

ANEXO A-5

ESCRITO DE RÉPLICA DE AUSTRALIA

(22 de julio de 2004)

ÍNDICE

Página

CUADRO DE ASUNTOS CITADOS EN LA PRESENTE COMUNICACIÓN.....	144
OTRAS FUENTES CITADAS EN LA PRESENTE COMUNICACIÓN.....	145
OBSERVACIONES INTRODUCTORIAS.....	146
I. TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN LA PRESENTE COMUNICACIÓN.....	148
II. LA MEDIDA EN LITIGIO.....	149
A. VERSIONES DEL REGLAMENTO N° 2081/92 QUE YA NO ESTÁN VIGENTES	149
B. MODIFICACIONES DE LA MEDIDA DE LAS CE DESPUÉS DEL ESTABLECIMIENTO DEL GRUPO ESPECIAL.....	150
III. MANDATO	151
A. ARTÍCULO 4 DEL CONVENIO DE PARÍS Y ARTÍCULOS 43, 44, 45, 46, 48 Y 49 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC	151
B. PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO DE PARÍS.....	151
IV. EL SENTIDO DEL REGLAMENTO N° 2081/92	152
A. REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE LAS CE.....	152
B. REGISTRO DE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DEFINIDA POR LAS CE REFERENTE AL TERRITORIO DE OTRO MIEMBRO DE LA OMC.....	153
C. PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE DECISIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 15	158
D. PROTECCIÓN DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS DEFINIDAS POR LAS CE HOMÓNIMAS.....	161
E. CONCLUSIÓN.....	163
V. PRECLUSIÓN.....	164
VI. REGISTRO Y OBSERVANCIA DE LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO EN AUSTRALIA	166
VII. LA MEDIDA DE LAS CE REDUCE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO EN FORMAS QUE NO ESTÁN PERMITIDAS POR EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC.....	167
A. EN LO QUE RESPECTA AL REGISTRO DE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DEFINIDA POR LAS CE, LA MEDIDA DE LAS CE NO OTORGA AL TITULAR DE UNA MARCA DE FÁBRICA O DE COMERCIO REGISTRADA EL DERECHO EXCLUSIVO DE IMPEDIR EL USO DE UN SIGNO SIMILAR O IDÉNTICO, QUE INDUZCA A CONFUSIÓN, PARA BIENES SIMILARES O IDÉNTICOS, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC	169
i) <i>El hecho de que el Reglamento N° 2081/92 no permita el registro de <u>nuevas</u> marcas de fábrica o de comercio que inducen a confusión no es pertinente para la alegación en litigio</i>	<i>169</i>
ii) <i>El párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no prevé la coexistencia entre indicaciones geográficas definidas por dicho Acuerdo y marcas de fábrica o de comercio existentes con anterioridad.....</i>	<i>169</i>

Página

iii)	<i>El apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 no permite denegar el registro de las indicaciones geográficas definidas por las CE que inducen a confusión, en contraposición a las que inducen a error.....</i>	173
iv)	<i>El párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no es pertinente para el asunto en litigio.....</i>	175
v)	<i>La prescripción relativa a la coexistencia del derecho sobre una marca de fábrica o de comercio existente con anterioridad y una indicación geográfica definida por las CE no puede justificarse en virtud del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.....</i>	177
vi)	<i>La medida de las CE no asegura que la oposición del titular de una marca de fábrica o de comercio registrada sea admisible o que esa oposición sea tomada en consideración en el procedimiento para la adopción de decisiones previsto en el artículo 15, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.....</i>	179
vii)	<i>Conclusión.....</i>	181
B.	EN LO QUE RESPECTA AL REGISTRO DE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DEFINIDA POR LAS CE, LA MEDIDA DE LAS CE NO ESTABLECE UNA PRESUNCIÓN DE PROBABILIDAD DE CONFUSIÓN EN CASO DE USO DE UN SIGNO IDÉNTICO PARA BIENES IDÉNTICOS, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC	181
C.	EN LO QUE RESPECTA AL REGISTRO DE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DEFINIDA POR LAS CE, LA MEDIDA DE LAS CE PREJUZGA LA VALIDEZ DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA DE FÁBRICA O DE COMERCIO AL NO CONCEDER EL DERECHO DE PRIORIDAD QUE HA DE CONCEDERSE EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 4 DEL CONVENIO DE PARÍS, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 24 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC	182
D.	EN LO QUE RESPECTA AL REGISTRO DE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DEFINIDA POR LAS CE, LA MEDIDA DE LAS CE NO ASEGURA A LOS NACIONALES DE UN MIEMBRO DE LA OMC UNA PROTECCIÓN EFICAZ CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL NI LOS RECURSOS LEGALES APROPIADOS PARA REPRIMIR LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, QUE "INCORPORA" EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 10BIS Y EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 10TER DEL CONVENIO DE PARÍS (1967)	182
E.	EN LO QUE RESPECTA AL REGISTRO DE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DEFINIDA POR LAS CE, LA MEDIDA DE LAS CE ES INCOMPATIBLE CON LOS PÁRRAFOS 1, 2 Y 3 DEL ARTÍCULO 41 Y CON EL ARTÍCULO 42 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC	183
i)	<i>Introducción.....</i>	183
ii)	<i>En lo que respecta al registro de una indicación geográfica definida por las CE, 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.....</i>	184
iii)	<i>En lo que respecta al registro de una indicación geográfica definida por las CE, la medida de las CE establece procedimientos que no son justos ni 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.....</i>	185

iv)	<i>En lo que respecta al registro de una indicación geográfica definida por las CE, la medida de las CE no asegura que las decisiones sólo se basen 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</i>	186
v)	<i>En lo que respecta al registro de una indicación geográfica definida por las CE, la medida de las CE no asegura que en la legislación 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 sobre marcas de fábrica o de comercio, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 41 de dicho Acuerdo.....</i>	186
F.	EN LO QUE RESPECTA A LAS DECISIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS CE DE OTORGAR PROTECCIÓN NACIONAL TRANSITORIA A UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DEFINIDA POR LAS CE PROPUESTA, LA MEDIDA DE LAS CE REDUCE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO, 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.....	187
G.	CONCLUSIÓN.....	187
VIII.	LA MEDIDA DE LAS CE NO ARBITRA LOS MEDIOS LEGALES PARA QUE LAS PARTES INTERESADAS PUEDAN IMPEDIR UNA UTILIZACIÓN QUE INDUZCA A ERROR O QUE CONSTITUYA UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL CON RESPECTO A INDICACIONES GEOGRÁFICAS CUYO REGISTRO HAYA SIDO PROPUESTO EN VIRTUD DEL REGLAMENTO N° 2081/92.....	188
IX.	LA MEDIDA DE LAS CE NO OTORGA A LOS NACIONALES O A LOS PRODUCTOS DE LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA OMC UN TRATO NO MENOS FAVORABLE QUE EL OTORGADO A SUS PROPIOS NACIONALES O A PRODUCTOS SIMILARES DE ORIGEN NACIONAL.....	189
A.	EL REQUISITO RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO DE OTRO MIEMBRO DE LA OMC, ESTABLECIDO EN LA MEDIDA DE LAS CE, CONSTITUYE UN TRATO MENOS FAVORABLE.....	189
B.	EN LO QUE RESPECTA A LOS PRODUCTOS QUE OSTENTAN -O QUE PUEDEN OSTENTAR- UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DEFINIDA POR LAS CE, LA MEDIDA DE LAS CE OTORGA A LOS PRODUCTOS DE LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA OMC UN TRATO MENOS FAVORABLE QUE EL CONCEDIDO A LOS PRODUCTOS SIMILARES DE ORIGEN NACIONAL, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO III DEL GATT DE 1994.....	190
C.	EN LO QUE RESPECTA A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO -O A LAS DECLARACIONES DE OPOSICIÓN AL REGISTRO- DE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DEFINIDA POR LAS CE, LA MEDIDA DE LAS CE NO CONCEDE A LOS NACIONALES DE LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA OMC EL TRATO NACIONAL, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN 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	191
D.	CONCLUSIÓN.....	192

X.	LA MEDIDA DE LAS CE CONSTITUYE, EN PARTE, UN REGLAMENTO TÉCNICO QUE DA A LOS PRODUCTOS IMPORTADOS UN TRATO MENOS FAVORABLE QUE EL OTORGADO A PRODUCTOS NACIONALES SIMILARES Y CREA 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.....	193
A.	LA MEDIDA DE LAS CE CONSTITUYE, EN PARTE, UN REGLAMENTO TÉCNICO EN EL SENTIDO DEL PÁRRAFO 1 DEL ANEXO 1 DEL ACUERDO OTC.....	193
i)	<i>El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 -y sus artículos 4 y 10 leídos conjuntamente - se aplican a productos o grupos de productos identificables.....</i>	<i>194</i>
ii)	<i>El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 -y sus artículos 4 y 10 leídos conjuntamente - obligan a la observancia de las características del producto o de los procesos o métodos de producción con ellas relacionados.....</i>	<i>194</i>
iii)	<i>El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 -y sus artículos 4 y 10 leídos conjuntamente - establecen las características de los productos o los procesos o métodos de producción con ellas relacionados.....</i>	<i>195</i>
iv)	<i>Conclusión.....</i>	<i>197</i>
B.	EN LO QUE RESPECTA A LOS PRODUCTOS QUE OSTENTAN -O PUEDEN OSTENTAR- UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DEFINIDA POR LAS CE, LA MEDIDA DE LAS CE DA A LOS PRODUCTOS DE LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA OMC UN TRATO MENOS FAVORABLE QUE EL OTORGADO A PRODUCTOS SIMILARES DE ORIGEN NACIONAL, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO OTC.....	197
C.	EN LO QUE RESPECTA A LOS PRODUCTOS QUE OSTENTAN -O PUEDEN OSTENTAR- UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DEFINIDA POR LAS CE, 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.....	199
D.	CONCLUSIÓN.....	201
XI.	EN CONSECUENCIA, LAS CE NO SE HAN ASEGURADO DE LA CONFORMIDAD DE SUS LEYES, REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON LAS OBLIGACIONES QUE HAN CONTRAÍDO EN EL MARCO DE LA OMC.....	201

CUADRO DE ASUNTOS CITADOS EN LA PRESENTE COMUNICACIÓN

Título abreviado	Título completo
<i>Chile - Sistema de bandas de precios</i>	<i>Chile - Sistema de bandas de precios y medidas de salvaguardia aplicados a determinados productos agrícolas</i> , Informe del Órgano de Apelación, WT/DS/AB/R, 23 de septiembre de 2002
<i>Argentina - Calzado (CE)</i>	<i>Argentina - Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado</i> , Informe del Grupo Especial, WT/DS121/R, 25 de junio de 1999
<i>CE - Hormonas</i>	<i>Comunidades Europeas - Medidas que afectan a la carne y los productos cárnicos (hormonas)</i> , Informe del Órgano de Apelación, WT/DS26/AB/R, WT/DS48/AB/R, 16 de enero de 1998
<i>Guatemala - Cemento II</i>	<i>Guatemala - Medida antidumping definitiva aplicada al cemento Portland gris procedente de México</i> , Informe del Grupo Especial, WT/DS156/R, 24 de octubre de 2000
<i>CEE - Banano I</i>	<i>CEE - Regímenes de importación del banano de algunos Estados Miembros</i> , DS32/R, Informe del Grupo Especial del GATT, no adoptado
<i>Estados Unidos - Artículo 110 (5) de la Ley de Derecho de Autor</i>	<i>Estados Unidos - Artículo 110 (5) de la Ley de Derecho de Autor</i> , Informe del Grupo Especial, WT/DS160/R, 15 de junio de 2000
<i>Canadá - Patentes para productos farmacéuticos</i>	<i>Canadá - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos</i> , Informe del Grupo Especial, WT/DS114/R, 17 de marzo de 2000
<i>Estados Unidos - Camisas y blusas</i>	<i>Estados Unidos - Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India</i> , WT/DS33/AB/R, Informe del Órgano de Apelación, adoptado el 23 de mayo de 1997
<i>Corea - Diversas medidas que afectan a la 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>Estados Unidos - Camarones</i>	<i>Estados Unidos - Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón</i> , Informe del Órgano de Apelación, WT/DS58/AB/R, 12 de octubre de 1998
<i>Estados Unidos - Gasolina</i>	<i>Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional</i> , Informe del Órgano de Apelación, WT/DS2/AB/R, 29 de abril de 1996
<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 - Sardinas</i>	<i>Comunidades Europeas - Denominación comercial de sardinas</i> , Informe del Órgano de Apelación, WT/DS231/AB/R, 26 de septiembre de 2002
<i>Japón - Bebidas alcohólicas II</i>	<i>Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas</i> , Informe del Órgano de Apelación, WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, 4 de octubre de 1996
<i>Estados Unidos - Ley de compensación (Enmienda Byrd)</i>	<i>Estados Unidos - Ley de compensación por continuación del dumping o mantenimiento de las subvenciones de 2000</i> , Informe del Órgano de Apelación, WT/DS217/AB/R, WT/DS234/AB/R, 16 de enero de 2003
<i>Corea - Productos lácteos</i>	<i>Corea - Medida de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos lácteos</i> , Informe del Órgano de Apelación, WT/DS98/AB/R, 14 de diciembre de 1999

OTRAS FUENTES CITADAS EN LA PRESENTE COMUNICACIÓN

Título abreviado	Título completo
<i>OED</i>	<i>The New Shorter Oxford English Dictionary</i> (Diccionario de inglés New Shorter Oxford), Ed. Lesley Brown, Clarendon Press, Oxford, 1993
<i>Bodenhausen</i>	<i>Guía para la aplicación del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial revisado en Estocolmo en 1967</i> , Profesor G. H. C. Bodenhausen, BIRPI, 1969, reedición de la OMPI 1991, Ginebra
<i>Gervais</i>	<i>The TRIPS Agreement, Drafting History and Analysis</i> (El Acuerdo sobre los ADPIC, Historia y análisis de su redacción), Daniel Gervais, Sweet & Maxwell, Londres, 1998

OBSERVACIONES INTRODUCTORIAS

1. El Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo ("Reglamento N° 2081/92") estableció un régimen de registro -y de protección continua en todo el territorio de la Comunidad- para las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas tal como las definían las CE ("indicaciones geográficas definidas por las CE"). Hasta la fecha, han sido registradas al amparo del Reglamento N° 2081/92 unas 640 indicaciones geográficas definidas por las CE, que de este modo reciben por tiempo ilimitado la protección que se deriva de ese registro.

2. Lo cierto es que más de 600 de esas indicaciones geográficas definidas por las CE fueron registradas como resultado de procesos que eran contrarios a las obligaciones impuestas a las CE por:

- el *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* ("Acuerdo sobre los ADPIC"), inclusive en la medida en que el *Acuerdo sobre los ADPIC* prescribe el cumplimiento de las disposiciones del Convenio de París de 1967 ("Convenio de París");
- el *Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994* ("GATT de 1994" o "GATT"); y/o
- el *Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio* ("Acuerdo OTC");

y, por consiguiente, a las obligaciones impuestas a las CE por el *Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio* ("Acuerdo sobre la OMC").

3. Además, la medida de las CE¹ sigue incumpliendo de diversas formas las obligaciones contraídas por las CE en el marco de la OMC.

4. Según indicó en su Primera comunicación escrita, Australia no cuestiona el derecho de las CE a registrar y proteger como propiedad intelectual las indicaciones geográficas definidas por las CE.² Tampoco afirma que las CE están obligadas a otorgar protección a las indicaciones geográficas definidas por las CE ya sea al nivel de la Comunidad o al de sus Estados miembros.

5. Sin embargo, Australia sí cuestiona que las CE hayan otorgado -respecto del registro de indicaciones geográficas definidas por las CE- los derechos que están obligadas a otorgar a los titulares de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio o a otras partes interesadas. Teniendo en cuenta que, en caso de conflicto, la legislación comunitaria prevalece sobre la de los Estados miembros de las CE, no existe ningún derecho efectivo reconocido por la ley que permita a los titulares de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio o a otras partes interesadas impugnar determinadas medidas infractoras, aun pasando por alto el hecho de que se ha de solicitar reparación en hasta 25 tribunales nacionales distintos.

¹ Según se expuso en la Primera comunicación escrita de Australia (párrafo 20), la medida objeto de la presente diferencia ("medida de las CE") es el régimen de registro y protección de las CE para las indicaciones geográficas definidas por las CE a escala comunitaria, que comprende:

- el Reglamento N° 2081/92, de 14 de julio de 1992;
- las modificaciones de ese Reglamento; y

las medidas para aplicar y hacer cumplir ese Reglamento, incluidas las medidas adoptadas por la Comisión y por los Estados miembros de las CE y las decisiones judiciales.

² Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 4.

6. El propósito declarado del Reglamento N° 2081/92 era otorgar protección a los términos en virtud de "una solución comunitaria" basada en el sistema de "denominaciones de origen controlado" introducido por "algunos Estados miembros".³ Ese propósito se hizo efectivo inicialmente en el procedimiento de registro simplificado previsto en el artículo 17, actualmente derogado, del Reglamento, con arreglo al cual se inscribieron en el Registro comunitario, por la "vía rápida", unos 480 términos que estaban ya protegidos o consagrados por el uso en distintos Estados miembros de las CE. La única base para oponerse al registro por la "vía rápida" de un término considerado por lo demás conforme con la definición de indicación geográfica de las CE era que dicho término fuese genérico.

7. Sin embargo, al transponer las indicaciones geográficas definidas por las CE del nivel de cada Estado miembro de las CE al nivel comunitario, las CE no tuvieron en cuenta ninguno de los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio que estaban vigentes en el territorio de los demás Estados miembros de las CE. En lugar de ello, las CE "consideraron" de hecho el territorio del Estado miembro de las CE del que era originaria la indicación geográfica definida por las CE como el territorio de la Comunidad, y derogaron -de hecho, expropiaron- cualesquiera derechos sobre marcas de fábrica o de comercio conferidos por ese término que pudieran haber existido en cualquier otro Estado miembro de las CE. Además, se sigue dando esa misma situación en lo que respecta al registro de nuevas indicaciones geográficas definidas por las CE.

8. La decisión de las CE de derogar los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio en otros Estados miembros de las CE en relación con el registro por la vía rápida de indicaciones geográficas definidas por las CE es especialmente llamativa si se la compara con el trato concedido a los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio correspondientes a un Estado miembro de las CE de conformidad con el Reglamento sobre la marca comunitaria.⁴ El artículo 8 de ese Reglamento concede expresamente al titular de una marca anterior, incluido el titular de una marca anterior registrada en un Estado miembro de las CE, el derecho de oponerse a la solicitud de una marca comunitaria.

9. Contrariamente a la afirmación de las CE de que en el *Acuerdo sobre los ADPIC* no existe jerarquía alguna entre las indicaciones geográficas definidas por dicho Acuerdo y las marcas de fábrica o de comercio⁵, lo cierto es que las CE han establecido un sistema que concede claramente primacía a las indicaciones geográficas definidas por las CE a expensas de los derechos que han de ser conferidos con respecto a marcas de fábrica o de comercio anteriores.

10. Las CE afirman que las alegaciones de Australia son "meramente teóricas".⁶ Por supuesto, Australia no está obligada a demostrar que haya efectos comerciales reales para poder iniciar una diferencia, y ha optado por no identificar intereses comerciales específicos a los que podría perjudicar la medida de las CE. Dicho esto, Australia, los productores australianos y los titulares de derechos de propiedad intelectual australianos tienen, indudablemente, intereses comerciales -y sistémicos- a los que podría perjudicar la medida de las CE. Además, las CE no pueden decir que su medida no ha afectado desfavorablemente a los nacionales o los productos de los demás Miembros de la OMC: no han establecido los medios legales necesarios para poder comprobar de manera efectiva las cuestiones planteadas en la presente diferencia.

³ Reglamento N° 2081/92 tal como se adoptó originalmente, sexto y séptimo considerandos, RECL - Prueba documental 1.d.

⁴ RECL - Prueba documental 7.

⁵ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 294.

⁶ Respuesta de las CE a la pregunta 87 formulada por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva, párrafo 223.

11. Las CE afirman que el pretendido carácter teórico de las alegaciones de Australia "tiene consecuencias para la evaluación por el Grupo Especial de si esas alegaciones están bien fundadas".⁷ Ante esta asombrosa declaración, Australia observa que el párrafo 8 del artículo 3 del *Entendimiento sobre Solución de Diferencias* ("ESD") establece expresamente: "[e]n los casos de incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de un acuerdo abarcado, se presume que la medida constituye un caso de anulación o menoscabo". La función del Grupo Especial, según se define en el artículo 11 del ESD, es "hacer una evaluación objetiva del asunto que se le haya sometido".

I. TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN LA PRESENTE COMUNICACIÓN

12. A lo largo de la presente comunicación, Australia seguirá recurriendo a la terminología utilizada en su Primera comunicación escrita.

13. Por consiguiente, salvo en los casos en que se señale expresamente un significado distinto, Australia seguirá utilizando en el sentido indicado las expresiones siguientes:

- "*indicación geográfica*", para referirse a una indicación geográfica en sentido general;
- "*indicación geográfica definida por las CE*", para referirse tanto a una denominación de origen como a una indicación geográfica según se definen y utilizan en el Reglamento N° 2081/92⁸;
- "*indicación geográfica definida por el Acuerdo sobre los ADPIC*", para referirse a una indicación geográfica según se define en el párrafo 1 del artículo 22 de dicho Acuerdo;
- "*indicación de procedencia*", para referirse a una indicación de procedencia en el sentido del párrafo 2 del artículo 1 del Convenio de París. Tanto las indicaciones geográficas definidas por las CE como las indicaciones geográficas definidas por el Acuerdo sobre los ADPIC son categorías de indicaciones de procedencia;
- "*Comisión*", para referirse a la Comisión Europea;
- "*Diario Oficial*", para referirse al *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*;
- "*Registro*", para referirse al *Registro de denominaciones de origen protegidas y de indicaciones geográficas protegidas* previsto en el apartado 3 del artículo 6 del Reglamento N° 2081/92;
- "*Reglamento N° 2081/92*", para referirse al Reglamento en sentido amplio o en relación con disposiciones que no han sido modificadas desde que dicho Reglamento entró en vigor originalmente;
- "*Reglamento N° 2081/92#1*", para referirse al Reglamento tal como fue adoptado y entró en vigor originalmente el 24 de julio de 1993;

⁷ Respuesta de las CE a la pregunta 87 formulada por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva, párrafo 224.

⁸ Australia toma nota de la opinión de las CE -expuesta en el párrafo 46 de su Primera comunicación escrita- de que tanto las denominaciones de origen como las indicaciones geográficas en el sentido del Reglamento N° 2081/92 son indicaciones geográficas según se definen en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

- "Reglamento N° 2081/92#2", para referirse al Reglamento tal como fue modificado por el Reglamento (CE) N° 535/97 del Consejo de 17 de marzo de 1997, que entró en vigor el 28 de marzo de 1997; y
- "Reglamento N° 2081/92#3", para referirse al Reglamento tal como fue modificado por el Reglamento (CE) N° 692/2003 del Consejo de 8 de abril de 2003, que entró en vigor el 24 de abril de 2003.

14. Sin embargo, teniendo en cuenta las explicaciones dadas por las CE en su Primera comunicación escrita, Australia utilizará en la presente comunicación la expresión "procedimiento para la adopción de decisiones previsto en el artículo 15" en lugar de "Comité de representantes de los Estados miembros de las CE". En cualquier caso, Australia examina esta cuestión más detenidamente en la parte IV.C de la presente comunicación.

II. LA MEDIDA EN LITIGIO

A. VERSIONES DEL REGLAMENTO N° 2081/92 QUE YA NO ESTÁN VIGENTES

15. Las CE sostienen que las versiones del Reglamento N° 2081/92 que ya no estaban vigentes en la fecha en que se estableció el Grupo Especial no están comprendidas en el mandato de éste.⁹

16. El argumento de las CE carece de fundamento. Se basa en una caracterización inexacta de los términos de la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia que trata de conferir un carácter exhaustivo o exclusivo, y no ilustrativo, a la referencia australiana a las modificaciones introducidas por el Reglamento N° 692/2003. El argumento de las CE pasa por alto los términos claros en que está redactada esa solicitud equiparando el sentido de "[y] todas sus modificaciones (incluido el Reglamento N° 692/2003)" con el de "modificado por... el Reglamento... N° 692/2003".

17. Las CE no han intentado siquiera argumentar que los registros de las más de 600 indicaciones geográficas definidas por las CE eran compatibles con las obligaciones contraídas por las CE en el marco de la OMC. Toda la defensa que hacen las CE de esos registros es que se efectuaron de conformidad con versiones del Reglamento N° 2081/92 que ya no están vigentes, y que por consiguiente no pueden estar comprendidos en el mandato del Grupo Especial. Sin embargo, los argumentos de las CE no tienen en cuenta que, a pesar de que las versiones anteriores del Reglamento N° 2081/92 no estuvieran ya en vigor, los más de 600 registros efectuados de conformidad con versiones anteriores del Reglamento N° 2081/92 siguen siendo efectivos, y que los términos registrados están protegidos por tiempo ilimitado.

18. En realidad, las CE tratan de sustraer al examen del Grupo Especial -y a las consecuencias de las constataciones relativas a su incompatibilidad con las normas de la OMC- los registros, y la protección continua, de más de 600 indicaciones geográficas definidas por las CE con arreglo a unos procedimientos que eran incompatibles con las obligaciones que imponen a las CE el Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT de 1994. Lo que en realidad piden las CE al Grupo Especial es que constate que las medidas incompatibles con las normas de la OMC aplicadas por Miembros de la OMC al amparo de efímeros marcos legales están fuera del alcance del sistema de solución de diferencias de la OMC. En opinión de Australia, esa interpretación de los acuerdos abarcados chocaría frontalmente con el objeto y fin del *Acuerdo sobre la OMC* y con los acuerdos abarcados en general y el *Entendimiento sobre Solución de Diferencias* en particular.

⁹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 15.

19. Además, las CE piden al Grupo Especial que haga esa constatación a pesar de la posible disponibilidad de recursos prospectivos para poner en conformidad la medida de las CE incompatible con las normas de la OMC, por ejemplo facilitando el acceso de los titulares de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio a procedimientos judiciales civiles y/o previendo una compensación justa para cualesquiera derechos sobre marcas de fábrica o de comercio desfavorablemente afectados por el registro -y la protección continua- de una indicación geográfica definida por las CE. Aun si finalmente hubiera de prescribirse en unos pocos casos la revocación -y no la invalidación-, esa medida sólo habría de tener efectos prospectivos.

B. MODIFICACIONES DE LA MEDIDA DE LAS CE DESPUÉS DEL ESTABLECIMIENTO DEL GRUPO ESPECIAL

20. Las CE sostienen que algunas de las modificaciones de la medida de las CE introducidas después del 2 de octubre de 2003, fecha en que el OSD estableció el Grupo Especial, no están comprendidas en el mandato de éste último.¹⁰

21. En el asunto *Chile - Sistema de bandas de precios*, el Órgano de Apelación examinó una situación en que se había promulgado una modificación de la medida en litigio después de que se hubiera establecido el Grupo Especial y mientras éste se dedicaba a evaluar la medida. El Órgano de Apelación consideró que la modificación en cuestión "no transformó el sistema de bandas de precios en una medida *diferente* del sistema de bandas de precios que estaba vigente antes de que se introdujera esa Modificación".¹¹ (*las cursivas figuran en el original*) Por otra parte, el Órgano de Apelación citó expresamente con aprobación la constatación del Grupo Especial en el asunto *Argentina - Calzado (CE)*, en que éste "decidió examinar las *modificaciones* que se habían introducido en la medida en litigio *durante* las actuaciones del Grupo Especial, basándose en que dichas modificaciones:

... no constituyen medidas de salvaguardia totalmente nuevas en el sentido de que se hayan basado en una investigación diferente en materia de salvaguardia, sino que constituyen modificaciones de la forma jurídica de la medida definitiva inicial, que sigue vigente en cuanto al fondo y es el objeto de la reclamación¹²" (*las cursivas figuran en el original*).¹²

22. Las constataciones del Órgano de Apelación en el asunto *Chile - Sistema de bandas de precios* tienen especial interés para la presente diferencia. Ninguna de las modificaciones indicadas por las CE, incluidas las relativas a la adhesión a las CE de diez nuevos Estados miembros, cambió en modo alguno "la esencia" de la medida de las CE en el sentido de que ésta era -y sigue siendo- una medida que concierne a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento, ejercicio y/u observancia, dentro del territorio de las CE, de un derecho de propiedad intelectual expresamente contemplado en el *Acuerdo sobre los ADPIC*, y la prevención de las prácticas conexas que puedan inducir a error.¹³

¹⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 21 a 25.

¹¹ *Chile - Sistema de bandas de precios*, párrafo 137.

¹² *Chile - Sistema de bandas de precios*, párrafo 138.

¹³ Australia observa que, en su Primera comunicación escrita, las propias CE describen el Reglamento N° 2081/92 diciendo que prescribe un procedimiento "para el registro de las indicaciones geográficas" (párrafo 160), que constituye un "procedimiento para la adquisición de otro derecho de propiedad intelectual" (párrafo 327) y que establece "un procedimiento administrativo para la adquisición de indicaciones geográficas mediante un sistema de registro" (párrafo 359).

23. La medida de las CE sigue siendo en esencia la misma a pesar de las modificaciones a que ha sido sometida desde el 2 de octubre de 2003: ninguna de éstas ha cambiado su esencia y, por consiguiente, esas modificaciones forman parte de la medida objeto de la presente diferencia.

