lugar a una competencia desleal entre ese producto y su contraparte legítima conllevaría un alto grado de "similitud".

233. En consecuencia, la medida de las CE concierne tanto a los productos importados como a los productos similares de origen nacional en el sentido del párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo OTC*.

---

<sup>121</sup> Australia observa que en las circunstancias que prevalecen en la presente diferencia no es preciso que el Grupo Especial examine si los productos que son similares en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT siempre serán similares en el sentido del párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo OTC*.

<sup>122</sup> Australia observa que la medida en que los quesos son productos similares no ha sido anteriormente objeto de una resolución de un grupo especial para la solución de diferencias del GATT o la OMC. Australia considera que habría pocos quesos importados, de haber alguno, que no fueran productos similares a los quesos nacionales de las CE en el sentido del párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo OTC*, pero no estima necesario que el Grupo Especial formule una constatación sobre esta cuestión concreta para resolver las alegaciones formuladas en la presente diferencia.

<sup>123</sup> Reglamento N° 2081/92, párrafos del preámbulo.

<sup>124</sup> Véase el párrafo 24 *supra*.

- iii) *La medida de las CE otorga a los productos importados un trato "menos favorable" que el concedido a los productos similares de origen nacional en el sentido del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC*

234. Con arreglo al apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92, la utilización de una "denominación protegida de un país tercero" "sólo se autorizará si en el etiquetado se indica de forma clara y visible el país de origen del producto". El significado exacto de esta disposición no está claro.

235. En primer lugar, no está claro si la expresión "tales denominaciones", en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 12, alude a una IG definida por las CE relacionada con una ubicación geográfica en el territorio de otro Miembro de la OMC que sea idéntica a una denominación protegida en la Comunidad o a *todos* los productos procedentes de otros Miembros de la OMC que ostenten una IG definida por las CE. Australia entiende que esta disposición significa que la utilización dentro de las CE, en un producto importado, de una IG definida por las CE relacionada con una ubicación geográfica en otro Miembro de la OMC que está protegida por ese Miembro de la OMC y que es idéntica a una IG definida por las CE que ya está siendo protegida dentro de las CE "sólo se autorizará si en el etiquetado se indica de forma clara y visible el país de origen del producto [*importado*]". Sin embargo, cuando la IG definida por las CE que ya está siendo protegida es para un producto similar de dentro de las CE, en el producto de las CE no es necesario indicar el país de origen.

236. En segundo lugar, la expresión "denominación protegida de un país tercero" es ambigua. No obstante, dado el contexto del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 en su conjunto, Australia supone que esa expresión alude a una IG definida por las CE relacionada con una ubicación geográfica en el territorio de otro Miembro de la OMC que está protegida por ese Miembro de la OMC.<sup>125</sup>

237. No obstante, con independencia del sentido exacto de la expresión "denominación protegida de un país tercero", el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 otorga a un producto agrícola o alimenticio de otro Miembro de la OMC un trato distinto del aplicable a un producto similar de origen nacional. Para una "denominación protegida de un país tercero" idéntica a una "denominación protegida de la Comunidad" que haya de utilizarse en el mercado de las CE, el país de origen del producto importado que ostenta la "denominación protegida" debe indicarse de forma clara y visible en la etiqueta de ese producto importado, a pesar de que no esté prescrito que en el etiquetado del producto similar de origen nacional correspondiente se indique de forma clara y visible un país de origen.

238. Australia observa que un trato distinto no significa necesariamente un trato menos favorable.<sup>126</sup>

239. No obstante, en la amplia gama de circunstancias que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 podría abarcar, es probable que haya situaciones en las que esta prescripción relativa al etiquetado modifique las condiciones de competencia entre los productos importados y los productos similares de origen nacional en detrimento de los productos importados. Por ejemplo, los productores de una fruta fresca como una manzana de otro Miembro de la OMC podrían verse obligados a incurrir en gastos adicionales para producir y adherir una segunda etiqueta a esa fruta con

---

<sup>125</sup> Australia observa que puede haber otros dos posibles significados: una "denominación" que está protegida en otro Miembro de la OMC como otra forma de derecho de propiedad intelectual; y el nombre mismo de un Miembro de la OMC, por ejemplo "Australia".

<sup>126</sup> *Corea - Carne vacuna*, párrafo 135.

objeto de cumplir lo dispuesto en el Reglamento. Por tanto, una prescripción imperativa que se aplica sin excepción a los productos importados, pero no a los productos similares de origen nacional, dará lugar en algunos casos al otorgamiento de un trato menos favorable a un producto importado, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo OTC*.

240. Aunque el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento se aplica a todos los productos importados que lleven una IG definida por las CE, y no únicamente a los que llevan una IG definida por las CE que sea idéntica a una IG definida por las CE que ya está protegida dentro de las CE, seguirá siendo incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo OTC* por las razones expuestas en los párrafos precedentes.

241. En consecuencia, la medida de las CE otorga a los productos importados un trato menos favorable que el concedido a productos similares de origen nacional, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo OTC*.

C. LA MEDIDA DE LAS CE SE HA ELABORADO, ADOPTADO Y/O APLICADO CON EL EFECTO DE CREAR OBSTÁCULOS INNECESARIOS AL COMERCIO INTERNACIONAL, AL RESTRINGIR EL COMERCIO MÁS DE LO NECESARIO PARA ALCANZAR UN OBJETIVO LEGÍTIMO, TENIENDO EN CUENTA LOS RIESGOS QUE CREARÍA NO ALCANZARLO, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO OTC

*i) Disposiciones pertinentes del Acuerdo OTC*

242. El párrafo 2 del artículo 2 del *Acuerdo OTC*<sup>127</sup> requiere que, con respecto a los reglamentos técnicos, las instituciones de los gobiernos centrales de los Miembros de la OMC se aseguren de que esos reglamentos técnicos no se elaboren, adopten o apliquen con miras a crear obstáculos innecesarios al comercio internacional o con ese efecto. Para ello, los reglamentos técnicos no deben restringir el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo.

243. Habida cuenta de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 del *Acuerdo OTC*, Australia sostiene que un reglamento técnico, para ser compatible con esa disposición, debe:

- tratar de alcanzar un "objetivo legítimo";
- alcanzar -o poder alcanzar- ese objetivo; y
- no restringir el comercio más de lo necesario para alcanzar ese objetivo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo.

---

<sup>127</sup> El párrafo 2 del artículo 2 del *Acuerdo OTC* establece que, por lo que se refiere a las instituciones de su gobierno central:

Los Miembros se asegurarán de que no se elaboren, adopten o apliquen reglamentos técnicos que tengan por objeto o efecto crear obstáculos innecesarios al comercio internacional. A tal fin, los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo. Tales objetivos legítimos son, entre otros: ... la prevención de prácticas que puedan inducir a error ... Al evaluar esos riesgos, los elementos que es pertinente tomar en consideración son, entre otros: la información disponible científica y técnica, la tecnología de elaboración conexas o los usos finales a que se destinen los productos.

El incumplimiento de uno o más de esos elementos haría que un reglamento técnico fuera incompatible con el párrafo 2 del artículo 2 del *Acuerdo OTC*.

244. Interpretados en el contexto y a la luz del objeto y fin del *Acuerdo OTC*, incluido lo establecido en el preámbulo de dicho Acuerdo<sup>128</sup>, los conceptos y las pruebas establecidos en el párrafo 2 del artículo 2 del *Acuerdo OTC* comparten características de los aplicables a las excepciones generales del artículo XX del GATT, y en particular el apartado d) de dicho artículo.<sup>129</sup> Esa similitud es lógica, dado que el *Acuerdo OTC* tenía por finalidad expresa promover los objetivos del GATT. Por tanto, la jurisprudencia de la OMC sobre el artículo XX del GATT es pertinente y puede servir de orientación útil para aclarar el párrafo 2 del artículo 2 del *Acuerdo OTC*.

245. En el asunto *CE - Amianto*<sup>130</sup> y *Corea - Carne vacuna*<sup>131</sup>, el Órgano de Apelación abordó la "prueba de la necesidad" en el contexto de los apartados b) y d) del artículo XX del GATT, respectivamente, y citó con aprobación la norma establecida por el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Artículo 337*:

... una parte contratante no puede justificar en tanto que "necesaria" en el sentido del apartado d) del artículo XX una medida incompatible con otra disposición del Acuerdo General si tiene razonablemente a su alcance otra medida que no sea incompatible.<sup>132</sup>

246. En el asunto *CE - Amianto*, el Órgano de Apelación recapituló y resumió así sus constataciones en el asunto *Corea - Carne vacuna* en relación con el apartado d) del artículo XX del GATT:

---

<sup>128</sup> El segundo párrafo del preámbulo del *Acuerdo OTC* establece lo siguiente:

*Deseando* promover la realización de los objetivos del GATT de 1994.

El sexto párrafo del preámbulo del *Acuerdo OTC* establece lo siguiente:

*Reconociendo* que no debe impedirse a ningún país que adopte las medidas necesarias para asegurar la calidad de sus exportaciones, o para la protección de la salud y la vida de las personas y de los animales o la preservación de los vegetales, para la protección del medio ambiente, o para la prevención de prácticas que puedan inducir a error, a los niveles que considere apropiados, a condición de que no las aplique en forma tal que constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificado entre los países en que prevalearan las mismas condiciones, o una restricción encubierta del comercio internacional, y de que en lo demás sean conformes a las disposiciones del presente Acuerdo.

<sup>129</sup> El apartado d) del artículo XX del GATT de 1994, titulado "Excepciones Generales", establece lo siguiente:

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 prevalearan las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio internacional, ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las medidas ... 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... 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; ...

<sup>130</sup> *CE - Amianto*, párrafo 171.

<sup>131</sup> *Corea - Carne vacuna*, párrafos 165 y 166.

<sup>132</sup> *Estados Unidos - Artículo 337*, párrafo 5.26.

... uno de los aspectos del "proceso de sopesar y confrontar... comprendido en la determinación de si el Miembro interesado 'tiene razonablemente a su alcance' otra medida posible que sea compatible con la OMC" es el grado en que la medida "contribuye a la realización del fin perseguido". Además, observamos en ese caso que "Cuanto más vitales o importantes sean esos intereses o valores comunes", más fácil será aceptar como "necesarias" unas medidas encaminadas a lograr esos objetivos. En el asunto que se examina, el objetivo que se persigue con la medida es proteger la vida y la salud de las personas mediante la eliminación o reducción de los riesgos conocidos que entrañan para la salud y la vida de las personas las fibras de amianto. El objetivo perseguido es vital y de la máxima importancia. La cuestión que queda por resolver es, pues, si existe una medida alternativa que permita lograr el mismo fin que la prohibición pero que sea menos restrictiva para el comercio.<sup>133</sup>

ii) *La medida de las CE tiene por objeto alcanzar un objetivo legítimo en el sentido del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC*

247. Australia entiende que la finalidad que persigue la medida de las CE es la reglamentación de cuestiones concernientes a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento, uso y/u observancia de un derecho de propiedad intelectual expresamente previsto en el *Acuerdo sobre los ADPIC* dentro del territorio de las CE, así como la prevención de prácticas que puedan inducir a error. Australia no niega que esas finalidades pueden ser "objetivos legítimos" en el sentido del párrafo 2 del artículo 2 del *Acuerdo OTC*.

iii) *La medida de las CE alcanza, o puede alcanzar, su objetivo legítimo en el sentido del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC*

248. Australia no niega que en términos generales la medida de las CE alcanza, o puede alcanzar, en general, los objetivos legítimos que aparentemente persigue por lo que respecta a los productos agrícolas y alimenticios que ostentan una IG definida por las CE.

iv) *La medida de las CE restringe el comercio más de lo necesario para alcanzar su objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC*

249. Como se ha indicado anteriormente<sup>134</sup>, los artículos 4 y 10 y el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92, leídos conjuntamente, requieren que en otro Miembro de la OMC exista "un régimen de control equivalente al que se define" en el Reglamento. El apartado 1 del artículo 10 estipula que la "función [de las estructuras de control] será garantizar que los productos agrícolas y alimenticios que ostentan una denominación protegida cumplan los requisitos del pliego de condiciones", y establece las prescripciones detalladas para las estructuras de control. El sentido exacto del término "régimen de control" en el apartado 1 del artículo 12 no está del todo claro, dado el uso de la expresión "estructuras de control" en la letra g) del apartado 2 del artículo 4 y en el artículo 10. Sin embargo, la letra b) del apartado 2 del artículo 12*bis* requiere expresamente de otro Miembro de la OMC "una declaración según la cual los elementos previstos en el artículo 10 se cumplen en su territorio". (*sin subrayar en el original*)

250. Por consiguiente, Australia entiende que la obligación, establecida en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92, de que en otro Miembro de la OMC exista un "régimen de control" representa de hecho una obligación de que existan las estructuras de control a que se refiere

---

<sup>133</sup> CE - *Amianto*, párrafo 172.

<sup>134</sup> Véase el párrafo 221 *supra*.

el artículo 10 del Reglamento. Además, esa obligación es de carácter absoluto: no deja ningún margen para que se tengan en cuenta las circunstancias particulares o el régimen vigente de otro Miembro de la OMC.

251. En consonancia con la obligación establecida por el Reglamento N° 2081/92, un productor de otro Miembro de la OMC que desee exportar a las CE y comercializar en ellas un producto que lleve una IG definida por las CE registrada y protegida con arreglo al Reglamento N° 2081/92 no puede hacerlo si en ese Miembro de la OMC no existe un régimen de control compatible con las prescripciones del artículo 10 del Reglamento. Por tanto, el Reglamento restringe el comercio. Limita las oportunidades para que los productores no pertenecientes a las CE puedan registrar una IG definida por las CE con arreglo al Reglamento a los casos en que los productos importados que ostentan una denominación geográfica posiblemente admisible tengan su origen en Miembros de la OMC donde exista ese régimen de control. Los productores de otros Miembros de la OMC en los que no existe ese régimen de control no pueden beneficiarse en sus operaciones comerciales de la protección otorgada a los productos que ostentan IG definidas por las CE registradas con arreglo al Reglamento.

252. Australia sostiene que la medida restringe el comercio más de lo necesario. Al requerir la existencia de "un régimen de control... equivalente al que se define en el presente Reglamento", el Reglamento determina el tipo de estructura o diseño para el control que debe existir en otros Miembros de la OMC. Al hacerlo, descarta la admisibilidad de otros tipos de mecanismos de control. El Reglamento ni siquiera deja abierta la posibilidad de verificar la idoneidad de cualquier régimen de control existente en otros Miembros de la OMC antes de imponer un "modelo" del tipo del de las CE. El modelo de las CE se impone en cualquier circunstancia, aunque el régimen de control requerido por el artículo 10 del Reglamento pueda ser inadecuado a la luz de las circunstancias que prevalecen en otro Miembro de la OMC.

253. Para que esa obligación sea necesaria para alcanzar el objetivo legítimo de la medida de las CE, las CE tendrían que haber determinado que ningún otro sistema en ningún otro Miembro de la OMC podría, en ningún caso, ofrecer el mismo grado de seguridad que el sistema de las CE para la observancia y/o la verificación del cumplimiento o para la prevención de prácticas que induzcan a error.

254. Australia sostiene que esa determinación no es sostenible: crea una presunción no refutable de que todos los demás sistemas de esa naturaleza que existen en otros Miembros de la OMC son deficientes, en cualquier circunstancia, comparados con el sistema de las CE. Las CE, por ejemplo, han determinado que otros Miembros de la OMC en los que existe un sistema jurídico que establece una prohibición general de conductas engañosas y que induzcan a error en cualquier cuestión comercial y/o de seguridad alimentaria, aplicada por organismos intergubernamentales con amplias facultades de investigación y para la aplicación de la ley, no pueden ofrecer el mismo nivel efectivo de garantía que el sistema de las CE.

255. Además, la medida de las CE no admite la posibilidad de que un régimen de control pueda ser innecesario. Puede existir, por ejemplo, sólo un productor de un producto agrícola o alimenticio que pueda optar al registro de una IG definida por las CE y que sea el único ocupante de la región geográfica donde un bien puede producirse físicamente.<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup> Incluso cuando hay un número limitado de productores, la prescripción en materia de estructuras de control podría no tener ningún sentido si en un Miembro de la OMC sólo hay una región geográfica limitada en la que pueda producirse físicamente un bien.

256. Por último, el problema real del uso no autorizado y/o de las prácticas que inducen a error por lo que respecta a una IG definida por las CE relacionada con una localidad geográfica en otro Miembro de la OMC puede de hecho producirse en las propias CE afectando a bienes procedentes de un tercer Miembro de la OMC. Imponer una prescripción en materia de estructuras de control al Miembro de la OMC productor en esas circunstancias carecería de sentido.

257. Australia recuerda los factores a que hizo referencia el Órgano de Apelación para determinar cuestiones de necesidad en el contexto del GATT arriba descritos. De conformidad con lo indicado por el Órgano de Apelación en el asunto *CE - Amianto*, Australia sostiene que la medida de las CE restringe el comercio más de lo necesario, porque existe una medida alternativa, menos restrictiva del comercio, a la que las CE podrían recurrir y que permitiría alcanzar el objetivo de proteger las IG definidas por las CE en las CE.

258. El párrafo 2 del artículo 2 del *Acuerdo OTC* requiere, en la parte pertinente, que "los reglamentos técnicos no restringirán el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo".

259. Puede haber riesgos que podrían derivar del incumplimiento del objetivo arriba descrito. Sin embargo, Australia sostiene que hay alternativas a las estructuras de control de las CE que pueden alcanzar los objetivos legítimos de la medida de las CE con el mismo grado de eficacia. Una opción es un régimen legislativo que prohíba prácticas comerciales engañosas y que induzcan a error. Un tal régimen podría incluir una autoridad investigadora que garantice que un producto se comercializa honestamente, es decir, que verifique su autenticidad. Ello podría operar en conjunción con disposiciones sobre el etiquetado de los alimentos, cuya observancia garantizaría una autoridad alimentaria que, entre otras funciones, se aseguraría de que los productos alimenticios cumplan los pliegos de condiciones. Esas leyes y sistemas, para cuya observancia debe existir un régimen de control, pueden abordar cualquier riesgo derivado de la inobservancia. Las disposiciones del *common law* sobre imitación fraudulenta son otro medio para prevenir la utilización indebida de los derechos de propiedad intelectual. Otras posibilidades son las certificaciones industriales o la autorreglamentación por los productores.