III. MANDATO

A. ARTÍCULO 4 DEL CONVENIO DE PARÍS Y ARTÍCULOS 43, 44, 45, 46, 48 Y 49 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

24. Australia desea señalar de manera inequívoca que no ha pedido que el Grupo Especial constate -en el sentido del párrafo 7 del artículo 12 del ESD- que la medida de las CE es incompatible con el artículo 4 del Convenio de París o con los artículos 43, 44, 45, 46, 48 ó 49 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁴

25. Sin embargo, el ESD no excluye que, al evaluar la compatibilidad de una medida con disposiciones especificadas de los acuerdos abarcados, el Grupo Especial considere la incompatibilidad de dicha medida con otras obligaciones impuestas por los acuerdos abarcados. En efecto, la evaluación de la incompatibilidad de una medida con determinadas disposiciones, como cuestión de hecho -hayan sido o no especificadas esas disposiciones como parte del fundamento jurídico de la reclamación en el sentido del párrafo 2 del artículo 6 del ESD- puede ser una condición necesaria para establecer la infracción de otra disposición especificada. Australia hace notar que, en el asunto *CE - Hormonas*, el Órgano de Apelación afirmó:

Los Grupos Especiales se abstienen de abordar alegaciones jurídicas que quedan fuera del ámbito de su mandato. Sin embargo, en el ESD no hay nada que limite la facultad de un Grupo Especial para utilizar libremente los argumentos presentados por una cualquiera de las partes -o desarrollar su propio fundamento jurídico- para apoyar sus propias opiniones y conclusiones sobre el asunto sometido a su consideración. Puede darse el caso de que un grupo especial no pueda realizar una evaluación objetiva del asunto, como dispone el artículo 11 del ESD, si en su razonamiento tiene que limitarse exclusivamente a utilizar argumentos presentados por las partes en la diferencia. ...¹⁵

B. PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO DE PARÍS

26. Las CE sostienen también que el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París queda fuera del mandato del Grupo Especial en la presente diferencia. Argumentan que el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París no se refiere al trato nacional, sino a la prohibición de imponer prescripciones en materia de domicilio o establecimiento, y por consiguiente no se había "planteado" en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia.¹⁶ Australia discrepa de esto.

27. En opinión de Australia, la expresión "ello no obstante" que aparece al comienzo del párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París, correctamente interpretada, tiene el sentido de "a pesar de". Por consiguiente, a pesar del hecho de que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París, un país de la Unión/Miembro de la OMC puede imponer a sus propios nacionales, en su legislación interna, una condición de domicilio o establecimiento para la protección de un

¹⁴ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 26 a 35.

¹⁵ *CE - Hormonas*, párrafo 61.

¹⁶ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 36 a 42.

derecho de propiedad intelectual, no puede imponerla a los nacionales de los demás países de la Unión/Miembros de la OMC.¹⁷ Además, esta interpretación es conforme con la evidente intención de las partes en el Convenio de París cuando modificaron el párrafo 2 del artículo 2 para incluir la expresión "ello no obstante".¹⁸ La inclusión de "ello no obstante" al comienzo del párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París establece por lo tanto un vínculo directo y expreso entre las disposiciones de ese párrafo y las del anterior párrafo 1 del artículo 2.

28. El párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París define los límites de la acción admisible con respecto al domicilio o el establecimiento al aplicar la obligación del trato nacional impuesta por el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París. Cuando un Miembro de la OMC impone a los nacionales de países de la Unión -y por consiguiente a los nacionales de los Miembros de la OMC- una condición de domicilio o residencia para gozar de las ventajas con respecto a la protección de la propiedad industrial en el sentido del párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París, ese Miembro de la OMC deja de cumplir la obligación del trato nacional que le impone el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París. El párrafo 2 del artículo 2 de ese Convenio es, pues, parte integrante de las obligaciones relativas al trato nacional que impone a todo Miembro de la OMC el Convenio de París en la medida en que está "incorporado" en el *Acuerdo sobre la OMC*, y fue debidamente planteado en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia.

IV. EL SENTIDO DEL REGLAMENTO N° 2081/92

A. REGLAS DE INTERPRETACIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE LAS CE

29. Las CE han afirmado: "... la evaluación objetiva de los hechos exige que se establezca el sentido que la disposición tiene normalmente en el ordenamiento jurídico del Miembro de la OMC de que se trate, lo que significa que la interpretación deberá atenerse a las normas de interpretación generalmente admitidas en el ordenamiento jurídico de ese Miembro y habrá de tener en cuenta el contexto jurídico de la medida en su legislación nacional".¹⁹

30. Australia observa que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ("TJCE") ha dictaminado que "... para interpretar una disposición de Derecho comunitario han de tenerse en cuenta a la vez sus términos, su contexto y sus objetivos".²⁰ Esta regla ha sido confirmada en varios casos posteriores, incluida una sentencia del TJCE de septiembre de 2003 en la que éste declaró que "a la hora de interpretar una disposición de Derecho comunitario debe tenerse en cuenta no sólo su tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forma parte".²¹

¹⁷ El diccionario *OED*, volumen 1, página 1.272, define "*however*" (no obstante) del siguiente modo: "[f]or all that, nevertheless, notwithstanding; but; arch. however much, notwithstanding that. Used in qualifying a whole cl. or sentence" (con todo, sin embargo; aunque; *arc.* por mucho que, a pesar de que. Se utiliza para calificar toda una oración o frase).

¹⁸ *Bodenhausen*, página 34.

¹⁹ Respuesta de las CE a la pregunta 1 formulada por el Grupo Especial a las partes, párrafo 6.

²⁰ Sentencia del TJCE: *Bosphorus Hara Yollari Turizm ve Ticaret AS* contra *Minister for Transport, Energy and Communications* y otros, caso C84/95, [1996] ECR I3953, párrafo 11, Australia - Prueba documental 10, adjunta.

²¹ Sentencia del TJCE: *Freistaat Sachsen* y *Volkswagen AG* y *Volkswagen Sachsen GmbH* contra *Comisión de las Comunidades Europeas*, asuntos acumulados C-57/00 P y C-61/00 P, párrafo 133, Australia - Prueba documental 11, adjunta.

31. Así pues, el contexto y los objetivos de las disposiciones del derecho comunitario son elementos fundamentales de las reglas de interpretación del TJCE, pero también lo son los términos de dichas disposiciones.

B. REGISTRO DE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DEFINIDA POR LAS CE REFERENTE AL TERRITORIO DE OTRO MIEMBRO DE LA OMC

32. Las CE afirman que Australia ha interpretado erróneamente las disposiciones pertinentes del Reglamento N° 2081/92 y que el registro de una indicación geográfica definida por las CE de otro Miembro de la OMC no está sujeta a las condiciones de reciprocidad y equivalencia que se establecen en el artículo 12 del Reglamento N° 2081/92#3.²²

33. Casi desde la creación de la OMC, las CE han afirmado explícitamente que el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 se aplica a los Miembros de la OMC que desean aprovechar el mayor grado de protección que ofrece el Reglamento.²³

34. En marzo de 2002, las CE estaban estudiando los cambios en el Reglamento N° 2081/92 que finalmente se adoptaron en el Reglamento N° 692/2003. En un comunicado de prensa de fecha 15 de marzo de 2002²⁴, la Comisión Europea afirmó:

"... [L]a propuesta persigue dos objetivos principales: la plena aplicación del Acuerdo TRIPS^[...] y la mejor protección de las indicaciones geográficas. Con el fin de dar respuesta a las obligaciones de la Comisión establecidas en ese Acuerdo, se propone introducir en el Reglamento (CEE) N° 2081/92 las modificaciones siguientes:

- El derecho de oposición a un registro se amplía a los nacionales de los países Miembros de la OMC que tengan derechos e intereses legítimos en el territorio de la UE. Esto significa que los ciudadanos de esos países adquieren el mismo derecho

²² Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 65 a 69.

²³ Por ejemplo, en 1997, en el examen por el Consejo de los ADPIC de la legislación de las CE sobre marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y dibujos y modelos industriales, las CE afirmaron:

Pregunta de la India: ¿En qué medida es compatible el artículo 12 del Reglamento 2081/92/CEE del Consejo con el Acuerdo sobre los ADPIC? En especial, sírvanse explicar: ... habida cuenta de que existen acuerdos de inspección equivalentes a las disposiciones del artículo 10, ¿cómo puede imponerse a los Estados que no son miembros de la CE un requisito que no es uno de los requisitos establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC? ...

Respuesta de las CE: Es importante destacar que, por lo general, las condiciones establecidas en el artículo 12 del Reglamento 2081/92/CEE solamente se imponen cuando se concluye un acuerdo bilateral entre las CE y un Miembro de la OMC. Esto significa que solamente sucederá cuando dos partes deseen alcanzar, voluntariamente, un nivel de protección ("de oficio") superior al que se establece en el Acuerdo sobre los ADPIC. Así pues, no se trata de un requisito obligatorio sino de otra opción que se puede utilizar cuando los sistemas son equivalentes, en particular los requisitos establecidos en el artículo 4 (pliego de condiciones) y en el artículo 10 (sistema de control).²³ (*sin subrayar en el original*)

Las CE respondieron en términos similares a una pregunta de Nueva Zelanda. (Documento IP/Q2/EEC/1 de la OMC, de 1° de octubre de 1997, parte II, respuesta B.2 de las CE a la pregunta 4 de Nueva Zelanda.)

²⁴ Comunicado de prensa IP/02/422, Australia - Prueba documental 4, presentado junto con la declaración oral de Australia en la primera reunión sustantiva de las partes con el Grupo Especial.

que los de los Estados miembros de la Unión para oponerse al registro de un producto dentro de los seis meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas;

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

35. En septiembre de 2002, en el curso de un debate celebrado en el Consejo de los ADPIC sobre cuestiones relativas a la extensión de la protección de las indicaciones geográficas prevista en el artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC a productos distintos de los vinos y las bebidas espirituosas, el representante de las CE, en una declaración escrita que se adjuntó como anexo al acta de esa reunión del Consejo, afirmó: "... [Q]uisiera tratar de un tema que se plantea respecto del hecho de que el registro de la UE de indicaciones geográficas de productos alimenticios no permite el registro de indicaciones geográficas extranjeras [sic] a menos que se determine que un tercer país cuenta con un sistema equivalente o recíproco de protección de indicaciones geográficas"²⁵ *(sin subrayar en el original)*. En otras palabras, la declaración de las CE se basaba expresamente en el hecho de que las CE no permitían el registro de indicaciones geográficas extranjeras a menos que un tercer país tuviera un sistema equivalente o recíproco de protección de las indicaciones geográficas. En esa declaración no se hacía ninguna salvedad en cuanto a que la limitación del registro de indicaciones geográficas extranjeras no se aplicara a las indicaciones geográficas de Miembros de la OMC, a pesar de que la declaración se hizo ante el Consejo de los ADPIC, que es precisamente el órgano encargado de supervisar el funcionamiento del *Acuerdo sobre los ADPIC* en virtud de lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo IV del *Acuerdo sobre la OMC*.

36. En noviembre de 2002, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo publicó su informe sobre las modificaciones propuestas del Reglamento N° 2081/92. Ese informe se basaba expresamente en el entendimiento de que:

La Comisión propone un procedimiento especial para el registro de productos procedentes de terceros países en el mercado comunitario. Como contrapartida, estos países deberán reconocer, en virtud del principio de reciprocidad, una protección equivalente de las denominaciones protegidas comunitarias. Además, para que los productos de terceros países sean reconocidos en la UE, el país tercero de que se trate deberá estar en condiciones de ofrecer garantías equivalentes a las exigidas en la Unión.²⁶ *(sin subrayar en el original)*

²⁵ Documento IP/C/M/37/Add.1 de la OMC, de 8 de noviembre de 2002, página 89.

²⁶ Informe sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) N° 2081/92 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los

37. En marzo de 2003, en un seminario nacional de la OMPI sobre protección de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas, celebrado en Beirut, una funcionaria de la Comisión Europea dijo que los países que no son miembros de la UE "pueden solicitar a la UE el reconocimiento basándose en el hecho de tener un sistema recíproco del existente en la UE. Si su sistema protege las indicaciones geográficas del mismo modo (observancia, grado de protección), nuestro sistema de registro estará abierto a sus indicaciones geográficas. Podrán concluir un acuerdo bilateral con la UE y todas sus indicaciones geográficas quedarán inmediatamente protegidas en Europa".²⁷

38. Aun así, las CE quieren hacer creer al Grupo Especial que, hasta la fecha, todos han interpretado erróneamente el Reglamento, a pesar de:

- los términos claros en que está redactado el propio Reglamento N° 2081/92;
- las reiteradas declaraciones de representantes designados de las Comunidades Europeas;
- los términos claros en que está redactado un comunicado de prensa de la propia Comisión Europea relativo a la finalidad expresa de esas mismas modificaciones a las que las CE recurren ahora para argumentar que el Reglamento N° 2081/92 ha sido interpretado erróneamente;
- la evidente interpretación que hace la Comisión del Parlamento Europeo, principal órgano competente en este asunto, acerca de la finalidad expresa de las modificaciones a las que las CE recurren ahora para argumentar que el Reglamento N° 2081/92 ha sido interpretado erróneamente;

y

- los términos claros en que se explica la modificación del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 en el noveno considerando del Reglamento N° 692/2003: "[l]a protección que concede el Reglamento (CEE) N° 2081/92 previo registro ... está abierta a las denominaciones de los terceros países en condiciones de reciprocidad y equivalencia, tal como establece el artículo 12 de ese Reglamento. Es conveniente precisar las disposiciones de este artículo con el fin de garantizar que el procedimiento comunitario de registro está disponible para los países que cumplan esas condiciones"
 - es decir, uno de los objetivos expresos de las modificaciones introducidas en 2003 en el artículo 12 del Reglamento era garantizar que el procedimiento comunitario de registro esté disponible para los países que cumplan las condiciones de reciprocidad y equivalencia;

productos agrícolas y alimenticios (COM(2002) 139 - C5-0178/2002 - 2002/0066(CNS))", Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, 6 de noviembre de 2002, RECL - Prueba documental 14, página 15.

²⁷ "Geographical Indications and Trademarks: Harmony of Conflict" (Indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio: armonización de conflictos), ponencia presentada por la Sra. Susana Pérez Ferreras, Administrador, Unidad de Propiedad Industrial, Comisión Europea, Bruselas, en el Seminario nacional de la OMPI sobre protección de las marcas de fábrica y de comercio y las indicaciones geográficas celebrado en Beirut en marzo de 2003, publicada como documento WIPO TM/BEY/ 03/11B de la OMPI, Australia - Prueba documental 5, diapositiva 15 (presentada junto con las respuestas de Australia a las preguntas formuladas por el Grupo Especial a las partes en la diferencia después de la primera reunión sustantiva con éstas).

39. Con el fin de respaldar su tesis, las CE se refieren²⁸ a un documento: a) que fue publicado después de que el OSD hubiera establecido el Grupo Especial que se ocupa de esta diferencia; b) que fue publicado por una entidad distinta de las CE; c) que incluye una nota de descargo en la que se señala expresamente que el documento ha sido elaborado bajo la responsabilidad de la Secretaría de la OMC; y d) que -en la página anterior- afirma claramente que la reciprocidad y la equivalencia son condiciones para el registro de indicaciones geográficas extranjeras en las CE. Las CE se refieren también a una declaración hecha en el Consejo de los ADPIC el 16 de junio de 2004 -unos ocho meses después del establecimiento del grupo especial que se ocupa de esta diferencia- y de la cual, en el momento de redactar el presente documento, no hay constancia oficial en la OMC.²⁹

40. Sin embargo, al sostener que Australia ha interpretado erróneamente el Reglamento N° 2081/92, las CE no ofrecen explicaciones de sus declaraciones anteriores, o de cómo habrían podido ofrecer tantos de sus propios representantes designados las mismas explicaciones -sistemáticamente incorrectas- de las disposiciones del Reglamento, o de cómo habrían podido interpretar erróneamente el Reglamento del mismo modo una gama tan amplia de observadores interesados. Las CE no explican por qué no aprovecharon la oportunidad que les brindaron las reuniones del OSD del 29 de agosto de 2003 o del 2 de octubre de 2003 para subsanar la interpretación errónea de Australia, dado que este país se había referido expresamente a los requisitos de reciprocidad y equivalencia al formular su solicitud de establecimiento de un grupo especial en la reunión del OSD celebrada el 29 de agosto de 2003.³⁰

41. En particular, las CE no han explicado por qué no se debería conceder una importancia igual -si no mayor- al comunicado de prensa de la Comisión Europea de 15 de marzo de 2002, en el que se abordaban de manera específica los fines de las modificaciones propuestas del Reglamento N° 2081/92 que finalmente fueron adoptadas en el Reglamento N° 692/2003, y a los considerandos del propio Reglamento N° 692/2003, que a las "declaraciones hechas por las CE en el curso de las actuaciones del Grupo Especial que deberían "también tenerse en cuenta".³¹

42. Además, las CE -al responder a la pregunta 15 formulada por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva con las partes en la diferencia- no se refirieron a la sentencia del TJCE en el asunto *Biret International* sobre la pertinencia de las obligaciones contraídas por las CE en el marco de la OMC para el cumplimiento de una medida comunitaria.³² En esa sentencia, el TJCE dictaminó que: "... los Acuerdos OMC no forman parte en principio de las normas respecto a las cuales el Tribunal de Justicia controla la legalidad de los actos de las instituciones comunitarias. Tan sólo en el supuesto de que la Comunidad tenga el propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco de la OMC o cuando el acto comunitario se remita expresamente a disposiciones

²⁸ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 16 formulada por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva, en referencia al documento IP/C/W/253/Rev.1 de la OMC.

²⁹ En realidad, Australia señala que tal vez no haya siquiera constancia oficial de la declaración de las CE publicada en la fecha de la segunda reunión sustantiva de las partes con el Grupo Especial.

³⁰ Documento WT/DSB/M/155 de la OMC, párrafo 74.

³¹ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 16 formulada por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva, párrafo 40.

³² Caso C-93/02 P, *Biret International SA* contra *Consejo de la Unión Europea*, sentencia del TJCE de 30 de septiembre de 2003, Australia - Prueba documental 7 (presentada junto con las respuestas de Australia a las preguntas formuladas por el Grupo Especial a las partes en la diferencia después de la primera reunión sustantiva con éstas).

precisas de los Acuerdos OMC, corresponderá al Tribunal de Justicia controlar la legalidad del acto comunitario de que se trate en relación con las normas de la OMC".³³

43. Las CE han afirmado:

En el momento en que adoptó el Reglamento 2081/92, el GATT era uno de los acuerdos a los que se aplicaba la cláusula "sin perjuicio". Además, en el momento en que se adoptó dicho Reglamento, el Acuerdo sobre los ADPIC se hallaba en las fases finales de su negociación. Por consiguiente, el objetivo era que la cláusula "sin perjuicio" se aplicara también al Acuerdo sobre los ADPIC y a los demás acuerdos de la OMC resultantes de la Ronda Uruguay.³⁴

44. Sin embargo, el Reglamento N° 2081/92#1 no hacía referencia al *Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio* ("GATT de 1947") ni en sus considerandos ni en su parte dispositiva. Tampoco hacía referencia -ni en sus considerandos ni en su parte dispositiva- al *Acuerdo sobre los ADPIC* o al *Acuerdo sobre la OMC* en términos más generales. Por otra parte, el Reglamento N° 2081/92#3 no hace referencia alguna al *Acuerdo sobre la OMC* en su parte dispositiva. Por consiguiente, de conformidad con la jurisprudencia del TJCE, el Reglamento no habría podido tener el propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco del *GATT de 1947* o del *Acuerdo sobre la OMC*.³⁵

45. Sin embargo, el Reglamento N° 692/2003 sí hacía referencia al *Acuerdo sobre la OMC* en sus considerandos. Esas referencias consisten en una descripción genérica del *Acuerdo sobre los ADPIC* en el octavo considerando, una referencia específica al artículo 22 de ese Acuerdo en el décimo considerando y una referencia específica al párrafo 5 de su artículo 24 en el undécimo considerando.

46. Teniendo presentes las conclusiones del TJCE en el asunto *Biret International*, la descripción genérica del *Acuerdo sobre los ADPIC* que se hace en el octavo considerando no parece ser pertinente para la interpretación correcta de las disposiciones del Reglamento N° 2081/92, incluida la frase "[s]in perjuicio de acuerdos internacionales" que aparece al comienzo del apartado 1 de su artículo 12, ya que dicho considerando no indica un propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco de la OMC. Subsidiariamente, el octavo considerando sólo podría propiciar la interpretación correcta de las disposiciones del Reglamento N° 2081/92 en lo que concierne a las obligaciones que corresponden a las CE en virtud del *Acuerdo sobre los ADPIC*: no se podría considerar que indica un propósito de cumplir una obligación particular asumida en el marco de la OMC en lo que concierne a los demás acuerdos abarcados, incluido el *GATT de 1994*.

47. Por el contrario, teniendo presentes las conclusiones del TJCE en el asunto *Biret International*, las referencias específicas al artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC en el décimo considerando y al párrafo 5 del artículo 4 de ese mismo Acuerdo en el undécimo considerando parecen ser directamente pertinentes para la interpretación correcta de las respectivas disposiciones especificadas del Reglamento N° 2081/92. Además, Australia observa que las conclusiones del TJCE en los asuntos citados por las CE en su respuesta a la pregunta 15 formulada por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva parecen ser compatibles con las conclusiones del TJCE en el

³³ *Ibid.*, párrafos 52 y 53.

³⁴ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 3 formulada por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva, párrafo 12.

³⁵ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 3 formulada por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva, párrafo 12.

asunto *Biret International*, en el sentido de que las disposiciones pertinentes de la OMC estaban expresamente indicadas en las medidas comunitarias de que se trataba en esos casos.

48. Australia sostiene que las CE no han refutado la premisa fáctica en que se basan las alegaciones australianas de que el registro de una indicación geográfica definida por las CE de otro Miembro de la OMC está sujeta a las condiciones de reciprocidad y equivalencia que se establecen en los apartados 1 y 3 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92#3. Los contraargumentos de las CE no son sostenibles teniendo presentes el sentido, el contexto y los objetivos de esas disposiciones de conformidad con las reglas de interpretación del derecho comunitario.

49. Por otra parte, Australia sostiene que las CE no han refutado la premisa fáctica conexa en que se basan las alegaciones australianas de que los artículos 12*bis* a 12*quinquies* del Reglamento N° 2081/92 sólo distinguen entre nacionales de Miembros de la OMC y nacionales de los demás terceros países cuando los términos de esas disposiciones lo establecen expresamente.

C. PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE DECISIONES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 15

50. Las CE alegan que Australia interpreta sistemáticamente de manera errónea el procedimiento para la adopción de decisiones aplicable al Reglamento N° 2081/92 que se establece en el artículo 15 del mismo.³⁶ Sin embargo, Australia pone en duda que la descripción que hacen las CE de ese procedimiento sea del todo exacta.

51. Como reconocen las propias CE³⁷, la Comisión puede adoptar medidas en virtud del párrafo 3 del artículo 5 de la Decisión 1999/468³⁸ "siempre que sean conformes al dictamen del Comité" integrado por representantes de los Estados miembros de las CE. Además, el párrafo 4 del artículo 5 de esa Decisión establece en su parte pertinente: "[s]i las medidas previstas no son conformes al dictamen del Comité, o en caso de ausencia de dictamen, ... la Comisión presentará sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que vayan a adoptarse ...".

52. Los términos expresos de los párrafos 3 y 4 del artículo 5 de la Decisión 1999/468 indican que la Comisión sólo puede tomar decisiones con respecto a un asunto que haya de ser sometido al Comité integrado por representantes de los Estados miembros de las CE con el consentimiento de este Comité. Si no se puede lograr ese consentimiento, el asunto deberá someterse al Consejo de Ministros de las CE.

53. De conformidad con el párrafo 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468, una vez que un asunto ha sido sometido al Consejo de Ministros de las CE la Comisión sólo puede tomar decisiones con respecto a un asunto si, transcurrido un período de tres meses, el Consejo no ha adoptado la medida propuesta ni ha indicado su oposición a la misma.

54. Los términos expresos de la Decisión 1999/468 indican que la Comisión no puede tomar decisiones con respecto a un asunto sin el consentimiento del Comité o del Consejo, o a no ser que el Consejo no haya podido emitir un dictamen en un plazo de tres meses. Además, para ello no es necesario que se den circunstancias excepcionales: basta una simple discrepancia. Por consiguiente, las afirmaciones de las CE de que "[c]on arreglo al Reglamento, en principio es la Comisión la que

³⁶ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 79.

³⁷ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 82.

³⁸ Decisión 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 (1999/468/EC), RECL - Prueba documental 8.

toma las decisiones relativas al registro de indicaciones geográficas"³⁹, "[s]ólo en circunstancias excepcionales, si las medidas no son conformes al dictamen del Comité, podrá presentarse el asunto al Consejo de Ministros"⁴⁰, y "quien toma las decisiones en virtud del Reglamento es la Comisión o, en circunstancias excepcionales, el Consejo de Ministros"⁴¹ no reflejan con exactitud toda la importancia del procedimiento para la adopción de decisiones que se establece en el Reglamento N° 2081/92.

55. A pesar de que el Comité no ejerce facultades formales en relación con el procedimiento para la adopción de decisiones, debe estar de acuerdo con la decisión propuesta por la Comisión para que ésta pueda adoptar formalmente dicha decisión. Subsidiariamente, la Comisión sólo puede adoptar formalmente una decisión con respecto a un asunto en caso de ausencia de aprobación o desaprobación expresa del Consejo de Ministros. De hecho Australia observa que el último considerando del preámbulo del Reglamento N° 1107/96 -el cual autorizaba los primeros registros de indicaciones geográficas definidas por las CE al amparo del Reglamento N° 2081/92 mediante el procedimiento simplificado que se establecía en el artículo 17, actualmente derogado- decía expresamente:

"[c]onsiderando que durante la votación correspondiente, el Comité previsto en el artículo 15 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 no emitió dictamen ... ; que, según el citado artículo, al no disponerse de dictamen del Comité, la Comisión presentó una propuesta al Consejo para que éste se pronunciara al respecto por mayoría cualificada en un plazo de tres meses; que, habida cuenta de que el Consejo no se ha pronunciado en dicho plazo, la Comisión procede a adoptar las medidas propuestas".⁴²

56. De conformidad con los procedimientos para la adopción de decisiones aplicables al Reglamento N° 2081/92 que se establecen en el artículo 15 del mismo, el Comité integrado por representantes de los Estados miembros de las CE o el Consejo de Ministros tiene que estar de acuerdo con la decisión propuesta por la Comisión. Subsidiariamente, el Consejo de Ministros puede discrepar de la decisión propuesta por la Comisión. Sólo en el caso de que el Consejo de Ministros no esté en condiciones de emitir un dictamen puede la Comisión adoptar la medida propuesta a pesar de la oposición de cierto número de Estados miembros de las CE.⁴³ En realidad, Australia observa que la información de las propias CE⁴⁴ indica que hasta la fecha casi la mitad de las indicaciones geográficas definidas por las CE han sido registradas por la Comisión después de que el Consejo de Ministros no hubiera emitido un dictamen sobre sus propuestas. Esto no parece indicar que las propuestas se someten al Consejo únicamente en circunstancias "excepcionales".⁴⁵

³⁹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 80.

⁴⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 82.

⁴¹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 83.

⁴² Australia observa que en el 39° considerando del Reglamento N° 1829/2002 relativo a la denominación "Feta" aparece un texto similar. Véase RECL - Prueba documental 3.b.

⁴³ Es decir, a partir de un número mínimo de Estados miembros de las CE que con anterioridad hubieran sido suficientes para constituir una "minoría de bloqueo" a la adopción de la medida propuesta por la Comisión.

⁴⁴ CE - Prueba documental 28.

⁴⁵ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 82.

57. Este procedimiento se aplica a muchas decisiones previstas en el Reglamento N° 2081/92, entre ellas:

- todas las decisiones relativas a declaraciones de oposición al registro propuesto de una indicación geográfica definida por las CE, sin tener en cuenta
 - si la denominación corresponde a un lugar situado en las CE o en otro Miembro de la OMC
 - aunque, en lo que respecta a una denominación propuesta de un Estado miembro de las CE, el procedimiento para la adopción de decisiones no se aplica si el Estado miembro de origen y el Estado miembro que se opone llegan a un acuerdo entre ellos (apartado 5 del artículo 7 del Reglamento),
 - si la oposición procede de un nacional de las CE o de otro Miembro de la OMC;
- si un tercer país cumple -en el sentido del apartado 3 del artículo 12 del Reglamento- las condiciones de reciprocidad y equivalencia que se establecen en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento; y
- en el caso de que la Comisión llegue a la conclusión de que una denominación propuesta por un Estado miembro de las CE o por otro Miembro de la OMC no reúne las condiciones para ser protegida, la decisión de no proceder a la publicación de la solicitud (apartado 5 del artículo 6 y letra b) del apartado 1 del artículo 12^{ter} del Reglamento), lo que constituye también una publicación a efectos de solicitar declaraciones de oposición.

58. Además, la Comisión puede consultar a los Estados miembros de las CE, a través del procedimiento para la adopción de decisiones previsto en el artículo 15, sobre otras cuestiones, como por ejemplo, de conformidad con el apartado 5 del artículo 6 y la letra a) del apartado 1 del artículo 12^{ter}, antes de publicar los detalles de una solicitud de registro de una indicación geográfica definida por las CE.

59. Australia sostiene que las CE no han refutado la premisa fáctica en que se basan las alegaciones australianas de que el Comité integrado por representantes de los Estados miembros de las CE y/o el Consejo de Ministros (de los Estados miembros de las CE) participan en el procedimiento para la adopción de decisiones aplicable en virtud del Reglamento N° 2081/92. Esta premisa fáctica es confirmada por el litigio relativo a la denominación "Feta"⁴⁶, que está en curso⁴⁷, y por el número de indicaciones geográficas definidas por las CE que fueron registradas por la Comisión después de que el Consejo de Ministros no hubiera emitido un dictamen.⁴⁸

⁴⁶ Véanse RECL - Prueba documental 3.b y RECL - Prueba documental 11.