260. Aisladas o en combinación, hay alternativas que pueden garantizar la observancia de los pliegos de condiciones en el mismo grado que el modelo de régimen de control de las CE, promoviendo así eficazmente los objetivos legítimos del Reglamento. El reconocimiento de la equivalencia u otros sistemas que desempeñan la función de garantizar que los productos cumplan las prescripciones de los pliegos de condiciones en otros Miembros de la OMC sería una alternativa que restringiría menos el comercio que la imposición de un régimen del tipo del de las CE a otros Miembros de la OMC.

261. Australia sostiene que, en consecuencia, la medida de las CE restringe el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo.

#### D. CONCLUSIÓN

262. La medida de las CE se aplica a un grupo de productos identificable. Establece características del producto o de sus métodos y procesos de producción relacionados, incluidas las disposiciones administrativas aplicables, cuya observancia es obligatoria con respecto a:

- la prescripción en materia de etiquetado establecida en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92; y
- la prescripción, establecida en los artículos 4 y 10 y en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92, de que exista un régimen de control que garantice que

los productos agrícolas y alimenticios que lleven una denominación protegida cumplan el pliego de condiciones.

263. La medida de las CE, en cuanto que establece las características del producto o los métodos y procesos de producción relacionados, incluidas las disposiciones administrativas aplicables, cuya observancia es obligatoria, tal como se definen en el párrafo 1 del Anexo 1 del *Acuerdo OTC*, es un reglamento técnico a los efectos del *Acuerdo OTC*.

264. En la medida en que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 es una disposición obligatoria en materia de etiquetado que:

- se aplica a los productos importados, ya sean
  - o productos importados que ostenten una "denominación protegida" que "sea homónima de una denominación protegida comunitaria", o
  - o todos los productos importados que ostenten una "denominación protegida";

y

- no prevé facultades discrecionales que permitan aplicar un régimen en materia de etiquetado distinto cuando sea necesario para evitar que se otorgue a los productos importados un trato menos favorable;

la medida de las CE es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo OTC*.

265. En la medida en que los artículos 4 y 10 y el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 establecen una prescripción obligatoria de que en otro Miembro de la OMC exista en cualquier circunstancia un régimen de control como el previsto en el artículo 10 del Reglamento, la medida de las CE restringe el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 2 del *Acuerdo OTC*.

#### **XI. COMO CONSECUENCIA DE ELLO, LAS CE NO HAN CUMPLIDO LAS OBLIGACIONES QUE LES CORRESPONDEN EN VIRTUD DEL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO XVI DEL ACUERDO SOBRE LA OMC**

266. El párrafo 4 del artículo XVI del *Acuerdo sobre la OMC* establece lo siguiente:

Cada Miembro se asegurará de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que le impongan los Acuerdos anexos.

267. Como consecuencia de la incompatibilidad de la medida de las CE con varias disposiciones del *Acuerdo sobre los ADPIC*, el GATT de 1994 y el *Acuerdo OTC*, así como del hecho de que las CE no han cumplido las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 1 del artículo 1, el párrafo 1 del artículo 2 y el párrafo 1 del artículo 65 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, las CE no se han asegurado de que sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos estén en conformidad con las obligaciones que les corresponden en virtud de los Acuerdos anexos, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo XVI del *Acuerdo sobre la OMC*.

## **XII. CONCLUSIÓN**

268. Australia solicita al Grupo Especial que constate que la medida de las CE es incompatible con las obligaciones que corresponden a las CE:

- en virtud de los párrafos 1 y 3 del artículo 1, el párrafo 1 del artículo 2 (que incorpora los párrafos 1 y 2 del artículo 2, el párrafo 1 del artículo 10*bis* y el párrafo 1 del artículo 10*ter* del Convenio de París (1967)), el párrafo 1 del artículo 3, el párrafo 1 del artículo 16, el artículo 20, el párrafo 2 del artículo 22, el párrafo 5 del artículo 24, los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 41 y el párrafo 1 del artículo 65 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- en virtud del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994;
- en virtud de los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del *Acuerdo OTC*; y
- en virtud del párrafo 4 del artículo XVI del *Acuerdo sobre la OMC*;

y que las Comunidades Europeas deben poner la medida de las CE en conformidad con las obligaciones que les corresponden en virtud del *Acuerdo sobre la OMC*, inclusive con respecto al *Acuerdo sobre los ADPIC*, el GATT de 1994 y el *Acuerdo OTC*.

269. Australia solicita además al Grupo Especial que constate que la medida de las CE, al ser incompatible con esas disposiciones, anula o menoscaba las ventajas resultantes para Australia del *Acuerdo sobre los ADPIC*, el GATT de 1994, el *Acuerdo OTC* y el *Acuerdo sobre la OMC*.

**ANEXO A-3****DECLARACIÓN ORAL DE AUSTRALIA  
PRIMERA REUNIÓN SUSTANTIVA**

(23 de junio de 2004)

1. Esta diferencia es la primera de la OMC que se refiere a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a las indicaciones geográficas definidas conforme a ese Acuerdo. Además, es sólo la segunda diferencia en que las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC sobre las marcas de fábrica o de comercio han sido objeto de examen detallado.
2. Debido a ello, esta diferencia interesa a numerosos participantes en el comercio por la repercusión que puede tener en el valor económico de sus derechos de propiedad intelectual. Además, muchos de esos derechos fueron adquiridos con el antecedente de más de un siglo de normas internacionalmente convenidas en materia de marcas.
3. El sistema de solución de diferencias de la OMC no puede reformular los acuerdos abarcados. En particular, no podemos atribuir al Acuerdo sobre los ADPIC derechos y obligaciones que no fueron acordados durante las negociaciones de la Ronda Uruguay, a pesar de que los participantes en esas negociaciones aspirasen a otras soluciones.
4. Aunque hay algunas cuestiones que se están examinando por primera vez en esta diferencia, en un plano conceptual y fundamental se refiere a cuatro cuestiones esenciales. Resultan muy claras cuando se examina detenidamente la medida de las CE y se comprende su aplicación práctica.
5. En primer lugar: ¿están dando las CE a los nacionales y los productos de otros Miembros de la OMC un trato menos favorable que el que otorgan a sus propios nacionales y sus propios productos? La respuesta es afirmativa.
6. En segundo lugar: con respecto al registro y la protección de las indicaciones geográficas definidas por las CE, ¿han otorgado las CE los derechos correspondientes a las marcas de fábrica o de comercio que el Acuerdo sobre los ADPIC les obliga a otorgar? No.
7. En tercer término: ¿aplican las CE cabalmente sus obligaciones referentes a las indicaciones geográficas definidas conforme al Acuerdo sobre los ADPIC? La respuesta es que tampoco lo han hecho.
8. Por último: al aplicar su régimen de registro y protección de las indicaciones geográficas definidas por las CE, ¿han establecido las CE determinados requisitos a tal punto restrictivos que suponen una infracción del Acuerdo OTC? Para cualquiera que haya tratado de cumplir las prescripciones de las CE a fin de registrar una indicación geográfica definida por las CE desde otro Miembro de la OMC, la respuesta es afirmativa.
9. Las alegaciones y argumentos de Australia en esta diferencia se han expuesto con detalle en nuestra Primera comunicación escrita. Australia, desde luego, responderá detalladamente en su escrito de réplica a los argumentos planteados por las CE en su Primera comunicación escrita.
10. Mi declaración de hoy, en consecuencia, se referirá a algunas cuestiones preliminares de esta diferencia: la medida en litigio; el mandato del Grupo Especial; y la descripción fáctica de la medida. También recapitularé algunos de los argumentos jurídicos básicos de la Primera

comunicación escrita de Australia teniendo en cuenta ciertas cuestiones concretas planteadas por las CE en la suya.

11. Me referiré ahora a la medida en litigio en esta diferencia promovida por Australia. La medida en litigio es, en lo esencial, el régimen de las CE para la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas para los productos agrícolas y alimenticios, cuyo marco reglamentario está establecido en el Reglamento 2081/92.

12. Deseo hacer hincapié en que la medida impugnada por Australia es una medida de las CE. Como han declarado las propias CE, "el objeto de la presente diferencia es la competencia exclusiva de las CE, y no de los Estados miembros".<sup>1</sup>

13. Los argumentos de las CE según los cuales las versiones del Reglamento 2081/92 anteriores a la adopción del Reglamento 692/2003 no están comprendidas en el mandato del Grupo Especial<sup>2</sup> carecen de fundamento. Las CE presentan de manera inexacta la medida en litigio establecida en la solicitud de establecimiento de un grupo especial formulada por Australia. El argumento de las CE equipara el significado de "[y] todas sus modificaciones (incluido el Reglamento ... 692/2003...)" con "con las modificaciones del Reglamento ... 692/2003", a pesar de la claridad del texto de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia.

14. Australia no se propone analizar versiones históricas<sup>3</sup> del Reglamento 2081/92 en el vacío: procura una reparación respecto de las 640 indicaciones geográficas actualmente protegidas que las CE pretenden poner al abrigo del examen por el Grupo Especial.

15. Quiero ser muy claro respecto del mandato en esta diferencia. Australia ha pedido que el Grupo Especial determine -en el sentido del párrafo 7 del artículo 12 del ESD- si la medida de las CE es incompatible con el párrafo 4 del artículo 25 y el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC. Con ese fin, el ESD permite que el Grupo Especial examine la conformidad de la medida de las CE con el artículo 4 del Convenio de París y los artículos 43 a 49 del Acuerdo sobre los ADPIC, respectivamente. Ese examen es ciertamente necesario para tal determinación.

16. Australia también discrepa del argumento de las CE según el cual el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París no está comprendido en el mandato del Grupo Especial en esta diferencia.<sup>4</sup> El párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París aclara a partir de qué punto un Miembro de la OMC deja de cumplir su obligación de trato nacional conforme al párrafo 1 del mismo artículo. En consecuencia, el párrafo 2 tiene que examinarse junto con el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París como parte integrante de las obligaciones de los Miembros de la OMC en materia de trato nacional, y fue planteado debidamente en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia.

17. Pasaré a referirme ahora a algunos aspectos fácticos del Reglamento 2081/92.

---

<sup>1</sup> Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 255.

<sup>2</sup> Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 15.

<sup>3</sup> Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 20.

<sup>4</sup> Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 36 a 42.

18. Las CE afirman que Australia interpreta equivocadamente el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento.<sup>5</sup> Añaden que los apartados 1 y 3 del artículo 12 no se aplican a los Miembros de la OMC.<sup>6</sup>

19. Esta afirmación de las CE es extraordinaria. Las CE han hecho creer sistemáticamente a los demás Miembros de la OMC que el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 se les aplica. Puede verse una confirmación de ello en el documento IP/Q2/EEC/1, de 1º de octubre de 1997, el examen de la legislación de las CE sobre marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y dibujos y modelos industriales. En particular, señalo al Grupo Especial las respuestas de las CE a la primera pregunta de la India y a la cuarta pregunta de Nueva Zelandia.

20. Por otra parte, en 2002 las CE estaban estudiando las modificaciones del Reglamento 2081/92 que posteriormente se adoptaron en el Reglamento 692/2003. Un comunicado de prensa de la UE de esa época decía lo siguiente:

"[Para] ... mejorar la protección de los productos de calidad europeos ... fuera de [la UE], se ... invita a ella [a los países no comunitarios] ofreciéndoles bases de reciprocidad. Si un país no comunitario introduce en su territorio un régimen equivalente en el que se incluyan el derecho de oposición de la UE y el compromiso de proteger los nombres de ésta, la Unión brinda a cambio un procedimiento especial para el registro de los productos de ese país en el mercado comunitario."<sup>7</sup>

21. El artículo 11 del ESD dispone expresamente que los grupos especiales deben hacer una evaluación objetiva de los hechos. El examen del texto de las disposiciones que forman parte de la medida sometida al Grupo Especial constituye un adecuado ejercicio de sus facultades para evaluar los hechos. Igualmente lo es el examen acerca de si la explicación de esas disposiciones por las CE encuentra o no apoyo en los textos respectivos.

22. Australia sostiene que el Grupo Especial debería constatar que la explicación de las CE no tiene respaldo en el texto de los artículos 12 a 12*quinquies* del Reglamento 2081/92, y que los apartados 1 y 3 del artículo 12 deben considerarse aplicables a los productos agrícolas y alimenticios de los demás Miembros de la OMC.

23. Australia plantea, además, que la información dada por las CE, según la cual los apartados 1 y 3 del artículo 12 no se aplican a los Miembros de la OMC, constituye en realidad un reconocimiento por las CE de que los requisitos de equivalencia y reciprocidad incluidos en esas disposiciones son incompatibles con las obligaciones de las CE en el régimen de la OMC.

24. Las CE han tratado de explicar el procedimiento de decisión que establece el artículo 15 del Reglamento 2081/92.<sup>8</sup> Australia sostiene que la explicación de las CE acerca de ese procedimiento es inexacta. El texto claro de la decisión 1999/468 indica que, en casos importantes, la Comisión no puede decidir el asunto sin la conformidad del Comité o del Consejo, o hasta que hayan transcurrido tres meses sin que el Consejo haya podido pronunciarse.

---

<sup>5</sup> Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 65.

<sup>6</sup> Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 66.

<sup>7</sup> Comunicado de prensa de la UE, IP/01/422, Bruselas, 15 de marzo de 2002, que se presentará en Australia - Prueba documental 04.

<sup>8</sup> Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 79 a 83.

25. Pasaré ahora a la cuestión de la indicación del país de origen en el etiquetado. La explicación de las CE, según la cual la prescripción del apartado 2 del artículo 12 sobre la indicación del país de origen en el etiquetado puede aplicarse tanto a las denominaciones de terceros países como a las comunitarias<sup>9</sup>, no es convincente.

26. Australia sostiene que el Grupo Especial debería constatar que la explicación de las CE sobre la prescripción de indicación del país de origen en el etiquetado que figura en el apartado 2 del artículo 12 no encuentra apoyo en el texto real de esa disposición, en especial si se lo interpreta junto con el apartado 6 del artículo 6. Como reconocen las CE<sup>10</sup>, el registro de una indicación geográfica definida por las CE que proviene del interior de la Comunidad y es homónima de una denominación ya registrada se rige por el apartado 6 del artículo 6 y no por el apartado 2 del artículo 12.

27. Australia señala la declaración de las CE conforme a la cual, respecto del procedimiento de registro simplificado establecido en el artículo 17, actualmente derogado, las CE no otorgaban al titular de una marca registrada, en el territorio comunitario, los derechos exclusivos que el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a otorgar.<sup>11</sup>

28. Me referiré a continuación a algunos de los principales argumentos jurídicos que se han planteado en esta diferencia.

29. Como ya he señalado, las alegaciones de Australia en esta diferencia corresponden a cuatro grandes categorías:

- los derechos que las CE deben otorgar respecto de las marcas de fábrica o de comercio;
- las obligaciones de las CE en materia de trato nacional;
- las obligaciones de las CE respecto de las indicaciones geográficas definidas por el Acuerdo sobre los ADPIC;
- la obligación de las CE de hacer que sus reglamentos técnicos no restrinjan el comercio más de lo necesario.

30. Por razones de concisión, en lugar de reiterar los argumentos presentados por los Estados Unidos, señalaré que Australia apoya esas observaciones sobre los derechos que deben otorgarse respecto de las marcas de fábrica o de comercio, añadiendo las observaciones que siguen.

31. Australia responderá detalladamente a los argumentos de las CE en su Escrito de réplica. Deseamos subrayar, sin embargo, que Australia está totalmente de acuerdo en que las indicaciones geográficas son derechos de propiedad intelectual abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC y en que éste no establece en sí mismo jerarquía alguna entre las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas definidas conforme al Acuerdo.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 87 a 88.

<sup>10</sup> Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 89.

<sup>11</sup> Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 92 a 97.

<sup>12</sup> *Ibid.*

32. La verdadera cuestión consiste en determinar si la medida de las CE es o no incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC *en el plano comunitario*. Australia sostiene que la norma de coexistencia establecida por el Reglamento 2081/92 supone en los hechos considerar que el territorio del Estado miembro de las CE del que es originaria una indicación geográfica definida por las CE es sinónimo del territorio de las CE considerado en su conjunto. La norma de coexistencia desconoce el principio de territorialidad en que se ha apoyado el desarrollo del régimen internacional de protección de la propiedad intelectual. Como señaló el Comité de Asuntos Jurídicos y Mercado Interior del Parlamento Europeo, "privar al titular de una marca de fábrica o de comercio del derecho exclusivo que otorga el régimen comunitario en materia de marcas obligándole a tolerar ... [la coexistencia]... equivale a una expropiación".<sup>13</sup> Además, esa incompatibilidad no puede justificarse por los párrafos 5 ni 3 del artículo 24, ni por el artículo 17, del Acuerdo sobre los ADPIC.

33. Australia apoya las observaciones de los Estados Unidos acerca de las obligaciones de las CE en materia de trato nacional derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC y del GATT de 1994, y plantea las observaciones complementarias que siguen.

34. Las CE afirman que Australia no ha alegado que el Reglamento 2081/92 viole las obligaciones de trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París al exigir que las solicitudes se transmitan por el país en que esté situada la zona geográfica.<sup>14</sup> Australia desea hacer constar que, en realidad, se refirió claramente a ese requisito en apoyo de su alegación de que la medida, considerada globalmente, no otorga el trato nacional a quienes no son nacionales de las CE.<sup>15</sup>

35. Las CE también afirman que Australia ha alegado que el Reglamento 2081/92 otorga un trato menos favorable porque los titulares de derechos no comunitarios no tienen representantes que defiendan sus intereses en el procedimiento de decisión previsto por el artículo 15.<sup>16</sup> Australia deja constancia de que formula este argumento en apoyo de su alegación de que la medida, considerada globalmente, no otorga el trato nacional a quienes no son nacionales de las CE.<sup>17</sup>

36. Australia ha alegado que las CE infringieron sus obligaciones en materia de trato nacional derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de París al registrar más de 120 indicaciones geográficas definidas por las CE por el procedimiento de registro normal antes del 24 de abril de 2003, porque las CE no otorgaron a quienes no son nacionales de las CE un derecho de oposición. El registro de esas más de 120 indicaciones geográficas definidas por las CE -que de todos modos permanecen en vigor- forma parte sin duda de la medida en litigio en esta diferencia. Las CE no explican en forma alguna por qué el otorgamiento de un derecho de oposición a las personas residentes o establecidas en la Comunidad, pero no a los nacionales de los demás Miembros de la OMC, no infringe sus obligaciones en materia de trato nacional. Tampoco tienen fundamento alguno los argumentos de las CE sobre los recursos retroactivos.