⁴⁷ Véase la declaración de la Junta de Productos Lácteos de Dinamarca de 10 de enero de 2003, Australia - Prueba documental 12, adjunta.

⁴⁸ CE - Prueba documental 28.

D. PROTECCIÓN DE INDICACIONES GEOGRÁFICAS DEFINIDAS POR LAS CE HOMÓNIMAS

60. El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 establece lo siguiente:

Cuando una denominación protegida de un país tercero sea homónima [en la versión inglesa del Reglamento, "*identical to*" (idéntica a)] de una denominación protegida comunitaria, se concederá su registro teniendo en cuenta los usos locales y tradicionales y los riesgos efectivos de confusión.

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

61. Según las CE:

- "el segundo apartado no se refiere a las denominaciones de terceros países en general, sino sólo a las homónimas"⁴⁹
 - por lo que Australia entiende que las CE afirman que una denominación "*identical to*" (idéntica a) otra denominación es "*homonym*" (homónima) de ésta;
- "la referencia a 'tales denominaciones' es aplicable tanto a las denominaciones protegidas de terceros países como a las comunitarias"⁵⁰;
- "[e]n el caso de las denominaciones homónimas, la exigencia de indicar el país de origen es aplicable tanto a las denominaciones de terceros países como a las comunitarias. En la práctica, esto supone que será normalmente la indicación registrada posteriormente la que deba indicar el país de origen. Cuando una indicación comunitaria haya sido registrada después que una indicación homónima de un tercer país, será pues la indicación comunitaria la que deba indicar el país de origen"⁵¹;
- "que una denominación protegida sea una 'denominación comunitaria' o una 'denominación de un país tercero' en el sentido del Reglamento 2081/92 depende de dónde esté situada la zona geográfica con la que está relacionada la indicación geográfica"⁵²;
- "la prescripción del apartado 2 del artículo 12 puede aplicarse tanto a las indicaciones geográficas de terceros países como a las de las CE, según cuál de las denominaciones haya sido protegida antes"⁵³;
- "[t]anto en la expresión 'denominación protegida de un país tercero' como en la expresión 'denominación protegida comunitaria', por 'protegida' se entiende en

⁴⁹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 87.

⁵⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 88.

⁵¹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 88.

⁵² Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 138.

⁵³ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 446.

principio 'protegida de conformidad con el Reglamento N° 2081/92'. No obstante, la disposición se aplica también cuando se trata de obtener protección para una denominación protegida de un tercer país de conformidad con el Reglamento N° 2081/92 ⁵⁴; y

- respondiendo a una pregunta formulada por el Grupo Especial en cuanto a si 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), las CE afirmaron: "[n]o. La expresión 'denominación protegida comunitaria' comprende únicamente denominaciones protegidas de zonas situadas en las CE. Además, la disposición sólo es aplicable a denominaciones protegidas". ⁵⁵

62. Por consiguiente, tomando como base las explicaciones de las CE, el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 se aplica en todas las situaciones que conciernen a indicaciones geográficas definidas por las CE homónimas cuando una de esas denominaciones se refiere a una zona geográfica situada dentro de las CE y la otra a una zona geográfica situada en otro Miembro de la OMC.

63. Sin embargo, la base expresa del apartado 2 del artículo 12 es que existe ya una indicación geográfica definida por las CE que está siendo protegida en virtud del Reglamento N° 2081/92: "[c]uando una denominación protegida de un país tercero sea homónima de una denominación protegida comunitaria". "[U]na denominación protegida de un país tercero" no puede ser "homónima de", es decir, idéntica a, una "denominación protegida comunitaria" a no ser que exista ya una "denominación protegida comunitaria". En consecuencia, contrariamente a las explicaciones de las CE, el apartado 2 del artículo 12, teniendo presentes su sentido, contexto y objetivos, indica que sólo puede aplicarse a las situaciones en que existe ya una "denominación protegida comunitaria" y en que la "denominación protegida de un país tercero" es la denominación registrada posteriormente.

64. Además, en todo el Reglamento N° 2081/92, la palabra "*Community*" (Comunidad, comunitario) se utiliza sistemáticamente en el sentido de territorio de la Comunidad en su conjunto. Por ejemplo, se utiliza en el apartado 2 del artículo 1 y la letra i) del apartado 2 del artículo 4 ("disposiciones comunitarias"), en el apartado 1 del artículo 2 ("protección comunitaria"), en el apartado 1 del artículo 3 ("legislaciones comunitarias"), en el apartado 5 del artículo 5 ("intercambios intracomunitarios"), en el apartado 1 del artículo 12 ("la Comunidad"), en el apartado 3 del artículo 12^{ter} y el apartado 2 del artículo 14 ("territorio comunitario") y en el apartado 2 del artículo 12^{quinquies} ("territorio de la Comunidad"). Su utilización en el apartado 2 del artículo 12 en el sentido indicado por las CE, es decir, en el sentido de indicaciones geográficas definidas por las CE relacionadas con zonas geográficas situadas dentro de las CE, constituiría el único ejemplo de utilización de la palabra "*Community*" en ese sentido en el Reglamento, y de hecho parecería ser incompatible con la función expresa del Reglamento establecida en el apartado 1 del artículo 2: "La protección comunitaria de las [*indicaciones geográficas definidas por las CE*] se obtendrá con arreglo a lo dispuesto en el presente Reglamento."

⁵⁴ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 41 a) formulada por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva, párrafo 108.

⁵⁵ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 41 c) formulada por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva, párrafo 110.

65. Australia sostiene que la expresión "denominación protegida comunitaria" se refiere en realidad a una indicación geográfica definida por las CE que ya está siendo protegida en virtud del Reglamento N° 2081/92, con independencia de que la denominación esté relacionada con una zona geográfica situada dentro de la Comunidad o en otro Miembro de la OMC. Como reconocen las propias CE⁵⁶, la solicitud de registro de una indicación geográfica definida por las CE correspondiente a una zona situada en el territorio de las CE que "se refiera a una denominación homónima de una denominación ya registrada de la Unión Europea o de un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12" se rige por el apartado 6 del artículo 6 del Reglamento N° 2081/92.

66. Por consiguiente, es correcto considerar que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 rige la solicitud de registro de una indicación geográfica definida por las CE de otro Miembro de la OMC que cumpla las condiciones de reciprocidad y equivalencia establecidas en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento cuando dicha indicación sea homónima de una indicación geográfica definida por las CE que ya esté siendo protegida en virtud del Reglamento, con independencia de que la denominación anterior esté relacionada con una zona geográfica situada dentro de las CE o en otro Miembro de la OMC. El apartado 6 del artículo 6 del Reglamento es la disposición paralela que rige la solicitud de registro de una indicación geográfica definida por las CE correspondiente a una zona situada dentro de las CE que sea homónima de una indicación geográfica definida por las CE que ya esté siendo protegida en virtud del Reglamento, con independencia de que la denominación anterior esté relacionada con una zona geográfica situada dentro de las CE o en otro Miembro de la OMC.

67. Australia sostiene que las CE no han refutado la premisa fáctica en que se basan las alegaciones australianas de que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 rige la solicitud de registro de una indicación geográfica definida por las CE relacionada con una zona geográfica situada en otro Miembro de la OMC que sea homónima de una indicación geográfica definida por las CE -ya esté relacionada con una zona geográfica situada en un Estado miembro de las CE o en otro Miembro de la OMC- que ya esté siendo protegida dentro de las CE con arreglo al Reglamento. Los contraargumentos de las CE no son sostenibles teniendo presentes el sentido, el contexto y los objetivos de esas disposiciones con arreglo a las reglas de interpretación del derecho comunitario.

E. CONCLUSIÓN

68. El artículo 11 del ESD define las funciones de los grupos especiales y establece expresamente que cada grupo especial deberá hacer una evaluación objetiva de los hechos. Como afirman las propias CE, para ello es necesario que el Grupo Especial establezca el sentido que tendría normalmente el Reglamento N° 2081/92 con arreglo al propio ordenamiento jurídico de las CE.

69. Australia sostiene que el Grupo Especial debería constatar que las explicaciones que dan las CE acerca del sentido de las disposiciones del Reglamento N° 2081/92 relativas al registro de una indicación geográfica definida por las CE relacionada con el territorio de otro Miembro de la OMC, del procedimiento para la adopción de decisiones previsto en el artículo 15 y de la protección de indicaciones geográficas definidas por las CE homónimas no son compatibles con el sentido que tendría normalmente el Reglamento N° 2081/92 con arreglo al propio ordenamiento jurídico de las CE, habida cuenta de las reglas de interpretación que aplica el TJCE.

⁵⁶ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 89.

70. Por ello, Australia tomó nota con especial interés de la pregunta del Grupo Especial en cuanto a si es jurídicamente vinculante respecto de las CE una declaración formulada por su delegación ante el Grupo Especial, y de la parte pertinente de la respuesta de las CE:

... [L]as declaraciones formuladas por los representantes de la Comisión Europea ante el Grupo Especial comprometen y vinculan a las Comunidades Europeas.

No obstante, hay que señalar también que, cuando las declaraciones de las Comunidades Europeas se refieren a la interpretación del Reglamento 2081/92, esas declaraciones se refieren a una cuestión de hecho. ... Su fin es aclarar la situación jurídica vigente en el derecho de la Comunidad Europea. Su intención no es crear nuevas obligaciones jurídicas en el derecho internacional público o en el derecho comunitario.

Dicho esto, las CE no consideran que sus declaraciones ante el Grupo Especial carezcan de importancia jurídica. ... Sería inconcebible que la Comisión Europea adoptara, al interpretar o aplicar el Reglamento, un enfoque diferente del que ha expuesto ante el Grupo Especial.⁵⁷ (*sin subrayar en el original*)

71. Las CE admiten expresamente que las declaraciones formuladas por sus representantes ante el Grupo Especial con respecto a la interpretación del Reglamento N° 2081/92 no tienen la intención de crear nuevas obligaciones jurídicas en el derecho comunitario. Por consiguiente, el Grupo Especial no puede valerse de las declaraciones formuladas ante él por los representantes de las CE para contrarrestar las conclusiones relativas al sentido de las disposiciones del Reglamento N° 2081/92 como resultado de su evaluación objetiva de los hechos, de conformidad con la obligación que le impone el artículo 11 del ESD. Aun si las declaraciones formuladas por los representantes de las CE ante el Grupo Especial fueran la única base para determinar cómo había de aplicarse el Reglamento N° 2081/92, teniendo en cuenta el número de declaraciones divergentes formuladas por diversos representantes de las CE, los Miembros de la OMC no podrían tener ninguna seguridad acerca de cómo interpretarían las CE el Reglamento tras la conclusión de las actuaciones del Grupo Especial. Por otra parte, en el caso de que las CE aplicaran las disposiciones del Reglamento en el modo indicado, toda impugnación de las medidas adoptadas por las CE para aplicar el Reglamento sería sometida al TJCE, el cual habría de considerar el sentido de las disposiciones del Reglamento de conformidad con sus reglas usuales de interpretación del derecho comunitario, es decir, teniendo en cuenta el texto, el contexto y los objetivos de las disposiciones en litigio. Además, si el TJCE puede examinar las declaraciones formuladas ante el Grupo Especial por representantes de las CE, ¿por qué no va a poder examinar también las declaraciones formuladas en otros contextos por otros altos representantes y entidades de las CE?

72. En consecuencia, únicamente las modificaciones formales de las disposiciones del Reglamento N° 2081/92 podrían asegurar su interpretación de modo compatible con las obligaciones que corresponden a las CE en el marco de la OMC.

V. PRECLUSIÓN

73. En su Primera comunicación escrita, las CE sostienen en varias ocasiones que a Australia le resultaría imposible formular determinadas alegaciones.⁵⁸ Además, según las CE:

⁵⁷ Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 15 formulada por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva, párrafos 29 a 31.

⁵⁸ Véase, por ejemplo, el párrafo 344.

De conformidad con el párrafo 10 del artículo 3 del ESD, los participantes en un procedimiento de solución de diferencias con arreglo al ESD están obligados a actuar de buena fe. El principio de preclusión se basa igualmente en el concepto de buena fe. Por consiguiente, las CE consideran que el concepto de preclusión es aplicable en el contexto de la solución de diferencias en el marco de la OMC.⁵⁹

74. La declaración de las CE resulta sorprendente. Con arreglo a la lógica de las CE, la preclusión forma parte de los principios del sistema de solución de diferencias de la OMC simplemente porque presenta características similares a determinados aspectos de ese sistema. Se trata de un argumento viciado.

75. El párrafo 10 del artículo 3 del ESD no afecta al derecho de un Miembro de la OMC a presentar una determinada reclamación. Antes bien, el párrafo 10 del artículo 3 del ESD se refiere a la participación en los procedimientos de solución de diferencias de la OMC, y a su observancia, de buena fe. No puede servir de base para una alegación de preclusión, aun suponiendo, a efectos de argumentación, que esa alegación pudiera ser formulada.

76. Aunque fuera posible basar el principio de preclusión en el principio general de buena fe (como señaló la Corte Internacional de Justicia en el asunto *Golfo de Maine*⁶⁰), esto no significa que un Miembro de la OMC pueda recurrir al principio de preclusión para rebatir una alegación formulada por otro Miembro de la OMC. Tampoco la referencia que se hace en el párrafo 2 del artículo 3 a las normas usuales de interpretación del derecho internacional público introduce en el *Acuerdo sobre la OMC* el principio de preclusión: la preclusión no es una norma usual de interpretación.

77. El principio de preclusión ha sido planteado en diferencias anteriores, pero no ha sido aplicado nunca por un grupo especial para determinar una reclamación ni existen constataciones del Órgano de Apelación a este respecto.

78. En el asunto *Guatemala - Cemento II*, Guatemala sostuvo que el hecho de que México no hubiera impugnado inmediatamente una demora en la declaración que estaba obligada a presentar había dado lugar a una preclusión, pero no indicó una disposición de un acuerdo abarcado que justificara su recurso al principio de preclusión. El Grupo Especial que se ocupó de ese asunto consideró que:

[l]a premisa de este principio es que cuando una parte ha sido inducida a actuar por las seguridades dadas por otra en una forma tal que resultaría perjudicada si la otra parte modificara posteriormente su posición, ese principio impide a esta última modificarla.⁶¹

79. El Grupo Especial no consideró necesario determinar si un Miembro de la OMC puede recurrir al principio de preclusión, al estimar que "México no tenía obligación de impugnar inmediatamente las violaciones" que alegaba ante el Grupo Especial.⁶² Además, sostuvo que, dado que México había:

⁵⁹ Respuesta de las CE a la pregunta 89 formulada por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva con las partes, párrafo 227.

⁶⁰ *1984 ICJ Reports* (Informes de la Corte Internacional de Justicia de 1984), página 305, párrafo 130.

⁶¹ *Guatemala - Cemento II*, párrafo 8.23.

⁶² *Guatemala - Cemento II*, párrafo 8.24.

... formulado sus alegaciones en un momento adecuado del procedimiento de solución de diferencias de la OMC, Guatemala no podía razonablemente haberse basado en la supuesta falta de oposición de México para llegar a la conclusión de que ese país no presentaría una reclamación en el marco de la OMC.⁶³

80. Australia observa que el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Guatemala - Cemento II* sostuvo que el hecho de que un Miembro de la OMC no presente una reclamación contra una medida en un momento dado no puede privar a ese Miembro de su derecho a iniciar una diferencia en un momento posterior. La ausencia de reclamación no crea preclusión.

81. Por otra parte, el Grupo Especial que se ocupó del asunto *CEE - Banano I* rechazó el argumento de las CE de que el silencio de las partes reclamantes con respecto a los regímenes de importación de bananos incompatibles con el GATT que estaban en litigio tenía como resultado impedir a las partes reclamantes presentar reclamaciones. El Grupo Especial señaló que "[la] preclusión sólo podía resultar del consentimiento expreso o, en casos excepcionales, implícito de las partes reclamantes".⁶⁴ Aplicando esta norma, el Grupo Especial constató que "la mera inacción de las partes contratantes no puede interpretarse en buena fe como expresión de su consentimiento de liberar a las CEE de las obligaciones que le corresponden en virtud de la Parte II del Acuerdo General".⁶⁵

82. Australia sostiene que el criterio del Grupo Especial que se ocupó del asunto *CEE - Banano I* es igualmente aplicable en este caso. Australia no ha dado nunca su consentimiento -explícito o implícito- a la imposición unilateral por las CE de requisitos incompatibles con las normas de la OMC que exigen una acción por parte de Australia. Por consiguiente, el hecho de no haber solicitado anteriormente un procedimiento en el marco del ESD no puede ser interpretado como expresión del consentimiento de Australia a que las CE queden libres de las obligaciones que les impone el *Acuerdo sobre los ADPIC*, o cualquier otro de los acuerdos abarcados. Admitir los argumentos de las CE conduciría al resultado perverso de obligar a los Miembros de la OMC a recurrir precipitadamente a la solución de diferencias por temor a perder sus derechos si no lo hacen.

83. Aun suponiendo que el principio de preclusión sea aplicable a la solución de diferencias de la OMC -suposición que Australia no admite-, ello no obraría en el sentido de impedir a Australia iniciar la presente diferencia o llevar adelante sus alegaciones como parte de ella.

VI. REGISTRO Y OBSERVANCIA DE LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO EN AUSTRALIA

84. En su Primera comunicación escrita, las CE hacen varias referencias a la situación del registro y observancia de las marcas de fábrica o de comercio en Australia que son incorrectas o inducen a confusión.⁶⁶ El sistema australiano de marcas de fábrica o de comercio no es la medida objeto de la presente diferencia, y las referencias de las CE no son pertinentes. Sin embargo, con el fin de asegurar la exactitud de los datos, Australia puntualiza lo siguiente.

⁶³ *Guatemala - Cemento II*, párrafo 8.24.

⁶⁴ *CEE - Banano I*, párrafo 361.

⁶⁵ *CEE - Banano I*, párrafo 363.

⁶⁶ Véase, por ejemplo, el párrafo 365.

85. La Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia de 1995 es administrada por la Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio, que forma parte de la Oficina de Propiedad Intelectual de Australia. La Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio adopta las decisiones iniciales con respecto a las solicitudes de registro de marcas de fábrica o de comercio, decisiones contra las que cabe interponer recurso en dicha Oficina.

86. Sin embargo, ni la Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio ni la Oficina de Propiedad Intelectual de Australia son órganos judiciales en el sentido de la Parte III del *Acuerdo sobre los ADPIC*. Todas las decisiones adoptadas por la Oficina de Marcas de Fábrica o de Comercio con respecto a las solicitudes de registro de marcas de fábrica o de comercio y a la oposición a ellas son susceptibles de un examen *de novo* por el Tribunal Federal de Australia.

87. Por este motivo, la situación relativa al registro y la observancia de marcas de fábrica o de comercio en Australia no es comparable con la situación relativa al registro y la observancia de indicaciones geográficas definidas por las CE en virtud del Reglamento N° 2081/92. La situación en Australia es más similar a la contemplada en el Reglamento sobre la marca comunitaria⁶⁷, que es administrado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de las CE. El Reglamento sobre la marca comunitaria establece un nivel inicial para la adopción de decisiones y un procedimiento interno de apelación ante la OAMI contra el registro de marcas de fábrica o de comercio, siendo los tribunales de marcas comunitarias designados los que entienden *de novo* en todas las actuaciones relativas a infracciones de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio.

VII. LA MEDIDA DE LAS CE REDUCE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO EN FORMAS QUE NO ESTÁN PERMITIDAS POR EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

88. En su Primera comunicación escrita⁶⁸, Australia alegó que la medida de las CE es incompatible con las obligaciones que impone a las CE el *Acuerdo sobre los ADPIC* porque -en lo que respecta al registro de indicaciones geográficas definidas por las CE- dicha medida reduce la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio existentes con anterioridad en formas que no están permitidas por el *Acuerdo sobre los ADPIC*. En particular, la medida de las CE:

- 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 o similares 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 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;
- prejuzga la validez de la solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio al no conferir el derecho de prioridad que ha de otorgarse en virtud del artículo 4 del Convenio de París, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC;

⁶⁷ RECL - Prueba documental 7.

⁶⁸ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 88 a 107.

- no asegura a los nacionales de Miembros de la OMC una protección eficaz contra la competencia desleal o los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente los actos de competencia desleal, como exigen el párrafo 1 del artículo 10*bis* y 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;
- 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;
- establece procedimientos relativos 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 asegura que las decisiones relativas al registro de una indicación geográfica definida por las CE sólo se basen en pruebas acerca de las cuales se haya dado a los titulares de los derechos sobre las marcas la oportunidad de ser oídos, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- no asegura que en su legislación 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 sobre las marcas de fábrica o de comercio, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC; y
- en lo que respecta a las decisiones de los Estados miembros de las CE de conceder protección nacional transitoria a una indicación geográfica definida por las CE, no asegura que dichas decisiones sean adoptadas por los Estados miembros de las CE teniendo debidamente en cuenta los derechos que han de concederse a los titulares de derechos sobre marcas de conformidad con las obligaciones que impone a las CE el *Acuerdo sobre los ADPIC*.

89. Australia alegó también que, como consecuencia del incumplimiento por las CE de las disposiciones del párrafo 1 del artículo 10*bis* y del párrafo 1 del artículo 10*ter* del Convenio de París en relación con el registro de indicaciones geográficas definidas por las CE y con las decisiones de los Estados miembros de las CE de conceder protección nacional transitoria, la medida de las CE es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

90. Además, Australia alegó que, como consecuencia de la incompatibilidad de la medida de las CE con el párrafo 1 del artículo 2 (que "incorpora" mediante referencia 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 párrafo 5 del artículo 24, los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 41 y/o el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con el registro de indicaciones geográficas definidas por las CE y con las decisiones de los Estados miembros de las CE de conceder protección nacional transitoria, las CE:

- no han dado efecto a las disposiciones del *Acuerdo sobre los ADPIC* como exige el párrafo 1 del artículo 1 de dicho Acuerdo;

- no han concedido a los nacionales de los demás Miembros de la OMC el trato previsto en el *Acuerdo sobre los ADPIC* como exige el párrafo 3 del artículo 1 de dicho Acuerdo.

A. EN LO QUE RESPECTA AL REGISTRO DE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DEFINIDA POR LAS CE, LA MEDIDA DE LAS CE NO OTORGA AL TITULAR DE UNA MARCA DE FÁBRICA O DE COMERCIO REGISTRADA EL DERECHO EXCLUSIVO DE IMPEDIR EL USO DE UN SIGNO SIMILAR O IDÉNTICO, QUE INDUZCA A CONFUSIÓN, PARA BIENES SIMILARES O IDÉNTICOS, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

- i) *El hecho de que el Reglamento N° 2081/92 no permita el registro de nuevas marcas de fábrica o de comercio que inducen a confusión no es pertinente para la alegación en litigio*

91. En las circunstancias fácticas en que se basa la alegación de Australia, dentro del territorio de las CE sujeto a la legislación de un Estado miembro de las CE existen ya derechos sobre marcas de fábrica o de comercio: estos derechos son anteriores a la solicitud de registro de una indicación geográfica definida por las CE y posiblemente también a la adopción del propio Reglamento N° 2081/92. En realidad, podrían ser anteriores a la adopción de la Directiva sobre la marca comunitaria.⁶⁹ Por consiguiente, el hecho de que el Reglamento N° 2081/92 y la Directiva sobre la marca comunitaria -o, incluso, el Reglamento sobre la marca comunitaria⁷⁰- puedan en la actualidad obrar, individual o colectivamente, en el sentido de impedir la adquisición futura de nuevos derechos sobre marcas de fábrica o de comercio en relación con denominaciones geográficas no significa que esos derechos no existan ya dentro de las CE. De hecho, la marca "Bavaria", registrada en Dinamarca, a que se hace referencia en el Reglamento N° 1347/2001⁷¹ es tan sólo un ejemplo de ello.

92. Australia observa que las CE reconocen la posibilidad de que surja una situación de este tipo cuando afirman: "... es muy poco probable que la situación que describe Australia llegue a darse en la práctica"⁷² (*sin subrayar en el original*). En realidad, las CE no pueden afirmar que no existen derechos de ese tipo sobre las marcas de fábrica o de comercio porque no ha arbitrado -y sigue sin arbitrar- recursos legales eficaces para que los titulares de derechos de ese tipo puedan impugnar la solicitud de registro de una indicación geográfica definida por las CE. Sin embargo, por grande o pequeño que sea el número de tales marcas, las disposiciones expresas del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC obligan a las CE a otorgar a los titulares de dichas marcas el derecho exclusivo de impedir en el curso de operaciones comerciales un uso que induzca a confusión de un signo idéntico o similar para bienes idénticos o similares.

- ii) *El párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no prevé la coexistencia entre indicaciones geográficas definidas por dicho Acuerdo y marcas de fábrica o de comercio existentes con anterioridad*

93. El párrafo 5 del artículo 24 está situado en la Sección 3 de la Parte II del *Acuerdo sobre los ADPIC*, que trata de la categoría de derechos de propiedad intelectual denominada "Indicaciones geográficas". Además, el artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se titula "Negociaciones

⁶⁹ Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 *relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas* (89/104/CEE), RECL - Prueba documental 6.

⁷⁰ Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 *sobre la marca comunitaria*, RECL - Prueba documental 7.

⁷¹ CE - Prueba documental 9.

⁷² Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 323.

internacionales: excepciones". A juicio de Australia, el párrafo 5 del artículo 24 es una de las "excepciones" que establece dicho artículo. Por otra parte, a falta de una disposición expresa en contrario, las excepciones que se consignan en ese artículo sólo pueden ser excepciones a las disposiciones de la Sección 3 de la Parte II del *Acuerdo sobre los ADPIC* relativas a las indicaciones geográficas.

94. Una "excepción" es, por definición, algo que no se ajusta a una norma establecida.⁷³ Por consiguiente, en lo que respecta al universo de los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio que están comprendidos en el ámbito del párrafo 5 del artículo 24 del *Acuerdo sobre los ADPIC* -es decir, en lo que respecta a los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio "existentes con anterioridad"- las normas que se establecen en la Sección 3 de la Parte II del *Acuerdo sobre los ADPIC* no se aplican en la medida en que perjudicarían, es decir, perjudicarían, a los derechos pertinentes sobre marcas de fábrica o de comercio por ser éstas idénticas o similares a una indicación geográfica definida por el *Acuerdo sobre los ADPIC*. En cambio, si la intención hubiera sido que los derechos que han de ser otorgados al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC* no se aplicaran con respecto al registro posterior de una indicación geográfica definida por el *Acuerdo sobre los ADPIC*, se habría indicado expresamente como excepción en la Sección 2 de la Parte II del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

95. Las CE sostienen por extenso que el párrafo 5 del artículo 24 del *Acuerdo sobre los ADPIC* contempla la coexistencia entre indicaciones geográficas y marcas de fábrica o de comercio anteriores.⁷⁴ Sin embargo, al hacerlo caracterizan erróneamente o pasan por alto los argumentos de Australia y, más aún, hacen caso omiso de las disposiciones del *Acuerdo sobre los ADPIC* y de su propia legislación. En otras ocasiones⁷⁵, los argumentos de las CE parecen basarse en la idea de que el párrafo 5 del artículo 24 rige los conflictos que implican la adquisición futura de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas. Puesto que Australia no ha planteado tales alegaciones o argumentos, se limita a señalar que esos argumentos de las CE no son pertinentes para el asunto en litigio.

96. Australia no ha alegado -ni alega- que el párrafo 1 del artículo 16 del *Acuerdo sobre los ADPIC* prescribe que "las marcas de fábrica o de comercio deben prevalecer sobre las indicaciones geográficas posteriores".⁷⁶ Por el contrario, Australia ha sostenido que: "[j]unto 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 indicaciones geográficas definidas por el *Acuerdo sobre los ADPIC* y su obligación

⁷³ El diccionario *OED*, vol.1, página 872, define en su parte pertinente el término "exception" (excepción) como "1 *The action of excepting ... something from a group, the scope of a proposition, etc.; the state or fact of being so excepted. 2 A ... thing which is excepted; esp. a particular case ... that does not follow some general rule or to which a generalization is not applicable. Foll. by to...*" (1 Acción de exceptuar o excluir... algo de un grupo, del alcance de una proposición, etc.; condición o hecho de estar así exceptuado o excluido. 2 Cosa que se exceptúa o excluye; esp. un caso particular... que no se ajusta a una norma general o al que no puede aplicarse una generalización. Seguido de 'a').

⁷⁴ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 294 a 311.

⁷⁵ Por ejemplo, Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 307.

⁷⁶ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 297.

de otorgar protección a las marcas de fábrica o de comercio"⁷⁷, afirmación con la que al parecer están de acuerdo las CE.⁷⁸

97. Las CE sostienen que los Miembros de la OMC "están facultados para conceder una protección más amplia para las indicaciones geográficas, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC".⁷⁹ Por supuesto que lo están: Australia reconoció expresamente este extremo al afirmar que no cuestionaba el derecho de las CE "a registrar y/o proteger las indicaciones geográficas como propiedad intelectual; [o] a establecer en su legislación una protección de las indicaciones geográficas más amplia que la que el *Acuerdo sobre los ADPIC* requiere que se otorgue".⁸⁰

98. Sin embargo, las CE han pasado por alto el resto de la frase que figura en párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC "a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo". Por consiguiente, las CE no pueden otorgar una protección más amplia a las indicaciones geográficas de una manera que infrinja cualesquiera disposiciones del *Acuerdo sobre los ADPIC*, incluidas las relativas a los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio. El argumento de las CE de que el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC permite a un Miembro de la OMC prejuzgar los derechos del titular de una marca de fábrica o de comercio no mencionados en ese artículo es por consiguiente insostenible.⁸¹ El párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC impone a los Miembros de la OMC la obligación de asegurar que la aplicación de la Sección 3 de la Parte II de dicho Acuerdo no prejuzgue derechos específicos que estén relacionados con el universo de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio existentes con anterioridad y abarcados por esta disposición por el motivo de que son idénticos o similares a una indicación geográfica definida por el Acuerdo sobre los ADPIC.