---

<sup>13</sup> Informe sobre el proyecto de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento 2081/92, sobre la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen de productos agrícolas y alimenticios, Comité de Agricultura y Desarrollo Rural, RECL - Prueba documental 14, página 35.

<sup>14</sup> Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 127.

<sup>15</sup> Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 198, 199 y 205.

<sup>16</sup> Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 153 a 155.

<sup>17</sup> Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 203.

37. Por último, Australia señala que para poner la medida de las CE en conformidad con el régimen de la OMC no es indispensable "anular" esos registros, en el sentido que las CE, según entiende Australia, atribuyen a tal expresión. Las CE, por ejemplo, podrían poner esos registros en conformidad estableciendo para los titulares de derechos perjudicados por los registros una acción civil, o una justa indemnización por los derechos correspondientes a las marcas de fábrica o de comercio si no lograran la cancelación de determinados registros.

38. Australia no alega que la protección de las indicaciones geográficas definidas conforme al Acuerdo sobre los ADPIC contra la utilización que puede inducir a error o que constituye un acto de competencia desleal deba otorgarse en el plano de determinado nivel territorial.<sup>18</sup> Lo que alega Australia es que las CE deben otorgar, a nivel de la Comunidad y con respecto al registro en el plano comunitario de las indicaciones geográficas definidas por las CE, los recursos legales que permitan a los interesados impedir que esas indicaciones geográficas se utilicen en forma que pueda inducir a error, y en forma que constituya un acto de competencia desleal. Esto se acentúa por el hecho de que las normas comunitarias tienen precedencia respecto de las disposiciones incompatibles del derecho de los Estados miembros.

39. Pasaré a referirme ahora al Acuerdo OTC, en virtud del cual los reglamentos técnicos no deben dar un trato menos favorable a los productos importados que el otorgado a los productos de origen nacional. El Acuerdo también dispone que los reglamentos técnicos "no restringirán el comercio más de lo necesario". Australia sostiene que la medida de las CE tiene aspectos que son incompatibles con estas dos obligaciones.

40. Teniendo en cuenta las constataciones del Órgano de Apelación en los asuntos *CE - Amianto* y *CE - Sardinas*, Australia ha demostrado que la medida de las CE constituye, en parte, un "reglamento técnico" en el sentido del Acuerdo OTC. En cuanto la medida de las CE establece respecto de los productos agrícolas y alimenticios una prescripción obligatoria de etiquetado - y procedimientos relativos a las características de los productos- para que puedan tener una indicación geográfica registrada definida por las CE, la medida se aplica a un grupo de productos identificable, establece características de los productos e impone la obligatoriedad de su cumplimiento.

41. Como constató el Órgano de Apelación en el asunto *Brasil - Coco desecado*, el Acuerdo sobre la OMC fue aceptado por los Miembros de la OMC como un todo único, y "todos los Miembros de la OMC están sujetos a todos los derechos y obligaciones previstos en el Acuerdo sobre la OMC y sus Anexos 1, 2 y 3". Los Anexos, desde luego, incluyen tanto el Acuerdo OTC como el Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, una medida aplicable a cuestiones relativas a los derechos de propiedad intelectual no está excluida necesariamente del alcance del Acuerdo OTC.

42. Las CE alegan que el Reglamento 2081/92, en sí mismo, "no permite identificar" productos que puedan resultar afectados por el apartado 2 del artículo 12.<sup>19</sup> Australia sostiene que las CE interpretan equivocadamente la distinción esencial hecha por el Órgano de Apelación entre los productos identificados expresamente y los que son identificables.

43. Del mismo modo, no se sostienen los argumentos de las CE según los cuales el apartado 2 del artículo 12 y los artículos 4 y 10, interpretados en conjunto, no establecen características de los productos.<sup>20</sup> Las prescripciones en materia de etiquetado están incluidas explícitamente en el alcance de los "reglamentos técnicos". Australia sostiene que la interpretación que dan las CE al apartado 2

---

<sup>18</sup> Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 401 a 415.

<sup>19</sup> Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 447.

<sup>20</sup> Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 448 a 452 y 459 a 466, respectivamente.

del artículo 12, si fuera correcta, dejaría carente de todo sentido el concepto de etiqueta.<sup>21</sup> Además, las CE alegan que la letra g) del artículo 4 -interpretada junto con las prescripciones del artículo 10 sobre las estructuras de control- no tiene por objeto establecer características de los productos.<sup>22</sup> Con independencia del propósito de las CE, los artículos 4 y 10, interpretados en conjunto, tienen por efecto establecer un procedimiento relativo a las características de los productos dentro de la definición de un reglamento técnico.

44. Por último, el argumento de las CE acerca del carácter no imperativo de las prescripciones sobre etiquetado, y sobre un procedimiento relativo a las características de los productos, no encuentra apoyo en el texto claro de las disposiciones.

45. Australia mantiene su alegación de que los productos importados que ostentan indicaciones geográficas definidas por las CE reciben un trato menos favorable que los productos nacionales "similares" en las circunstancias en que se aplica el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92.

46. Australia también mantiene su alegación de que la medida de las CE "restringe el comercio más de lo necesario" porque obliga a los demás Miembros de la OMC a organizar el mismo tipo de estructuras de control que imponen las CE a través del Reglamento 2081/92. Las CE no han explicado por qué los sistemas de los demás Miembros de la OMC para la verificación del cumplimiento o la aplicación de las normas, o para la prevención de las prácticas que puedan inducir a error, nunca pueden dar el grado de seguridad que requieren las CE.

47. Hay muchas otras cuestiones que podrían analizarse en esta declaración. No obstante, para ser breve y teniendo en cuenta los procedimientos que aún falta recorrer en esta diferencia, pondré fin aquí a la declaración de Australia. Con sumo placer daré más detalles, a través de preguntas y respuestas, así como en nuestro escrito de réplica.

---

<sup>21</sup> Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 451.

<sup>22</sup> Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 461.

#### ANEXO A-4

### RESPUESTAS DE AUSTRALIA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL Y LAS COMUNIDADES EUROPEAS A LAS PARTES RECLAMANTES DESPUÉS DE LA PRIMERA REUNIÓN SUSTANTIVA

(8 de julio de 2004)

1. *¿En qué medida obliga al Grupo Especial la interpretación que las CE dan a su propio Reglamento?* **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.**

La interpretación que las CE dan al Reglamento N° 2081/92 no obliga al Grupo Especial en ninguna medida.

En el asunto *CE - Hormonas*, el Órgano de Apelación dijo lo siguiente: "[e]n cuanto a las constataciones fácticas de los Grupos Especiales, ... la norma aplicable no es un examen *de novo* propiamente dicho, ni la 'deferencia total', sino más bien 'una evaluación objetiva de los hechos'".<sup>1</sup> Este criterio ha sido aplicado en todas las diferencias posteriores (salvo las referentes al Acuerdo Antidumping). Por otra parte, las propias Comunidades Europeas dijeron, en el asunto *Corea - Alcohol*, que "la norma de examen basada en la "deferencia" no tiene respaldo alguno en el ESD ni en el GATT de 1994".<sup>2</sup> En el asunto *India - Patentes*, la India adujo que el Grupo Especial debía haber concedido a la India el beneficio de la duda en cuanto a la condición jurídica de la medida en litigio en la legislación nacional de la India. El Órgano de Apelación constató lo siguiente: "[e]s claro que para determinar si la India ha cumplido las obligaciones ... es esencial un examen de los aspectos pertinentes de la legislación interna de la India. .... Sencillamente, el Grupo Especial no tenía modo alguno de determinarlo sin hacer un examen de la legislación de la India. ... Decir que el Grupo Especial debía haber hecho algo distinto equivaldría a afirmar que sólo la India puede evaluar si la legislación india es compatible con las obligaciones que impone a este país el Acuerdo sobre la OMC. Es claro que esto no puede ser así."<sup>3</sup>

Australia sostiene que el deber del Grupo Especial respecto de la interpretación que las Comunidades Europeas dan al Reglamento N° 2081/92 comprende una apreciación acerca de si la interpretación de las CE encuentra apoyo en el texto del Reglamento teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, que incluyen el texto claro de las disposiciones respectivas, las explicaciones dadas antes por las CE sobre la aplicabilidad del Reglamento a los demás Miembros de la OMC, y la omisión de las CE de explicar las incoherencias de su nueva interpretación.

2. *¿Es aplicable el procedimiento de los artículos 5 y 6 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 a las denominaciones de zonas geográficas situadas fuera de las CE?* **Comunidades Europeas.**

3. *La frase "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales", del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, ¿fue anterior al Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Se refería, en el momento en que se la adoptó, a algún acuerdo concretamente? ¿A qué acuerdos se refiere ahora?*

---

<sup>1</sup> Informe del Órgano de Apelación, *CE - Hormonas*, párrafo 22.

<sup>2</sup> Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas*, párrafo 68.

<sup>3</sup> Informe del Órgano de Apelación, *India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura*, WT/DS50/AB/R, párrafos 64 a 66.

*¿Abarca los acuerdos bilaterales sobre la protección de determinadas indicaciones geográficas?*  
**Comunidades Europeas.**

4. *¿Es un hecho excepcional que el texto del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 sólo abarque un número reducido de países que no son Miembros de la OMC, pero la frase de introducción "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales" comprenda a la totalidad de los Miembros de la OMC? ¿Por qué se mantuvo esta estructura cuando se modificó el Reglamento en abril de 2003?* **Comunidades Europeas.**

5. *En el párrafo 8 de la declaración oral de los Estados Unidos se da por supuesto que la frase "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales", del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, tiene por objeto mantener para las CE la posibilidad de proteger determinadas indicaciones geográficas no comunitarias mediante acuerdos bilaterales. A juicio de los Estados Unidos, ¿de qué modo se aplica esa frase a los acuerdos bilaterales? Sírvanse explicar también con qué fundamento establecen los Estados Unidos la distinción entre los acuerdos bilaterales y los demás acuerdos internacionales.* **Estados Unidos.**

6. *¿Qué significado atribuye Australia a la frase "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales", del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92?* **Australia.**

En un sistema jurídico diferente y en un contexto distinto, esta frase podría interpretarse como una referencia destinada a asegurar la prevalencia del Acuerdo sobre la OMC. Pero en el contexto en que figura empleada, Australia entiende que la frase "sin perjuicio de acuerdos internacionales", del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92, tenía el propósito de abrir paso a la posibilidad de que mediante un acuerdo internacional -bilateral o plurilateral- se incorporasen condiciones distintas de las que exige rigurosamente el apartado 1 del artículo 12. Australia entiende, además, que la frase no incorpora las obligaciones de las CE como parte en el Acuerdo sobre la OMC, ni tenía ese propósito.

La interpretación que Australia da a la frase está basada en declaraciones anteriores de las CE en el Consejo de los ADPIC<sup>4</sup>, así como en manifestaciones de la Comisión Europea y de comisiones del Parlamento Europeo. Por otra parte, según una exposición realizada por una funcionaria de la Comisión Europea en el Seminario Nacional de la OMPI sobre la Protección de las Marcas de Fábrica o de Comercio y las Indicaciones Geográficas, que tuvo lugar en marzo de 2003 en Beirut<sup>5</sup>, los países no comunitarios "pueden procurar el reconocimiento de su país ante la UE sobre la base de que cuentan con un sistema recíproco al de la UE. Si su sistema protege las indicaciones geográficas de modo similar (observancia, nivel de protección), nuestro sistema de registro estará abierto a las indicaciones geográficas de su país. Su país puede concertar un acuerdo bilateral con la UE, y todas sus indicaciones geográficas quedarán protegidas de inmediato en Europa. Las autoridades de la UE se harán cargo (también) de la defensa de las indicaciones geográficas de su país".<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Por ejemplo, "Examen de la legislación sobre marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y dibujos y modelos industriales: Comunidades Europeas", documento IP/Q2/EEC/1.

<sup>5</sup> Documento WIPO/TM/BEY/03/EEC/1 de la OMPI, Australia - Prueba documental 05, adjunto a esta comunicación.

<sup>6</sup> Australia - Prueba documental 105, diapositiva 15, adjunta a esta comunicación.

La interpretación de Australia quedó confirmada por la respuesta de las CE a una pregunta concreta sobre esta misma cuestión, formulada por Australia en nuestras consultas correspondientes al procedimiento de solución de diferencias.<sup>7</sup>

Además, al solicitar el establecimiento de un grupo especial, Australia indicó expresamente su interpretación de que el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 impuso condiciones de reciprocidad y equivalencia para el registro de indicaciones geográficas definidas por las CE y procedentes de Miembros de la OMC no integrantes de las CE.<sup>8</sup> Sin embargo, las CE no procuraron rectificar el "malentendido" de Australia en las reuniones del OSD celebradas el 29 de agosto ni el 2 de octubre de 2003.

Por otra parte, Australia señala que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha constatado lo siguiente: "... el Acuerdo OMC ... no se [incluye], en principio, ... entre las normas con respecto a las cuales el Tribunal de Justicia controla la ilegalidad de los actos de las instituciones comunitarias. ... [E]l Tribunal de Justicia considera que le corresponde controlar la legalidad del acto comunitario de que se trate en relación con las normas de la OMC en el supuesto de que la Comunidad cumpla una obligación particular asumida en el marco de la OMC o cuando un acto comunitario se remita expresamente a disposiciones precisas de los Acuerdos y Entendimientos que figuran en los anexos del Acuerdo OMC".<sup>9</sup>

La frase "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales", del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92, es anterior a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC: en consecuencia, no puede haber tenido por objeto poner en práctica una obligación contraída en el marco de ese Acuerdo. Tampoco se remite la medida de la Comunidad expresamente a una disposición precisa del Acuerdo sobre la OMC en forma que permita considerar el Reglamento N° 2081/92 a la luz de una obligación particular del régimen de la OMC establecida por esa disposición.

En consecuencia, la jurisprudencia actual del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en realidad, excluye la explicación de las CE según la cual la frase "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales" faculta a las CE para aplicar los apartados 1 y 3 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 de manera compatible con sus obligaciones en el marco de la OMC.

7. *En el Reglamento (CEE) N° 2081/92, ¿determinan la última frase del apartado 3 del artículo 12 y la primera del artículo 12bis ("En el caso previsto en el apartado 3 del artículo 12") una limitación a la aplicabilidad del artículo 12bis? Comunidades Europeas .*

8. *¿Cuáles referencias a un "país tercero" o "tercer país", de los artículos 12, 12bis, 12ter y 12quinquies del Reglamento (CEE) N° 2081/92 comprenden a todos los Miembros de la OMC, y cuáles no? ¿Qué determina, en cada referencia, el significado de "país tercero" o "tercer país"? ¿Por qué no se emplean expresiones diferentes? Comunidades Europeas .*

9. *¿A qué se debe que, en el Reglamento (CEE) N° 2081/92, sólo se mencione a "un Miembro de la OMC" o "un Estado Miembro de la OMC" respecto del derecho de oposición previsto en la letra a)*

---

<sup>7</sup> Véase la pregunta 12 de "Preguntas de Australia", Australia - Prueba documental 06, adjunta a esta comunicación.

<sup>8</sup> WT/DSB/M/155, párrafo 74.

<sup>9</sup> Asunto C-93/02 P, *Biret International SA contra el Consejo de la Unión Europea*, sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 30 de septiembre de 2003, Australia - Prueba documental 07, adjunta a esta comunicación.

del apartado 2 del artículo 12ter y el apartado 1 del artículo 12quinquies? ¿Tiene que ver con esto el hecho de que el Reglamento (CE) N° 692/2003 explique, en su décimo considerando, que las disposiciones sobre la oposición se aplican sin perjuicio de los acuerdos internacionales, pero en el noveno considerando explique que la protección bajo registro está abierta a las denominaciones de los terceros países en condiciones de reciprocidad y equivalencia? **Comunidades Europeas.**

10. ¿Ha reconocido la Comisión a algún país conforme al procedimiento establecido en el apartado 3 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92? ¿Ha pedido algún país el reconocimiento a través de ese procedimiento? **Comunidades Europeas.**

11. ¿Se ha presentado alguna vez una solicitud de registro con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92 respecto de la denominación de una zona geográfica situada fuera de las CE? En caso afirmativo, ¿qué ocurrió? **Comunidades Europeas.**

12. ¿Se ha presentado alguna vez a las autoridades de su país una solicitud de registro por una agrupación o una persona física o jurídica interesada en una indicación geográfica de productos agrícolas o alimenticios originarios del territorio de su país con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92? En caso negativo, ¿conocen ustedes la razón de ello? **Estados Unidos y Australia.**

En la medida de lo que Australia conoce, no se le ha enviado nunca tal solicitud. Como señaló en la primera reunión de las partes con el Grupo Especial, Australia no ha establecido ningún mecanismo para determinar o recibir esas informaciones. Australia -en conformidad con la disposición expresa que figura en el preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC- reconoce que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados: no existiendo compromisos expresos asumidos voluntariamente por Australia en el plano internacional que la obliguen a enviar tal solicitud, Australia no tiene motivo alguno para procurar esa información. Además, los interesados australianos estarían en conocimiento, en particular por declaraciones anteriores de las CE, de que no les era posible obtener ese registro en virtud de los requisitos de reciprocidad y equivalencia que estipula el Reglamento N° 2081/92.

13. ¿De qué facultades discrecionales dispone la Comisión en la aplicación del Reglamento (CEE) N° 2081/92? **Comunidades Europeas.**

14. Sírvanse exponer su punto de vista acerca de si es o no aplicable en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC, y en qué medida, la distinción elaborada en la jurisprudencia del GATT y la OMC entre las disposiciones imperativas y las discrecionales. ¿Afecta a la aplicabilidad de esa distinción la naturaleza de las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC que no constituyen prohibiciones, sino que obligan a los Miembros a adoptar determinadas medidas? **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.**

En el asunto *Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916*, el Órgano de Apelación consideró que los fundamentos que debían existir para constatar la incompatibilidad de una ley, en sí misma, con las obligaciones de las partes contratantes en el GATT de 1947 habían quedado establecidas por el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Superfund* durante la vigencia del GATT de 1947.<sup>10</sup> El Grupo Especial que actuó en esa diferencia del GATT explicó lo siguiente:

La finalidad [de las disposiciones del GATT de 1947] es, no sólo proteger el comercio actual, sino además crear la previsibilidad necesaria para planear el

---

<sup>10</sup> Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916*, párrafo 88, con referencia a *Estados Unidos - Impuestos sobre el petróleo y sobre determinadas sustancias importadas* ("*Estados Unidos - Superfund*"), adoptado el 17 de junio de 1987, IBDD 34S/157.

comercio futuro. Este objetivo no se puede conseguir si las partes contratantes no pueden impugnar disposiciones legislativas vigentes que conducen a la adopción de medidas incompatibles con el Acuerdo General hasta que se hayan aplicado efectivamente a su comercio los actos administrativos que las ejecutan.

Muchas obligaciones de los Miembros de la OMC con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC están expresadas en términos de normas mínimas sobre los derechos que deben otorgarse y los procedimientos que deben facilitarse respecto de distintas categorías de derechos de propiedad intelectual. Así, en algunas situaciones puede ser apropiado aplicar de distinta manera la constatación del Órgano de Apelación en el contexto de un acuerdo abarcado del Anexo 1A, de que "las facultades pertinentes a los efectos de la distinción entre legislación imperativa y discrecional son facultades que [han] sido conferidas al *poder ejecutivo*"<sup>11</sup> (las cursivas están en el original). Por ejemplo, Australia sostiene que, en el contexto del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, es más apropiado considerar si un Miembro de la OMC ha conferido a su poder judicial las facultades de imponer la observancia de los derechos de propiedad intelectual comprendidos en el Acuerdo sobre los ADPIC.

No obstante, a juicio de Australia, los principios en que se basó el dictamen del Grupo Especial del GATT en el asunto *Estados Unidos - Superfund* conservan su validez en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC. En relación con las categorías especificadas de derechos de propiedad intelectual, las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC tienen por objeto proteger los derechos actuales y generar la previsibilidad necesaria para la protección futura de esos derechos. Además, ese objetivo no podría alcanzarse si los Miembros de la OMC no pudieran impugnar la inexistencia de los mecanismos indispensables para obtener los beneficios de esa protección respecto de determinados derechos de propiedad intelectual.

15. *¿Cuál sería la expresión más auténtica de la interpretación del Reglamento (CEE) N° 2081/92? ¿Es jurídicamente vinculante respecto de las CE una declaración formulada por su delegación ante este Grupo Especial? Comunidades Europeas.*

16. *¿Podrían las CE presentar al Grupo Especial alguna declaración oficial anterior a su Primera comunicación escrita en que se afirme que las denominaciones geográficas de zonas situadas en todos los Miembros de la OMC pueden registrarse con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92 sin cumplir sus requisitos de equivalencia y reciprocidad? Comunidades Europeas.*

17. *La explicación dada por las CE sobre la posibilidad de registro de las indicaciones geográficas extranjeras con arreglo a su sistema, formulada en su comunicación escrita al Consejo de los ADPIC en septiembre de 2002 (IP/C/M/37/Add.1, párrafo 142, y Anexo, páginas 85 a 94), ¿está en conformidad con los artículos 12 a 12quater del Reglamento? ¿Por qué, en esa comunicación escrita, no se hizo ninguna salvedad respecto de la aplicabilidad a las indicaciones geográficas extranjeras de los requisitos de equivalencia y reciprocidad si no eran aplicables a los Miembros de la OMC, a los que se dirigía la comunicación? Comunidades Europeas.*

18. *¿Estuvieron de acuerdo los Estados miembros de las CE con la declaración escrita de la Comisión dirigida al Consejo de los ADPIC en septiembre de 2002 respecto de las condiciones de registro de las indicaciones geográficas extranjeras? ¿Cómo puede garantizar la Comisión que el Consejo de Ministros no impedirá el registro, conforme al Reglamento, de la denominación de una zona geográfica situada en un tercer país, Miembro de la OMC, por no cumplir éste las condiciones de equivalencia y reciprocidad establecidas en el apartado 1 del artículo 12? Comunidades Europeas.*

---

<sup>11</sup> Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Ley Antidumping de 1916*, párrafo 89.

19. *¿Se ha pronunciado alguna vez alguna autoridad judicial acerca de si los terceros países disponen de protección mediante registro con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92? Si la Comisión registrara la denominación de una zona geográfica situada en un tercer país, Miembro de la OMC, ¿podría ese registro quedar sujeto a revisión judicial por estar situada la zona en el territorio de un Miembro de la OMC que no cumple las condiciones de equivalencia y reciprocidad del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento? **Comunidades Europeas**.*

20. *Con referencia al párrafo 43 de la declaración oral de las CE: ¿cuestionan las CE que los requisitos de equivalencia y reciprocidad, como los que figuran en los apartados 1 y 3 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, si se aplicaran a otros Miembros de la OMC, serían incompatibles con las obligaciones de trato nacional establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC y/o en el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994? **Comunidades Europeas**.*

21. *Si Suiza, en su carácter de Miembro de la OMC, está facultada para solicitar el registro de sus indicaciones geográficas con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92 sin cumplir los requisitos de equivalencia y reciprocidad, ¿qué objeto tenía su declaración conjunta con las CE acerca de las indicaciones geográficas, que figura en Estados Unidos - Prueba documental 6 y se menciona en el párrafo 119 de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos y en los párrafos 243 y 244 de la Primera comunicación escrita de las CE? **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas**.*

Australia no puede hablar en nombre de Suiza, pero señala que un documento del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zurich, referente a la protección de que gozan en Suiza las indicaciones geográficas definidas por las CE, contiene la afirmación siguiente:

*[El Reglamento N° 2081/92] otorgó a los países no integrantes de las Comunidades Europeas la oportunidad de hacer que sus propios productos gozaran de reconocimiento y protección en las CE, siempre que esos países ya contaran con una legislación protectora similar en vigor.<sup>[nota 3]</sup>*

---

Nota 3: Preámbulo del Reglamento (CEE) N° 2081/92, de 14 de julio de 1992.<sup>12</sup>

Esta afirmación indica una interpretación, por parte de Suiza, conforme a la cual el Reglamento N° 2081/92 exigía que los países no integrantes de las CE tuvieran en vigor una protección de nivel análogo, como mínimo, a la otorgada por el Reglamento N° 2081/92.

22. *¿Existe alguna prescripción legal o alguna otra disposición comunitaria o de las leyes nacionales que asegure que las agrupaciones o personas facultadas para solicitar el registro con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 sean siempre, o por lo general, ciudadanos o personas jurídicas de las CE organizadas conforme a la legislación de las CE o de los Estados miembros de las CE? ¿Qué condiciones se han establecido para que las personas físicas o jurídicas puedan solicitar el registro conforme al apartado 1 del artículo 5? **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas**.*

Australia no tiene conocimiento de ninguna prescripción legal ni otra disposición comunitaria ni de las leyes nacionales que asegure que las agrupaciones o personas facultadas para solicitar el registro con arreglo al artículo 5 del Reglamento N° 2081/92 sean siempre ciudadanos o personas

---

<sup>12</sup> "The Protected Denomination of Origin and Geographical Indication Legislation in Switzerland: Institutional Aspects", Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zurich, financiado por la Oficina Federal de Educación y Ciencias, noviembre de 1998, página 8 (Australia - Prueba documental 07).

jurídicas de las CE. Al mismo tiempo, Australia señala, sin embargo, la opinión expresada por las CE de que "las indicaciones geográficas son patrimonio común de todos los productores de una determinada zona, y en última instancia de toda la población de esa zona".<sup>13</sup>

Teniendo en cuenta la prescripción del apartado 4 del artículo 5 de que "[l]a solicitud de registro se dirigirá al Estado miembro *[de las CE]* en que esté situada la zona geográfica", quienes no son ciudadanos de las CE, y las personas jurídicas no comunitarias, normalmente sólo podrán solicitar el registro conforme al apartado 1 del párrafo 5 como parte de una agrupación, en el sentido de esa norma. Australia sostiene que el apartado 4 del artículo 5 -especialmente si se interpreta a la luz del criterio de las CE sobre la naturaleza de las indicaciones geográficas- tiene por efecto que esas agrupaciones o personas facultadas para solicitar el registro conforme al artículo 5 habrán de comprender casi siempre a ciudadanos o personas jurídicas de las CE.

23. *¿Cómo interpretan, en relación con esta diferencia, el término "nacionales", empleado en el párrafo 3 del artículo 1, incluida su nota 1, y en el párrafo 1 del artículo 3 y el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC y en el artículo 2 del Convenio de París (1967)? ¿Figuran necesariamente entre los nacionales de un Miembro las personas físicas o jurídicas que tengan domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en ese Miembro?* **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.**

En la Conferencia de Revisión del Convenio de París, celebrada en Bruselas en 1900, se convino unánimemente en que el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio se puede aplicar también a las personas o entidades jurídicas, así como a las personas físicas.<sup>14</sup> Estaba implícito en esa decisión que -a los efectos del Convenio de París- un "nacional", tratándose de una persona jurídica, se consideraba y seguía siendo una persona "nacional" de un Estado conforme a las leyes de éste.

Esa decisión de las partes en el Convenio de París sigue rigiendo en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC a través de las disposiciones del párrafo 3 de su artículo 1, que en la parte pertinente establece lo siguiente: "Respecto del derecho de propiedad intelectual pertinente, se entenderá por nacionales de los demás Miembros las personas físicas o jurídicas que cumplirían los criterios establecidos para poder beneficiarse de la protección en el Convenio de París (1967) ...". De cualquier modo, esa decisión sigue siendo pertinente respecto de la obligación de los Miembros de la OMC de cumplir el artículo 2 del Convenio de París a través de la aplicación del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Por otra parte, el propósito de los negociadores a este respecto está confirmado en la nota 1 del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que recoge el reconocimiento por los negociadores del Acuerdo de la necesidad de atender especialmente la situación de los territorios aduaneros distintos que son Miembros de la OMC. Las personas físicas normalmente no podrían ser nacionales de un territorio aduanero distinto en el sentido de tener la ciudadanía de ese territorio: en consecuencia, se incluyó una definición de "nacional" que tuviera en cuenta las circunstancias previstas respecto de los territorios aduaneros distintos que son Miembros de la OMC.

A juicio de Australia, el término "nacionales", empleado en el párrafo 3 del artículo 1 (incluida la nota 1), el párrafo 1 del artículo 3 y el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 2 del Convenio de París, significa:

---

<sup>13</sup> Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 307, cuarto inciso.

<sup>14</sup> *Bodenhause*n, página 28.

- tratándose de personas físicas, conforme a las leyes del Miembro de la OMC cuya nacionalidad se invoque:
  - ? las personas que posean la nacionalidad de un Estado conforme a las leyes de éste;
  - ? las personas que tengan domicilio o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo, en un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC (como requisito sustitutivo del concepto corriente de nacionalidad),

y

- tratándose de personas jurídicas, las personas -ya sean sociedades, asociaciones u otras entidades reconocidas conforme a la legislación del Miembro de la OMC- que tengan domicilio o establecimiento en ese Miembro de la OMC conforme a las leyes del Miembro de la OMC cuya nacionalidad se invoque.

Por lo tanto, los nacionales de un Miembro de la OMC 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 señala, sin embargo, que estas categorías de personas no siempre reúnen las condiciones necesarias para ser nacionales.

24. *En su opinión, ¿qué personas físicas o jurídicas pueden considerarse "partes interesadas" en el sentido del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Es pertinente a ese respecto el párrafo 2 del artículo 10 del Convenio de París (1967)?* **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.**

La expresión "partes interesadas", en el sentido del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, no puede interpretarse tan estrictamente que excluya la posibilidad de recurrir a medios legales en relación con cualquier utilización de indicaciones geográficas definidas conforme al Acuerdo sobre los ADPIC que pueda constituir un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París. Como dispone el segundo párrafo de ese artículo, "[c]onstituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial".

Pero los "usos honestos en materia industrial o comercial", en el sentido del párrafo 2 del artículo 10*bis* del Convenio de París, comprenden el concepto de los usos honestos establecidos en el comercio internacional.<sup>15</sup> En consecuencia, la expresión "partes interesadas", en el sentido del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, debe abarcar a las partes que tienen interés en los usos honestos en materia industrial o comercial en el comercio internacional.

Por otra parte, no cabe presumir que las medidas legales previstas en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC nunca podrán suponer otras medidas destinadas a proteger las indicaciones geográficas definidas conforme al Acuerdo contra el uso que induzca a error o constituya un acto de competencia desleal. Teniendo en cuenta el principio de territorialidad y la evolución del comercio internacional que se produce con el tiempo, el reconocimiento de una indicación geográfica definida conforme al Acuerdo sobre los ADPIC -ya sea mediante el registro o por otro sistema- podría dar lugar en algunas circunstancias a un uso que induzca a error o constituya

---

<sup>15</sup> Véase, por ejemplo, *Bodenhausen*, página 158, y "*Model Provisions on Protection Against Unfair Competition*", artículos y notas presentados por la Oficina Internacional de la OMPI, Ginebra, 1996, párrafo 1.02, Australia - Prueba documental 08, adjunto a esta comunicación.

un acto de competencia desleal. 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 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.

De este modo, las categorías de personas indicadas en el párrafo 2 del artículo 10 del Convenio de París podrían ser "partes interesadas" en el sentido del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por otra parte, las "partes interesadas" en el sentido de esta última disposición tienen que poder incluir un conjunto más amplio de personas que esas únicas categorías. Además, Australia señala que el alcance del párrafo 2 del artículo 10 del Convenio de París se refiere a los productos en que se usa una indicación falsa de su procedencia o de la identidad del productor, fabricante o comerciante. Es decir: el párrafo 2 del artículo 10 del Convenio de París se refiere a actos que suponen una conducta engañosa. El uso que induce a error o constituye un acto de competencia desleal no supone necesariamente esa conducta engañosa.

25. *¿Es correcto comparar a los nacionales que están interesados en indicaciones geográficas referentes a zonas situadas en diferentes Miembros de la OMC a efectos de examinar el trato nacional con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Por qué, o por qué no? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas .*

Sí.

El Acuerdo sobre los ADPIC parte de la premisa de que se mantiene el principio de territorialidad en que se ha basado el desarrollo del régimen internacional de propiedad intelectual durante los últimos 120 años o más. El Acuerdo establece normas mínimas que todo Miembro de la OMC debe otorgar respecto de cada categoría de derechos de propiedad intelectual indicados en el Acuerdo, pero por lo demás otorga a los Miembros de la OMC cierto grado de discrecionalidad para determinar las cuestiones referentes a la existencia, el alcance y el uso de los derechos de propiedad intelectual. Por otra parte, el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone expresamente que los Miembros de la OMC pueden establecer en su legislación una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo.

Sin embargo, los destinatarios, o el "objeto" del Acuerdo sobre los ADPIC -en conformidad con su título de "Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio" y con el párrafo 3 del artículo 1- consiste en "los nacionales de los demás Miembros". Además, al hacer uso de la discrecionalidad que permite el Acuerdo sobre los ADPIC, cada Miembro de la OMC tiene la obligación primordial, impuesta por el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo, de conceder a los nacionales de los demás Miembros de la OMC un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual. Esa protección incluye -sin limitarse a ellas- las cuestiones que afectan a la existencia, la adquisición, el alcance, el mantenimiento y la observancia de los derechos de propiedad intelectual, así como las cuestiones que afectan al uso de los derechos de que trata específicamente el Acuerdo sobre los ADPIC.

Además, el hecho de que las indicaciones geográficas puedan referirse a zonas situadas en diferentes Miembros de la OMC no significa que el trato concedido a las personas que aspiran a beneficiarse de la protección ofrecida por un Miembro de la OMC deba ser intrínsecamente diferente.

Cuando un Miembro de la OMC ofrece una protección más amplia para una categoría determinada de derechos de propiedad intelectual que la que el Acuerdo sobre los ADPIC le obliga a conceder, el trato otorgado a las personas físicas o jurídicas que procuran beneficiarse de esa protección sigue teniendo que ajustarse a las obligaciones de ese Miembro en materia de trato nacional y trato de la nación más favorecida.

26. *Si el trato nacional puede examinarse en relación con las indicaciones geográficas desde el punto de vista de la ubicación de la zona geográfica en el territorio de un Miembro, ¿es correcto examinar el trato nacional en relación con cualquier otro derecho de propiedad intelectual desde el punto de vista de la vinculación con un Miembro, además de la nacionalidad del titular de los derechos? ¿Por qué, o por qué no?* **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.**

Australia no afirma que la ubicación no pueda ser en ningún caso un aspecto pertinente respecto de un derecho de propiedad intelectual, si es ésta la premisa de esta pregunta. Lo que Australia sostiene es que la ubicación de una zona geográfica no constituye un fundamento admisible para apartarse de las obligaciones de las CE en materia de trato nacional en el contexto y las circunstancias de esta diferencia.

27. *¿Puede el Grupo Especial partir del supuesto de que las partes interesadas respecto de las denominaciones de zonas geográficas situadas en un Miembro son probablemente nacionales de ese Miembro? ¿Han procurado los reclamantes recabar información comparativa sobre el número de las partes interesadas, comunitarias y no comunitarias, respecto de las denominaciones de zonas geográficas situadas dentro y fuera de las CE que podrían estar facultadas para pedir el registro con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92? ¿Tendría pertinencia esa información?* **Estados Unidos y Australia.**

Si la expresión "partes interesadas", a que se refiere esta pregunta, se utiliza en el sentido de personas que tienen interés en obtener el registro de la denominación de una zona geográfica -esté situada dentro o fuera de las CE- con arreglo al Reglamento N° 2081/92, Australia considera que el Grupo Especial puede partir del supuesto de que esas partes interesadas son probablemente nacionales del Miembro de la OMC en que se encuentra la respectiva zona geográfica.