99. Las CE sostienen que el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 es plenamente compatible con "el derecho a hacer uso de [una] marca" que se establece en el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, siendo el derecho a utilizarla, "junto con el derecho de impedir que otras personas utilicen dicho signo, uno de los dos derechos básicos del titular de la marca".⁸² Sin embargo, ninguna disposición de la Sección 2 de la Parte II del *Acuerdo sobre los ADPIC* obliga a un Miembro de la OMC a otorgar al titular de derechos sobre una marca de fábrica o de comercio un "derecho a hacer uso de dicha marca". Además, si a juicio de las CE la

⁷⁷ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 105.

⁷⁸ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 298 a 300.

⁷⁹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 300.

⁸⁰ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 4.

⁸¹ Teniendo en cuenta las afirmaciones de las CE acerca de la compatibilidad de la Ley de la Corporación Australiana del Vino y el Brandy con los argumentos aducidos por Australia en la presente diferencia (Primera comunicación escrita de las CE, nota de pie de página 152) y a pesar de que las disposiciones de dicha Ley no son objeto de la presente diferencia, Australia señala que todas las indicaciones geográficas australianas definidas por el Acuerdo sobre los ADPIC que están protegidas en virtud de esta Ley, no obstante derechos anteriores sobre marcas de fábrica o de comercio, están protegidas con el consentimiento de los titulares de dichas marcas (véanse las respuestas de Australia a las preguntas 4, 5 y 9 formuladas por las CE a las partes reclamantes después de la primera reunión sustantiva con el Grupo Especial). Las circunstancias de la presente diferencia no pueden ser comparadas con una situación en la que un Miembro de la OMC ha adoptado un equilibrio diferente entre los derechos de propiedad intelectual como consecuencia de un acuerdo voluntario entre todos los titulares de derechos potencialmente afectados.

⁸² Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 303.

interpretación correcta de los derechos del titular de una marca de fábrica o de comercio establecidos por el Acuerdo sobre los ADPIC es que esos derechos son de tal forma inherentes a la marca que no es necesaria una declaración expresa a tal efecto, el Reglamento y la Directiva sobre la marca comunitaria son, según ellas mismas admiten, incompatibles con las obligaciones que impone a las CE el Acuerdo sobre los ADPIC porque en realidad no otorgan el derecho de hacer uso de una marca de fábrica o de comercio dentro de la Comunidad ni exigen que un Estado miembro de las CE otorgue ese derecho.⁸³

100. En cualquier caso, a juicio de Australia⁸⁴, la mejor interpretación del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC es que la expresión "el derecho a hacer uso de dicha marca" sólo se aplica a las marcas de fábrica o de comercio respecto de las cuales se hayan adquirido derechos mediante su uso. El *Acuerdo sobre los ADPIC* no contiene ninguna obligación de otorgar derechos exclusivos en lo que concierne a marcas de fábrica o de comercio respecto de las cuales se hayan adquirido derechos mediante su uso, a pesar de que el párrafo 1 del artículo 16 de dicho Acuerdo reconoce que un Miembro de la OMC puede optar por conceder derechos sobre esa base. Otorgar el derecho no exclusivo a hacer uso de una marca de fábrica o de comercio respecto de la cual se hayan adquirido derechos mediante su uso podría ser plenamente compatible con las obligaciones contraídas por un Miembro de la OMC de conformidad con el *Acuerdo sobre los ADPIC*. Si en el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se hubiera utilizado la expresión "derecho exclusivo a hacer uso de dicha marca", se habría presumido que los derechos sobre una marca de fábrica o de comercio adquiridos mediante su uso serían siempre derechos exclusivos, lo cual no es necesariamente cierto. Por otra parte, si en el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se hubiera utilizado la expresión "derechos previstos en el párrafo 1 del artículo 16 de este Acuerdo", se habría presumido que los derechos sobre una marca de fábrica o de comercio adquiridos mediante su uso serían siempre los mismos que habrían de concederse con respecto a una marca registrada: también en este caso, esto no es necesariamente cierto.

101. En el caso de que el Grupo Especial considerase que la expresión "el derecho a hacer uso de dicha marca" se aplica al universo de los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio existentes con anterioridad que están abarcados por el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, en contraposición a los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio adquiridos mediante su uso,

⁸³ El apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, RECL - Prueba documental 7, establece lo siguiente (de modo análogo a lo que establecen los apartados 1 y 2 del artículo 5 de la Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE), RECL - Prueba documental 6):

La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

c) de cualquier signo idéntico o similar a la marca comunitaria, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca comunitaria, si ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad y si el uso sin justa causa del signo se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca comunitaria o fuere perjudicial para los mismos.

⁸⁴ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 74, y respuesta de Australia a las preguntas 76 y 77 formuladas por el Grupo Especial a las partes después de la primera reunión sustantiva con éstas.

seguiría siendo cierto que la obligación de que un Miembro de la OMC "no prejuzg[ue]... la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio" se aplica a las marcas registradas dentro de ese universo de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio existentes con anterioridad. En consecuencia, "las medidas adoptadas [por un Miembro de la OMC] para aplicar esta Sección" no pueden prejuzgar la validez del registro de esas marcas eliminando el derecho exclusivo de los titulares de dichas marcas registradas de impedir un uso de las mismas que induzca a confusión.

iii) El apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 no permite denegar el registro de las indicaciones geográficas definidas por las CE que inducen a confusión, en contraposición a las que inducen a error

102. Las CE alegan también que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 permite denegar el registro de una indicación geográfica definida por las CE "que induzca a confusión".⁸⁵ El apartado 3 del artículo 14 del Reglamento establece lo siguiente:

No se registrará ninguna [indicación geográfica 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 (*sin subrayar en el original*).

103. La razón por la que "Australia ni siquiera intenta interpretar los términos del apartado 3 del artículo 14"⁸⁶ es, por supuesto, que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 no se refiere al uso susceptible de inducir a confusión al consumidor de un producto que ostente una indicación geográfica definida por las CE idéntica a una marca de fábrica o de comercio. El apartado 3 del artículo 14 del Reglamento se refiere al uso susceptible de inducir a error al consumidor de un producto que ostente una indicación geográfica definida por las CE idéntica a una marca de fábrica o de comercio.⁸⁷ El apartado 3 del artículo 14 del Reglamento -redactado en términos sencillos- exige también que la cuestión de si el uso de una indicación geográfica definida por las CE induciría a error al consumidor sea determinada habida cuenta del renombre o de la notoriedad de la marca y de la duración del uso de la misma.

104. En primer lugar, la expresión "que induce a error" establece una norma más rigurosa en materia de pruebas que la expresión "que induce a confusión". El sentido ordinario de "*confusing*" (que induce a confusión) es "*perplexing, bewildering*" (que causa perplejidad, desconcertante).⁸⁸ Por consiguiente, el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC otorga al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada el derecho exclusivo de impedir que se utilice un signo idéntico o similar para bienes idénticos o similares cuando ese uso cause perplejidad o desconcierto al consumidor en cuanto a la empresa de la que proceden los bienes. Por otra parte, el sentido ordinario de "*misleading*" (que induce a error) es "[*t*]hat leads someone astray, that causes error; imprecise,

⁸⁵ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 286.

⁸⁶ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 287.

⁸⁷ Además, contrariamente a lo que afirman las CE (en la nota 140 de su Primera comunicación escrita), el tercer considerando del Reglamento N° 1347/2001 (CE - Prueba documental 9), relativo al registro de "Bayerisches Bier" como indicación geográfica definida por las CE, establece expresamente: "... se consideró que... el registro de la denominación Bayerisches Bier no puede inducir a error a los consumidores sobre la verdadera identidad del producto. Por ello, la indicación geográfica Bayerisches Bier y la marca Bavaria no se encuentran en la situación contemplada en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento ... N° 2081/92". (*sin subrayar en el original*)

⁸⁸ OED, volumen 1, página 477.

confusing, deceptive" (que lleva a extraviarse, que da lugar a un error; impreciso, que induce a confusión, engañoso).⁸⁹ Aunque *"misleading"* (que induce a error) puede en algunos contextos ser sinónimo de *"confusing"* (que induce a confusión), su utilización en el contexto de los párrafos 2 y 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC -uso que induce al público a error en cuanto al origen- indica claramente que el sentido ordinario de uso "que induce a error" en el contexto de estas disposiciones es un uso "que lleva a extraviarse o da lugar a un error". Dicho de otro modo, un uso que induce a error, en el sentido de los párrafos 2 y 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, es un uso que ocasiona realmente un error por parte del consumidor. Al mismo tiempo, los párrafos 2 y 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC sirven para confirmar que la norma establecida por el párrafo 1 del artículo 6 para el uso "que induce a confusión" es una norma distinta de la establecida para el uso "que induce a error".

105. El contexto y el fin del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 indican que la expresión "que induce a error" en el sentido del apartado 3 del artículo 14 tiene un significado similar al de la expresión "que induce a error" en los párrafos 2 y 3 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, es decir, que no se registrará una indicación geográfica definida por las CE cuando, habida cuenta del renombre o de la notoriedad de la marca y de la duración del uso de la misma, el registro de la indicación geográfica definida por las CE pudiera dar lugar a un error por parte del consumidor en cuanto a la auténtica identidad del producto.

106. Por consiguiente, hay una categoría de solicitudes de registro de una indicación geográfica definida por las CE -aquellas en las que el uso de un signo induciría a confusión, pero no necesariamente a error- que queda excluida por los términos expresos del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92. Además, en lo que respecta a esta categoría, ni el Reglamento ni ninguna otra disposición de la legislación de las CE otorga al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada los derechos que obliga a otorgar el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con el registro de una indicación geográfica definida por las CE.

107. En segundo lugar, los términos expresos del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 exigen que las CE determinen si el registro de una denominación como indicación geográfica definida por las CE induciría a error, habida cuenta del renombre o de la notoriedad de la marca y de la duración del uso de la misma. Ahora bien, el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que un Miembro de la OMC otorgue al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada el derecho exclusivo de impedir un uso no autorizado en el curso de operaciones comerciales de signos idénticos o similares para bienes que sean idénticos o similares "cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión". Ese derecho no está en modo alguno condicionado al renombre o la notoriedad de la marca ni a la duración del uso de la misma. Por consiguiente, las solicitudes de registro de una indicación geográfica definida por las CE en las que el uso de un signo induciría a error por motivos distintos del renombre o la notoriedad de la marca o la duración del uso de la misma constituyen, también en este caso, una categoría respecto de la cual ni el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento ni ninguna otra disposición de la legislación de las CE otorga al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada los derechos que obliga a otorgar el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

108. Por lo que respecta a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas que no cumplen los criterios expresamente establecidos en el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 en cuanto a si el registro de una indicación geográfica definida por las CE podría inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto, habida cuenta del renombre o de la notoriedad de una marca y de la duración del uso de la misma, ni el Reglamento ni ninguna otra

⁸⁹ OED, volumen 1, página 1.791.

disposición de la legislación de las CE les otorga los derechos que han de serles otorgados por las CE en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

109. Por consiguiente, los apartados 2 y 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92, leídos conjuntamente, dan lugar a una situación en la que -a no ser que el registro de una indicación geográfica definida por las CE pudiera inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto, habida cuenta del renombre o de la notoriedad de una marca y de la duración del uso de la misma- una marca de fábrica o de comercio registrada anteriormente y una indicación geográfica definida por las CE registrada posteriormente deben coexistir en el mercado. Sencillamente, el Reglamento N° 2081/92 no prevé la denegación del registro de una indicación geográfica definida por las CE que sea idéntica o similar, de manera que induzca a confusión, a una marca de fábrica o de comercio registrada cuando la indicación geográfica definida por las CE no pueda inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto.

110. Por otra parte, la aplicación de estas disposiciones del Reglamento N° 2081/92 en el asunto "Bayerisches Bier" es plenamente compatible con la interpretación de Australia. El tercer considerando del Reglamento N° 1347/2001⁹⁰ indica que se consideró que el registro de la indicación geográfica definida por las CE "Bayerisches Bier" no podía inducir a error a los consumidores en relación con la existencia de la denominación "Bavaria" como marca de fábrica o de comercio de conformidad con el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92. Además, el cuarto considerando del Reglamento N° 1347/2001 establece que: "[e]l uso de determinadas marcas, por ejemplo... Bavaria, puede continuar a pesar de haberse registrado la indicación geográfica Bayerisches Bier en la medida en que cumplan las condiciones contempladas en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento... 2081/92" (*sin subrayar en el original*). Tras haber determinado que el registro de "Bayerisches Bier" como indicación geográfica definida por las CE no podría inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto en el sentido del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92, las CE consideraron que la marca "Bavaria" podía seguir siendo utilizada "a pesar de" -es decir, no obstante- haberse registrado "Bayerisches Bier" como indicación geográfica definida por las CE. Sencillamente, las CE no consideraron si el registro de "Bayerisches Bier" como indicación geográfica definida por las CE constituiría sin embargo un uso que induciría a confusión en relación con la marca "Bavaria".

iv) *El párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no es pertinente para el asunto en litigio*

111. Las CE sostienen que, prescindiendo de que la coexistencia de indicaciones geográficas definidas por las CE y marcas de fábrica o de comercio existentes con anterioridad sea o no compatible con el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, las CE están obligadas a mantener esa coexistencia en virtud del párrafo 3 del artículo 24 de este Acuerdo. El párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC establece lo siguiente:

Al aplicar esta Sección, ningún Miembro reducirá la protección de las indicaciones geográficas que existía en él inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC (*sin subrayar en el original*).

112. La "protección de las indicaciones geográficas que existía en" las CE el 31 de diciembre de 1994⁹¹, en el sentido del párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, es la protección

⁹⁰ CE - Prueba documental 9.

⁹¹ En opinión de Australia, "la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC", en el sentido del párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, es el 1° de enero de 1995. Australia supone que la

prevista en el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento N° 2081/92. El apartado 1 del artículo 13 del Reglamento comienza así: "[l]as denominaciones registradas estarán protegidas contra ...". El apartado 2 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 tiene el carácter de una excepción a esa protección con respecto a una marca de fábrica o de comercio que cumple las condiciones establecidas en el apartado 2 del artículo 14.⁹²

113. Australia no busca en esta diferencia una evaluación del "grado de" protección que se otorga a una indicación geográfica definida por las CE registrada de conformidad con el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento. Más bien, Australia impugna los procedimientos mediante los cuales se adquiere un derecho de propiedad en relación con una indicación geográfica definida por las CE al amparo del Reglamento N° 2081/92, así como el incumplimiento por las CE de las obligaciones que han contraído en el marco de la OMC con respecto a esos procedimientos. En realidad, las CE describen en varias ocasiones el Reglamento en términos tales como, por ejemplo, que prescribe un procedimiento "para el registro de las indicaciones geográficas", que constituye un "procedimiento para la adquisición de otro derecho de propiedad intelectual" y que establece "un procedimiento administrativo para la adquisición de indicaciones geográficas mediante un sistema de registro".⁹³

114. La eliminación de la norma relativa a la coexistencia que figura en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 no "reduciría la protección de las indicaciones geográficas" en el sentido del párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no prescribe el mantenimiento del sistema de coexistencia.

115. Por otra parte, y en cualquier caso, Australia considera que "la protección de las indicaciones geográficas" que se menciona en el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC abarca la protección efectivamente otorgada a las indicaciones geográficas específicas definidas por dicho Acuerdo, y no sólo el régimen que estaba vigente. En el contexto de la medida de las CE, esto significaría que no podría reducirse la protección efectivamente otorgada a las indicaciones geográficas definidas por las CE registradas al 31 de diciembre de 1994. Sin embargo, a esa fecha, no se había registrado ninguna indicación geográfica definida por las CE de conformidad con el Reglamento N° 2081/92. Los primeros registros se efectuaron de conformidad con el Reglamento N° 1107/96 de 12 de junio de 1996.⁹⁴ Una vez más, el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no prescribe el mantenimiento del sistema de coexistencia.

116. Por último, y también en cualquier caso, el apartado 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC sólo está relacionado con la aplicación de "esta Sección", es decir, la Sección 3 de la Parte II del *Acuerdo sobre los ADPIC* relativa a las indicaciones geográficas. La obligación de conceder al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada el derecho exclusivo de impedir un uso idéntico o similar que induzca a confusión de un signo para bienes que sean idénticos o similares -obligación con la que es incompatible la prescripción de las CE relativa a la coexistencia- tiene su origen en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, que figura en la Sección 2 de la Parte II de este Acuerdo. El párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no libra a las CE de cumplir las obligaciones que han contraído en virtud de disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC distintas de las que figuran en la Sección 3 de la Parte II de ese Acuerdo.

referencia de las CE al 31 de diciembre de 1995 en el párrafo 314 de su Primera comunicación escrita es un error de imprenta.

⁹² Séptimo considerando del Reglamento N° 1107/96, RECL - Prueba documental 3.a, y cuarto considerando del Reglamento N° 1347/2001, CE - Prueba documental 9.

⁹³ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 160, 327 y 359, respectivamente.

⁹⁴ RECL - Prueba documental 3.a.

117. En consecuencia, por todas las razones anteriormente expuestas, el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no prescribe el mantenimiento del sistema de coexistencia.

- v) *La prescripción relativa a la coexistencia del derecho sobre una marca de fábrica o de comercio existente con anterioridad y una indicación geográfica definida por las CE no puede justificarse en virtud del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC*

118. Las CE sostienen, subsidiariamente, que si el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 no impide el registro de una indicación geográfica definida por las CE que induce a confusión, y suponiendo además que la coexistencia de una marca de fábrica o de comercio registrada anteriormente y una indicación geográfica definida por las CE no es compatible con el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC ni está prescrita, en el caso de las CE, por el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, esa coexistencia estaría justificada en virtud del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁹⁵

119. El artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC no ha sido objeto de constataciones detalladas en ninguna diferencia anterior. Sin embargo, las disposiciones análogas del *Acuerdo sobre los ADPIC* relativas a las patentes y al derecho de autor han sido examinadas en diferencias anteriores y ofrecen, por lo tanto, cierta orientación en cuanto a la interpretación adecuada del artículo 17 de dicho Acuerdo. En el asunto *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, se examinó el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, "Excepciones de los derechos conferidos", en relación con las patentes. En el asunto *Estados Unidos - Artículo 110 (5) de la Ley de Derecho de Autor* se examinó el artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC, "Limitaciones y excepciones", en relación con el derecho de autor y derechos conexos.

120. El Grupo Especial que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Artículo 110 (5) de la Ley de Derecho de Autor* constató expresamente que la carga de la prueba correspondía a la parte demandada, que debía "probar que cualquier excepción o limitación resulta aplicable y que, si las hubiere, se han cumplido las condiciones para invocar dicha excepción".⁹⁶ Australia sostiene:

- en primer lugar, que en la presente diferencia la carga de la prueba en relación con el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC corresponde igualmente a las CE, que como parte demandada deben "probar que cualquier excepción o limitación resulta

⁹⁵ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 315 a 319. Australia toma también nota de la observación de las CE acerca de las disposiciones de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia relativas al uso de un signo para indicar el origen geográfico de los productos (en la nota de pie de página 154 de la Primera comunicación escrita de las CE). La excepción prevista en la Ley para el uso de un signo con el fin de indicar el origen geográfico de los productos (artículo 122(1)(b)(i)) no crea una excepción con respecto a las indicaciones geográficas definidas por el Acuerdo sobre los ADPIC. De hecho, el artículo 6 de la Ley define expresamente las indicaciones geográficas en unos términos muy similares a los del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, cuando la Ley se refiere a una indicación geográfica como un derecho de propiedad intelectual, lo hace expresamente. Por ejemplo, el artículo 61 de la Ley establece expresamente la denegación de las solicitudes de registro de marcas de fábrica o de comercio que contengan o consistan en una indicación geográfica falsa.

⁹⁶ *Estados Unidos - Artículo 110 (5) de la Ley de Derecho de Autor*, Informe del Grupo Especial, párrafo 6.13.

aplicable y que, si las hubiere, se han cumplido las condiciones para invocar dicha excepción"⁹⁷; y

- en segundo lugar, que las CE no han satisfecho esa carga de la prueba.

121. En el caso de que el Grupo Especial considere que las CE han satisfecho realmente su carga de la prueba, Australia sostiene los siguientes argumentos de réplica a la consideración del Grupo Especial

122. El artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC permite a un Miembro de la OMC establecer "excepciones limitadas" -o pequeñas reducciones- de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, juzgadas por la medida en que se coarten los derechos exclusivos que otorga el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC u otros derechos sobre la marca.⁹⁸ Estas excepciones limitadas deben tener en cuenta tanto los intereses legítimos del titular de la marca como los intereses legítimos de terceros. Por consiguiente, toda excepción limitada debe tener en cuenta, desde la perspectiva tanto jurídica como normativa de la sociedad, los intereses del titular de la marca y de terceros habida cuenta de los objetivos de protección de los derechos sobre la marca.⁹⁹ Dicho esto, "los terceros son, por definición, partes que no tienen absolutamente ningún derecho legal a desempeñar las funciones excluidas por los derechos [*de propiedad intelectual pertinente*]".¹⁰⁰

123. Además, las prescripciones son acumulativas, ya que cada una de ellas constituye un requisito separado e independiente que ha de cumplirse.¹⁰¹ Por consiguiente, para que pueda aplicarse el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, la excepción ha de: ser limitada; tener en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca; y tener en cuenta los intereses legítimos de los terceros.

124. Una excepción que permite la coexistencia con una marca de fábrica o de comercio existente con anterioridad en cualquier circunstancia en que se registre una indicación geográfica definida por las CE no puede considerarse "limitada" con arreglo a los términos del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por otra parte, si el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no permite la coexistencia, la excepción en virtud del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC privaría ciertamente de sentido a esa disposición.

125. Además, una excepción que permite la coexistencia con una marca de fábrica o de comercio existente con anterioridad en cualquier circunstancia en que se registre una indicación geográfica definida por las CE niega el derecho exclusivo de impedir un uso idéntico o similar que induzca a confusión que ha de otorgarse en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC y que ha de protegerse en virtud del párrafo 5 del artículo 24 de ese mismo Acuerdo. No se puede considerar, por lo tanto, que esa excepción "tiene en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca".

⁹⁷ Australia señala que las CE parecen estar de acuerdo en que les corresponde la carga de la prueba en relación con el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC: Respuesta de las Comunidades Europeas a la pregunta 75 b) formulada por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva, párrafo 199.

⁹⁸ *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, Informe del Grupo Especial, párrafos 7.30 y 7.31.

⁹⁹ *Estados Unidos - Artículo 110 (5) de la Ley de Derecho de Autor*, Informe del Grupo Especial, párrafo 6.224.

¹⁰⁰ *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, Informe del Grupo Especial, párrafo 7.68.

¹⁰¹ *Canadá - Patentes para productos farmacéuticos*, Informe del Grupo Especial, párrafo 7.20.

126. Así pues, aun sin considerar cuáles podrían ser los intereses legítimos de terceros que han de ser tenidos en cuenta, el argumento de las CE no puede cumplir las prescripciones del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.

127. Además, habida cuenta del texto del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC y el diseño y la arquitectura de este Acuerdo en general, Australia sostiene que el artículo 17 no permite -ni fue concebido para que permitiera- una exoneración general de las obligaciones de los Miembros de la OMC de conceder el derecho básico vinculado a una marca de fábrica o de comercio registrada en caso de adquisición de otro tipo de derecho de propiedad intelectual sin cierto reconocimiento expreso de ese hecho.

vi) *La medida de las CE no asegura que la oposición del titular de una marca de fábrica o de comercio registrada sea admisible o que esa oposición sea tomada en consideración en el procedimiento para la adopción de decisiones previsto en el artículo 15, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC*

128. Australia sostiene que, en lo que respecta al registro de una indicación geográfica definida por las CE de conformidad con la medida de las CE, las CE no ponen al alcance de los titulares de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual, contrariamente a las obligaciones que impone a las CE el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁰²

129. Por otra parte, y en cualquier caso, Australia sostiene que, en la medida en que el procedimiento para la adopción de decisiones previsto en el artículo 15 del Reglamento N° 2081/92 constituye el medio inicial y único a través del cual el titular de una marca de fábrica o de comercio puede tratar de ejercer los derechos sobre ésta que el Acuerdo sobre los ADPIC exige que se le concedan en relación con el registro de una indicación geográfica definida por las CE, la medida de las CE no asegura que la oposición del titular de una marca de fábrica o de comercio registrada sea admisible o que esa oposición sea tomada en consideración en el procedimiento para la adopción de decisiones previsto en el artículo 15 del Reglamento.

130. Las CE aducen en su respuesta que el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC no confiere un derecho de oposición a los titulares de marcas de fábrica o de comercio y que, en cualquier caso, los argumentos de Australia no se ajustan a los hechos.¹⁰³

131. Si bien es posible que el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC no confiera un "derecho de oposición" en términos expresos, ese derecho es sin embargo necesario para poder ejercer el derecho que esa disposición exige expresamente que se conceda al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada: el derecho exclusivo de impedir en el curso de operaciones comerciales un uso que induzca a confusión de un signo idéntico o similar para bienes que sean idénticos o similares. Decir que el derecho que se establece en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC no requiere un derecho de oposición a la adquisición propuesta de otra categoría de derechos de propiedad intelectual es tanto como decir que el titular de una marca de fábrica o de comercio puede no aprovechar el único medio que tiene a su alcance para impedir un uso que induzca a confusión de ese derecho de propiedad intelectual desde el primer momento: que el único medio a través del cual el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada puede hacer valer sus derechos sobre esa marca es el recurso a procedimientos judiciales -suponiendo que tenga un

¹⁰² Véase la parte VII.E.ii) *infra*.

¹⁰³ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 325 a 344.

acceso efectivo a tales procedimientos- una vez que ha comenzado el presunto uso que induce a confusión. Australia considera que esta opinión es insostenible .

132. El argumento de las CE pasa por alto el hecho de que, en la medida en que el procedimiento para la adopción de decisiones previsto en el artículo 15 constituye el único medio a través del cual el titular de una marca de fábrica o de comercio puede tratar de ejercer los derechos que el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que se le concedan en relación con el registro de una indicación geográfica definida por las CE, dicho procedimiento es un procedimiento de observancia que está sujeto a las obligaciones que incumben a las CE en virtud de la Parte III del *Acuerdo sobre los ADPIC*. El único medio a través del cual el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada puede tratar de invocar ese procedimiento de observancia en relación con el registro de una indicación geográfica definida por las CE es el derecho de oposición que se establece en el Reglamento N° 2081/92.

133. Por otra parte, al sostener que los argumentos de Australia no se ajustan a los hechos¹⁰⁴, las CE pasan por alto una vez más el sentido, el contexto y los fines de las disposiciones del Reglamento N° 2081/92 en litigio y los argumentos efectivamente expuestos por Australia. De conformidad con el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento N° 2081/92, el criterio expreso para determinar la admisibilidad de la declaración de oposición del titular de una marca de fábrica o de comercio es "demostrar que el registro del nombre propuesto perjudicaría la existencia... de una marca". "[P]erjudicar la existencia"¹⁰⁵ establece una norma mucho más rigurosa que la establecida por una "probabilidad de confusión". Para que una declaración de oposición demuestre que se perjudicaría la existencia de una marca de fábrica o de comercio, dicha declaración tendría que demostrar que estaría amenazada la propia subsistencia de esa marca. Los motivos de oposición que se exponen en el apartado 4 del artículo 7 del Reglamento N° 2081/92 son demasiado limitados para que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada pueda ejercer el derecho que el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que se le conceda.

134. Las CE sostienen también que "[s]i bien no se exige a los Estados Miembros que transmitan las declaraciones de oposición, sus decisiones no son discrecionales y pueden ser sometidas a una revisión judicial con arreglo a la legislación nacional de cada uno de ellos". Aun así, las CE no explican de qué modo la posibilidad de revisión judicial de un defecto de procedimiento con arreglo a la legislación nacional de un Estado miembro de las CE 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 exige que se le concedan con respecto al registro de una indicación geográfica definida por las CE de conformidad con el Reglamento N° 2081/92. Por otra parte, las CE ni siquiera intentan reconciliar esta declaración con la afirmación que hicieron ante el Grupo Especial durante la primera reunión sustantiva con las partes en la diferencia en el sentido de que, en caso de conflicto, la legislación comunitaria prevalece sobre la de los Estados miembros de las CE. Parece ser -en opinión de las CE- que la posibilidad de revisión judicial de un defecto de procedimiento en un Estado miembro -acción, por otra parte, que no puede invalidar en ningún caso el registro a nivel comunitario de una indicación geográfica definida por las CE de conformidad con el Reglamento N° 2081/92- es suficiente para que las CE cumplan la obligación que les incumbe en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Este argumento de las CE no resulta sostenible.

¹⁰⁴ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 341 a 344.

¹⁰⁵ El diccionario *OED*, vol.1, define "*jeopardize*" (perjudicar) como "*put into jeopardy, endanger, put at risk*" (poner en peligro, hacer peligrar, exponer a un riesgo) (página 1.444) y "*existence*" (existencia), en la parte pertinente, como "*2 The fact or state of existing; actual possession of being. b Continued being; spec. continued being as a living creature, life, esp. under adverse conditions*" (2 Hecho o condición de existir; posesión efectiva del ser. b Subsistencia; espec. subsistencia como ser vivo, vida, esp. en condiciones adversas) (página 882).

vii) *Conclusión*

135. Las CE no han refutado la presunción *prima facie* establecida por Australia de que, en relación con el registro de una indicación geográfica definida por las CE, la medida de las CE no otorga al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada el derecho exclusivo de impedir un uso idéntico o similar que induzca a confusión de un signo para bienes idénticos o similares.