En cambio, si la expresión "partes interesadas" se emplea en esta pregunta en el sentido del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, a juicio de Australia, el Grupo Especial no puede presumir la probabilidad de que las "partes interesadas", respecto de las denominaciones de zonas geográficas situadas en un Miembro de la OMC, son nacionales de ese Miembro: el contexto del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a dar a esa expresión un significado más amplio. Véase la respuesta de Australia a la pregunta 24, *supra*.

Del mismo modo, si la expresión "partes interesadas" se emplea en esta pregunta en el sentido de personas que tienen interés en impedir el registro de la denominación de una zona geográfica -ya sea por la existencia de derechos resultantes de marcas de fábrica o de comercio o porque la denominación se considere genérica, o por alguna otra razón-, el Grupo Especial, en opinión de Australia, no puede presumir la probabilidad de que las "partes interesadas", respecto del registro propuesto de la denominación de una zona geográfica, son nacionales del Miembro de la OMC en que se encuentra situada.

Australia no ha procurado sistemáticamente compilar información sobre la cantidad de "partes interesadas" australianas en relación con el posible registro de denominaciones de zonas geográficas situadas dentro y fuera de las CE con arreglo al Reglamento N° 2081/92. No obstante, Australia tiene conocimiento de la existencia de posibles "partes interesadas", en Australia, en las tres situaciones antes indicadas.

28. *¿Disponen ustedes de información sobre el número de nacionales de las CE que son partes interesadas respecto de indicaciones geográficas protegidas en el territorio de su país para productos agrícolas y alimenticios distintos de los vinos y de las bebidas espirituosas?* **Estados Unidos y Australia.**

Australia no cuenta con un sistema de registro de indicaciones geográficas como categoría independiente de derechos de propiedad intelectual fuera de los correspondientes a los vinos, y la protección de las indicaciones geográficas definidas conforme al Acuerdo sobre los ADPIC se otorga por diversos medios.

No obstante, en virtud de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia, las indicaciones geográficas de productos agrícolas o alimenticios definidas conforme al Acuerdo sobre los ADPIC pueden registrarse como marcas de certificación. En virtud de las disposiciones de esa Ley, se han registrado como marcas de certificación en Australia, por ejemplo, las expresiones "Stilton", "Grana Padano" y "Parmigiano Reggiano", que son indicaciones geográficas definidas por las CE con arreglo al Reglamento N° 2081/92.

Australia no cuenta con otras informaciones sobre el número de nacionales de las CE que pueden ser "partes interesadas" respecto de la protección de indicaciones geográficas en Australia para productos agrícolas y alimenticios distintos de los vinos y las bebidas espirituosas.

29. *Las diferencias Japón - Bebidas alcohólicas II, Corea - Bebidas alcohólicas y Chile - Bebidas alcohólicas muestran que pueden existir medidas incompatibles con el artículo III del GATT de 1994 a pesar de que, conforme a su texto, no discriminan según el origen. ¿Puede también el Reglamento (CEE) N° 2081/92 ser objeto de impugnación basada en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC a pesar de su texto aparentemente neutral respecto del origen nacional?* **Comunidades Europeas.**

30. *En el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967), incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del párrafo 1 de su artículo 2, ¿debe interpretarse que las palabras "país de la Unión" significan, mutatis mutandis, "Miembro de la OMC"?* **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.**

Con respecto a las cuestiones pertinentes a los efectos de esta diferencia, esas palabras pueden interpretarse así.

Sin embargo, y a pesar de que la propia Australia ha empleado las expresiones "incorporado" y "Miembro de la OMC" como referencias concisas a las obligaciones que impone el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con el Convenio de París y a un "país de la Unión", respectivamente, en su Primera comunicación escrita, Australia señala que el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los Miembros de la OMC "cumplirán" el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París, y no que incorporarán esa disposición.

31. *¿Qué alcance tienen las obligaciones de trato nacional en el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París (1967) y en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Existe superposición?* **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.**

El párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París dispone que los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión de las "ventajas" concedidas por esos países a sus nacionales. Por su parte, el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que cada Miembro de la OMC concederá a los demás Miembros un "trato" no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales.

Australia señala que "trato" abarca un conjunto de actos más amplio que "ventaja"; es decir, el concepto de "trato" incluye las "ventajas", pero también puede incluir desventajas o costos. Además, teniendo en cuenta las constataciones del Órgano de Apelación en el asunto *Corea - Carne de bovino*<sup>16</sup>, el "trato no menos favorable", en el sentido del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, no excluye una diferencia formal de trato, por un Miembro de la OMC, entre sus propios nacionales y los de otros Miembros de la OMC. El párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París, por su parte, obliga a los países de la Unión a permitir que los nacionales de todos los demás países de la Unión gocen de las mismas ventajas que un país de la Unión concede a sus propios nacionales.

Por lo tanto, aunque existe una superposición entre las obligaciones del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, las obligaciones no son necesariamente idénticas.

32. *Si el Reglamento (CEE) N° 2081/92 otorga un trato diferente a las denominaciones, ¿por qué equivale ello a un trato menos favorable a los productos similares? ¿Qué pruebas existen de alteración real de las condiciones de competencia? ¿Serían pertinentes esas pruebas respecto de la determinación de un trato menos favorable? Estados Unidos y Australia.*

Los productos importados que pueden ostentar una indicación geográfica definida por las CE reciben un trato menos favorable que los productos similares comunitarios que tienen el mismo derecho porque los productos importados deben superar obstáculos mayores para el registro de una denominación geográfica de otro Miembro de la OMC que una indicación geográfica definida por las CE.<sup>17</sup> Además, el Reglamento N° 2081/92, considerado en conjunto, da lugar a un trato menos favorable para el registro de una denominación geográfica de otro Miembro de la OMC en comparación con una indicación geográfica definida por las CE, en sentido cumulativo y sistémico, a tal punto que en los hechos no resulta posible registrar una indicación geográfica definida por las CE para un producto importado conforme al Reglamento a menos que ese otro Miembro de la OMC también aplique un sistema similar de registro y protección de las indicaciones geográficas definidas por las CE.<sup>18</sup>

El Órgano de Apelación, en el asunto *Estados Unidos - Havana Club*, citó con aprobación la constatación del Grupo Especial que se ocupó de la diferencia del GATT *Estados Unidos - Artículo 337*, conforme a la cual "... si bien es pequeña la probabilidad de tener que defender antes dos órganos los productos importados, la situación en que existe esa posibilidad es en sí misma menos favorable que aquella en que sólo hay que defenderse ante uno de esos órganos".<sup>19</sup>

El Reglamento N° 2081/92, en su texto mismo, impone la realidad -y no sólo la probabilidad- de mayores "obstáculos" al registro -y, por lo tanto, a la protección- de una indicación geográfica definida por las CE para un producto que para el registro -y la protección- de una indicación geográfica definida por las CE para un producto similar comunitario. Teniendo en cuenta los beneficios que otorga la protección del Reglamento, invocados por las CE, esos mayores obstáculos

---

<sup>16</sup> Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Medidas que afectan a las importaciones de carne vacuna fresca, refrigerada y congelada*, WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, párrafo 137.

<sup>17</sup> Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 165 a 175.

<sup>18</sup> Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 176 a 180.

<sup>19</sup> Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones de 1998*, WT/DS176/AB/R, párrafo 263, con referencia al informe del Grupo Especial del GATT que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Artículo 337 de la Ley Arancelaria de 1930*, adoptado el 7 de noviembre de 1989, IBDD 36S/402, párrafo 5.19.

modifican considerablemente las condiciones de la competencia de los productos importados frente a los productos similares comunitarios.

33. *La prescripción de que la agrupación o persona envíe su solicitud de registro, con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92, al Estado miembro de las CE o a las autoridades de un país tercero en que esté situada la zona geográfica, en lugar de enviarla directamente a la Comisión, ¿se basa en un requisito general de política pública relativo específicamente a las indicaciones geográficas? Comunidades Europeas.*

34. *La prescripción de que la persona que se oponga a un registro con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92 debe enviar su oposición al Estado miembro de las CE o a las autoridades de un país tercero en que esté situada la zona geográfica, en lugar de enviarla directamente a la Comisión, ¿se basa en un requisito general de política pública relativo específicamente a las indicaciones geográficas? Comunidades Europeas.*

35. *¿Se ha formulado oposición alguna vez, por una persona de un tercer país, al registro de una denominación con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92? En caso afirmativo, ¿qué ocurrió? Comunidades Europeas.*

36. *¿Se ha enviado alguna vez a las autoridades de su país, por alguna persona, una oposición al registro de una denominación con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92? En caso negativo, ¿conocen ustedes los motivos? En caso afirmativo, ¿la transmitieron las autoridades de su país a la Comisión de las CE? Estados Unidos y Australia.*

En la medida de lo que Australia conoce, no se ha enviado nunca un escrito de oposición de esa clase. Como ya se ha señalado (pregunta 12, *supra*), Australia no ha establecido ningún mecanismo para determinar o recibir esas informaciones. Australia -en conformidad con las disposiciones expresas del preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC- reconoce que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados: no existiendo compromisos expresos contraídos voluntariamente por Australia en el plano internacional que la obliguen a enviar tales manifestaciones de oposición, Australia no tiene razón alguna para procurar esa información.

37. *Sírvanse indicar ejemplos de otros acuerdos internacionales, como el Protocolo de Madrid, conforme a los cuales los gobiernos nacionales colaboran actuando como agentes o intermediarios en la protección de derechos privados. ¿Cuáles de esos mecanismos fueron establecidos en virtud de tratados internacionales y cuáles lo fueron por las leyes de una de las partes en el acuerdo? ¿Cuáles son pertinentes respecto del asunto sometido al Grupo Especial? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.*

Australia no tiene conocimiento de ningún acuerdo de esa clase que obligue a un gobierno nacional a cooperar sin que exista su consentimiento expreso para actuar como agente o intermediario en la protección de derechos privados.

38. *Si una agrupación o una persona interesada en una denominación geográfica, en el territorio de su país, enviase a sus autoridades una solicitud de registro o una oposición al registro con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92, ¿estaría su Gobierno en condiciones de transmitir esa solicitud a la Comisión de las CE, y/o dispuesto a hacerlo? En caso negativo, sírvanse explicar por qué. Estados Unidos y Australia.*

Como medida temporal, hasta el desenlace de esta diferencia, Australia, sin duda alguna, enviaría a la Comisión de las CE una oposición a un registro propuesto con arreglo al Reglamento 2081/92 si el Gobierno de Australia tuviera conocimiento de tal oposición. No obstante, a más largo plazo, el criterio de Australia es que las CE están obligadas, en virtud del Acuerdo sobre

los ADPIC, a otorgar a los titulares de derechos de propiedad intelectual los medios necesarios para hacer valer sus derechos sin intervención de otro gobierno.

Por otra parte, aunque Australia enviaría sin duda una solicitud de registro de una indicación geográfica definida por las CE procedente del territorio australiano en caso de que el Gobierno de Australia tuviese conocimiento de tal solicitud, Australia no podría afirmar positivamente que cumple los requisitos del Reglamento sobre equivalencia y reciprocidad, ni siquiera como medida temporal hasta el desenlace de esta diferencia. Por ejemplo, es posible que Australia no pudiera "conceder a los productos agrícolas o alimenticios que procedan de la Comunidad una protección equivalente a la existente en la Comunidad" debido a la existencia de una marca de fábrica o de comercio correspondiente al respectivo producto agrícola o alimenticio, o porque se considera que una indicación geográfica definida por las CE para un producto agrícola o alimenticio constituye un término genérico en el territorio de Australia. Del mismo modo, puede ocurrir que no exista en Australia "un régimen de control ... [equivalente] a los que se definen en el presente Reglamento" respecto del producto de que se trata. En consecuencia, Australia puede no estar en condiciones de satisfacer los requisitos del Reglamento en algunos casos, a menos que estuviera dispuesta a otorgar una certificación falsa, cosa que no haría.

39. *¿Participan los Estados miembros de las CE en las decisiones respecto de los registros propuestos, ya sea en el Comité establecido en virtud del artículo 15 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 o en el Consejo de Ministros, cuando ese Estado ha transmitido a la Comisión la solicitud o una oposición a ella? ¿Se identifica el Estado miembro de las CE en alguna forma con el peticionante o la persona que formula la oposición? ¿Existe alguna limitación a la participación del Estado miembro de las CE? Por ejemplo: ¿puede oponerse a una solicitud que ha transmitido?* **Comunidades Europeas.**

40. *¿Cuántas solicitudes de registro de denominaciones ha considerado el Comité establecido en virtud del artículo 15 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, o el Consejo de Ministros, con arreglo a ese Reglamento?* **Comunidades Europeas.**

41. *En el párrafo 137 de su Primera comunicación escrita, las CE indican que la expresión "tales denominaciones", que figura en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, es una referencia al párrafo anterior y que ello significa que el requisito de indicar el país se aplica cuando "una denominación protegida de un país tercero sea homónima de una denominación protegida comunitaria". Sírvanse aclarar el significado de las siguientes expresiones empleadas en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92:*

- a) *¿Qué significa el término "protegida", en la frase "una denominación protegida de un país tercero"?*
- b) *La expresión "una denominación protegida comunitaria" ¿comprende tanto las denominaciones de zonas geográficas situadas en las CE como las que están situadas en terceros países, registradas con arreglo al Reglamento?*
- c) *¿Se aplica el requisito de indicar el país de origen también cuando la denominación de una zona geográfica situada en las CE es homónima de una denominación protegida comunitaria (con independencia de que esta última sea la denominación de una zona geográfica situada en las CE o en un país tercero)?* **Comunidades Europeas.**

42. *Si el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 se aplica al registro de la denominación de una zona geográfica situada en las CE que sea homónima de una denominación, ya registrada en las CE, de una zona geográfica situada en un país tercero, ¿cuál es la diferencia de su*

*alcance en comparación con el apartado 6 del artículo 6 del Reglamento? ¿Por qué es necesario tratar esta situación en ambas disposiciones? **Comunidades Europeas.***

43. *¿Dónde se refiere el Reglamento (CEE) N° 2081/92 al registro de una denominación de una zona geográfica situada en un tercer país, Miembro de la OMC, que sea homónima de una denominación ya registrada? ¿Dónde se refiere al registro de una denominación que sea homónima de la denominación ya registrada de una zona geográfica situada en un tercer país, Miembro de la OMC? **Comunidades Europeas.***

44. *¿Podrían las CE presentar al Grupo Especial alguna declaración oficial anterior a su Primera comunicación escrita en que se afirme que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 se aplica a las denominaciones de zonas geográficas situadas en las CE y que el apartado 2 del artículo 12 se aplicará sobre la base de la fecha de registro? **Comunidades Europeas.***

45. *Con respecto al párrafo 135 de la Primera comunicación escrita de las CE, ¿podría el Consejo de Ministros impedir un registro por el hecho de que la Comisión hubiera aplicado el apartado 2 del artículo 12 a denominaciones de zonas geográficas situadas en las CE sobre la base de la fecha de registro? **Comunidades Europeas.***

46. *¿Se ha pronunciado alguna vez alguna autoridad judicial acerca de la aplicabilidad del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92? Si la Comisión aplicara el apartado 2 del artículo 12 a la denominación de una zona geográfica situada en las CE sobre la base de la fecha de registro, ¿podría quedar sujeta esa medida a revisión judicial por el hecho de que la zona se encontrara situada en las CE? **Comunidades Europeas.***

47. *¿Tienen ustedes conocimiento de alguna indicación geográfica registrada con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92 que sea idéntica o similar en grado que pueda dar lugar a confusión respecto de marcas de fábrica o de comercio con protección comunitaria pertenecientes a nacionales de su país? **Estados Unidos y Australia.***

No.

48. *¿Plantearían los Estados Unidos alguna alegación respecto del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 si esa disposición se aplicara únicamente a las denominaciones idénticas? **Estados Unidos.***

49. *¿Desean ustedes que se formulen resoluciones separadas sobre los aspectos procesales del Reglamento (CEE) N° 2081/92, o una resolución sobre el conjunto del Reglamento? Por ejemplo: ¿debería examinarse aisladamente la disposición del apartado 2 del artículo 12, o sería adecuado adoptar un criterio similar al del Grupo Especial que se ocupó del asunto Corea - Carne vacuna, que sólo examinó una prescripción que obligaba a exhibir un cartel como parte de sus constataciones relativas al conjunto del sistema? **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.***

El párrafo 7 del artículo 3 del ESD, en la parte pertinente, establece lo siguiente: "[e]l objetivo del mecanismo de solución de diferencias es hallar una solución positiva a las diferencias". Teniendo presente esto, Australia pide que las constataciones del Grupo Especial sean suficientemente detalladas para facilitar una solución positiva de esta diferencia, incluidos los aspectos de procedimiento que están en litigio.

50. *En el párrafo 451 de su Primera comunicación escrita, las CE alegan que las etiquetas que se refieren al origen geográfico de un producto no pueden considerarse un reglamento técnico sujeto al Acuerdo OTC porque no se aplican a "un producto, proceso o método de producción". ¿Por qué, a*

*juicio de las CE, el origen geográfico de un producto no se relaciona con ese producto o su proceso o método de producción? ¿Depende el ámbito de aplicación del Acuerdo OTC respecto de las etiquetas del contenido de éstas? Comunidades Europeas .*

51. *¿Cómo debe interpretarse la expresión "productos similares" conforme al párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC? Si la prescripción en materia de etiquetado que figura en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 se aplica a la situación en que existen denominaciones idénticas entre productos importados y productos comunitarios, pero no se aplica a las situaciones de denominación idéntica entre dos productos comunitarios, ¿en qué medida se trataría de una distinción entre "situaciones similares" y no entre "productos similares"? Australia y Comunidades Europeas .*

A juicio de Australia, el Acuerdo OTC constituye -en parte- un desarrollo de las disposiciones del párrafo 4 del artículo III del GATT. En consecuencia -y teniendo presentes las constataciones del Órgano de Apelación en el asunto *CE - Amianto* sobre el significado de "productos similares" en el párrafo 4 del artículo III del GATT y en los acuerdos abarcados en sentido más general<sup>20</sup> - Australia considera que el significado de "productos similares", en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC, es el mismo, en lo sustancial, que en el párrafo 4 del artículo III del GATT.