136. Además, Australia señala que el párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone expresamente que son los nacionales quienes han de ser objeto del trato previsto en el *Acuerdo sobre los ADPIC*. Sin embargo, en opinión de Australia, hay que tener cierto cuidado para asegurarse de que una interpretación demasiado literal del *Acuerdo sobre los ADPIC* no dé lugar a una discriminación injustificable en función del tipo de propiedad intelectual que esté en cuestión. No se puede considerar el trato concedido a los nacionales de modo aislado y separado de su contexto, que es la protección de los derechos de propiedad intelectual en general.

B. EN LO QUE RESPECTA AL REGISTRO DE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DEFINIDA POR LAS CE, LA MEDIDA DE LAS CE NO ESTABLECE UNA PRESUNCIÓN DE PROBABILIDAD DE CONFUSIÓN EN CASO DE USO DE UN SIGNO IDÉNTICO PARA BIENES IDÉNTICOS, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

137. El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que todo Miembro de la OMC otorgue al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada la presunción probatoria de una probabilidad de confusión en caso de uso de un signo idéntico para bienes idénticos. Por supuesto, ese Miembro de la OMC podría establecer en su legislación nacional la posibilidad de refutar esa presunción en determinadas circunstancias.

138. Las CE sostienen que un Miembro de la OMC no está obligado a reproducir explícitamente esa presunción en su legislación nacional.¹⁰⁶ Sin embargo, aun si así fuera, las disposiciones del Reglamento Nº 2081/92 no otorgan a "las autoridades encargadas del registro" -y por consiguiente, en último término, a los tribunales de las CE- las facultades discrecionales necesarias para aplicar la presunción.¹⁰⁷

139. Las CE sostienen también que sería muy poco probable que esa situación llegara a darse en la práctica.¹⁰⁸ Aun si esto fuera cierto, no sería pertinente: incluso si sólo hubiera una marca de fábrica o de comercio registrada en todo el territorio de las CE que cumpliera ese criterio, las CE deberían conceder al titular de la misma la presunción probatoria de una probabilidad de confusión con respecto al registro propuesto de una indicación geográfica definida por las CE.

140. Por último, las CE "consideran que ninguna de las indicaciones geográficas registradas se encuentra en [la] situación" de ser idénticas a cualquier marca de fábrica o de comercio registrada anteriormente para bienes idénticos.¹⁰⁹ Sin embargo, la realidad es que las CE no lo saben porque no han establecido los medios para que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada alegue la presunción con respecto al registro de una indicación geográfica definida por las CE.

¹⁰⁶ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 322.

¹⁰⁷ Véase la parte VII.A.iii) *supra*.

¹⁰⁸ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 323.

¹⁰⁹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 324.

141. Las CE no han refutado la presunción *prima facie* establecida por Australia de que, en relación con el registro de una indicación geográfica definida por las CE de conformidad con el Reglamento N° 2081/92, las CE no otorgan al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada la presunción de una probabilidad de confusión en caso de uso de un signo idéntico para bienes idénticos, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

C. EN LO QUE RESPECTA AL REGISTRO DE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DEFINIDA POR LAS CE, LA MEDIDA DE LAS CE PREJUZGA LA VALIDEZ DE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE UNA MARCA DE FÁBRICA O DE COMERCIO AL NO CONCEDER EL DERECHO DE PRIORIDAD QUE HA DE CONCEDERSE EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 4 DEL CONVENIO DE PARÍS, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 24 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

142. En su Primera comunicación escrita, Australia argumentó en términos claros que la medida de las CE no concede -en lo que respecta al registro de una indicación geográfica definida por las CE- el derecho de prioridad que ha de concederse en virtud del artículo 4 del Convenio de París y que, en consecuencia, la medida de las CE prejuzga la admisibilidad de una solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio formulada de buena fe, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. Como reconocen las CE, el Convenio de París no establece un derecho de prioridad similar con respecto a las indicaciones de procedencia.¹¹⁰ Las CE han respondido a un argumento que Australia no había planteado¹¹¹, pero no han refutado la presunción *prima facie* establecida por Australia.

D. EN LO QUE RESPECTA AL REGISTRO DE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DEFINIDA POR LAS CE, LA MEDIDA DE LAS CE NO ASEGURA A LOS NACIONALES DE UN MIEMBRO DE LA OMC UNA PROTECCIÓN EFICAZ CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL NI LOS RECURSOS LEGALES APROPIADOS PARA REPRIMIR LOS ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC, QUE "INCORPORA" EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 10BIS Y EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 10TER DEL CONVENIO DE PARÍS (1967)

143. Las CE sostienen que la alegación de Australia "no está suficientemente razonada y es difícil de comprender".¹¹² En realidad, la alegación de Australia es clara: en lo que respecta al registro de una indicación geográfica definida por las CE, la medida de las CE no asegura a los nacionales de un Miembro de la OMC una protección eficaz contra la competencia desleal ni los recursos legales apropiados para reprimir esos actos, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, que "incorpora" el párrafo 1 del artículo 10bis y el párrafo 1 del artículo 10ter del Convenio de París.

144. El párrafo 2 del artículo 10bis del Convenio de París establece que constituye acto de competencia desleal "todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". Sin embargo, los "usos honestos en materia industrial o comercial", en el sentido del párrafo 2 del artículo 10bis del Convenio de París, incluyen el concepto de usos honestos establecidos en el comercio internacional.¹¹³ Por consiguiente, para cumplir la obligación que le impone el

¹¹⁰ Respuesta de las CE a la pregunta 86 formulada por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva, párrafo 222.

¹¹¹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 354 a 356.

¹¹² Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 399.

¹¹³ Véanse, por ejemplo, *Bodenhausen*, página 158, y OMPI, "Model Provisions on Protection Against Unfair Competition" (Disposiciones tipo sobre la protección contra la competencia desleal), Australia - Prueba documental 9.

párrafo 1 del artículo 10bis del Convenio de París, un Miembro de la OMC debe asegurar a los nacionales de los demás Miembros de la OMC una protección eficaz contra la competencia desleal que permita tener en cuenta los usos honestos establecidos en el comercio internacional.

145. No se puede presumir que "una protección eficaz contra la competencia desleal" en el sentido del párrafo 1 del artículo 10bis del Convenio de París implicará únicamente la protección de las indicaciones geográficas definidas por el Acuerdo sobre los ADPIC. Teniendo en cuenta el principio de territorialidad y la evolución del comercio internacional en el curso del tiempo, el reconocimiento de una indicación geográfica definida conforme al Acuerdo sobre los ADPIC podría constituir un acto de competencia desleal en el sentido del párrafo 2 del artículo 10bis del Convenio de París.

146. Es indiferente que las CE no puedan comprender cómo el uso de una indicación geográfica definida por las CE registrada -aun si el registro de esta indicación fuera por lo demás compatible con las obligaciones que impone a las CE el *Acuerdo sobre los ADPIC*- podría constituir un acto de competencia desleal en el sentido del párrafo 2 del artículo 10bis del Convenio de París e invocar por consiguiente la obligación que impone a las CE el párrafo 1 del artículo 10bis del Convenio de París. También es indiferente que el uso de indicaciones geográficas registradas "sig[a] estando sujeto a la legislación de las CE sobre etiquetado y publicidad engañosa, así como a las leyes de los Estados miembros de las CE sobre competencia desleal".¹¹⁴ Como indican en otra parte las propias CE¹¹⁵, en cualquier caso no existe una "legislación" comunitaria en el sentido de un Reglamento con efecto en toda la Comunidad sobre etiquetado y publicidad engañosa. Además, y en cualquier caso, como han indicado las CE ante el Grupo Especial, en caso de conflicto la legislación comunitaria prevalece sobre la de los Estados miembros de las CE: una medida de las CE no puede ser, pues, invalidada en ningún caso por la medida de un Estado miembro de las CE.

147. En lo que respecta al registro de una indicación geográfica definida por las CE, las disposiciones del párrafo 1 del artículo 10bis y del párrafo 1 del artículo 10ter del Convenio de París exigen que las CE concedan a los nacionales de los demás Miembros de la OMC "una protección eficaz contra la competencia desleal" y "recursos legales apropiados para reprimir eficazmente todos los actos previstos en los artículos... 10bis". Las CE no cumplen ciertamente estas prescripciones y no han refutado la presunción *prima facie* de Australia de que, al incumplir estas prescripciones, las CE incumplen las prescripciones del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

E. EN LO QUE RESPECTA AL REGISTRO DE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DEFINIDA POR LAS CE, LA MEDIDA DE LAS CE ES INCOMPATIBLE CON LOS PÁRRAFOS 1, 2 Y 3 DEL ARTÍCULO 41 Y CON EL ARTÍCULO 42 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

i) *Introducción*

148. Las CE sostienen¹¹⁶ que las alegaciones de Australia carecen de fundamento porque la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC no se aplica al Reglamento N° 2081/92. Las CE afirman que el Reglamento N° 2081/92 establece un procedimiento administrativo para la adquisición de indicaciones geográficas definidas por las CE mediante un sistema de registro, que el Reglamento no pretende regular los procedimientos para la observancia de los derechos sobre las marcas de fábrica o de comercio y que la consecuencia del argumento de Australia es que los derechos de propiedad intelectual tendrían que ser conferidos siempre por un órgano judicial conforme a unos procedimientos judiciales.

¹¹⁴ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 400.

¹¹⁵ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 434.

¹¹⁶ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 357 a 365.

149. También en este caso, las CE interpretan y/o caracterizan erróneamente la base de las alegaciones de Australia.

150. Australia no ha discutido -ni discute- cuestiones relativas a la observancia de los derechos sobre las marcas de fábrica o de comercio en general, ya existan esos derechos a escala de la Comunidad o de los Estados miembros de las CE. Sin embargo, Australia observa que -de conformidad con el artículo 159 del Reglamento N° 40/94¹¹⁷- "las disposiciones del Reglamento ... N° 2081/92 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios ... y, en particular, su artículo 14, no se verán afectadas por el presente Reglamento [*sobre la marca comunitaria*]". Por consiguiente, los asuntos relativos a la observancia de los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio en relación con el registro de indicaciones geográficas definidas por las CE quedan específicamente excluidos del alcance del Reglamento N° 40/94. Además, habían quedado excluidos desde el momento de la adopción de este Reglamento. Por otra parte, la Directiva sobre la marca comunitaria¹¹⁸ no menciona el Reglamento N° 40/94 porque no hay necesidad de hacerlo: como afirmaron las propias CE ante el Grupo Especial, en caso de conflicto la legislación comunitaria prevalece sobre la de los Estados miembros de las CE.

151. Por consiguiente, ni la legislación sobre la marca comunitaria ni la legislación sobre las marcas de fábrica o de comercio de los Estados miembros de las CE establecen los medios para hacer valer los derechos sobre las marcas en relación con el registro de una indicación geográfica definida por las CE.

- ii) *En lo que respecta al registro de una indicación geográfica definida por las CE, 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*

152. Independientemente de que el procedimiento para la adopción de decisiones previsto en el artículo 15 del Reglamento N° 2081/92 sea o no un procedimiento administrativo para la adquisición de un derecho de propiedad intelectual sobre una indicación geográfica definida por las CE¹¹⁹, la medida de las CE no otorga -en relación con el registro de una indicación geográfica definida por las CE- acceso a procedimientos judiciales civiles, en el sentido del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, para lograr la observancia de los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio que el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que se concedan. El hecho de que una decisión de registrar una indicación geográfica definida por las CE de conformidad con el Reglamento N° 2081/92 pueda estar sujeta a una revisión judicial en relación con cuestiones de derecho no cumple

¹¹⁷ RECL - Pruebas documentales 7.a, 7.b.i y 7.b.ii. El texto del actual artículo 159 del Reglamento N° 40/94 correspondía originalmente al artículo 142 (RECL - Prueba documental 7.a). Sin embargo, fue numerado de nuevo como artículo 159 de conformidad con el apartado 5 del artículo 1 del Reglamento N° 1992/2003 (RECL - Prueba documental 7.b.i).

¹¹⁸ Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (89/104/CEE), RECL - Prueba documental 6.a.

¹¹⁹ Australia no ha adoptado por el momento ninguna posición con respecto a este asunto, teniendo en cuenta que exige tomar en consideración una gran variedad de cuestiones -como, por ejemplo, el carácter y la condición de Miembro de la OMC de las Comunidades Europeas, la distribución de competencias entre las CE y sus Estados miembros en asuntos abarcados por el *Acuerdo sobre los ADPIC* (de conformidad con el Dictamen N° 1/94 del TJCE) y si el procedimiento para la adopción de decisiones previsto en el artículo 15 del Reglamento N° 2081/92 es en realidad un procedimiento intergubernamental- y que no es necesario resolver este asunto para que el Grupo Especial pueda hacer las constataciones oportunas.

la prescripción del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las CE no han refutado la presunción *prima facie* establecida por Australia con respecto a esta alegación.

153. Por otra parte, y en cualquier caso, aun si se presume que el procedimiento para la adopción de decisiones previsto en el artículo 15 del Reglamento N° 2081/92 es un procedimiento administrativo para la adquisición de un derecho de propiedad intelectual con respecto a una indicación geográfica definida por las CE, en la medida en que constituye el único medio a través del cual el titular de una marca de fábrica o de comercio puede ejercer los derechos sobre ésta que el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que se le concedan en relación con el registro de una indicación geográfica definida por las CE, dicho procedimiento es un procedimiento de observancia sujeto a las obligaciones que impone a las CE la Parte III del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

iii) *En lo que respecta al registro de una indicación geográfica definida por las CE, la medida de las CE establece procedimientos que no son justos ni 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*

154. También en este caso, las CE interpretan y/o caracterizan erróneamente la base de las alegaciones de Australia. Australia no ha dicho que cabe "suponer que 'probablemente' esos organismos, o sus funcionarios, incumplirán de modo sistemático sus obligaciones".¹²⁰

155. El párrafo 2 del artículo 41 prescribe que "[l]os procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos". En otras palabras, se impone a las CE la obligación expresa de asegurar la imparcialidad de sus procedimientos para la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Además, el apartado 5 del artículo 5 del Reglamento N° 2081/92 contempla expresamente situaciones relativas a un acuerdo entre Estados miembros de las CE sin tener en cuenta los derechos sobre marcas de fábrica o de comercio que pudieran verse afectados. Por consiguiente, el caso es que no se puede considerar excluida la posibilidad de parcialidad en favor de la indicación geográfica definida por las CE propuesta.

156. Las CE sostienen que los procedimientos que se establecen en el Reglamento N° 2081/92 no son innecesariamente complicados ni comportan retrasos innecesarios.¹²¹ En primer lugar, las CE aducen que seguiría siendo necesario que la Comisión solicitara la asistencia del Estado miembro de las CE para verificar los hechos pertinentes. En segundo lugar, aducen que a otro Miembro de la OMC le resultaría imposible formular una alegación de este tipo en el caso de que rehusara actuar con arreglo a los requisitos impuestos por el Reglamento, aunque, para empezar, dicho Miembro no hubiera consentido nunca en actuar con arreglo a tales requisitos.¹²² Sin embargo, las CE no abordan en el marco de ninguno de estos dos argumentos las repercusiones del reconocimiento expreso, en las cláusulas preliminares del *Acuerdo sobre los ADPIC*, de que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados: que, por ejemplo, un Miembro de la OMC está obligado a conferir al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada un determinado conjunto de derechos y a poner a su alcance los medios para lograr la observancia de esos derechos sin necesidad de actuar a través de un gobierno.

¹²⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 381.

¹²¹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 384 a 386.

¹²² Australia ha examinado *supra* más detalladamente la cuestión de la preclusión y su pertinencia para la presente diferencia.

157. En la medida en que se considera que el procedimiento para la adopción de decisiones previsto en el artículo 15 constituye un medio para lograr la observancia del derecho sobre una marca de fábrica o de comercio que ha de concederse en virtud de las obligaciones que impone a las CE el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con el registro de una indicación geográfica definida por las CE, las CE no han refutado la presunción *prima facie* establecida por Australia con respecto a esas alegaciones.

- iv) *En lo que respecta al registro de una indicación geográfica definida por las CE, la medida de las CE no asegura que las decisiones sólo se basen 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*

158. En la medida en que se considera que el procedimiento para la adopción de decisiones previsto en el artículo 15 constituye un medio para lograr la observancia del derecho sobre una marca de fábrica o de comercio que ha de concederse en virtud de las obligaciones que impone a las CE el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con el registro de una indicación geográfica definida por las CE, las CE no han refutado la presunción *prima facie* establecida por Australia con respecto a esta alegación.

- v) *En lo que respecta al registro de una indicación geográfica definida por las CE, la medida de las CE no asegura que en la legislación 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 sobre marcas de fábrica o de comercio, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 41 de dicho Acuerdo*

159. Las CE afirman que el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC "es una disposición preliminar que no impone por sí misma ninguna obligación" y añaden que "Australia parece convenir en ello...".¹²³ Una vez más, las CE interpretan erróneamente las alegaciones y los argumentos de Australia.

160. Contrariamente a lo que afirman las CE, el párrafo 1 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC impone una obligación muy clara y explícita al establecer 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...". De conformidad con los principios de interpretación usuales, los Miembros de la OMC tienen la obligación positiva de cerciorarse de que en su legislación se establecen procedimientos de observancia para el fin indicado conforme a lo previsto en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC.

161. Así pues, en lo que respecta al registro de una indicación geográfica definida por las CE, si el Grupo Especial constatará que la medida de las CE es incompatible con los párrafos 2 ó 3 del artículo 42 o con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC -o, en otro caso, considerará que la medida de las CE no cumple lo dispuesto en los artículos 43, 44, 45, 46, 48 ó 49- sería necesaria, en consecuencia, una constatación separada de su incompatibilidad con el párrafo 1 del artículo 41 de Acuerdo sobre los ADPIC.

¹²³ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 367.

F. EN LO QUE RESPECTA A LAS DECISIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS CE DE OTORGAR PROTECCIÓN NACIONAL TRANSITORIA A UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DEFINIDA POR LAS CE PROPUESTA, LA MEDIDA DE LAS CE REDUCE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO, 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

162. Las CE afirman que "[e]sta alegación depende por entero de las alegaciones formuladas anteriormente por Australia al amparo de las disposiciones antes enumeradas".¹²⁴

163. En ninguna parte de su Primera comunicación escrita decía Australia que su alegación "depende por entero" de otras alegaciones suyas. De hecho, las alegaciones de Australia con respecto a las decisiones de los Estados miembros de las CE de conceder protección nacional transitoria a una indicación geográfica definida por las CE propuesta son independientes de otras alegaciones suyas y se basan en las disposiciones expresas del apartado 5 del artículo 5 del Reglamento N° 2081/92, así como en la ausencia de otras disposiciones que exijan a los Estados miembros de las CE conceder a los titulares de marcas de fábrica o de comercio los derechos que el *Acuerdo sobre los ADPIC* obliga a concederles en relación con la decisión de otorgar protección nacional transitoria.

164. En cualquier caso, Australia observa que el supuesto implícito en la declaración de las CE - "[p]uesto que esas alegaciones son improcedentes, lo es también la presente alegación"¹²⁵ - es que, si otras alegaciones de Australia están debidamente fundamentadas, lo está también, naturalmente, la presente alegación.

165. Las CE no han refutado la presunción *prima facie* establecida por Australia en lo que respecta a las decisiones de otorgar protección nacional transitoria a una indicación geográfica definida por las CE propuesta.

G. CONCLUSIÓN

166. Las CE no han refutado la presunción *prima facie* establecida por Australia en el sentido de que la medida de las CE reduce la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio en formas que no están permitidas por el *Acuerdo sobre los ADPIC*, 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, el párrafo 5 del artículo 24, los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 41 y/o el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC y, en consecuencia, a lo dispuesto en los párrafos 1 y 3 del artículo 1 de dicho Acuerdo.

167. Australia no cuestiona que las CE pueden optar por prever en su legislación una protección más amplia que la exigida por el *Acuerdo sobre los ADPIC*. Sin embargo, esa facultad discrecional está sujeta a la salvedad de que "tal protección no infrinja las disposiciones del mismo". Por consiguiente, la facultad discrecional que establece el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC tiene un carácter condicional: sólo se aplica en la medida en que el Miembro de la OMC que ofrece una protección más amplia la ofrezca de una manera que no infrinja las disposiciones del *Acuerdo sobre los ADPIC*. La medida de las CE no cumple esta condición.

¹²⁴ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 408.

¹²⁵ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 408.

VIII. LA MEDIDA DE LAS CE NO ARBITRA LOS MEDIOS LEGALES PARA QUE LAS PARTES INTERESADAS PUEDAN IMPEDIR UNA UTILIZACIÓN QUE INDUZCA A ERROR O QUE CONSTITUYA UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL CON RESPECTO A INDICACIONES GEOGRÁFICAS CUYO REGISTRO HAYA SIDO PROPUESTO EN VIRTUD DEL REGLAMENTO N° 2081/92

168. Las CE afirman que los argumentos de Australia en relación con esta alegación son "oscuros".¹²⁶ Ello no obstante, las CE hacen seguidamente una declaración categórica en cuanto a lo que a su juicio es el sentido del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, pero sin aportar ningún argumento que demuestre que esa opinión está respaldada por el texto real del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC con arreglo a las disposiciones usuales en materia de interpretación.¹²⁷

169. La alegación de Australia es muy clara: en lo que respecta al registro de una indicación geográfica definida por las CE, las CE no arbitran los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir una utilización que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto o una utilización que constituya un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París. La obligación impuesta por el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC es extensiva a cualquier situación referente a indicaciones geográficas definidas por este Acuerdo: no "se refiere exclusivamente a la protección de las indicaciones geográficas", y no se excluye necesariamente que el titular de una marca de fábrica o de comercio pueda ser una posible "parte interesada" en el sentido del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹²⁸

170. Como ha indicado Australia anteriormente¹²⁹, el párrafo 2 del artículo 10*bis* del Convenio de París establece que constituye acto de competencia desleal "todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial". Sin embargo, los "usos honestos en materia industrial o comercial", en el sentido del párrafo 2 del artículo 10*bis* del Convenio de París, incluyen el concepto de usos honestos establecidos en el comercio internacional.¹³⁰ Habida cuenta del principio de territorialidad y de la evolución del comercio internacional en el curso del tiempo, el registro y la protección continua de una indicación geográfica definida por el Acuerdo sobre los ADPIC podrían constituir un acto de competencia desleal en el sentido del párrafo 2 del artículo 10*bis* del Convenio de París. Por ejemplo, es muy posible que haya un producto que, aunque originalmente se basara en un proceso de producción europeo, haya seguido siendo desarrollado y perfeccionado fuera del país de origen europeo y que posteriormente haya llegado a representar el patrón comercial "internacional" de ese producto: en esas circunstancias, el registro de la denominación geográfica original al amparo del Reglamento N° 2081/92 -a pesar de que el producto pueda tener derecho a él- podría constituir una utilización que induzca a error o que constituya un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París, incluso dentro de las CE. Aun así, las CE no han establecido un medio legal eficaz para poder verificar tales cuestiones.

¹²⁶ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 411.

¹²⁷ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 412.

¹²⁸ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 412.

¹²⁹ Véase la parte VII.D *supra*.

¹³⁰ Véanse, por ejemplo, *Bodenhausen*, página 158, y OMPI, "Model Provisions on Protection Against Unfair Competition" (Disposiciones tipo sobre la protección contra la competencia desleal), Australia - Prueba documental 9.

171. Para cumplir la obligación que le impone el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC en lo que respecta al registro de una indicación geográfica definida por las CE, un Miembro de la OMC debe arbitrar los medios legales para que las partes interesadas puedan impedir una utilización que induzca a error o que constituya un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París. Las CE no pueden valerse a tal efecto de la legislación de sus Estados miembros en materia de competencia desleal porque, como explicaron las CE ante el Grupo Especial, en caso de conflicto la legislación comunitaria prevalece sobre la de los Estados miembros de las CE.

IX. LA MEDIDA DE LAS CE NO OTORGA A LOS NACIONALES O A LOS PRODUCTOS DE LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA OMC UN TRATO NO MENOS FAVORABLE QUE EL OTORGADO A SUS PROPIOS NACIONALES O A PRODUCTOS SIMILARES DE ORIGEN NACIONAL

172. En su Primera comunicación escrita, Australia alegó que la medida de las CE es incompatible con las obligaciones relativas al trato nacional que imponen a las CE el párrafo 4 del artículo III del GATT¹³¹ y el párrafo 1 del artículo 2 (que "incorpora" las disposiciones del artículo 2 del Convenio de París) y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹³²

A. EL REQUISITO RELATIVO A LA PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO DE OTRO MIEMBRO DE LA OMC, ESTABLECIDO EN LA MEDIDA DE LAS CE, CONSTITUYE UN TRATO MENOS FAVORABLE

173. Las CE indican en varias ocasiones que no consideran que el requisito relativo a la participación del gobierno de otro Miembro de la OMC en el procedimiento de adquisición o de observancia de un derecho de propiedad intelectual, establecido en el Reglamento N° 2081/92, constituya un trato menos favorable.¹³³

174. Australia suscribe y adopta expresamente la descripción clara y sucinta que hace el Canadá de las cuestiones referentes a la relación entre los Miembros de la OMC, las CE, los Estados miembros de las CE y los nacionales que se plantean en el argumento de las CE.¹³⁴ En particular, Australia desea poner de relieve la afirmación del Canadá de que, habida cuenta de la explicación de las CE de que "el objeto de la presente diferencia es competencia exclusiva de las CE, y no de los Estados Miembros"¹³⁵:

... el Reglamento de las CE es el equivalente de una medida nacional, y que cualesquiera funciones delegadas en los Estados miembros de las CE para aplicar el Reglamento de las CE se les encomiendan en su calidad de unidades subnacionales de las Comunidades Europeas ...¹³⁶

¹³¹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 157 a 180.

¹³² Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 181 a 206.

¹³³ Véase, por ejemplo, Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 128, 129, 145, 146 y 207.

¹³⁴ Declaración oral del Canadá en calidad de tercero, párrafos 11 a 17.

¹³⁵ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 255.

¹³⁶ Declaración oral del Canadá en calidad de tercero, párrafo 15.

175. En lo que respecta a las cuestiones relativas al registro de una indicación geográfica definida por las CE al amparo del Reglamento N° 2081/92, es el trato al nivel de las CE ("el nivel nacional") el que determina si las CE han cumplido la obligación en materia de trato nacional que les imponen el *Acuerdo sobre los ADPIC*, el *GATT de 1994* y el *Acuerdo OTC*. Como señaló Australia en su Primera comunicación escrita¹³⁷, toda apariencia externa de simetría en el trato encubre en realidad una situación básicamente diferente. Es una supuesta simetría -o igualdad- de trato que en realidad se basa en la premisa de que los demás Miembros de la OMC son unidades "subnacionales" de las CE.

176. Así pues, por mucho que las CE recurran a la afirmación de que conceden un "trato igual"¹³⁸ a los nacionales y productos de las CE que a los de terceros como defensa contra la alegación de incumplimiento del trato nacional, las CE no han refutado la presunción *prima facie* establecida por Australia.

B. EN LO QUE RESPECTA A LOS PRODUCTOS QUE OSTENTAN -O QUE PUEDEN OSTENTAR- UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DEFINIDA POR LAS CE, LA MEDIDA DE LAS CE OTORGA A LOS PRODUCTOS DE LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA OMC UN TRATO MENOS FAVORABLE QUE EL CONCEDIDO A LOS PRODUCTOS SIMILARES DE ORIGEN NACIONAL, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO III DEL GATT DE 1994

177. La principal defensa de las CE contra la alegación de Australia es que el Reglamento N° 2081/92 "no impone condiciones de reciprocidad y de equivalencia de los sistemas para el registro de indicaciones geográficas de los demás Miembros de la OMC".¹³⁹ Estas declaraciones, junto con las tentativas de las CE de explicar que los requisitos de los apartados 1 y 3 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92#3 no se aplican a los demás Miembros de la OMC¹⁴⁰, constituyen en realidad una admisión por las CE de que las condiciones de equivalencia y reciprocidad establecidas en esas disposiciones son incompatibles con las obligaciones que corresponden a las CE en el marco de la OMC.

178. Por consiguiente, en la medida en que el Grupo Especial considere que las explicaciones de las CE acerca del sentido de los apartados 1 y 3 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 no resultan sostenibles sobre la base del sentido, el contexto y los fines de esas disposiciones, de conformidad con las reglas de interpretación de la legislación de las CE, las CE no han refutado la presunción *prima facie* establecida por Australia.

179. Además, en el caso de que el Grupo Especial considere que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 no constituye un reglamento técnico en el sentido del párrafo 1 del Anexo 1 del *Acuerdo OTC*¹⁴¹, Australia observa que, aun así, el apartado 2 del artículo 12 otorga a los productos importados que ostentan -o pueden ostentar- una indicación geográfica definida por las CE un trato menos favorable que el concedido a los productos similares originarios de las CE que ostentan -o pueden ostentar- una indicación geográfica definida por las CE, de manera incompatible con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III del GATT. En las circunstancias en que se aplica, el apartado 2 del artículo 12 obliga a que el producto similar importado que ostenta la indicación geográfica definida por las CE registrada posteriormente, o en segundo lugar, lleve también una

¹³⁷ Véase, por ejemplo, el párrafo 174.

¹³⁸ Véase, por ejemplo, Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 129, 146 y 207.

¹³⁹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 203.

¹⁴⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 66.

¹⁴¹ Véanse las partes X.A y X.B *infra*.

etiqueta donde conste su país de origen. En cambio, el apartado 6 del artículo 6 no impone un requisito de este tipo cuando la indicación geográfica definida por las CE registrada posteriormente, o en segundo lugar, corresponde a un producto similar de origen nacional.

180. Las CE parecen invocar -subsidiariamente- el apartado d) del artículo XX del GATT como justificación al menos con respecto a algunas de las alegaciones formuladas por Australia al amparo del párrafo 4 del artículo III del GATT.¹⁴²

181. Sin embargo, a pesar de que, al invocar esa defensa, les corresponde la carga de la prueba¹⁴³, las CE no intentan demostrar que el Reglamento N° 2081/92 podría estar justificado al amparo del apartado d) del artículo XX del GATT. Australia señala que las constataciones del Órgano de Apelación en los asuntos *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna, Estados Unidos - Camarones y Estados Unidos - Gasolina* proporcionan orientación en cuanto a las condiciones que habrían de cumplirse para que las CE tuvieran a su alcance una defensa positiva de conformidad con el apartado d) del artículo XX del GATT:

- ? en primer lugar, para que la medida en litigio esté provisionalmente justificada, que haya sido concebida "para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del" *GATT de 1994*, y que sea "necesaria" para lograr esa observancia; y
- ? en segundo lugar, una nueva evaluación de la medida a la luz de las cláusulas introductorias del artículo XX del GATT.

C. EN LO QUE RESPECTA A LAS SOLICITUDES DE REGISTRO -O A LAS DECLARACIONES DE OPOSICIÓN AL REGISTRO- DE UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DEFINIDA POR LAS CE, LA MEDIDA DE LAS CE NO CONCEDE A LOS NACIONALES DE LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA OMC EL TRATO NACIONAL, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN 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

182. En su intento de refutar las alegaciones formuladas por Australia al amparo de estas disposiciones, las CE han pasado por alto o confundido repetidas veces la base de las alegaciones de Australia. Por ejemplo, las CE afirman que Australia no ha hecho "ningún intento de establecer que el Reglamento 2081/92 discrimina entre los nacionales de las CE y los nacionales de los demás Miembros de la OMC".¹⁴⁴ (*el subrayado figura en el original*) Por otra parte, 10 de los 11 primeros epígrafes en que las propias CE describen las alegaciones formuladas -entre ellas las de Australia- incluyen las palabras "nacional", "titular de derechos" y/o "persona".

183. También en este caso, las CE se basan fundamentalmente en la defensa de que las CE no aplican condiciones de reciprocidad y equivalencia para el registro de una indicación geográfica definida por las CE de otro Miembro de la OMC. Por consiguiente, en la medida en que el Grupo Especial considere que las explicaciones de las CE acerca de la aplicabilidad de los apartados 1 y 3 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 no resultan sostenibles sobre la base del sentido, el contexto y los fines de estas disposiciones, habida cuenta de las reglas de interpretación de la legislación de las CE, las CE no han refutado la presunción *prima facie* establecida por Australia.

¹⁴² Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 190 y 224 a 226.

¹⁴³ *Estados Unidos - Camisas y blusas*, Informe del Órgano de Apelación, página 15.

¹⁴⁴ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 110.

184. Sin embargo, Australia toma nota de las sorprendentes declaraciones de las CE en el sentido de que las condiciones para el registro de indicaciones geográficas definidas por las CE de conformidad con el Reglamento N° 2081/92 no dependen de la nacionalidad¹⁴⁵ y que "[e]l hecho de que la zona con la que está relacionada una indicación geográfica esté situada dentro o fuera de las CE no guarda en modo alguno relación con la cuestión de la nacionalidad de los productores del producto de que se trate".¹⁴⁶ La realidad es que las personas interesadas en asegurar el registro del nombre de una zona geográfica como indicación geográfica definida por las CE serán en su inmensa mayoría nacionales del Miembro de la OMC en que está situada la zona geográfica. En consecuencia, Australia suscribe y adopta expresamente la explicación muy clara y concisa que da Nueva Zelandia de la razón por la que la interpretación de las CE privaría de sentido a la obligación de un Miembro de la OMC de otorgar el trato nacional:

Si prevaleciera la interpretación que hacen las CE del término 'nacionales', no se incumplirían las obligaciones relativas al trato nacional ni siquiera en el caso de que el Reglamento de las CE estableciera que sólo pueden registrarse las indicaciones geográficas situadas en las CE: en teoría, los nacionales de cualquier país podrían vivir en las CE y registrar indicaciones geográficas de las CE. Pero esto significaría que las personas interesadas en registrar indicaciones geográficas situadas fuera de las CE no podrían hacerlo. Se encontrarían en situación de desventaja en el mercado de las CE. ... [A]ceptar la interpretación que hacen las CE del término 'nacionales' despojaría de todo valor la obligación de conceder el trato nacional que impone el Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a las indicaciones geográficas.¹⁴⁷

185. Por otra parte, las CE sostienen que el Grupo Especial debería rechazar la alegación de Australia relativa al incumplimiento de las obligaciones de conceder el trato nacional que imponen a las CE el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París en relación con el registro de más de 120 indicaciones geográficas definidas por las CE con arreglo al procedimiento de registro normal. En la parte II.A de la presente comunicación se han abordado los argumentos de las CE acerca de las versiones del Reglamento N° 2081/92 que ya no están vigentes y de los registros efectuados en virtud de las mismas que continúan en vigor. Las CE afirman también -sin aportar ningún argumento justificativo- que los registros de las más de 120 indicaciones geográficas definidas por las CE no incumplían las obligaciones de las CE en materia de trato nacional. Las CE hacen esta afirmación a pesar: de que los nacionales de las CE tenían a su disposición un derecho de oposición con respecto a esas más de 120 indicaciones geográficas definidas por las CE del que no disponían los nacionales de los demás Miembros de la OMC; y de que en el décimo considerando del Reglamento N° 692/2003 se declaraba expresamente la intención de conceder un derecho de oposición a los nacionales de los demás Miembros de la OMC en los mismos términos que el derecho de que disponían los nacionales de las CE.¹⁴⁸ Las CE no han refutado la presunción *prima facie* establecida por Australia.

D. CONCLUSIÓN

186. Las CE no han refutado la presunción *prima facie* establecida por Australia en el sentido de que la medida de las CE es incompatible con las obligaciones relativas al trato nacional que imponen a las CE el párrafo 4 del artículo III del GATT y el párrafo 1 del artículo 2 (que "incorpora" las

¹⁴⁵ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 123 a 126.

¹⁴⁶ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 125.

¹⁴⁷ Declaración oral de Nueva Zelandia en calidad de tercero, párrafo 9.

¹⁴⁸ RECL - Prueba documental 1.h.

disposiciones del artículo 2 del Convenio de París) y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

187. Por otra parte, como consecuencia de la incompatibilidad de la medida de las CE con el párrafo 1 del artículo 2 (que "incorpora" mediante referencia el artículo 2 del Convenio de París) y con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con el registro de indicaciones geográficas definidas por las CE, la medida de las CE es incompatible con las obligaciones que imponen a las CE los párrafos 1 y 3 del artículo 1 del *Acuerdo sobre los ADPIC*.

X. LA MEDIDA DE LAS CE CONSTITUYE, EN PARTE, UN REGLAMENTO TÉCNICO QUE DA A LOS PRODUCTOS IMPORTADOS UN TRATO MENOS FAVORABLE QUE EL OTORGADO A PRODUCTOS NACIONALES SIMILARES Y CREA 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

188. En su Primera comunicación escrita, Australia alegó que, en la medida en que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 es una disposición obligatoria en materia de etiquetado aplicable a los productos que ostentan -o pueden ostentar- una indicación geográfica definida por las CE que es idéntica a una indicación geográfica definida por las CE correspondiente a una zona situada en las CE que ya ha sido registrada de conformidad con el Reglamento para un producto nacional similar y no otorga a las CE facultades discrecionales para aplicar la disposición de manera que evite un trato menos favorable para el producto importado, la medida de las CE constituye un reglamento técnico que es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC.

189. Por otra parte, Australia alegó que, 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 que obliga a otro Miembro de la OMC a disponer en todas las circunstancias de una estructura de control compatible con los requisitos del artículo 10 del Reglamento, la medida de las CE constituye un reglamento técnico que 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.

A. LA MEDIDA DE LAS CE CONSTITUYE, EN PARTE, UN REGLAMENTO TÉCNICO EN EL SENTIDO DEL PÁRRAFO 1 DEL ANEXO 1 DEL ACUERDO OTC

190. Como han indicado Australia y las CE,¹⁴⁹ el Órgano de Apelación ha constatado que la definición de "reglamento técnico" que figura en el párrafo 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC establece tres criterios. Australia ha sostenido que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 -y sus artículos 4 y 10 leídos conjuntamente- constituyen reglamentos técnicos con arreglo a la definición que figura en el párrafo 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC. En su respuesta, las CE sostienen que, en lo que respecta al apartado 2 del artículo 12 del Reglamento, no se cumple ninguno de estos tres criterios y que, en el caso de los artículos 4 y 10 del Reglamento, no se cumplen dos de los criterios y no se aborda el tercero.¹⁵⁰

¹⁴⁹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 209 a 224, y Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 442.

¹⁵⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 443 a 468.

- i) *El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 -y sus artículos 4 y 10 leídos conjuntamente- se aplican a productos o grupos de productos identificables*

191. Las CE sostienen que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 sólo se aplica a los casos de *denominaciones* homónimas protegidas de las CE y de otro Miembro de la OMC y que el Reglamento no permite identificar los *productos* que están sujetos al requisito establecido en el apartado 2 del artículo 12.¹⁵¹ Australia no cuestiona que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 sólo se aplica a una categoría específica de denominaciones protegidas. Sin embargo, estas denominaciones no existen aisladamente, sino en relación con productos agrícolas o alimenticios específicos para los que se han registrado denominaciones homónimas. Por lo tanto, el argumento de las CE de que el apartado 2 del artículo 12 sólo se aplica a las denominaciones, y no al producto que éstas identifican, no resulta sostenible.

192. Las CE aducen que "[e]l Reglamento no permite identificar los productos [*sic*] que pudieran estar sujetos a esta prescripción. En consecuencia, el apartado 2 del artículo 12 no se aplica a los productos identificables".¹⁵² En el asunto *CE - Amianto*, el Órgano de Apelación dijo: "... en el texto [*del Acuerdo OTC*] no hay nada que lleve a pensar que es necesario que esos productos se nombren o identifiquen *expresamente* en un 'reglamento técnico'".¹⁵³ (*las cursivas figuran en el original*) El Órgano de Apelación confirmó esta constatación en el asunto *CE - Sardinias*, añadiendo: "... no es necesario que un producto se mencione *explícitamente* en un documento para que dicho producto sea *identificable*. *Identificable* no significa expresamente identificado".¹⁵⁴ (*las cursivas figuran en el original*) El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 no identifica expresamente ningún producto. Ello no obstante, se aplica a productos identificables: todo producto importado que ostente -o pueda ostentar- una indicación geográfica definida por las CE que sea idéntica a una indicación geográfica definida por las CE ya protegida dentro de las CE en virtud del Reglamento N° 2081/92. Esta es la distinción precisa que hace el Órgano de Apelación.

193. Australia observa que las CE no han abordado la cuestión de si los artículos 4 y 10 del Reglamento N° 2081/92, leídos conjuntamente, se aplican a productos o grupos de productos identificables.

194. Las CE no han refutado la presunción *prima facie* de Australia de que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 -y sus artículos 4 y 10 leídos conjuntamente- se aplican a productos o grupos de productos identificables en el sentido de la definición de reglamento técnico que figura en el párrafo 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC.

- ii) *El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 -y sus artículos 4 y 10 leídos conjuntamente- obligan a la observancia de las características del producto o de los procesos o métodos de producción con ellas relacionados*

195. Las CE sostienen¹⁵⁵ que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 -y sus artículos 4 y 10 leídos conjuntamente- no son obligatorios. Además sostienen -y Australia no pone en duda- que el registro de una indicación geográfica definida por las CE en virtud del Reglamento no

¹⁵¹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 445 a 447.

¹⁵² Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 447.

¹⁵³ *CE - Amianto*, párrafo 70.

¹⁵⁴ *CE - Sardinias*, párrafo 180.

¹⁵⁵ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 453 a 457 y 467 y 468.

constituye una condición previa para la comercialización de un producto en las CE. Análogamente, las CE sostienen -y Australia no pone en duda- que la observancia del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 -y de sus artículos 4 y 10 leídos conjuntamente- no es obligatoria para comercializar un producto en las CE.

196. Sin embargo, el registro con arreglo al Reglamento N° 2081/92 es obligatorio para comercializar un producto importado con derecho a ostentar una indicación geográfica definida por las CE en las mismas condiciones competitivas que las establecidas para un producto originario de las CE para el que se ha registrado una indicación geográfica definida por las CE. Como han indicado las CE, "el apartado 2 del artículo 12 es una condición para el registro de una indicación geográfica"¹⁵⁶, y "[l]a existencia de estructuras de control constituye una condición para el registro".¹⁵⁷ En ausencia de registro, un producto importado no goza de protección contra un uso no autorizado de una indicación geográfica definida por las CE, ni tampoco goza de la reputación de calidad superior que genera el registro de una indicación geográfica definida por las CE en virtud del Reglamento.

197. En consecuencia, las CE no han refutado la presunción *prima facie* de Australia de que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 -y sus artículos 4 y 10 leídos conjuntamente- obligan a la observancia de las características del producto o de los procesos o métodos de producción con ellas relacionados para los productos que ostentan -o pueden ostentar- una indicación geográfica definida por las CE.

- iii) *El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 -y sus artículos 4 y 10 leídos conjuntamente- establecen las características de los productos o los procesos o métodos de producción con ellas relacionados*

198. Las CE afirman que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 "no contiene ninguna prescripción específica en materia de etiquetado para ningún producto específico", sino que "simplemente establece las condiciones en que se registrará una indicación geográfica cuando existan denominaciones homónimas de las CE y de terceros países".¹⁵⁸ Australia observa que las dos declaraciones no son mutuamente excluyentes: en realidad, una de las condiciones es una prescripción en materia de etiquetado.

199. Las CE afirman que no es el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 en sí el que impone una prescripción en materia de etiquetado, sino que "la indicación del país de origen será uno de los elementos del etiquetado que deberán figurar en el pliego de condiciones" que se exige en la letra h) del apartado 2 del artículo 4 del Reglamento.¹⁵⁹ Este argumento no resulta sostenible. El apartado 2 del artículo 12 del Reglamento, y en particular su segunda frase -"[l]a utilización de tales denominaciones sólo se autorizará si en el etiquetado se indica de forma clara y visible el país de origen del producto"-, impone claramente una prescripción en materia de etiquetado a un producto importado que ostenta -o puede ostentar- una indicación geográfica definida por las CE que es idéntica a una indicación geográfica definida por las CE que ya ha sido registrada al amparo del Reglamento. La existencia en cualquier otra parte del Reglamento de otras prescripciones en materia de etiquetado no influye en esta prescripción.

¹⁵⁶ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 456.

¹⁵⁷ Respuesta de las CE a la pregunta 61 formulada por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva, párrafo 136.

¹⁵⁸ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 449.

¹⁵⁹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 450.

200. El argumento carece de fundamento por otros motivos. Una etiqueta, en el sentido del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92, es algo que se coloca en un producto o en el envase de éste para describir su contenido o naturaleza. El argumento de las CE de que "la prescripción en materia de etiquetado no está relacionada con un producto"¹⁶⁰ no resulta sostenible: priva de sentido al concepto de etiqueta.

201. Las CE sostienen que los artículos 4 y 10 leídos conjuntamente no establecen las características de los productos porque "el fin de la letra g) del artículo 4 [*sic*], juntamente con el artículo 10, no es establecer las características de los productos, sino garantizar la conformidad con el pliego de condiciones".¹⁶¹ Sin embargo, las CE hacen caso omiso de los argumentos efectivamente presentados por Australia, esto es, que un reglamento técnico, en el sentido del *Acuerdo OTC*, incluye un documento que por lo general establece una secuencia regular de acciones (es decir, un proceso) con un propósito específico o el modo en que se produce algo y que está relacionado con una o más características del producto.¹⁶²

202. Una medida puede establecer procesos relacionados, en el sentido de un reglamento técnico, aun cuando tenga un propósito diferente o adicional. El propósito no es en sí concluyente para caracterizar adecuadamente una medida. En los asuntos *Japón - Bebidas alcohólicas II* y *Estados Unidos - Ley de Compensación (Enmienda Byrd)*, el Órgano de Apelación examinó cuestiones relativas a la intención de los legisladores. En ambos casos, el Órgano de Apelación consideró que no era necesario que el Grupo Especial averiguara la intención de los legisladores respectivos: el elemento determinante era si las medidas aplicadas eran compatibles con las obligaciones pertinentes en el marco de la OMC.¹⁶³

203. El argumento de las CE de que no parece que hasta la fecha se haya considerado que las leyes sobre marcas de fábrica o de comercio, como las relativas a la aplicación de sistemas de marcas de certificación, están comprendidas en el ámbito del *Acuerdo OTC*¹⁶⁴ no es concluyente ni pertinente para la cuestión que se está examinando. Establecer si una medida es un reglamento técnico en el sentido del *Acuerdo OTC* es una cuestión previa a la aplicación del Acuerdo: no es determinante saber si un Miembro de la OMC ha incumplido o no las obligaciones que le impone ese Acuerdo. Además, el Órgano de Apelación ha señalado en varias ocasiones el carácter por lo general acumulativo de las obligaciones de un Miembro de la OMC, de conformidad con el carácter integrado y vinculante del *Acuerdo sobre la OMC* en virtud del párrafo 2 de su artículo II.¹⁶⁵

204. En consecuencia, las CE no han refutado la presunción *prima facie* de Australia de que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 -y sus artículos 4 y 10 leídos conjuntamente- establecen las características de los productos o los procesos o métodos de producción con ellas relacionados.

¹⁶⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 451.

¹⁶¹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 461.

¹⁶² Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 218; se ha añadido el texto entre paréntesis.

¹⁶³ *Japón - Bebidas alcohólicas II*, páginas 30 y 31 y *Estados Unidos - Ley de Compensación (Enmienda Byrd)*, párrafo 259.

¹⁶⁴ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 465.

¹⁶⁵ Véase, por ejemplo, *Corea - Productos lácteos*, párrafo 75.

iv) *Conclusión*

205. Las CE no han refutado la presunción *prima facie* de Australia de que, en lo que respecta a los productos importados que ostentan -o pueden ostentar- una indicación geográfica definida por las CE, la medida de las CE, en su parte pertinente, se aplica a productos o grupos de productos identificables, establece las características de los productos o los procesos con ellas relacionados y obliga a su observancia. La medida de las CE es, por lo tanto, en su parte pertinente, un reglamento técnico en el sentido del párrafo 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC.

B. EN LO QUE RESPECTA A LOS PRODUCTOS QUE OSTENTAN -O PUEDEN OSTENTAR- UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DEFINIDA POR LAS CE, LA MEDIDA DE LAS CE DA A LOS PRODUCTOS DE LOS DEMÁS MIEMBROS DE LA OMC UN TRATO MENOS FAVORABLE QUE EL OTORGADO A PRODUCTOS SIMILARES DE ORIGEN NACIONAL, CONTRARIAMENTE A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO OTC

206. Australia alega que, en la medida en que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 es una disposición obligatoria en materia de etiquetado aplicable a los productos que ostentan -o pueden ostentar- una indicación geográfica definida por las CE, constituye un reglamento técnico que da a los productos importados un trato menos favorable que el otorgado a productos nacionales similares, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC.

207. También en este caso, las CE han pasado por alto o confundido los argumentos presentados por Australia. Lo cierto es que Australia no ha sostenido que "es posible transponer simplemente al párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC la jurisprudencia relativa al artículo III del GATT, por ejemplo con respecto a la similitud entre productos"¹⁶⁶, a pesar de que, al pretender refutar la alegación de Australia acerca del incumplimiento de la obligación de trato nacional que impone el *Acuerdo OTC*, las propias CE han tratado de trasponer sus argumentos en virtud del párrafo 4 del artículo III del GATT.¹⁶⁷ En cambio, Australia ha indicado -de conformidad con constataciones anteriores del Órgano de Apelación- que "para aclarar la obligación del trato 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".¹⁶⁸

208. En cualquier caso, en el contexto de la presente diferencia, es suficiente examinar la cuestión de los productos similares en el contexto del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC en lo que respecta a productos agrícolas básicos como manzanas o peras que ostentan -o pueden ostentar- una indicación geográfica definida por las CE. Australia sostiene que, a pesar de la afirmación de las CE acerca de las "importantes diferencias estructurales" entre el *Acuerdo OTC* y el *GATT de 1994*¹⁶⁹, una manzana procedente de Australia que ostente -o pueda ostentar- una indicación geográfica definida por las CE es un producto similar a una manzana procedente de las CE que ostente -o pueda ostentar- una indicación geográfica definida por las CE.

209. Las CE sostienen que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 "no trata de forma diferente a las indicaciones geográficas extranjeras y de las CE".¹⁷⁰ Como se expuso en la parte IV.D *supra*, las explicaciones de las CE acerca del sentido del apartado 2 del artículo 12 del

¹⁶⁶ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 473.

¹⁶⁷ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 470.

¹⁶⁸ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 226.

¹⁶⁹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 474.

¹⁷⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 476.

Reglamento no resultan sostenibles. En aquellas circunstancias en que la solicitud de registro de una indicación geográfica definida por las CE se refiere a una zona situada en otro Miembro de la OMC y es idéntica a una indicación geográfica definida por las CE ya registrada y relacionada con una zona situada en las CE, el apartado 2 del artículo 12 exige que el producto que ostenta la indicación geográfica definida por las CE registrada posteriormente, o en segundo lugar, lleve también una etiqueta donde conste su país de origen. Por el contrario, el apartado 6 del artículo 6 del Reglamento no impone un requisito de este tipo cuando la indicación geográfica definida por las CE registrada posteriormente, o en segundo lugar, es también de las CE.

210. Las CE sostienen que las marcas de origen no están sujetas a la obligación del trato nacional que impone el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC porque se rigen por el artículo IX del GATT, que únicamente impone una obligación NMF.¹⁷¹ Las CE aducen que, si el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 fuera un reglamento técnico, "ello no debería tener el efecto de privar de eficacia a la disposición específica del párrafo 1 del artículo IX del GATT".¹⁷²

211. Australia reconoce que el *GATT de 1994* y el *Acuerdo OTC* tienen fines y orientaciones diferentes. De hecho, Australia observa que, en el asunto *CE - Amianto*, el Órgano de Apelación señaló lo siguiente: "... el *Acuerdo OTC*, aunque tiene por finalidad 'promover la realización de los objetivos del GATT de 1994', lo hace mediante un régimen jurídico especial que se aplica solamente a una clase limitada de medidas. En el caso de esas medidas, el *Acuerdo OTC* impone a los Miembros unas obligaciones que parece que son *diferentes* de las obligaciones impuestas a los Miembros por el GATT de 1994 y que se *añaden* esas obligaciones".¹⁷³ (*las cursivas figuran en el original*).

212. Habida cuenta de estas constataciones del Órgano de Apelación, Australia sostiene que, aun si el efecto del artículo IX del GATT es imponer únicamente una obligación NMF con respecto a las marcas de origen y, por consiguiente, excluir la aplicación del artículo III del GATT, esto no significa que las obligaciones impuestas por el *Acuerdo OTC* (como las que establece el párrafo 1 de su artículo 2) no se apliquen a las medidas relativas a las marcas de origen si esas medidas constituyen "reglamentos técnicos".

213. Por último, Australia observa que la *Nota interpretativa general al Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC* establece que, en caso de conflicto entre una disposición del *GATT de 1994* y una disposición de otro Acuerdo incluido en el Anexo 1A, prevalecerá esta última en la medida en que haya conflicto. Las CE sugieren que, si se considerase que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 constituye un reglamento técnico y, por consiguiente, está sujeto a una obligación de trato nacional en virtud del *Acuerdo OTC*, el párrafo 1 del artículo IX del GATT quedaría "privado de eficacia". Australia sostiene que todo conflicto de este tipo se rige por la *Nota interpretativa general*: en la medida en que el párrafo 1 del artículo IX del GATT esté en contradicción con una obligación de trato nacional de otro Acuerdo incluido en el Anexo 1A, prevalecerá la obligación de este último Acuerdo. La existencia del párrafo 1 del artículo IX del GATT no puede ser utilizada para negar la aplicabilidad del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC a un reglamento técnico que trata de las marcas de origen.

214. En consecuencia, las CE no han refutado la presunción *prima facie* establecida por Australia.

¹⁷¹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 481.

¹⁷² Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 481.

¹⁷³ *CE - Amianto*, párrafo 80.

C. EN LO QUE RESPECTA A LOS PRODUCTOS QUE OSTENTAN -O PUEDEN OSTENTAR- UNA INDICACIÓN GEOGRÁFICA DEFINIDA POR LAS CE, 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

215. Las CE plantean diversos argumentos para responder a la alegación formulada por Australia al amparo del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC.

216. Las CE afirman que sólo se exige la existencia de estructuras de control para el producto específico cuya protección se trata de conseguir.¹⁷⁴ Australia señala que no ha impugnado esta cuestión.

217. Las CE afirman que el Reglamento N° 2081/92 no determina el diseño específico de las estructuras de control.¹⁷⁵ Sin embargo, el apartado 3 del artículo 10 del Reglamento establece expresamente que las estructuras de control "deberán ... contar de manera permanente con los expertos y medios necesarios para efectuar los controles de los productos agrícolas y alimenticios que ostenten una denominación protegida". En opinión de Australia, la prescripción de que esas estructuras de control "deberán" contar de manera permanente con los expertos "necesarios" impone un diseño específico: es más, impone un diseño específico que no admite la posibilidad de que el recurso a personal interino -por ejemplo, durante la campaña de recolección- pueda ser lo único que se necesita para proporcionar la seguridad exigida. Además, y en cualquier caso, el Reglamento N° 2081/92 -ya sea por medio del artículo 10 o de otra disposición- no admite la posibilidad de que en determinadas circunstancias pueda no ser necesaria en absoluto una estructura de control.

218. Por otra parte, la letra b) del apartado 2 del artículo 12*bis* del Reglamento N° 2081/92 exige que el Miembro de la OMC presente a la Comisión, entre otros documentos, una "declaración según la cual los elementos previstos en el artículo 10 se cumplen en su territorio". En opinión de Australia, esta es una indicación clara de que debe establecerse un tipo específico de estructura, y que quedan excluidos mecanismos alternativos que puedan desempeñar las mismas funciones pero no sean "estructuras de control", como por ejemplo los ordenamientos jurídicos. Por consiguiente, los términos expresos del Reglamento no dejan margen alguno en lo que concierne al tipo de estructura de control exigido a los demás Miembros de la OMC.

219. Las CE afirman que a Australia "lo que verdaderamente le preocupa no son las prescripciones específicas que se establecen en el Reglamento 2081/92 para las estructuras de control, sino el hecho de que en su opinión no debería prescribirse absolutamente ninguna estructura de control".¹⁷⁶ Contrariamente a lo que afirman las CE, Australia no ha cuestionado -ni cuestiona- que en la mayoría de los casos puede ser necesario un mecanismo de verificación de la observancia para cerciorarse de que un producto que ostenta una indicación geográfica definida por las CE cumple el pliego de condiciones correspondiente.¹⁷⁷ Lo que sí sostiene Australia, sin embargo, es que tal vez el modelo de estructura de control "igual para todos" de las CE no sea el único mecanismo que pueda proporcionar en cualquier circunstancia la seguridad exigida por las CE. Por otra parte, Australia sostiene que la medida de las CE no admite la posibilidad de que sea innecesaria una estructura de control. En ese

¹⁷⁴ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 486 y 487.

¹⁷⁵ Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 488 a 491.

¹⁷⁶ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 492.

¹⁷⁷ De hecho, la legislación australiana contempla un mecanismo de verificación como parte de los requisitos para el registro de una marca de certificación.

sentido, Australia toma nota del desconcertante argumento de las CE de que "una situación de monopolio puede exigir controles aún más rigurosos".¹⁷⁸ Aun si así fuera, las CE no han explicado por qué no podrían proporcionar la seguridad necesaria otros mecanismos de protección de los consumidores. Tampoco han explicado por qué sería necesario en cualquier circunstancia un modelo de estructura de control de las CE para impedir que los consumidores de las CE sean inducidos a error o a engaño, por ejemplo en caso de que la conducta que induce a error o a engaño concierna a productos de un tercer país.

220. Las CE afirman que las prescripciones relativas a las estructuras de control son "necesarias para alcanzar los objetivos legítimos del Reglamento 2081/92".¹⁷⁹ Sin embargo, teniendo en cuenta los principios interpretativos usuales, para que una medida sea "necesaria" en el sentido del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC no puede haber otras opciones menos restrictivas. Las CE no han explicado por qué no podrían proporcionar en cualquier circunstancia los sistemas alternativos propuestos por Australia -por separado o conjuntamente- la misma seguridad que el sistema de las CE en lo que respecta a la verificación del cumplimiento y/o la observancia o a la prevención de prácticas que puedan inducir a error. Tampoco han explicado las CE en qué se basan para suponer que todos los demás sistemas de ese tipo existentes en otros Miembros de la OMC son defectuosos en cualquier circunstancia comparados con el sistema de las CE.