Australia señala que el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC no sería aplicable a las situaciones referentes a denominaciones idénticas de dos productos comunitarios. Sin embargo, en la medida en que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 impone un trato menos favorable para un producto importado que ostente una indicación geográfica definida por las CE registrada con posterioridad que el trato concedido a un producto comunitario similar que ostente una indicación geográfica definida por las CE registrada antes, esa disposición es incompatible con la obligación que impone a las CE el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC.

52. *¿Alega Australia que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 establece algún trato menos favorable para los productos importados, además del costo del etiquetado? Australia.*

No.

53. *Las CE alegan en el párrafo 88 de su Primera comunicación escrita que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 debe interpretarse del siguiente modo: "la indicación que se registre en último término, cualquiera que sea, normalmente debería indicar el país de origen". Si en la práctica las CE interpretaran el apartado 2 del artículo 12 de este modo, ¿quedaría satisfecha Australia, o consideraría que también esta interpretación otorga un trato menos favorable a los productos importados? Australia.*

Si las CE interpretasen el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 en la forma que se indica, cabría esperar que con ello se superaría la incompatibilidad de esa disposición con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC.

Australia señala, sin embargo, que tal interpretación sería contraria al texto claro del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento, que se refiere expresamente al caso de "una denominación protegida de un país tercero". Por otra parte, mientras la disposición esté redactada en su forma actual, las CE no están obligadas a aplicar la interpretación que han propuesto, pues el Tribunal de

---

<sup>20</sup> Informe del Órgano de Apelación, *Comunidades Europeas - Medidas que afectan al amianto y a los productos que contienen amianto*, WT/DS135/AB/R, párrafos 84 a 100.

Justicia aplicaría los términos concretos del Reglamento en caso de que la interpretación de las CE fuera impugnada judicialmente.

54. *El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 tiene por objeto evitar "los riesgos efectivos de confusión". ¿De qué modo contribuiría la indicación del país de origen en el etiquetado sobre la base de la fecha de registro del producto a evitar esos riesgos de confusión? Comunidades Europeas.*

55. *¿Se aplica el Acuerdo sobre los ADPIC como lex specialis respecto del GATT de 1994 y el Acuerdo OTC, en lo relativo a un requisito práctico de diferenciar en una etiqueta las indicaciones geográficas homónimas o idénticas? Sírvanse formular sus observaciones a la luz del párrafo 3 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC, que es aplicable a las indicaciones geográficas homónimas de los vinos, y la obligación de trato nacional, que es aplicable a las indicaciones geográficas referentes a otros productos. Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas .*

Una regla especial no excluye necesariamente la aplicación de una regla general. Ambas reglas pueden aplicarse cumulativamente, prevaleciendo la especial únicamente en la medida en que exista contradicción entre ambas.

Australia señala que el Órgano de Apelación, en el asunto *Corea - Productos lácteos*, citó con aprobación la afirmación hecha por el Grupo Especial según la cual "... el Acuerdo sobre la OMC constituye un 'todo único' y ..., por tanto, todas las obligaciones dimanantes de la OMC son en general acumulativas, y los Miembros deben cumplirlas simultáneamente ...<sup>[...]</sup>", y consideró que apoyaban esta constatación el párrafo 2 del artículo II del Acuerdo sobre la OMC y sus Anexos.<sup>21</sup> En realidad, el Órgano de Apelación formuló, además, la constatación siguiente: "[e]s importante entender que el Acuerdo sobre la OMC constituye un tratado. ... [Las partes integrantes] de ese tratado ... vinculan con la misma fuerza a todos los Miembros, de conformidad con el párrafo 2 del artículo II del Acuerdo sobre la OMC".<sup>22</sup> (las cursivas figuran en el original)

Por lo tanto, a juicio de Australia, la cuestión de si el Acuerdo sobre los ADPIC -o cualquier disposición de ese Acuerdo- constituye o no *lex specialis* no es concluyente mientras no se demuestre la existencia clara de una contradicción entre el Acuerdo sobre los ADPIC y otro acuerdo abarcado, o entre determinada disposición del Acuerdo sobre los ADPIC y una disposición determinada de otro acuerdo abarcado.

Por otra parte, Australia no cree que exista contradicción alguna entre el párrafo 3 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC y las disposiciones del GATT o el Acuerdo OTC sobre el trato nacional. Australia no advierte que una prescripción de determinar las condiciones prácticas en que las indicaciones geográficas homónimas se diferenciarán entre sí deba suponer necesariamente una infracción de las obligaciones de los Miembros de la OMC. La frase final del párrafo 3 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere expresamente a "la necesidad de asegurarse de que los productores interesados reciban un trato equitativo y que los consumidores no sean inducidos a error". En opinión de Australia, si los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC hubieran tenido el propósito de que el párrafo 3 del artículo 23 -o cualquier otra disposición del Acuerdo- eximiera del cumplimiento, por los Miembros de la OMC, de las obligaciones relativas al trato nacional o el trato NMF con arreglo al GATT o al Acuerdo OTC, lo habrían dicho así.

---

<sup>21</sup> Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos lácteos*, WT/DS98/AB/R, párrafo 74.

<sup>22</sup> Informe del Órgano de Apelación, *Corea - Productos lácteos*, párrafo 75.

56. *Con referencia a los párrafos 17 a 21 de la declaración oral de los Estados Unidos, ¿necesita el Grupo Especial examinar los argumentos de los Estados Unidos acerca de la declaración correspondiente al apartado 2 del artículo 12bis del Reglamento (CEE) N° 2081/92 y las estructuras de control, si llega a una conclusión sobre la aplicabilidad a los Miembros de la OMC de los requisitos de equivalencia y reciprocidad del apartado 1 del artículo 12?* **Estados Unidos.**

57. *¿Consideran las CE que pueden aplicar requisitos de equivalencia y reciprocidad a los Miembros de la OMC en virtud del apartado 2 del artículo 12bis o alguna otra disposición del Reglamento (CEE) N° 2081/92, aunque el apartado 1 del artículo 12 no se les aplique?* **Comunidades Europeas.**

58. *Sírvanse aclarar si su alegación consiste en que el requisito de que exista una estructura de control como condición para el registro de las indicaciones geográficas es en sí mismo incompatible con obligaciones del régimen de la OMC, o en que las prescripciones concretas del Reglamento (CEE) N° 2081/92 sobre las estructuras de control son incompatibles con las obligaciones de las CE en el régimen de la OMC. En este último caso, sírvanse especificar en detalle los aspectos de la estructura de control exigidos por el Reglamento que son incompatibles con las obligaciones de las CE en el régimen de la OMC.* **Estados Unidos y Australia.**

Lo que Australia alega es que la exigencia absoluta de una estructura de control ajustada al modelo de las CE como condición para el registro de una indicación geográfica definida por las CE - con independencia de las circunstancias existentes en el Miembro de la OMC en que esté situada la zona geográfica y de las circunstancias del comercio del producto que ostente la denominación cuyo registro se propone- es incompatible con las obligaciones que impone el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC. Australia no sostiene que la exigencia de algún procedimiento de verificación que tenga en cuenta las circunstancias particulares del Miembro de la OMC en que se origina el producto agrícola o alimenticio, como condición para el registro de una denominación de origen definida por las CE, sea en sí misma necesariamente incompatible con las obligaciones de las CE en el régimen de la OMC, ni tampoco sostiene que las estructuras de control exigidas tengan algún aspecto concreto que las haga incompatibles con esas obligaciones.

59. *¿En qué circunstancias consideraría la Comisión que el titular de una marca de certificación de una indicación geográfica registrada en otro Miembro de la OMC cumple los requisitos referentes a la estructura de control que impone el artículo 10 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 (interpretado junto con el artículo 12bis de ese Reglamento)?* **Comunidades Europeas.**

60. *Australia alega que las prescripciones de las CE en materia de estructuras de control constituyen un reglamento técnico conforme al Acuerdo OTC (párrafos 209 a 224 de su Primera comunicación escrita). ¿Existe una línea divisoria, conforme al Acuerdo OTC, entre un reglamento técnico y un procedimiento de evaluación de la conformidad? En caso afirmativo, ¿dónde está situada?* **Australia y Comunidades Europeas.**

Lo que Australia alega es que la exigencia absoluta de una estructura de control ajustada al modelo de las CE, como condición para el registro de una indicación geográfica definida por las CE, constituye un reglamento técnico. La medida de las CE es un reglamento técnico, en el sentido del Acuerdo OTC, en cuanto el artículo 4 del Reglamento N° 2081/92, y en particular la letra g) de su apartado 2, interpretados en conjunto:

- i) se aplican a un producto o grupo de productos identificable;
- ii) establecen un procedimiento relativo a las características de los productos;
- iii) son de cumplimiento obligatorio.

La línea divisoria entre un reglamento técnico y un procedimiento de evaluación de la conformidad es difícil de precisar en abstracto. Australia señala, sin embargo, que los artículos 5 a 9 del Acuerdo OTC tienen por premisa fundamental que el propósito del procedimiento de evaluación de la conformidad, en el sentido de esas disposiciones, consiste en dar una garantía positiva de conformidad con un reglamento técnico o una norma.

Dondequiera que se sitúe la línea divisoria -y Australia no abre juicio acerca de si un reglamento técnico o una norma y un procedimiento de evaluación de la conformidad son o no, por fuerza, mutuamente excluyentes- un procedimiento de evaluación de la conformidad exige, como mínimo absoluto, un reglamento técnico o una norma a cuyo respecto se evalúen los productos. ¿Sostienen las CE que los requisitos del artículo 4 del Reglamento 2081/92 sobre el pliego de condiciones constituyen un reglamento técnico?

61. *Si las estructuras de control son procedimientos de evaluación de la conformidad, ¿constituyen reglamentos técnicos los criterios de admisibilidad para el registro que establece el Reglamento (CEE) N° 2081/92, con arreglo a los cuales se evalúa la conformidad?* **Australia y Comunidades Europeas.**

Véase la respuesta a la pregunta anterior.

62. *Con respecto al párrafo 259 de la Primera comunicación escrita de Australia, rogamos a Australia que presente ejemplos de soluciones distintas de las estructuras de control de las CE que sean menos restrictivas del comercio alcanzando el mismo objetivo.* **Australia.**

Como se señaló en la respuesta a las preguntas 58 y 60, *supra*, Australia alega que la exigencia absoluta de una estructura de control ajustada al modelo de las CE con aplicación universal, como condición para el registro de las indicaciones geográficas definidas por las CE, constituye un reglamento técnico incompatible con las obligaciones que el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC impone a las CE.

Teniendo presentes las circunstancias particulares de la producción de un producto agrícola o alimenticio, el objetivo de asegurar el cumplimiento del pliego de condiciones puede alcanzarse con una estructura de control que no cumpla las exigencias del artículo 10 del Reglamento 2081/92; por ejemplo, una estructura que contrate el personal necesario en lugar de "contar de manera permanente" con los expertos necesarios. En otros casos puede ocurrir que no haga falta en absoluto una estructura de control debido a limitaciones de la capacidad de producción de los productos en el territorio de un Miembro de la OMC: por ejemplo, limitaciones geográficas combinadas con un número muy reducido de productores. En esos casos, para alcanzar el objetivo legítimo que se persigue pueden bastar otros medios que permiten asegurar el cumplimiento del pliego de condiciones, como los procedimientos previstos en la legislación del respectivo Miembro de la OMC. Puede ocurrir que se planteen problemas respecto de la utilización de una indicación geográfica definida por las CE, procedente de un Miembro de la OMC, respecto de productos que tienen su origen en un tercer Miembro de la OMC: la exigencia de un mecanismo de control ajustado al modelo de las CE no sería de utilidad alguna en tales circunstancias.

En otros casos, un Miembro de la OMC puede disponer de un régimen legislativo que dispone la prohibición general de las prácticas comerciales engañosas o que inducen a error: esas leyes y los mecanismos destinados a imponer su observancia pueden abarcar las prácticas engañosas o que inducen a error, los efectos de competencia desleal de la utilización de indicaciones geográficas en forma que induce a error o engaño y la prevención de los abusos de los derechos de los titulares de derechos de propiedad intelectual. Las normas del *common law* sobre responsabilidad extracontractual por imitación fraudulenta son otro medio para abordar la prevención del uso indebido de los derechos de propiedad intelectual. La Certificación por las empresas y la autorreglamentación

por los productores son otras posibilidades, como también lo son las normas sobre inocuidad y etiquetado de los alimentos. Estos sistemas, individualmente o combinados, constituyen otras posibilidades que, en determinadas circunstancias, pueden ofrecer un nivel de garantía del cumplimiento igualmente eficaz respecto de un pliego de condiciones que la estructura de control ajustada al modelo de las CE.

Además, cuando esas otras soluciones ya existen en otro Miembro de la OMC, la exigencia de la estructura de control ajustada al modelo de las CE obligaría a duplicar mecanismos existentes. En ese sentido, la prescripción de las CE restringe el comercio más de lo necesario.

63. *¿Qué significa el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 cuando dispone que "podrá proseguirse" el uso de una marca anterior? ¿Puede el titular de una marca invocar los derechos conferidos por su registro contra el usuario de una indicación geográfica utilizada en conformidad con el registro de ésta? Comunidades Europeas .*

64. *El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 ¿pone en práctica lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC en el sentido de que las medidas adoptadas para aplicar la Sección referente a las indicaciones geográficas "no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca", o sólo pone en práctica la disposición de que esas medidas no prejuzgarán "el derecho a hacer uso" de una marca? Comunidades Europeas .*

65. *El alcance del apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, según está redactado, ¿comprende las marcas solicitadas o registradas, o respecto de las cuales se han adquirido derechos, con posterioridad a las fechas indicadas tanto en el apartado a) como en el apartado b) del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC? Comunidades Europeas .*

66. *¿Se ha aplicado alguna vez el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 a algún caso concreto? Por ejemplo: ¿qué resolvieron en definitiva los tribunales nacionales en el asunto Gorgonzola, mencionado en Estados Unidos - Prueba documental 17 y la nota 140 del párrafo 163 de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, después de la orden dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas? Comunidades Europeas .*

67. *¿Afecta el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 a la posibilidad de que las indicaciones geográficas ya inscritas en el registro coexistan con marcas anteriores, como "Gorgonzola"? En esos casos, ¿es pertinente el apartado 3 del artículo 14 respecto de la aplicación del apartado 2? Comunidades Europeas .*

68. *El apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 menciona determinados criterios. Si esos criterios no son exhaustivos, ¿por qué no se lo indica así expresamente, como en el apartado 1 del artículo 3, el apartado 2 del artículo 4 y el apartado 6 del artículo 6 del Reglamento? ¿Están comprendidos otros criterios, como la similitud de los signos y de los productos, en "el renombre o la notoriedad"? ¿Es pertinente el criterio de "la duración del uso" de una marca respecto de la posibilidad de que induzca a error si no ha sido usada durante un tiempo importante o considerable? Comunidades Europeas .*

69. *¿Podrían las CE presentar al Grupo Especial alguna declaración oficial anterior a su Primera comunicación escrita en el sentido de que la aplicación de los fundamentos del registro, la nulidad o la revocación de las marcas y el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 se efectuarán o deberán efectuarse de modo que haga inaplicable lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 14? Comunidades Europeas .*

70. *¿Están de acuerdo los Estados miembros de las CE con la comunicación hecha por la Comisión a este Grupo Especial de que los términos del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, debidamente interpretados, bastan para impedir el registro de cualquier indicación geográfica que dé lugar a confusión? ¿Podrían los Estados miembros de las CE aplicar su legislación nacional en materia de marcas en forma que lo hiciera imposible? ¿Podría el Consejo de Ministros impedir la aplicación del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento si la Comisión propusiera realizarla en un caso determinado, y aplicar el apartado 2 del mismo artículo?* **Comunidades Europeas.**

71. *¿Se ha pronunciado alguna vez alguna autoridad judicial acerca de la interpretación del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92? Si se aplicara esa norma, el reglamento de marcas de la Comunidad y la legislación nacional en materia de marcas en una forma destinada a impedir el registro de indicaciones geográficas que dieran lugar a confusión con marcas anteriores, ¿podría ello ser objeto de revisión judicial?* **Comunidades Europeas.**

72. *El Grupo Especial toma nota de las respuestas de los Miembros a la lista recapitulativa de preguntas que figuran en el documento IP/C/W/253/Rev.1, citadas por las CE en la nota 150 de su Primera comunicación escrita, que muestran la existencia de diversos criterios adoptados por varios Miembros para resolver los eventuales conflictos entre indicaciones geográficas y marcas anteriores. ¿Significa esto que el Acuerdo sobre los ADPIC, en particular el párrafo 5 de su artículo 24, admite cierto grado de flexibilidad en la aplicación por los Miembros de la OMC de sus obligaciones?* **Estados Unidos y Australia.**

El Acuerdo sobre los ADPIC otorga a cada Miembro de la OMC cierto grado de flexibilidad para el cumplimiento de sus obligaciones. El párrafo 1 del artículo 1 dispone expresamente 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". En conformidad con esta premisa, el título de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere expresamente a "Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual".

En cambio, el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC -interpretado en su contexto, junto con el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 1 del artículo 1- no otorga ninguna flexibilidad respecto de los derechos conferidos por las marcas de fábrica o de comercio anteriores en cuanto a impedir la utilización que dé lugar a confusión. En realidad, el párrafo 5 del artículo 24 tiene por objetivo expreso proteger esos derechos preexistentes.