221. Las CE sostienen que la facultad discrecional que confiere a las CE el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC para prever en su legislación una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo, "no puede ser limitada tomando como base" el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC.¹⁸⁰ Sin embargo, las CE no ofrecen ningún argumento que justifique su opinión. No ofrecen tampoco explicación alguna acerca de cómo es compatible esta opinión con las disposiciones expresas del *Acuerdo sobre los ADPIC* o con el objeto y fin de este Acuerdo, incluida la mención expresa en la primera cláusula del preámbulo a que "las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar [los derechos de propiedad intelectual] no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo". Tampoco ofrecen las CE ninguna explicación acerca de cómo es compatible esta opinión con las disposiciones del párrafo 2 del artículo II del *Acuerdo sobre la OMC* en relación con el carácter integrado y vinculante de los acuerdos abarcados.¹⁸¹

222. Australia observa que las CE no han cuestionado su afirmación de que los artículos 4 y 10 y el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92, leídos conjuntamente, restringen el comercio porque su efecto es limitar las oportunidades para los productos procedentes de los demás Miembros de la OMC, que por lo demás tienen derecho a ostentar una indicación geográfica definida por las CE, a aquellos casos en que el producto importado es originario de un Miembro de la OMC que cuenta con una estructura de control del tipo de la prevista en el artículo 10.¹⁸² Por consiguiente, Australia entiende que las CE no ponen en duda esta cuestión.

¹⁷⁸ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 497.

¹⁷⁹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 500.

¹⁸⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 499.

¹⁸¹ Véase la respuesta de Australia a la pregunta 55 formulada por el Grupo Especial después de la primera reunión sustantiva con las partes.

¹⁸² Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 251.

223. Por otra parte, las CE no han refutado la afirmación de Australia de que los artículos 4 y 10 y el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 restringen el comercio más de lo necesario porque establecen una presunción irrefutable de que ningún otro sistema que pudiera existir en otro Miembro de la OMC podría proporcionar en cualquier circunstancia la misma seguridad que la estructura de control exigida por las CE.¹⁸³ Tampoco han refutado las CE la afirmación de Australia de que los artículos 4 y 10 y el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento no admiten la posibilidad de que sea innecesaria una estructura de control.¹⁸⁴

224. Por consiguiente, las CE no han refutado la presunción *prima facie* de Australia de que -en la medida en que los artículos 4 y 10 y el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 obligan a que otro Miembro de la OMC cuente en cualquier circunstancia con una estructura de control como la que se establece en el artículo 10 de dicho 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.

D. CONCLUSIÓN

225. El hecho de que una medida esté destinada a poner en práctica un derecho de propiedad intelectual no excluye de por sí a esa medida -o a aspectos pertinentes de la misma- del ámbito de aplicación del *Acuerdo OTC*. Las CE no han refutado la presunción *prima facie* establecida por Australia de que la medida de las CE es, en parte, un reglamento técnico. Análogamente, las CE no han refutado la presunción *prima facie* de Australia de que la medida de las CE -en la medida en que constituye un reglamento técnico- es incompatible con las obligaciones que imponen a las CE los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del *Acuerdo OTC*.

XI. EN CONSECUENCIA, LAS CE NO SE HAN ASEGURADO DE LA CONFORMIDAD DE SUS LEYES, REGLAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CON LAS OBLIGACIONES QUE HAN CONTRAÍDO EN EL MARCO DE LA OMC

226. Las CE no han refutado la presunción *prima facie* de Australia de que la medida de las CE objeto de la presente diferencia es incompatible con:

- ? el párrafo 1 del artículo 2 (que "incorpora" el 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 párrafo 2 del artículo 22, el párrafo 5 del artículo 24, los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 41 y/o el artículo 42 del *Acuerdo sobre los ADPIC*;
- ? el párrafo 4 del artículo III del *GATT de 1994*; y/o
- ? los párrafos 1 y/o 2 del artículo 2 del *Acuerdo OTC*.

227. En consecuencia, las CE no han aplicado las disposiciones del *Acuerdo sobre los ADPIC*, contrariamente a lo dispuesto en los párrafos 1 y 3 del artículo 1 de ese Acuerdo.

228. Por otra parte, como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones que les imponen el *Acuerdo sobre los ADPIC*, el *GATT de 1994* y el *Acuerdo OTC*, las CE no se han asegurado de la conformidad de sus leyes, reglamentos y procedimientos administrativos con las obligaciones que les

¹⁸³ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 252 a 254.

¹⁸⁴ Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 255.

imponen los Acuerdos anexos, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo XVI del *Acuerdo sobre la OMC*.

229. Australia reitera respetuosamente su petición de que el Grupo Especial haga las constataciones mencionadas anteriormente y recomiende que las CE pongan su medida en conformidad con las obligaciones que han contraído en el marco de la OMC. Además, Australia reitera su petición de que el Grupo Especial constate que, debido a su incompatibilidad con las obligaciones que incumben a las CE en el marco de la OMC, la medida de las CE 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-6

DECLARACIÓN INICIAL DE AUSTRALIA SEGUNDA REUNIÓN SUSTANTIVA

(11 de agosto de 2004)

1. Las CE no han rebatido la presunción *prima facie* establecida por Australia con respecto a las incompatibilidades de la medida comunitaria con las obligaciones de las CE en el marco de la OMC. Lo que han hecho las CE es presentar varios argumentos no demostrados, incorrectos o simplemente irrelevantes acerca de las alegaciones y argumentos efectivos expuestos por Australia.

2. Por consiguiente, en nuestra declaración de hoy recapitularemos algunos de los elementos fundamentales de nuestros argumentos y alegaciones, y en particular destacaremos aquellos sectores en los que las CE han aceptado implícita o explícitamente la validez de estos argumentos. Observamos que la presente declaración forma parte de la argumentación de Australia en esta diferencia, y no ha de verse como un resumen de nuestra postura. Como es natural, en nuestra base jurídica comprenderá, naturalmente, todos los documentos que hemos presentado al Grupo Especial directamente, o a través del apoyo a los argumentos expuestos por los Estados Unidos en la presente diferencia.

EL SIGNIFICADO DEL REGLAMENTO N° 2081/92

3. Las CE alegan que "debe tenerse debidamente en cuenta el significado que las autoridades del Miembro interesado atribuyen a la medida en cuestión".¹ En defensa de su argumento, las CE señalan que el Grupo Especial que se ocupó del asunto *Estados Unidos - Artículo 301* constató que "debe acordarse una considerable diferencia a las explicaciones facilitadas por el Miembro interesado en cuanto al significado de su propia medida".² De hecho, la versión que dan las CE de las constataciones del Grupo Especial en esa diferencia no es exacta. Lo que dijo en realidad el Grupo Especial fue que "... todo Miembro puede razonablemente esperar que tengamos muy en cuenta su opinión sobre el significado de su propia legislación".³ Existe una considerable diferencia entre que la opinión se deba tener muy en cuenta, y que se "pueda razonablemente esperar" que se tenga muy en cuenta.

4. En la diferencia *Estados Unidos - Artículo 301*, el Grupo Especial basó su constatación en una interpretación de estas disposiciones que tenía fuerza jurídica en el derecho interno. En cambio, en el presente caso las CE no pueden dar una interpretación igualmente autorizada de las disposiciones en litigio para demostrar que la interpretación australiana del significado del Reglamento 2081/92, de conformidad con las normas de interpretación de las CE, es errónea.

5. Australia ha demostrado cuál es el significado auténtico de las disposiciones del Reglamento 2081/92 en el contexto del derecho interno de las CE. Para ello Australia se ha basado en una serie coherente de declaraciones de representantes autorizados de las CE a lo largo de muchos años, en el Consejo sobre los ADPIC de la OMC y en la OMPI, entre otras instancias; en un documento oficial publicado por la Comisión Europea sobre la intención expresa de las modificaciones propuestas del Reglamento 2081/92 que finalmente se adoptaron en el

¹ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 8.

² Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 8.

³ *Estados Unidos - Artículos 301 a 310 de la Ley de Comercio Exterior de 1974*, informe del Grupo Especial, WT/DS152/R, párrafo 7.18.

Reglamento 692/2003; en varias declaraciones inequívocas acerca del significado del Reglamento 2081/92 y de la intención de las modificaciones propuestas por parte de la Comisión del Parlamento Europeo que asume la responsabilidad principal del tema; en las disposiciones expresas del preámbulo del propio Reglamento 692/2003; en las normas de interpretación del Tribunal de Justicia de las CE (TJCE), según las cuales es necesario considerar el texto, el contexto y los objetivos al interpretar las disposiciones del derecho comunitario, y en la jurisprudencia pertinente del TJCE.

6. Las CE no han ofrecido ninguna explicación del significado de las disposiciones del Reglamento 2081/92 en su legislación interna que concilie su opinión más reciente con esos hechos. En cambio, las CE examinan con detalle una jurisprudencia del TJCE que se ocupa solamente de algunas de las cuestiones de esta diferencia y que, en todo caso:

- es compatible con la jurisprudencia más amplia del TJCE a que ha hecho referencia Australia; y
- no invalida el significado, propuesto por Australia, de las disposiciones del Reglamento en cuestión.

7. Las CE piden que el Grupo Especial, y las partes reclamantes, tengan muy en cuenta sus declaraciones ante el Grupo Especial sobre el significado del Reglamento 2081/92. Sin embargo, al propio tiempo las CE admiten que sus declaraciones no tienen significación jurídica en el derecho comunitario.

8. Las CE piden que el Grupo Especial, y las partes reclamantes, ignoren todas las demás declaraciones de representantes autorizados de las CE en cuanto al significado pertinente del Reglamento 2081/92. No obstante, las CE no ofrecen ninguna explicación verosímil de:

- la razón por la que la explicación que han ofrecido al Grupo Especial en cuanto al significado del Reglamento es más autorizada que las explicaciones ofrecidas por otros representantes de las CE, o que figuran en los comunicados de prensa oficiales de la Comisión Europea;
- qué impediría a las CE volver a alegar estas explicaciones anteriores sobre el significado del Reglamento en algún momento futuro; o
- cómo puede asegurarse a los demás Miembros de la OMC que cualquier denegación futura de una solicitud de registro de una indicación geográfica definida por las CE no se basará en la aplicación a dichos Miembros de los apartados 1 y 3 del artículo 12 del Reglamento.

9. Los argumentos de la respuesta de las CE quedan resumidos en la declaración según la cual "... el Grupo Especial no debe suponer que las instituciones de las CE, y en particular El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ignorarán las obligaciones dimanantes de la OMC en la interpretación y aplicación del Reglamento 2081/92".⁴ Nadie sugiere que del TJCE vaya a ignorar las obligaciones que corresponden a las CE en el marco de la OMC. No obstante, el propio Reglamento y el planteamiento de la interpretación por parte del TJCE, con arreglo a su jurisprudencia, son prueba indiscutible de que la última opinión de las CE respecto del Reglamento resulta insostenible.

⁴ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 26.

MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

10. Australia ha alegado que, con respecto al registro de una indicación geográfica definida por las CE, la medida comunitaria reduce la protección jurídica de las marcas de fábrica y de comercio, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. La medida de las CE no concede al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada el derecho exclusivo a impedir una utilización de un signo similar o idéntico que dé lugar a probabilidad de confusión en el curso de operaciones comerciales con productos idénticos o similares. La medida comunitaria tampoco prevé una presunción de probabilidad de confusión en caso de que se utilice un signo idéntico para productos idénticos. Además, en la medida en que el proceso de adopción de decisiones del artículo 15 constituye el medio inicial y único para el titular de la marca de fábrica o de comercio que desee ejercer -con respecto al registro de una indicación geográfica definida por las CE- los derechos relativos a la marca de fábrica o de comercio que debe garantizar el Acuerdo sobre los ADPIC, la medida de las CE:

- no garantiza que una oposición de un titular de una marca de fábrica o de comercio sea admisible en estas circunstancias; y
- no garantiza que esta oposición de un titular de una marca de fábrica o de comercio se vaya a considerar en el proceso de adopción de decisiones del artículo 15.

11. En su respuesta, las CE afirman que:

- el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 impide que se registren indicaciones geográficas definidas por las CE que den lugar a una probabilidad de confusión con una marca anterior; o que
- el artículo 17 y los párrafos 3 ó 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC justifican en cierto modo la coexistencia de indicaciones geográficas definidas con arreglo a este Acuerdo y marcas de fábrica o de comercio anteriores.

12. Como Australia ha abordado ya en su Escrito de réplica la mayor parte de los argumentos en los que se apoyan las CE, centraré mi intervención en los argumentos expuestos por las CE en su propio escrito de réplica.

Apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92

13. El Reglamento 2081/92 dispone que no se registrará ninguna indicación geográfica 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 de la indicación geográfica definida por las CE "pudiera inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto".

14. En opinión de Australia, los intentos de las CE de hacer ver que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento surte los efectos que ellas dicen que surte equivalen a una admisión implícita por su parte de que en ningún otro lugar del Reglamento se intenta siquiera conferir a los titulares de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio los derechos que les corresponden de conformidad con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

15. Sin embargo, en el apartado 3 del artículo 14, la expresión "inducir a error" se utiliza en el sentido de hacer que un consumidor se equivoque con respecto a la verdadera identidad del producto, más que como un sinónimo de "confundir" en el sentido de hacer que el consumidor se sienta

desconcertado respecto de la verdadera identidad del producto. Así pues, simplemente resulta insostenible que las CE aleguen que "inducir a error" y "confundir" significan lo mismo.

16. Las CE alegan que Australia ha interpretado mal el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92, y que la interpretación australiana de la disposición "no es corroborada por el sentido corriente de sus términos". Las CE alegan también que la interpretación de Australia "no es viable ni razonable en la práctica, ni puede conciliarse con las obligaciones que imponen a las autoridades de las CE otras disposiciones del Reglamento 2081/92".⁵

17. Sin embargo, la interpretación que hace Australia del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento es del todo congruente con las normas pertinentes de interpretación del derecho comunitario. En esta interpretación se han considerado el texto, el contexto y el objetivo de la disposición, de conformidad con la jurisprudencia bien establecida del TJCE. Aunque las CE afirman que el TJCE no ignorará las obligaciones de las CE, el propio TJCE ha practicado una prueba que exige una referencia expresa a un acuerdo internacional o a sus disposiciones. Sin embargo, en ninguna parte del Reglamento se hace referencia a una disposición concreta del Acuerdo sobre los ADPIC que permita al TJCE deducir que ha habido un intento de aplicar una obligación particular supuesta en el contexto de la OMC o de otro acuerdo internacional. Además, la interpretación que hace Australia de la expresión "inducir a error" es plenamente compatible con la interpretación que dieron las CE a esa expresión en el caso del registro de "Bayerisches Bier".⁶

18. Aunque la interpretación de las CE fuera correcta, la consecuencia inmediata es que privaría por completo de significado la referencia del apartado 2 del artículo 14 a los motivos de caducidad en virtud de la Directiva y el Reglamento sobre la marca comunitaria. En ambos casos, los motivos pertinentes de caducidad de la marca son que, como consecuencia de su uso, dicha marca "pueda inducir al público a error, especialmente acerca de... el origen geográfico...".⁷ No obstante, en otra disposición, tanto la Directiva como el Reglamento confieren expresamente al titular de una marca de fábrica o de comercio el derecho exclusivo a impedir el uso de un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares cuando "implique por parte del público un riesgo de confusión".⁸

19. Como explica el TJCE en su jurisprudencia⁹, un riesgo de confusión por parte del público es una norma muy distinta a la de una conducta que haga positivamente que un consumidor se equivoque en cuanto a la procedencia de un producto. Así pues, la Directiva y el Reglamento sobre la marca comunitaria no dan el mismo significado a "confundir" que a "inducir a error". En consecuencia, es la referencia a las disposiciones de caducidad de estos instrumentos en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 la que introduce esta diferencia.

⁵ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 277.

⁶ Reglamento N° 1347/2001, tercer considerando, CE - Prueba documental 9.

⁷ Directiva 89/104/CEE, letra b) del apartado 2 del artículo 12, RECL - Prueba documental 6, y Reglamento N° 40/94, letra c) del apartado 1 del artículo 50, RECL - Prueba documental 7.

⁸ Directiva 89/104/CEE, letra b) del apartado 1 del artículo 5, RECL - Prueba documental 6, y Reglamento N° 40/94, letra b) del apartado 1 del artículo 9, RECL - Prueba documental 7.

⁹ Véase, por ejemplo, Conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto *Marca Mode contra Adidas AB y Adidas Benelux BV*, párrafo 40, Estados Unidos - Prueba documental 12.

20. Las CE afirman además que la interpretación de Australia del apartado 3 del artículo 14 "tendría una consecuencia que es incompatible con" el apartado 4 y la letra b) del apartado 5 del artículo 7 del Reglamento 2081/92.¹⁰ Sin embargo, la interpretación del párrafo 4 del artículo 7 -y por consiguiente de la letra b) del apartado 5 de este mismo artículo- que proponen las CE se basa en un significado de la expresión "perjudicar la existencia" que sencillamente no es compatible con el significado y el contexto de esas disposiciones.

21. El significado corriente de la expresión "perjudicaría la existencia ... de una marca", del apartado 4 del artículo 7 del Reglamento 2081/92, es que el registro amenazaría la existencia misma de la marca. La amenaza a la existencia misma de una marca de fábrica o de comercio es una norma muy distinta para admitir una declaración de oposición que la establecida por el riesgo de confusión.

22. Por último, he de decir que no me ofenden los calificativos de craso e ignorante que me han dedicado las CE esta mañana, si considero las complejidades del derecho comunitario. Lo que sí pongo en duda es el criterio de las CE al hacer esta afirmación con respecto a mis compatriotas, máxime teniendo en cuenta que las CE no han aportado ninguna contribución sobre las cuestiones pertinentes, como tampoco lo hicieron durante las consultas. Me limitaré, pues, a pedir a mi colega que haga algunas observaciones acerca de las distintas traducciones.

23. *Traducción inglesa:* Las CE afirman que Australia no ha considerado otras versiones lingüísticas del Reglamento 2081/92, y que en estas versiones se ve más claramente la intención de las CE.¹¹ De hecho, Australia sí ha tomado nota, desde luego, de la terminología utilizada en las versiones francesa y española. Las CE parecen olvidar que las partes reclamantes presentaron la versión francesa del Reglamento como Prueba documental 1.c. Además, Australia no entiende en qué menoscaba su argumentación la versión española. Decir que la existencia misma de una marca de fábrica o de comercio ha de resultar afectada desfavorablemente no nos parece muy distinto a decir que la existencia misma de una marca ha de resultar amenazada.

Párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC

24. El párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no prevé la coexistencia de indicaciones geográficas definidas con arreglo al Acuerdo y anteriores marcas de fábrica o de comercio, como afirman las CE. Según el mencionado párrafo, cuando una marca de fábrica o de comercio haya sido solicitada o registrada de buena fe, las medidas adoptadas por un Miembro de la OMC para aplicar la Sección 3, Parte II, del Acuerdo sobre los ADPIC respecto de las indicaciones geográficas no prejuzgarán la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio existente por el motivo de que ésta sea idéntica o similar a una indicación geográfica. En otras palabras, las medidas adoptadas por un Miembro de la OMC para aplicar las disposiciones relativas a las indicaciones geográficas del Acuerdo sobre los ADPIC pueden no afectar desfavorablemente a la legitimidad del registro de una marca. Estas medidas pueden no prejuzgar la validez del registro de una marca porque dicha marca contenga una indicación geográfica, o consista en una indicación geográfica.

25. Si a un Miembro de la OMC se le prohíbe prejuzgar la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio al aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a las indicaciones geográficas, ello tiene como consecuencia necesaria y lógica que los derechos que deben conferirse al titular de una marca registrada en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC siguen estando vinculados a esa marca. Cuando se ha registrado una marca de fábrica o de

¹⁰ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 282.

¹¹ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 282.

comercio válida, las excepciones a los derechos que deben conferirse al titular de dicha marca con arreglo al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC deben estar en conformidad con el artículo 17 de este mismo Acuerdo, al que me referiré en breve.

26. En la medida en que el registro y/o el uso de una indicación geográfica definida por las CE constituya un uso idéntico o similar de un signo para un producto idéntico o similar que induzca a confusión, es necesario que el titular de una marca registrada goce del derecho exclusivo a impedir el registro y/o el uso de esta indicación geográfica. Por lo tanto, el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no prevé la coexistencia de indicaciones geográficas definidas con arreglo al Acuerdo y marcas de fábrica o de comercio registradas anteriormente.

Párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC

27. El párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no prescribe que las CE han de mantener la coexistencia de indicaciones geográficas definidas por las CE y marcas de fábrica o de comercio anteriores, como afirman las Comunidades. Australia ha respondido detalladamente a este argumento en su escrito de réplica.¹² Además, en las circunstancias de la medida que estamos considerando, aunque el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC pudiera proteger las indicaciones geográficas existentes en las CE el 31 de diciembre de 1994, sólo las protegería con respecto a los territorios de los Estados miembros de las CE que protegieran las indicaciones geográficas definidas por las CE en esa fecha.

Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC

28. Como señalé anteriormente, una vez se ha registrado una marca de fábrica o de comercio válida, las excepciones a los derechos que deben conferirse al titular de esta marca con arreglo al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC deben estar en conformidad con el artículo 17 de este mismo Acuerdo.

29. Las CE han expuesto ya varios argumentos en defensa de su alegación de que el requisito del Reglamento 2081/92 en cuanto a la coexistencia de una indicación geográfica definida por las CE y un derecho a una marca de fábrica o de comercio preexistente está justificado por el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. Australia respondió a estos argumentos en su escrito de réplica.¹³

30. Las CE alegan ahora que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento 2081/92 "impediría no obstante el registro de ... indicaciones geográficas [que indujesen a confusión] en los casos en que la probabilidad de confusión fuera mayor".¹⁴ Dejando aparte la cuestión de si el apartado 3 del artículo 14 rige en una situación en la que el uso "induce a confusión" -y no a "error"-, a la que me referí anteriormente, el derecho que debe conferirse al titular de una marca registrada con arreglo al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC no está sujeto a la prueba del grado de probabilidad en relación con la probabilidad de confusión. Se trata más bien de un derecho que rige en todas las circunstancias en que se produzca una probabilidad de confusión.

31. Las CE alegan que la expresión "el uso leal de términos descriptivos", del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, incluye un término utilizado para indicar el lugar de origen de un producto, que a su vez incluye cualquier término utilizado como "indicación de procedencia" en el

¹² Escrito de réplica de Australia, párrafos 111 a 117.

¹³ Escrito de réplica de Australia, párrafos 118 a 127.

¹⁴ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 337.

sentido del Convenio de París, que a su vez incluye también las indicaciones geográficas con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC y las definidas por las CE.¹⁵

32. No obstante, el argumento de las CE ignora el principio de territorialidad en que se basa el régimen global de protección de los derechos de propiedad intelectual. Este argumento parte del supuesto de que todas las indicaciones de procedencia, incluidas las indicaciones geográficas con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC y las definidas por las CE, son reconocidas inmediata y universalmente como tales.

33. El argumento de las CE ignora también que, aunque las indicaciones geográficas pueden constituir una "subserie" de indicaciones de origen en el sentido del Convenio de París, según el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC son una subserie muy particular, que no se limita simplemente a identificar o describir un producto como originario de un lugar geográfico. Si esto fuera todo lo que hacen las indicaciones geográficas, no haría falta la protección de la propiedad intelectual, ni sería apropiada. En eso está precisamente la distinción entre un término geográfico y una indicación geográfica definida con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC. Según el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo, un término geográfico reúne las condiciones para constituir una "indicación geográfica" en una situación concreta; esta situación se da cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto es imputable fundamentalmente a su origen geográfico. No se trata de una descripción del origen geográfico, ni de la calidad, reputación u otra característica del producto que sea fundamentalmente imputable a su origen geográfico. Es mucho más que eso: es el vínculo de causalidad entre el origen geográfico y cierta característica del producto.

34. Así pues, las indicaciones geográficas definidas con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC no son "términos descriptivos", en el sentido del artículo 17 de dicho Acuerdo, que indican simplemente el lugar de origen de un producto. La interpretación propuesta por las CE privaría de significado el requisito expreso del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, según el cual una indicación geográfica definida con arreglo a dicho Acuerdo ha de indicar que una determinada calidad, reputación u otra característica del producto es imputable fundamentalmente a su origen geográfico. Además, esta interpretación sería contraria al principio de la efectividad en la interpretación de los tratados, que el Órgano de Apelación ha reconocido expresamente en varias ocasiones.¹⁶

35. De modo análogo, la presunta dificultad de las CE para entender las disposiciones de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia¹⁷, ignora el principio de la territorialidad. Teniendo presente que Australia reconoce los derechos de propiedad intelectual como derechos privados, son los titulares de derechos sobre una indicación geográfica de las CE -o de cualquier otro lugar- los que deben actuar para proteger esos derechos en el territorio australiano. La legislación australiana ofrece múltiples oportunidades para oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio, o para invalidar o revocar este registro. Si los titulares de un derecho sobre una indicación geográfica no aprovechan estas oportunidades, el titular de un derecho sobre una marca de fábrica o de comercio podrá tratar legítimamente de ejercer los derechos que le confiere la legislación australiana para impedir el uso de una indicación geográfica definida con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, que induzca a confusión.

¹⁵ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 338.

¹⁶ Véase, por ejemplo, *Corea - Medidas de salvaguardia para productos lácteos*, informe del Órgano de Apelación, WT/DS98/AB/R, párrafo 80.

¹⁷ Segunda comunicación escrita de las CE, nota de pie de página 219.

36. Por último, la opinión de las CE según la cual la expresión "el uso leal de términos descriptivos" del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC puede abarcar un uso similar o idéntico de indicaciones geográficas definidas con arreglo a este Acuerdo para productos similares o idénticos de un modo que induzca a confusión, privaría también de significado a las disposiciones del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, contrariamente al principio de la efectividad en la interpretación de los tratados.

La presunción probatoria de una probabilidad de confusión

37. En su escrito de réplica¹⁸ Australia se ha referido -respecto del registro de indicaciones geográficas definidas por las CE- a los argumentos de las CE sobre la presunción probatoria de una probabilidad de confusión que debe concederse al titular de una marca registrada de fábrica o de comercio en caso de que se utilice un signo idéntico para productos idénticos.

38. Para poner punto final a esta cuestión, Australia observa que la Directiva y el Reglamento sobre la marca comunitaria reproducen expresamente la presunción probatoria.¹⁹

Conclusión

39. Las CE no han rebatido la presunción *prima facie* de Australia según la cual, con respecto al registro de una indicación geográfica definida por las CE, la medida comunitaria reduce la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Los argumentos aducidos por las CE en respuesta a las alegaciones de Australia no se sostienen: o bien no son conformes con las disposiciones del Reglamento 2081/92 habida cuenta de las normas de interpretación aplicables a la legislación interna de las CE, o bien no son corroborados por las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC.

PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO 24 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

40. En lo referente al registro de una indicación geográfica definida por las CE, Australia sostiene que la medida comunitaria disminuye la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC. La medida comunitaria prejuzga la elegibilidad de una solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio porque el Reglamento 2081/92 no confiere el derecho de prioridad que prescribe el artículo 4 del Convenio de París.

41. Las CE afirman que el artículo 4 del Convenio de París "no se puede aplicar para determinar si una solicitud está o no amparada en la cláusula de anterioridad de conformidad con el párrafo 5 del artículo 24".²⁰ No obstante, el argumento de las CE ignora que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, las CE están obligadas a cumplir el artículo 4 del Convenio de París. Así pues, la obligación de las CE de aplicar un derecho de prioridad a la solicitud de una marca de fábrica o de comercio de conformidad con el mencionado artículo 4 existe independientemente de sus obligaciones dimanantes del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.

¹⁸ Comunicación escrita de réplica de Australia, párrafos 137 a 141.

¹⁹ Directiva 89/104/CEE, letra a) del apartado 1 del artículo 5, RECL - Prueba documental 6, y Reglamento N° 40/94, letra a) del apartado 1 del artículo 9, RECL - Prueba documental 7.

²⁰ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 355.

42. No se trata de aplicar el artículo 4 del Convenio de París "para determinar si una solicitud está o no amparada en la cláusula de anterioridad de conformidad con el párrafo 5 del artículo 24" como argumentan las CE. Se trata más bien de saber si, habiendo dado efecto a sus obligaciones, incluidas las dimanantes del artículo 4 del Convenio de París, una solicitud goza de "anterioridad" en virtud del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC.

43. Las CE no han rebatido la presunción *prima facie* de Australia.

PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 10BIS Y PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 10TER DEL CONVENIO DE PARÍS, Y PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

44. Australia ha alegado que, con respecto al registro de una indicación geográfica definida por las CE, la medida comunitaria reduce la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 10bis y el párrafo 1 del artículo 10ter del Convenio de París, "incorporado" en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC. La medida comunitaria no garantiza una protección eficaz de las marcas de fábrica o de comercio contra la competencia desleal, ni asegura recursos legales adecuados para reprimir eficazmente esos actos de competencia desleal.

45. Las marcas de fábrica o de comercio están expresamente reconocidas como una categoría de propiedad industrial protegida por el Convenio de París. Además, las disposiciones de los artículos 10bis y 10ter del Convenio de París rigen con respecto a todos los derechos de propiedad industrial protegidos por dicho Convenio.

46. Las obligaciones dimanantes del párrafo 1 del artículo 10bis y el párrafo 1 del artículo 10ter del Convenio de París son claras, y los Miembros de la OMC deben cumplirlas de conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC. Australia no tiene que explicar cómo la utilización de una indicación geográfica registrada definida por las CE podría constituir un acto de competencia desleal en el sentido de estas disposiciones del Convenio de París.²¹ Esto lo ha de determinar el órgano al que las CE deben otorgar facultades para considerar estas cuestiones, si el titular de un derecho de propiedad industrial en las CE considera que el registro de una indicación geográfica definida por las CE puede plantearlas.