73. *Sírvanse facilitar un ejemplar del reglamento sobre los vinos que se menciona en el párrafo 16 de la declaración oral de las CE.* **Comunidades Europeas.**

74. *¿Qué indicaciones geográficas protegieron concretamente las CE con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92 antes del 1° de enero de 1995? ¿Tiene pertinencia el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC respecto de alguna otra indicación geográfica?* **Comunidades Europeas.**

75. *Sírvanse indicar en qué parte recae la carga de la prueba:*

- a) *Respecto del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. En particular: ¿se relaciona esto con el alcance de la obligación prevista en el párrafo 1 del artículo 16? ¿Crea una excepción respecto de medidas que de lo contrario estarían abarcadas en el párrafo 1 del artículo 16? ¿O no ocurre ninguna de ambas cosas?*
- b) *Respecto del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. En particular: ¿permite esa norma únicamente excepciones a los derechos conferidos por las marcas, o también*

*crea una excepción a las obligaciones impuestas a los Miembros?* **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas .**

De conformidad con las constataciones del Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Camisas y blusas*<sup>23</sup> y según se ha aplicado sistemáticamente en el sistema de solución de diferencias de la OMC:

- a) cuando una parte reclamante alega una infracción de obligaciones en virtud del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, recae en ella la carga de la prueba; de lo contrario, la carga de la prueba recae en la parte demandada que se apoya en esa disposición para excusar o justificar la incompatibilidad de una medida con otra disposición; de ello resulta lo siguiente:
- el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no altera el alcance del párrafo 1 del artículo 16. La primera de esas disposiciones confirma la aplicabilidad de los derechos que otorga la segunda en las circunstancias previstas en la primera;
- y
- b) recae en la parte demandada la carga de la prueba en relación con el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, por lo tanto:
- a juicio de Australia, y teniendo en cuenta constataciones anteriores del sistema de solución de diferencias relativas a disposiciones análogas del Acuerdo sobre los ADPIC referentes a las patentes<sup>24</sup> y el derecho de autor<sup>25</sup>, el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC sólo autoriza a un Miembro de la OMC a establecer excepciones limitadas a los derechos que confieren las marcas de fábrica o de comercio.

76. *En el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se emplean las expresiones "validez del registro de una marca de fábrica o de comercio" y "el derecho a hacer uso de dicha marca". Sírvanse indicar su interpretación de estas frases, conforme a las reglas generales de interpretación de los tratados del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y, si procede, los medios de interpretación complementarios que prevé el artículo 32. Sírvanse explicar cómo determinan cuál es el contexto pertinente.* **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas .**

El contexto pertinente para la interpretación del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC es el que proporcionan, en particular, el diseño y la estructura del Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 5 de su artículo 24 figura en la Sección 3 de la Parte II, que se refiere a la categoría de los derechos de propiedad intelectual "Indicaciones geográficas". Además, el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se titula "Negociaciones internacionales: excepciones". A juicio de Australia, al no existir una disposición expresa en sentido contrario, las excepciones establecidas en

---

<sup>23</sup> Informe del Órgano de Apelación, *Estados Unidos - Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India*, WT/DS33/AB/R, página 17.

<sup>24</sup> Informe del Grupo Especial, *Canadá - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos*, WT/DS114/R.

<sup>25</sup> Informe del Grupo Especial, *Estados Unidos - Artículo 110(5) de la Ley de Derecho de Autor de los Estados Unidos*, WT/DS160/R.

ese artículo sólo pueden referirse a las disposiciones de la Sección 3 de la Parte II, sobre "Indicaciones geográficas".

Teniendo en cuenta el sentido corriente de las palabras en su contexto y teniendo presente el objeto y fin del Acuerdo sobre los ADPIC, las disposiciones de la Sección 2 de la Parte II del Acuerdo, relativa a las marcas, y las normas referentes a la existencia, alcance y utilización de los derechos de propiedad intelectual que se establecen en esa Parte, Australia entiende lo siguiente:

- La validez del registro de una marca se refiere a la legalidad actual de su registro de buena fe.

Las medidas adoptadas para aplicar la Sección 3 de la Parte II al Acuerdo sobre los ADPIC no pueden perjudicar, es decir, afectar negativamente, a los registros de las marcas de fábrica o de comercio por el motivo de que la marca sea idéntica o similar a una indicación geográfica. En opinión de Australia, el conjunto jurídico que forman los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio válidamente registrada comprende el derecho exclusivo de impedir el uso que dé lugar a confusión, otorgado por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. La obligación de que los Miembros de la OMC "no prejuzgarán" (en inglés: "*shall not prejudice*") "la validez del registro de una marca" comprende la obligación de que los Miembros de la OMC no obren en forma que perjudique el derecho exclusivo de impedir el uso que dé lugar a confusión, otorgado por el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo.

Al mismo tiempo:

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

Por lo tanto, las medidas adoptadas para aplicar la Sección 3 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC no pueden perjudicar, es decir, afectar negativamente, al derecho a usar una marca sobre la base de que sea idéntica o similar a una indicación geográfica.

77. *En el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se emplea la expresión "el derecho a hacer uso" de una marca. ¿Por qué optaron los redactores por no referirse, por ejemplo, a "derechos exclusivos" o "los derechos mencionados en el párrafo 1 del artículo 16"? ¿Es pertinente ese hecho respecto de la interpretación de la expresión "derecho a hacer uso" de una marca? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas .*

Como se indicó en la respuesta a la pregunta anterior, Australia considera que la frase "no prejuzgarán ... el derecho a hacer uso de dicha marca" es aplicable a las marcas adquiridas mediante el uso.

Pero, con cualquier interpretación que se le dé, la obligación en virtud de la cual "no prejuzgarán ... la validez del registro de una marca" se aplica claramente a las marcas registradas y, por lo tanto, conserva su aplicabilidad la obligación de conceder los derechos que establece el párrafo 1 del artículo 16. El "derecho exclusivo [*de impedir el uso que dé lugar a confusión*]" o "los derechos mencionados en el párrafo 1 del artículo 16" quedan abarcados, por lo tanto, por la frase "no prejuzgarán ... la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio". Cualquiera que haya sido el propósito al incluir la expresión "el derecho a hacer uso", estaba claramente separada y era complementaria del derecho exclusivo a impedir el uso que dé lugar a confusión, que debe concederse

respecto de las marcas registradas en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

78. *Con referencia al párrafo 58 de la declaración oral de los Estados Unidos, el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere a las marcas de fábrica o de comercio; ciertos Miembros aplican las obligaciones en materia de indicaciones geográficas mediante marcas colectivas y de certificación; el párrafo 2 del artículo 25 se refiere a más de una categoría de derechos de propiedad intelectual, del mismo modo que el artículo 4 del Tratado IPIC, incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC en virtud de su artículo 35. Por lo tanto, ¿es forzoso que las disposiciones que tratan de cada categoría de derechos de propiedad intelectual de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC se limiten a una sola Sección? ¿Es posible que los derechos otorgados por una categoría de derechos de propiedad intelectual, y una excepción a esos derechos, figuren en diferentes Secciones de la Parte II?* **Estados Unidos y Australia.**

A juicio de Australia, los principios consuetudinarios de interpretación del derecho internacional público, considerados junto con el diseño y la estructura del Acuerdo sobre los ADPIC, no respaldan el criterio de que las obligaciones y excepciones referentes a una categoría determinada de derechos de propiedad intelectual comprendida en la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC pueden figurar en cualquier sección distinta de la que trata de la respectiva categoría de derechos de propiedad intelectual sin una indicación expresa e inequívoca. En consecuencia, una obligación y la excepción correspondiente no aparecerían en distintas secciones sin una indicación expresa e inequívoca en tal sentido.

79. *¿Existe conflicto entre el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Cómo puede un Miembro evitar o resolver cualquier posible conflicto?* **Estados Unidos y Australia.**

Australia no considera que exista conflicto entre el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por ejemplo, la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia dispone expresamente, en su artículo 61, que puede plantearse oposición al registro de una marca sobre la base de que la marca propuesta contiene una indicación geográfica falsa o consiste en ella.

En circunstancias excepcionales, y teniendo presente el principio de territorialidad, puede ocurrir que una marca registrada llegue a ser, con el tiempo, susceptible de inducir a error. Por ejemplo, gracias a los progresos de las comunicaciones, el público pertinente, en el territorio de un Miembro de la OMC, puede adquirir conciencia de que un término incluido en una marca es, en realidad, una indicación geográfica definida conforme al Acuerdo sobre los ADPIC para un producto procedente de otro lugar y, en consecuencia, ese público puede ser inducido a error sobre el verdadero lugar de origen. El párrafo 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC reconoce la posibilidad de tal situación y proporciona los medios para resolver ese conflicto.

80. *¿Admite la legislación interna de su país alguna excepción a los derechos exclusivos conferidos por las marcas de fábrica o de comercio respecto de los registros concurrentes, la utilización concurrente honesta o la publicidad comparativa? En caso afirmativo, ¿se limitan esas excepciones a las demás marcas? ¿Pueden abarcar indicaciones geográficas?* **Estados Unidos y Australia.**

Los párrafos 3 y 4 del artículo 44 establecen el registro de marcas de fábrica o de comercio concurrentes en los casos de utilización concurrente honesta y de uso anterior y continuado.

El artículo 122 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia dispone diversas excepciones respecto de los derechos otorgados al titular de una marca. Entre esas excepciones figuran las siguientes:

- el uso de buena fe del nombre o domicilio de una persona o de su predecesor en la actividad mercantil;
- el uso de buena fe de un signo para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen u otra característica de los bienes o servicios, o la época de producción de los bienes o de prestación de los servicios;
- la utilización para los fines de la publicidad comparativa;
- el ejercicio del derecho de usar una marca otorgado a una persona con arreglo a la Ley;
- los casos en que un tribunal estima que se otorgaría el registro si se solicitara (ello se basaría en la prueba de utilización).

No obstante, la excepción correspondiente a la utilización de un signo para designar el origen geográfico no crea una excepción respecto de las indicaciones geográficas definidas conforme al Acuerdo sobre los ADPIC. En realidad, el artículo 6 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia define expresamente las indicaciones geográficas en términos que siguen estrechamente los del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, cuando la Ley se refiere a una indicación geográfica como derecho de propiedad intelectual, lo hace explícitamente. Así, por ejemplo, el artículo 61 de la Ley dispone expresamente el rechazo de las solicitudes de registro de marcas que contengan indicaciones geográficas falsas o consistan en ellas.

81. *Sírvanse indicar 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. ¿Se basa su alegación referente a un nivel de protección válido en todo el ámbito de la Comunidad en que los Estados miembros de las CE también son Miembros de la OMC?* **Australia.**

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.

82. *Si el Grupo Especial admitiera las alegaciones de los reclamantes basadas en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, ¿de qué modo podrían proporcionar una contribución complementaria a la solución positiva de esta diferencia las conclusiones relativas a las alegaciones que se refieren al párrafo 1 del artículo 1, el párrafo 2 del artículo 22, el párrafo 5 del artículo 24, los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 41 y el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 10bis y el párrafo 1 del artículo 10ter del Convenio de París (1967)?* **Estados Unidos y Australia.**

Al margen del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, las alegaciones de Australia referentes al registro de indicaciones geográficas definidas por las CE en virtud del

Reglamento 2081/92 corresponden en general a aspectos independientes y específicos de la medida de las CE:

- En relación con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, Australia alega que la medida de las CE no otorga al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada los derechos que deben otorgarse en virtud de esa disposición: por lo tanto, la alegación se refiere a las marcas registradas.
- La alegación de Australia en relación con el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC es que la medida de las CE perjudica la posibilidad de registro de una marca de fábrica o de comercio al negar el derecho de prioridad que debe otorgarse en virtud del artículo 4 del Convenio de París: por lo tanto, la alegación se refiere a una solicitud de registro de marca.
- 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.
- Las alegaciones de Australia en relación con los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 41 y el artículo 42 se refieren a las obligaciones de las CE de asegurar la existencia de procedimientos para la observancia de un derecho de propiedad intelectual en la legislación comunitaria a fin de permitir medidas eficaces contra las infracciones.
- El párrafo 1 del artículo 10*bis* del Convenio de París se refiere a la cuestión de la competencia desleal, de la que el Acuerdo sobre los ADPIC, en el párrafo 2 del artículo 22, no se ocupa sino "en relación con las indicaciones geográficas". La obligación de los Miembros de la OMC de cumplir lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 10*bis* del Convenio de París incluye la obligación de proteger las marcas contra la competencia desleal de una indicación geográfica. Por lo tanto, la obligación del párrafo 1 del artículo 10*ter* del Convenio de París asegura que los países de la Unión (Miembros de la OMC) proporcionen efectivamente los mecanismos necesarios para garantizar la protección contra la competencia desleal en cualquier forma.

La alegación de Australia correspondiente al párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, desde luego, no se refiere a ningún aspecto separado de la medida de las CE. Sin embargo, procura la confirmación de que un Miembro de la OMC está obligado a poner en práctica las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC antes de que pueda ofrecer una protección más amplia para una categoría determinada de derechos de propiedad intelectual.

83. *Si el Grupo Especial rechazara las alegaciones de los reclamantes basadas en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, ¿podría admitir en alguna medida las reclamaciones referentes al párrafo 1 del artículo 1, el párrafo 2 del artículo 22, el párrafo 5 del artículo 24, los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 41 y el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 10*bis* y el párrafo 1 del artículo 10*ter* del Convenio de París (1967)?* **Estados Unidos y Australia.**

Sí: véase la respuesta a la pregunta anterior.

84. *El procedimiento planteado en las alegaciones de los Estados Unidos referentes al párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC ¿se rige por la Parte IV del Acuerdo? En caso afirmativo, ¿puede regirse también por la Parte II?* **Estados Unidos.**

85. *El procedimiento planteado en las alegaciones de Australia referentes a los artículos 41 y 42 del Acuerdo sobre los ADPIC ¿se rige por la Parte IV del Acuerdo? En caso afirmativo, ¿puede regirse también por la Parte III?* **Australia.**

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.

86. *El artículo 4 del Convenio de París (1967) no crea ningún derecho de prioridad para las indicaciones de origen. ¿Significa esto que esas indicaciones son indiferentes a los efectos del derecho de prioridad?* **Australia y Comunidades Europeas.**

Sí.

87. *¿Qué trascendencia tiene la afirmación de las CE de que las alegaciones de los reclamantes son "teóricas"? ¿Sugieren las CE que ello afecta de algún modo al mandato o la función del Grupo Especial?* **Comunidades Europeas.**

88. *Sírvanse aclarar el tipo de recomendaciones que pide Australia respecto de las versiones del Reglamento (CEE) N° 2081/92 anteriores a su última modificación, y no respecto de los registros efectuados en virtud de esas versiones. Sírvanse mencionar las disposiciones reglamentarias sobre solución de diferencias de los acuerdos abarcados en virtud de las cuales se piden las recomendaciones de ese tipo.* **Australia.**

En las partes respectivamente pertinentes:

- El párrafo 7 del artículo 3 del ESD dispone que "[e]l objetivo del mecanismo de solución de diferencias es hallar una solución positiva a las diferencias";
- el artículo 11 del ESD dispone que "[l]a función de los grupos especiales es ayudar al OSD a cumplir las funciones que le incumben en virtud del presente Entendimiento y de los acuerdos abarcados. Por consiguiente, cada grupo especial deberá hacer ... una evaluación objetiva de los hechos, de la aplicabilidad de los acuerdos abarcados pertinentes y de la conformidad con éstos ...";
- el párrafo 7 del artículo 12 del ESD dispone: "... el grupo especial expondrá en su informe las constataciones de hecho, la aplicabilidad de las disposiciones pertinentes y las razones en que se basen sus conclusiones y recomendaciones";
- el párrafo 1 del artículo 19 del ESD dispone: "cuando un grupo especial o el Órgano de Apelación lleguen a la conclusión de que una medida es incompatible con un acuerdo abarcado, recomendarán que el Miembro afectado<sup>[...]</sup> la ponga en conformidad con ese acuerdo<sup>[...]</sup>".

La medida en litigio en esta diferencia incluye el registro -y la protección a perpetuidad- de más de 600 indicaciones geográficas definidas por las CE con arreglo a procedimientos que eran incompatibles con las obligaciones que imponen a las CE el Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT de 1994. Australia 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 impuestas por los acuerdos abarcados y, por consiguiente, el grado en que la protección otorgada a esos registros mantiene a perpetuidad la violación de sus obligaciones por las CE.

89. *¿Existe en la solución de diferencias de la OMC un concepto de preclusión aplicable al caso en que un Miembro se abstiene de plantear reclamaciones respecto de una medida hasta que es modificada?* **Comunidades Europeas.**

90. *¿Impugna Australia los registros de indicaciones geográficas, o los procedimientos conducentes a tales registros o a su denegación, que tuvieron lugar antes del 1º de enero de 1996? En caso afirmativo, sírvanse explicar cómo se aplica a esas medidas el artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC.* **Australia.**

Los primeros registros de indicaciones geográficas definidas por las CE con arreglo al Reglamento 2081/92 no tuvieron lugar hasta la adopción del Reglamento N° 1107/96, de 12 de junio de 1996.<sup>26</sup> Por lo tanto, el artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC no es aplicable a esas medidas.

91. *Sírvanse aclarar el tipo de recomendaciones que pide Australia respecto de los registros considerados individualmente. Sírvanse mencionar las disposiciones reglamentarias sobre solución de diferencias de los acuerdos abarcados en virtud de las cuales se piden las recomendaciones de este tipo.* **Australia.**

Véase la respuesta a la pregunta 88, *supra*.

Australia procura conclusiones y recomendaciones del Grupo Especial en la medida necesaria para determinar el grado en que los actos de las CE al registrar más de 600 indicaciones geográficas definidas por las CE -otorgándoles con ello una protección permanente- fueron incompatibles con las obligaciones que corresponden a las CE en virtud de los acuerdos abarcados en el momento en que se registraron esas indicaciones geográficas definidas por las CE, haciendo posible que esos registros se pongan en conformidad con las obligaciones que imponen a las CE los acuerdos abarcados.

92. *¿Pide Australia una medida de reparación respecto de los registros considerados individualmente basándose en fundamentos que se relacionan con el derecho de oposición? ¿Cuántos registros se efectuaron con arreglo a la versión anterior del artículo 17 del Reglamento? ¿Cuántos se hicieron con arreglo al artículo 6? ¿Pide Australia una medida de reparación referente a algún otro aspecto del procedimiento que dio lugar a los registros existentes? Sírvanse indicar cualquier informe de grupos especiales anteriores del GATT o la OMC en que se haya formulado tal recomendación. Sírvanse explicar por qué sería adecuada esa recomendación en esta diferencia si el Grupo Especial admitiera la alegación de Australia.* **Australia.**

Véanse las respuestas a las preguntas 88 y 91, *supra*.

Con arreglo al procedimiento que establecía el artículo 17 del Reglamento 2081/92, ahora derogado, se registraron unas 480 indicaciones geográficas definidas por las CE. Australia tiene

---

<sup>26</sup> RECL - Prueba documental 3.a.

entendido que el número de registros correspondientes al artículo 6 del Reglamento 2081/92 se sitúa ahora alrededor de los 160.

Australia procura "reparación" respecto del registro actual de más de 600 indicaciones geográficas definidas por las CE, a cuyo respecto las CE:

- no otorgaron a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas los derechos que deben otorgárseles en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- no dieron a las partes interesadas los medios legales para que pudieran impedir la utilización susceptible de inducir a error o que constituya un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París, como exige el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- no otorgaron los procedimientos relativos a la observancia que el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a prever en virtud de los párrafos 1, 2 y 3 de su artículo 41 y su artículo 42;
- no cumplieron sus obligaciones en materia de trato nacional con arreglo al párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, el artículo 2 del Convenio de París y el párrafo 4 del artículo III del GATT.

Australia no tiene conocimiento de que se haya planteado una situación de hecho similar en otra diferencia. Sin perjuicio de ello, Australia no cree que sea insólita su pretensión. Una vez establecido por el Grupo Especial cuáles son los aspectos de la medida de las CE que son incompatibles con el régimen de la OMC, queda a cargo de las CE determinar los actos necesarios para poner su medida en conformidad con ese régimen. Es posible que las CE puedan realizarlo dando a las personas afectadas negativamente por los registros una acción civil -respecto de los registros de indicaciones geográficas definidas por las CE con arreglo al Reglamento 2081/92- ante la autoridad que las CE están obligadas a establecer conforme a la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC o ante la autoridad competente respecto de las reclamaciones previstas en el párrafo 2 del artículo 22. También puede ser posible que las CE pongan algunos registros en conformidad con el régimen de la OMC mediante el otorgamiento de una compensación justa por cualquier derecho correspondiente a marcas de fábrica o de comercio cuando no quepa otra reparación. Por último, puede ocurrir que unos pocos registros de indicaciones geográficas definidas por las CE tengan que revocarse, aunque Australia señala que tales medidas tienen, normalmente, efectos solamente prospectivos.

93. *¿Pide Australia una medida de reparación respecto de los registros considerados individualmente basándose en que persiste su incompatibilidad con los derechos que deben otorgar las marcas de fábrica o de comercio conforme al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC? En caso afirmativo, sírvanse enumerar esos registros. **Australia.***

Australia pide una medida de reparación respecto del mantenimiento de la protección de cada indicación geográfica definida por las CE cuyo registro se efectuó de manera incompatible con las obligaciones impuestas a las CE por los acuerdos abarcados, inclusive por omisión de otorgar al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada los derechos que deben concedérsele en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Australia no está en condiciones de decir qué registros pueden haber constituido una denegación de derechos a titulares de marcas de fábrica o de comercio -derechos reconocidos expresamente por el Acuerdo sobre los ADPIC como derechos privados- o a otras partes interesadas

que tienen interés legítimo en virtud de cualquiera de las disposiciones citadas. Señalamos, sin embargo, con todo respeto que tampoco las CE pueden afirmar legítimamente que sus actos no han dado lugar a una denegación de derechos que debían otorgarse con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, ya que nunca proporcionaron los medios que permitirían comprobar tales cuestiones.

Puede ocurrir, por lo tanto, teniendo en cuenta la respuesta a la pregunta 92, que con el otorgamiento de tales medios sea posible "aplicar" cualquier constatación adversa del Grupo Especial. Esto puede dar lugar a que los registros que se impugnen sean pocos, o a que sean muchos.

## PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES EUROPEAS A LAS PARTES RECLAMANTES

### POR LAS COMUNIDADES EUROPEAS

1. **Australia:** *¿Podrían facilitar detalles sobre cualquier caso en el que las autoridades de los Estados miembros hayan declarado inadmisibles una oposición por los motivos aducidos en la alegación 21? (Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 88 a 92).*

Australia no ha alegado que los Estados miembros de las CE hayan declarado inadmisibles oposiciones que se les hubieran formulado. Carece de importancia que los Estados miembros de las CE hayan hecho o no tal declaración en casos particulares.

Lo que Australia ha alegado es que el Reglamento 2081/92, en sí mismo, no asegura la admisibilidad de la oposición formulada por el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada por el motivo de que una indicación geográfica propuesta, definida por las CE, constituiría la utilización de un signo idéntico o similar para bienes o servicios idénticos o similares dando lugar a una probabilidad de confusión.<sup>27</sup> Como dijo el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia del asunto *Canard*: "Ninguna disposición del artículo 7 del Reglamento 2081/92 autoriza a la Comisión a tener en cuenta una oposición que le haya sido comunicada por una persona que no sea un Estado miembro".<sup>28</sup> Puesto que el Tribunal ha confirmado que el Reglamento no asegura la admisibilidad de la oposición de cualquier persona (y menos aún del titular de una marca de fábrica o de comercio), el Reglamento, en sí mismo, niega al titular de una marca registrada el derecho exclusivo a impedir el uso no autorizado que da lugar a confusión en relación con una indicación geográfica definida por las CE registrada con arreglo al Reglamento, lo que es contrario a la obligación de las CE de conceder ese derecho en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

2. **Australia:** *¿Podrían facilitar detalles sobre cualquier solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio que se haya denegado por los motivos aducidos en la alegación 24? (Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 81 a 87).*

Australia no ha alegado que las CE hayan denegado solicitudes en las situaciones previstas en la alegación de Australia de que la medida de las CE es incompatible con las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Lo que Australia alega es que el Reglamento 2081/92, en sí mismo, no otorga -y nunca ha otorgado- el derecho de prioridad que debe concederse en virtud del artículo 4 del Convenio de París en relación con el registro de las indicaciones geográficas definidas por las CE conforme al Reglamento.

3. **Estados Unidos:** *Las CE entienden que los reglamentos de la Junta Fiscal y de Comercio del Alcohol y del Tabaco de los Estados Unidos, y más concretamente el artículo 27 de CFR 4.39(i), prevén la coexistencia de indicaciones geográficas para el vino y algunas marcas de fábrica o de comercio anteriores, en ciertas condiciones.*

a) *¿Es correcta esta interpretación?*

---

<sup>27</sup> Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 92.

<sup>28</sup> Sentencia del asunto *Canard*, RECL - Prueba documental 12, párrafo 45.

- b) *En caso afirmativo: ¿cómo concilian los Estados Unidos esta forma de coexistencia con la interpretación del párrafo 1 del artículo 16 y Del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC que ha propuesto en esta diferencia?*

4. **Australia:** *Las CE tienen entendido que la Ley de la Corporación Australiana del Vino y el Brandy de 1980 prohíbe la utilización de una indicación geográfica registrada para vinos que no tengan su origen en la zona abarcada por la indicación geográfica. Las CE tienen entendido, además, que no se establece excepción alguna a esa prohibición respecto de las marcas de fábrica o de comercio anteriores.*

- a) *¿Es correcta esta interpretación?*
- b) *En caso afirmativo: ¿cómo concilia Australia esa forma de coexistencia con la interpretación del párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC que ha planteado en esta diferencia?*

La Ley de la Corporación del Vino y el Brandy establece que constituye delito la venta, exportación o importación de vinos con descripción o presentación falsa o engañosa. La descripción y la presentación de un vino son falsas, entre otros casos, cuando incluyen el nombre de una indicación geográfica registrada y el vino no tiene su origen en el país, región o localidad en relación con el cual se registró la indicación geográfica. Todas las indicaciones geográficas que gozan de protección en virtud de la Ley citada a pesar de la existencia de derechos anteriores de marcas de fábrica o de comercio están protegidas con el consentimiento de los titulares de esas marcas. El consentimiento del titular de una marca en no utilizarla en operaciones comerciales es algo muy diferente de la denegación, por un Miembro de la OMC, de derechos que está obligado a conceder a los titulares de marcas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

5. **Australia:** *Las CE tienen entendido igualmente que el Comité de Indicaciones Geográficas, establecido en virtud de la Ley de la Corporación del Vino y el Brandy, ha anunciado lo siguiente:*

*El Comité de Indicaciones Geográficas no determinará una indicación geográfica cuando exista una marca de fábrica o de comercio exclusiva que utilice una denominación igual o similar a la marca, sin la aprobación del titular de ésta.*

- a) *¿Se mantiene en vigor esta política?*

Sí.

- b) *¿Cuál es el fundamento jurídico de esta política? ¿Dispone el Comité de Indicaciones Geográficas de la facultad de apartarse de la Ley de la Corporación del Vino y el Brandy?*

Conforme al artículo 25 del Reglamento de la Ley de la Corporación del Vino y el Brandy, no está prohibido al Comité, cuando determina una indicación geográfica, tener en cuenta cualquier otra cuestión pertinente. Entre tales cuestiones figura la existencia de una marca de fábrica o de comercio anterior que utilice una denominación igual o similar a la indicación geográfica propuesta, así como el consentimiento del titular de la marca para la determinación de la indicación geográfica propuesta.

- c) *¿Se aplica también esta política respecto del registro de indicaciones geográficas extranjeras?*

Las indicaciones geográficas extranjeras, salvo las registradas en virtud de acuerdos bilaterales (como el Acuerdo entre Australia y las Comunidades Europeas sobre el Comercio de

Vinos) se determinan por la Corporación Australiana del Vino y el Brandy en virtud del párrafo 8(2)(ad) de la Ley que la rige. La Corporación está elaborando un procedimiento administrativo para la determinación de esas indicaciones geográficas extranjeras. No obstante, las disposiciones de la Ley permiten incluir en ese procedimiento una política análoga a la aplicada por el Comité de Indicaciones Geográficas respecto de la existencia de derechos derivados de marcas de fábrica o de comercio anteriores en relación con una denominación igual o similar a una indicación geográfica extranjera que se haya propuesto.

Una vez registradas, todas las indicaciones geográficas -australianas o extranjeras- reciben igual protección en virtud de la Ley citada.

- d) *En caso afirmativo: ¿se aplica también cuando la marca de fábrica o de comercio fue registrada después del 1º de enero de 1996 y después de la fecha de protección de la indicación geográfica en el país de origen?*

## Y

- e) *En caso afirmativo: ¿cómo concilia Australia esta política con los términos del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

Las solicitudes de registro de indicaciones geográficas con arreglo a la Ley de la Corporación del Vino y el Brandy se examinan según sus circunstancias, teniendo en cuenta el principio de territorialidad.

## 6. **Australia:**

- a) *Los procedimientos de registro y oposición seguidos ante la Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia ¿constituyen "procedimientos de observancia" en el sentido de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC?*

Los procedimientos de registro y oposición seguidos ante la Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio de la Oficina de Propiedad Intelectual de Australia forman parte de un sistema más amplio en virtud del cual los titulares de marcas pueden obtener la observancia de sus derechos otorgados conforme al artículo 20 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia. En la medida en que los procedimientos de registro y oposición seguidos ante la Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio ofrecen un medio para que el titular de la marca haga valer los derechos correspondientes a ella, esos procedimientos pueden calificarse como "procedimientos de observancia" en el sentido de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, todas las decisiones referentes al registro y la oposición en relación con solicitudes de marcas de fábrica o de comercio están sujetas a revisión *de novo* por el Tribunal Federal de Australia.

- b) *¿Es la Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia un "órgano judicial"?*

No.

- c) *¿Son los procedimientos de registro y oposición seguidos ante la Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia "procedimientos judiciales" en el sentido del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

Australia no considera que los procedimientos de registro y oposición seguidos ante la Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio de la Oficina de Propiedad Intelectual de Australia constituyan "procedimientos judiciales" en el sentido del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.

No obstante, todas las decisiones referentes al registro y la oposición en relación con solicitudes de marcas están sujetas a revisión *de novo* por el Tribunal Federal de Australia, lo que constituye un procedimiento judicial en el sentido del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.

- d) *¿Está facultada la Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia para disponer los recursos establecidos en los artículos 44, 45 y 46 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

El Tribunal Federal de Australia tiene la facultad de disponer los recursos previstos en los artículos 44 a 46 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7. **Estados Unidos:**

- a) *¿Son los procedimientos de registro y oposición ante la Oficina de Patentes y Marcas de Fábrica o de Comercio de los Estados Unidos ("PTO") "procedimientos de observancia" en el sentido de la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC?*
- b) *¿Es la PTO de los Estados Unidos un "organismo judicial"?*
- c) *¿Son los procedimientos de registro y oposición ante la PTO de los Estados Unidos "procedimientos judiciales" en el sentido del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC?*
- d) *¿Tiene facultades la PTO de los Estados Unidos para ordenar las reparaciones previstas en los artículos 44, 45 y 46 del Acuerdo sobre los ADPIC?*

8. **Australia y Estados Unidos:**

- a) *¿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?*

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<sup>29</sup>, aunque no se controvirtiera que ese último registro está en conformidad con todas las disposiciones pertinentes de la Ley.

- b) *De no ser así: ¿sostienen ustedes que su legislación interna es incompatible con la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, porque no prevé "procedimientos civiles judiciales" para garantizar la "observancia" del párrafo 1 del artículo 16?*

---

<sup>29</sup> Las disposiciones de los acuerdos internacionales no surten efecto directo en la legislación australiana.

No corresponde.

9. **Australia:** *La Ley de la Corporación del Vino y el Brandy establece un registro de indicaciones geográficas. Esa ley establece las condiciones y procedimientos para el registro de indicaciones geográficas australianas, pero no parece establecer ninguna condición ni procedimiento para el registro de indicaciones geográficas extranjeras.*

a) *¿Pueden registrarse las indicaciones geográficas extranjeras con arreglo a la Ley de la Corporación del Vino y el Brandy?*

Sí. Las indicaciones geográficas pueden determinarse y registrarse con arreglo a la Ley de la Corporación del Vino y el Brandy en virtud de los párrafos 8(2) y 40ZD(2), respectivamente.

b) *En caso afirmativo, ¿cuáles son las condiciones y procedimientos pertinentes para el registro de las indicaciones geográficas extranjeras?*

Conforme a las disposiciones del párrafo 8(2)(ad) de la Ley de la Corporación del Vino y el Brandy, las solicitudes de registro de indicaciones geográficas extranjeras (salvo las que se registran en virtud de acuerdos bilaterales celebrados con Australia) pueden presentarse tanto por particulares como por países extranjeros. La Corporación Australiana del Vino y el Brandy está elaborando actualmente procedimientos administrativos para la determinación de esas indicaciones geográficas extranjeras.

Las indicaciones geográficas extranjeras protegidas en virtud de acuerdos bilaterales concertados con Australia se registran sobre la base del párrafo 40ZD(2) de la misma Ley, conforme a las disposiciones de los acuerdos bilaterales.

e) *¿Se ha registrado alguna indicación geográfica extranjera con arreglo a la Ley de la Corporación del Vino y el Brandy, fuera de las registradas en virtud de acuerdos bilaterales?*

No se han registrado indicaciones geográficas extranjeras con arreglo a Ley de la Corporación del Vino y el Brandy, fuera de las registradas en virtud de acuerdos bilaterales. Tampoco se han recibido solicitudes de registro de tales indicaciones geográficas.

10. **Australia y Estados Unidos:** *¿Se ha pedido alguna vez a Australia o a los Estados Unidos que transmitan una solicitud de registro de una indicación geográfica relacionada con una zona situada en su territorio, con arreglo al Reglamento 2081/92? En caso afirmativo, ¿qué medidas se adoptaron?*

En la medida de lo que Australia conoce, no se le ha solicitado "transmitir"<sup>30</sup> tales solicitudes. Cabe suponer que los interesados estarían al tanto de que el Reglamento 2081/92 exige el trato recíproco y equivalente de las indicaciones geográficas definidas por las CE para los productos agrícolas o alimenticios correspondientes, que Australia no está obligada a otorgar.

11. **Australia y Estados Unidos:** *¿Se ha pedido alguna vez a Australia o a los Estados Unidos que transmitan una declaración de oposición al registro de una indicación geográfica, con arreglo al Reglamento 2081/92? En caso afirmativo, ¿qué medidas se adoptaron?*

---

<sup>30</sup> No resulta claro para Australia si las CE emplean el término "transmitir" en el sentido del apartado 2 del artículo 12bis del Reglamento 2081/92, o simplemente en el sentido de actuar como buzón para el reenvío de solicitudes.

En la medida de lo que Australia conoce, no se le ha solicitado "transmitir"<sup>31</sup> tales declaraciones de oposición. Como señaló ante el Grupo Especial, Australia no ha establecido ningún mecanismo para determinar o recibir esas informaciones. Australia -en conformidad con la disposición expresa que figura en el preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC- reconoce que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados: al no existir compromisos expresos asumidos voluntariamente por Australia en el plano internacional que la obliguen a "transmitir" tal declaración de oposición, Australia no tiene motivo alguno para recabar sistemáticamente esa información.

Con la lista cada vez más amplia de productos agrícolas y alimenticios respecto de los cuales el Reglamento 2081/92 permite registrar -y, por lo tanto, proteger- indicaciones geográficas definidas por las CE, es cada vez mayor el número de interesados en asegurar la posibilidad de salvaguardar sus derechos de propiedad intelectual en las CE, tanto ahora como en el futuro. Esto puede determinar en el futuro que se pida al Gobierno de Australia que "transmita" una oposición en nombre de esos interesados.

*12. Estados Unidos: ¿Cuántas indicaciones geográficas estadounidenses de productos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento 2081/92 están protegidas en los Estados Unidos?*

*13. Australia: ¿Cuántas indicaciones geográficas australianas de productos comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento 2081/92 están protegidas en Australia?*

Australia no cuenta con un sistema de registro de indicaciones geográficas como categoría independiente de derechos de propiedad intelectual fuera de los correspondientes a los vinos. La protección de las indicaciones geográficas definidas conforme al Acuerdo sobre los ADPIC se otorga por diversos medios.

Sin embargo, Australia es un importante productor agrícola y cuenta con numerosas regiones de producción de alta calidad. Teniendo en cuenta la lista cada vez más amplia de productos agrícolas y alimenticios cuyo registro -y protección- puede pedirse con arreglo al Reglamento 2081/92, Australia considera que existe un número importante de términos australianos para los cuales los productores podrían desear el registro -y la protección- conforme al Reglamento a los efectos de la exportación a las CE.

---

<sup>31</sup> Tampoco en este caso resulta claro para Australia si las CE emplean el término "transmitir" en el sentido del apartado 1 del artículo 12*quinquies* del Reglamento 2081/92, o simplemente en el sentido de actuar como buzón para el reenvío de declaraciones de oposición.