47. Las CE no han rebatido la presunción *prima facie* establecida por Australia.

ARTÍCULOS 41 Y 42 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

48. Australia alega que, con respecto al registro de una indicación geográfica definida por las CE, la medida comunitaria reduce la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio, contrariamente a lo dispuesto en los artículos 41 y 42 del Acuerdo sobre los ADPIC. La medida comunitaria no pone al alcance de los titulares de derechos de marca 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. Además, en la medida en que el proceso de adopción de decisiones del artículo 15 constituye el medio inicial y único para que el titular de un derecho de marca de fábrica o de comercio pueda tratar de ejercer los derechos sobre dicha marca que le corresponden de conformidad con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, la medida de las CE:

²¹ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 399.

- ? prevé procedimientos que no son justos ni equitativos, son innecesariamente complicados y comportan retrasos innecesarios, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC, y
- ? no garantiza que las decisiones se basen únicamente en pruebas acerca de las cuales se haya dado a los titulares de derechos sobre una marca 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.

49. En consecuencia, con respecto al registro de una indicación geográfica definida por las CE, la medida comunitaria no garantiza la existencia, en su legislación, de procedimientos de observancia conforme a lo previsto en la Parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 41 de dicho Acuerdo.

50. Las CE afirman que "los titulares de marcas de fábrica o de comercio también tienen derecho a impugnar la validez de los registros efectuados con arreglo al Reglamento 2081/92 en los casos en que no se ha previsto ningún derecho de oposición como parte del procedimiento de registro".²² En otras palabras, según las CE:

- ? en primer lugar, puede haber casos en los que no se ponga a disposición del titular de una marca de fábrica o de comercio un derecho de oposición al registro propuesto de una indicación geográfica definida por las CE; y
- ? en segundo lugar, de ser así, los titulares de las marcas de fábrica o de comercio sólo tienen derecho a impugnar la validez del registro de una indicación geográfica definida por las CE en un procedimiento judicial, pero no tienen acceso a un procedimiento judicial para ejercer sus derechos sobre una marca de fábrica o de comercio.

51. Las CE han reconocido que no ponen al alcance de los titulares de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 42 de dicho Acuerdo.

52. Las CE han admitido también que no toman decisiones sobre el fondo de un argumento basándose únicamente en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

53. El párrafo 2 del artículo 41 obliga a las CE a prever procedimientos justos y equitativos para lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Un elemento inherente a ese requisito es que los usuarios potenciales de los procedimientos deben considerarlos justos y equitativos. La naturaleza del proceso de adopción de decisiones del artículo 15 no permite la posibilidad de sesgo favorable a la indicación geográfica propuesta, definida por las CE, que se vea que va a ser excluida. Así pues, las CE no han rebatido la presunción *prima facie* de Australia según la cual la medida comunitaria es incompatible con el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

54. Además, las CE están obligadas a garantizar que los procedimientos para lograr la observancia de los derechos de propiedad intelectual no son innecesariamente complicados ni comportan retrasos innecesarios. Las CE todavía no han ofrecido una justificación válida para el requisito de que un nacional de otro Miembro de la OMC haya de presentar una oposición a la

²² Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 297.

propuesta de registro de una indicación geográfica definida por las CE por conducto del gobierno de otro Miembro de la OMC. Las CE no han tratado de justificar siquiera el requisito de que una declaración de oposición sobre la base de un derecho de marca de fábrica o de comercio en el territorio de las CE debe presentarse por conducto del gobierno de otro Miembro de la OMC. Las CE no han rebatido la presunción *prima facie* de Australia según la cual la medida comunitaria es incompatible con el párrafo 2 del artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC.

55. Como consecuencia de la incompatibilidad de la medida comunitaria con los párrafos 2 y 3 del artículo 41 y con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC, y debido también a que las CE no han dado efecto a las disposiciones de los artículos 43, 44, 45, 46, 48 y 49 de dicho Acuerdo, las CE no han garantizado en ningún caso la disponibilidad de procedimientos de observancia con respecto al registro de una indicación geográfica definida por ellas, contra cualquier violación de los derechos de propiedad intelectual previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 41 de dicho Acuerdo.

56. Las CE no han rebatido la presunción *prima facie* establecida por Australia.

PROTECCIÓN NACIONAL TRANSITORIA POR LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS CE

57. Australia alega también que la medida comunitaria reduce la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio -contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16, en los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 41 y en el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC y en el párrafo 1 del artículo 10*bis* y el párrafo 1 del artículo 10*ter* del Convenio de París, incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC- frente a la decisión de un Estado miembro de las CE de conceder una protección nacional transitoria de conformidad con el apartado 5 del artículo 5 del Reglamento 2081/92. El mencionado Reglamento no garantiza que estas decisiones de los Estados miembros de las CE tengan en cuenta las obligaciones de las CE de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC.

58. Las CE no han rebatido la presunción *prima facie* de Australia.

TRATO NACIONAL

PÁRRAFO 4 DEL ARTÍCULO III DEL GATT

59. Australia ha alegado que, con respecto al registro de una indicación geográfica definida por las CE, la medida comunitaria concede a los productos de otro Miembro de la OMC un trato menos favorable que el que otorga a los productos similares de origen nacional, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo III del GATT. La medida comunitaria aplica condiciones de reciprocidad y equivalencia al registro de una indicación geográfica definida por las CE para un producto similar importado, exige que el gobierno de otro Miembro de la OMC dé el visto bueno a una solicitud de registro de una indicación geográfica definida por las CE para un producto similar importado y, por último, concede en general un trato menos favorable al registro de una indicación geográfica definida por las CE para un producto similar importado.

60. En su respuesta, las CE han afirmado que:

- ? los apartados 1 y 3 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no se aplican a otros Miembros de la OMC: así pues, las CE no imponen una condición de reciprocidad y equivalencia al registro de una indicación geográfica definida por las CE de otro Miembro de la OMC;

? el requisito de que una solicitud de registro de una indicación geográfica definida por las CE de otro Miembro de la OMC sea transmitida por el gobierno de ese Miembro no equivale a un trato menos favorable; y

? "Australia ha alegado que el Reglamento 2081/92 concede un trato menos favorable, por cuanto existe un sesgo general en el proceso de adopción de decisiones".²³

61. Australia tomó nota con especial interés de que las CE evitaron responder a la pregunta del Grupo Especial sobre si las condiciones de reciprocidad y equivalencia serían incompatibles con las obligaciones de las CE relativas al trato nacional de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC y el GATT de 1994, si se aplicasen a otro Miembro de la OMC. Australia sostiene que el hecho de que las CE no dieran una respuesta clara a esta pregunta en las circunstancias de la medida en cuestión, y sus argumentos generales en esta diferencia, deben considerarse como una admisión por parte de las CE de que aplicar estas condiciones constituiría un incumplimiento de las obligaciones relativas al trato nacional.

62. Australia observa que la réplica de las CE a esta parte de la alegación de Australia consiste únicamente en afirmar que los apartados 1 y 3 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no se aplican a los demás Miembros de la OMC. Así pues, en la medida en que el Grupo Especial considere que las explicaciones dadas por las CE respecto de la interpretación correcta de estas disposiciones no son aceptables sobre la base de las normas de interpretación del derecho comunitario, las CE no han rebatido la presunción *prima facie* de Australia.

63. Las CE mencionan el "notable" argumento de Australia según el cual las CE no corrigieron lo que había entendido Australia con respecto a la interpretación adecuada del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento 2081/92.²⁴ No obstante, las CE ignoran de nuevo el punto fundamental en litigio. ¿Por qué las CE han declarado o han dado a entender sistemáticamente, antes de que esta diferencia entrase en la fase del Grupo Especial, que el apartado 1 del artículo 12 se aplica a los Miembros de la OMC? Si el modo en que Australia entendió el significado correcto del Reglamento -y en particular el apartado 1 del artículo 12- era erróneo de hecho, ¿por qué las CE no trataron de corregir la interpretación de Australia en la primera oportunidad posible?

64. Además, las CE no han rebatido la alegación de Australia acerca de la necesidad de que una solicitud sea transmitida por el gobierno de otro Miembro de la OMC. En efecto, la medida comunitaria prescribe que los gobiernos de otros Miembros de la OMC deben actuar como unidades subnacionales de las CE. En las circunstancias de la medida comunitaria, la apariencia superficial de simetría en el trato no constituye un trato menos favorable en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT.

65. Por último, más allá de dar una idea errónea de un aspecto de la alegación, las CE no han respondido a la alegación de Australia acerca del trato concedido a los productos importados en virtud de la medida comunitaria en su integridad.

66. Las CE sólo invocan el apartado d) del artículo XX con respecto al argumento de Australia relativo al requisito de que una solicitud de registro de una indicación geográfica definida por las CE para un producto importado se transmita por conducto del gobierno del Miembro de la OMC en el que esté situada la zona geográfica de que se trate.

²³ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 219.

²⁴ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 89.

67. En el asunto *Corea - Carne de vacuno*, el Órgano de Apelación indicó que la determinación del carácter "necesario" de una medida, en el sentido del apartado d) del artículo XX, debe considerarse teniendo en cuenta si existe una medida alternativa compatible con la OMC que pueda esperarse razonablemente que aplique un Miembro de la OMC, o si existe una medida alternativa menos incompatible con la OMC que pueda aplicarse razonablemente.

68. Así pues, en relación con el requisito de las CE de que el gobierno de otro Miembro de la OMC verifique y presente una solicitud de registro de una indicación geográfica definida por las CE para un producto importado, cabe preguntarse si existe una medida alternativa compatible con la OMC que pueda utilizarse razonablemente. La respuesta es afirmativa: las CE podrían simplemente dejar que el solicitante facilitase la información requerida; además, en todo caso, las CE podrían pedir la cooperación del gobierno de otro Miembro de la OMC después de que se hubiera presentado la solicitud, si esta cooperación fuera necesaria para evaluar la solicitud. ¿Existe una medida alternativa menos incompatible con la OMC que esté razonablemente disponible? La respuesta también es afirmativa: las CE podrían pedir la cooperación del gobierno de otro Miembro de la OMC después de que se hubiera presentado la solicitud, en caso de que esta cooperación fuera necesaria para evaluar la solicitud.

69. Además, las CE ni siquiera han tratado de demostrar, *prima facie*, que el requisito de que la solicitud de registro de una indicación geográfica definida por las CE para un producto importado debe presentarse por conducto del gobierno del Miembro de la OMC en el que esté situada la zona geográfica pertinente es compatible con la parte introductoria del artículo XX. Una simple afirmación²⁵ no constituye una presunción *prima facie*. Las CE no han asumido la carga probatoria que les corresponde respecto de la invocación del apartado d) del artículo XX del GATT.

70. En todo caso, si el Grupo Especial considerase que el requisito de que una solicitud de registro de una indicación geográfica definida por las CE para un producto importado debe presentarse por conducto del gobierno del Miembro de la OMC en el que está situada la zona geográfica pertinente se justifica provisionalmente con arreglo al apartado d) del artículo XX, Australia sostiene que este requisito constituiría una "discriminación injustificable entre países en los que prevalecen las mismas condiciones", en el sentido de la introducción a dicho artículo. Si el término estuviera ya "registrado" o protegido expresamente por la legislación de otro Miembro de la OMC -como indicación geográfica o, por ejemplo, como marca de certificación- la información podría ser proporcionada tanto por el solicitante como por el gobierno de otro Miembro de la OMC. Además, en todo caso, Australia observa que en el asunto *Estados Unidos - Camarones*, el Órgano de Apelación constató que una medida aplicada de un modo que *"requiere a otros Miembros de la OMC que adopten un programa reglamentario que no sea simplemente comparable, sino esencialmente el mismo"* (las cursivas figuran en el original) no está justificado en el sentido de la parte introductoria del artículo XX.²⁶

71. Las CE no han rebatido la presunción *prima facie* de Australia acerca del párrafo 4 del artículo III del GATT. De hecho, teniendo en cuenta lo indicado en el párrafo 33 de la declaración oral efectuada por las CE esta mañana, las CE parecen estar de acuerdo en que esta medida entraña efectivamente un incumplimiento de sus obligaciones en virtud del párrafo 4 del artículo III del GATT.

²⁵ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 238.

²⁶ *Estados Unidos - Camarones*, informe del Órgano de Apelación, párrafo 163.

ARTÍCULO 2 DEL CONVENIO DE PARÍS Y PÁRRAFOS 1 Y 3 DEL ARTÍCULO 1, 1 DEL ARTÍCULO 2 Y 1 DEL ARTÍCULO 3 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

72. Australia alega que, con respecto al registro de una indicación geográfica definida por las CE, o a la oposición a dicho registro, la medida comunitaria no otorga el trato nacional en la protección de la propiedad intelectual, contrariamente a lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de París y en los párrafos 1 y 3 del artículo 1, 1 del artículo 2 y 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. En lo relativo al registro de más de 120 indicaciones geográficas definidas por las CE con el procedimiento normal de registro, la medida comunitaria ofrece un derecho de oposición a personas residentes o establecidas en un Estado miembro de las CE que no está a disposición de los nacionales de otros Miembros de la OMC. Además, la medida comunitaria no concede globalmente el trato nacional a los nacionales de otros Miembros de la OMC.

73. En la diferencia *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, el Órgano de Apelación constató que "... la jurisprudencia sobre esta última disposición [el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994] puede ser útil para interpretar la obligación del trato nacional en el Acuerdo sobre los ADPIC".²⁷ En opinión de Australia, los principios generales en que se basa la norma del "trato no menos favorable", del párrafo 4 del artículo III del GATT, estaban destinados a aplicarse en el contexto del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Así pues, cada Miembro de la OMC está obligado a otorgar a los nacionales de los demás Miembros de la OMC un trato no menos favorable que el que otorga a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual.

74. En opinión de Australia, en la presente diferencia la obligación prevista en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC daría pie a la siguiente pregunta: ¿"modifica el trato concedido por la medida de las CE las condiciones de competencia en el mercado de las CE en detrimento de los nacionales de otros Miembros de la OMC, con respecto a la protección de la propiedad intelectual"?

75. En su escrito de réplica, Australia ha tratado con detalle los argumentos de las CE en relación con el registro de más de 120 indicaciones geográficas definidas por las CE con el proceso normal de registro. El trato concedido por la medida de las CE, ¿ha modificado las condiciones de competencia en el mercado de las CE en detrimento de otros nacionales de Miembros de la OMC, que pudieron oponerse al registro de estas indicaciones geográficas definidas por las CE? La respuesta es sí, sin la menor duda. Sencillamente no había ningún mecanismo con el que un nacional de otro Miembro de la OMC que no fuera residente en un Estado miembro de las CE ni estuviera establecido en éste pudiera oponerse a la propuesta de registro de una indicación geográfica definida por las CE.

76. Las CE afirman de nuevo que los apartados 1 y 3 del artículo 12 del Reglamento 2081/92 no se aplican a otros Miembros de la OMC. Como sostuvo en relación con el párrafo 4 del artículo III del GATT, Australia sostiene ahora que debe considerarse que las CE han reconocido que aplicar las condiciones de reciprocidad y equivalencia al registro de una indicación geográfica definida por las CE de otro Miembro de la OMC incumpliría la norma del "trato no menos favorable" del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Así pues, en la medida en que el Grupo Especial considere que la explicación dada por las CE respecto de la interpretación correcta del Reglamento 2081/92 es insostenible sobre la base de las normas de interpretación del derecho comunitario, las CE no han rebatido la presunción *prima facie* de Australia.

²⁷ *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, informe del Órgano de Apelación, párrafo 242.

77. Las CE tampoco han rebatido la alegación de Australia acerca de la necesidad de que una solicitud o una oposición sean transmitidas por el gobierno de otro Miembro de la OMC. Exigir que el gobierno de otro Miembro de la OMC actúe como gobierno "subnacional" de las CE con respecto a una medida comunitaria no es, ni evidentemente puede ser, un "trato no menos favorable" para los nacionales de otros Miembros de la OMC, en el sentido del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. Dado que el Acuerdo sobre los ADPIC reconoce expresamente que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados, no puede fundamentarse en dicho Acuerdo la denegación, a los solicitantes del registro de una indicación geográfica definida por las CE del acceso directo a las CE como el Miembro de la OMC que concede el derecho de propiedad intelectual. El Acuerdo tampoco ofrece base alguna para exigir que los nacionales de otros Miembros de la OMC presenten una oposición al registro de una indicación geográfica definida por las CE por conducto del gobierno de otro Miembro de la OMC. Independientemente de la apariencia superficial de un trato simétrico, la medida comunitaria concede un trato menos favorable a los nacionales de otros Miembros de la OMC con respecto a la protección de la propiedad intelectual, en el sentido del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.

78. Además, Australia toma nota de la afirmación de las CE según la cual, en todo caso, el registro de 480 indicaciones geográficas definidas por las CE con el sistema de registro simplificado no estaría comprendido en el alcance temporal del Acuerdo sobre los ADPIC, debido a las disposiciones del párrafo 1 del artículo 70 de dicho Acuerdo. En la diferencia *Canadá - Período de protección mediante patente*, el Órgano de Apelación constató que el párrafo 1 del artículo 70 se aplica cuando se trata de actos hechos, realizados o completados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC para un Miembro.²⁸ Como los registros de estas 480 indicaciones geográficas definidas por las CE no se hicieron, realizaron o completaron antes del 1º de enero de 1996, están sujetos a todas las obligaciones que corresponden a las CE en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

79. Las CE no han rebatido la presunción *prima facie* de Australia según la cual la medida comunitaria es incompatible con el artículo 2 del Convenio de París "incorporado" en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, así como con los párrafos 1 y 3 del artículo 1 y el párrafo 1 del artículo 3 de dicho Acuerdo.

INDICACIONES GEOGRÁFICAS

PÁRRAFO 2 DEL ARTÍCULO 22 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

80. Australia alega que, con respecto al registro de una indicación geográfica definida por las CE, la medida comunitaria no ofrece medios jurídicos a las partes interesadas para impedir un uso que induzca a error, o un uso que constituya un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París.

81. La respuesta de las CE²⁹ parte del supuesto de que el territorio del Estado miembro de las CE en el que se originó la indicación geográfica definida por las CE, y el territorio de las propias CE, son intercambiables. De hecho, algunos Estados miembros de las CE han sostenido vigorosamente que el término "Feta" no debía haberse registrado como indicación geográfica definida por las CE porque desde hace tiempo es un término genérico dentro de esos Estados miembros.

²⁸ *Canadá - Período de protección mediante patente*, informe del Órgano de Apelación, párrafos 54 y 55.

²⁹ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafos 381 a 393.

82. Además, la respuesta de las CE se basa en una interpretación errónea de los argumentos de Australia. Australia no ha dicho que pueda considerarse que el registro de un término como indicación geográfica definida por las CE en el territorio A pueda considerarse que induce a error simplemente porque el término ha pasado a ser genérico en el territorio B.³⁰

83. Las CE menosprecian la invocación de Australia a Bodenhausen, pero ignoran que las propias CE han invocado esta fuente en otra ocasión.³¹ Las CE ignoran que Australia ha invocado las Disposiciones Modelo de la OMPI sobre Protección contra la Competencia Desleal, en apoyo de su afirmación de que el artículo 10*bis* del Convenio de París abarca la noción de usos honestos establecida en el comercio internacional.³² Por su parte, las CE no indican ninguna fuente en defensa de su interpretación del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

84. Australia no tiene nada que decir en cuanto a la posibilidad de que el registro de una determinada indicación geográfica definida por las CE induzca a error o constituya un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París y del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

85. Sin embargo, lo que está claro es que las CE están obligadas a proporcionar a las partes interesadas los medios jurídicos para examinar esas cuestiones en relación con el registro de una indicación geográfica definida por las CE, y no lo han hecho.

PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 1 Y 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

86. Al no haber cumplido el párrafo 1 del artículo 10*bis* y el párrafo 1 del artículo 10*ter* del Convenio de París respecto al registro de una indicación geográfica definida por las CE, las CE tampoco han cumplido el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

87. Además, en todo caso, al no haber cumplido todas sus obligaciones en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto al registro de una indicación geográfica definida por las CE -incluidas las decisiones de los Estados miembros de las CE de conceder una protección nacional transitoria- las CE no han dado efecto a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 1 de dicho Acuerdo.

OTC

PÁRRAFO 1 Y 2 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO OTC

88. Australia alega que la medida comunitaria es un reglamento técnico incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC en la medida en que el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento 2081/92:

- ? es una disposición obligatoria de etiquetado
- ? que se aplica a productos importados que ostentan, o pueden ostentar,

³⁰ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 389.

³¹ Primera comunicación escrita de las CE, nota de pie de página 46.

³² Respuesta de Australia a la pregunta 24 formulada por el Grupo Especial después de la primera reunión con las partes.

- ? una indicación geográfica definida por las CE que es idéntica a una indicación geográfica definida por las CE en el interior de las CE, que ya se ha registrado con arreglo al Reglamento
- ? para un producto nacional similar, y no ofrece a las CE facultades discrecionales para aplicar la disposición de un modo que evite la concesión de un trato menos favorable al producto importado.

89. Australia alega también que la medida comunitaria es un reglamento técnico que 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, en la medida en que los artículos 4 y 10 y el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento 2081/92:

- ? establecen el requisito obligatorio
- ? de que otro Miembro de la OMC ha de disponer en todas las circunstancias de una estructura de control como las exigidas por las CE.

90. En su respuesta, las CE exponen argumentos que no guardan relación con las alegaciones de Australia.

91. En primer lugar, respecto de la cuestión preliminar de si el Reglamento es en parte un reglamento técnico (en relación con sus artículos 4 y 10), las CE se remiten a otras disposiciones de Acuerdo OTC -las relativas a los procedimientos de evaluación de la conformidad- y sólo se refieren parcialmente a los argumentos de Australia en apoyo de su alegación de que estos artículos, leídos conjuntamente, constituyen un reglamento técnico.

92. La cuestión es la siguiente: ¿han rebatido las CE la alegación de Australia según la cual estas disposiciones del Reglamento imponen: i) características del producto o procesos relacionados o un requisito de etiquetado, ii) que se aplican a productos identificables y iii) cuyo cumplimiento es obligatorio? Si la respuesta es negativa, las CE no han rebatido la alegación de Australia de que estas disposiciones constituyen reglamentos técnicos. Toda discusión sobre lo que podría ser un procedimiento de evaluación de la conformidad en virtud del Reglamento -o cuál podría ser la función de la estructura de control exigida por el artículo 10 del Reglamento- es ajena a esta pregunta central.

93. En segundo lugar, en lo relativo a la alegación hecha por Australia de conformidad con el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC, las CE confunden la cuestión al responder a alegaciones que Australia no ha formulado. Las CE sostienen, equivocadamente, que Australia se opone a la idea de estructuras de control *per se* y prefiere que no haya estructuras de este tipo en absoluto. Después analizan los elementos de la estructura de control requerida por el artículo 10, afirmando que Australia no ha podido "identificar un solo elemento objetable en las prescripciones del artículo 10".³³

94. Australia no ha tratado de identificar elementos objetables en la estructura de control exigida por el artículo 10, porque no es esta estructura, *per se*, la que es "objetable". En cuanto a lo que Australia cree que es la característica "objetable" -e incompatible con la OMC- del régimen comunitario, hay que aclarar que no es uno o varios elementos específicos de la estructura de control prevista en el artículo 10, ni la noción de un proceso de verificación de la autenticidad de los productos agrícolas que llevan una indicación geográfica definida por las CE.

³³ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 103.

95. Es más bien el hecho de que el tipo de estructura de control del artículo 10 se imponga a otros Miembros de la OMC, independientemente de que tengan su propia estructura de control u otros sistemas o mecanismos que desempeñen la misma función. Si este requisito fuera necesario, las CE tendrían que haber determinado que ningún otro sistema, en ningún Miembro de la OMC, puede proporcionar en ninguna circunstancia el mismo grado de seguridad que el sistema comunitario para la verificación del cumplimiento y la observancia, o para la prevención de prácticas engañosas.

96. Esta es la cuestión. Las repetidas explicaciones de las CE sobre el funcionamiento de sus estructuras de control y sobre el hecho de que éstas no son objetables no tienen nada que ver con este punto central.

97. Australia sostiene que las CE no han rebatido la alegación de Australia de que el Reglamento 2081/92 es en parte un reglamento técnico. Las CE tampoco han rebatido la presunción *prima facie* de Australia según la cual, en la medida en que se trata de un reglamento técnico, la medida comunitaria es incompatible con las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC.

98. Deseo hacer una última observación respecto del Acuerdo OTC. Australia ha observado con interés del uso selectivo, por las CE, de las constataciones del Órgano de Apelación, que figuran en el párrafo 241 de su declaración oral. Las CE han destacado la indicación del Órgano de Apelación, en la diferencia *CE - Amianto*, de que no es necesario que los productos a los que se aplique un reglamento técnico se identifiquen expresamente para que sean un "producto identificable". Las CE añaden (cito): "[s]in embargo, el producto debería ser por lo menos identificable sobre la base del propio documento. Esto no ocurre aquí...". Si las CE hubieran continuado leyendo el informe del Órgano de Apelación habrían visto que, dos párrafos después, el Órgano decía lo siguiente: "Aunque esta prohibición de los productos que contienen amianto se aplica a gran número de productos, y aunque indudablemente es cierto que los productos a los que se aplica esta prohibición no pueden determinarse por los términos de la medida misma, nos parece que los productos comprendidos en la medida son *identificables*: todos los productos han de estar libres de amianto; cualquier producto que contenga amianto está prohibido."³⁴ Estas constataciones del Órgano de Apelación en esa diferencia son igualmente aplicables en el presente caso.

ARTÍCULO 20 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

99. Por último, en lo relativo a las alegaciones formuladas por Australia, y teniendo en cuenta las explicaciones de la medida comunitaria que ofrecen ahora las CE, confirmamos que Australia retira su alegación referente al artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC.

CUESTIONES GENERALES

100. Deseo hacer algunas observaciones generales sobre ciertas consideraciones de las CE respecto de las cuestiones planteadas en esta diferencia. Observo que en esta diferencia las CE han hecho varias declaraciones y comentarios acerca del derecho internacional, el sistema de solución de diferencias de la OMC e incluso el régimen de propiedad intelectual de Australia. Australia no está de acuerdo con muchas de ellas, pero para no distraer la atención de las principales cuestiones en litigio hemos preferido no enfrascarnos en un debate innecesario. Sin embargo, hay algunas "pistas falsas" de las CE respecto de las cuales quiero hacer algunos comentarios, para dejar constancia de nuestra posición.

³⁴ *CE - Amianto*, informe del Órgano de Apelación, párrafo 72.

101. En primer lugar, en relación con los requisitos del ESD, Australia no está obligada a abordar todas y cada una de las alegaciones y a exponer su argumentación completa en todas y cada una de las etapas de la diferencia. Tampoco está obligada a demostrar los efectos comerciales perjudiciales de una medida contra la que presente una reclamación. Incumbe al Miembro reclamante determinar si un procedimiento de solución de diferencias sería "útil" en el sentido del párrafo 7 del artículo 3 del ESD: la función del Grupo Especial consiste en "hacer una evaluación objetiva del asunto que se le haya sometido", de acuerdo con el artículo 11 del ESD.

102. De hecho, particularmente después de oír la declaración de las CE esta mañana, yo diría que el cometido del Grupo Especial consiste también en verificar muy detenidamente las citas y las fuentes de las CE, ya que varias de ellas inducen a error. Simplemente, yo no creo que los intentos de las CE de hacer ver que existen diferencias entre Australia y los Estados Unidos añadan nada a sus argumentos. En todo caso, no hay diferencias de fondo, y seguramente las CE no están sugiriendo que cuando Australia y los Estados Unidos están de acuerdo, tenemos razón y las CE aceptan que están equivocadas.

103. Además, en lo relativo a las citas y las notas de pie de página, Australia observa que las CE han incluido un texto sustantivo en algunas notas de pie de página al que no se dio lectura. Por consiguiente, Australia no ve claro en qué consiste la declaración oral de las CE.

104. En segundo lugar, una similitud superficial entre diversos aspectos de las medidas de aplicación de la parte reclamante y la parte demandada no constituye una defensa de una medida impugnada. Pocas veces es posible considerar aisladamente el significado de una disposición legislativa, cosa que las CE reconocen en su propia declaración al afirmar que el significado del Reglamento 2081/92 debe verse en el contexto del ordenamiento jurídico de las CE.³⁵ Las CE quieren que el Grupo Especial determine que las medidas con que Australia cumple sus obligaciones con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC han de ser desestimadas. Por este motivo, Australia pide que el Grupo Especial rechace las Pruebas documentales 67, 68, 78 y 79 de las CE, porque no son pertinentes para la medida a que se refiere la reclamación de Australia, ni constituyen una refutación de los argumentos expuestos por Australia. Australia está dispuesta a examinar su legislación si el Grupo Especial lo desea. Sin embargo, en definitiva, la legislación de Australia no tiene nada que ver con esta diferencia. Por estas mismas razones, Australia pide que el Grupo Especial rechace también las Pruebas documentales 73 y 80 de las CE, relativas a la legislación canadiense y la legislación de Nueva Zelanda, respectivamente.

105. En tercer lugar, las CE parecen opinar que, a los efectos de algunos derechos de propiedad intelectual, los territorios de las CE y de sus Estados miembros son intercambiables, y el Acuerdo sobre los ADPIC otorga una cierta preeminencia a las indicaciones geográficas como derecho de propiedad intelectual. ¿Cómo, si no, podría una indicación geográfica definida por las CE que no fuera reconocida como tal en todos los Estados miembros de las CE transformarse de la noche a la mañana en un término protegido en todo el territorio de las CE, sin tener en cuenta las otras obligaciones de las CE con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC? Y sin embargo, los territorios de las CE y de sus Estados miembros no son intercambiables en todas y cada una de las circunstancias que puedan presentarse. Tampoco el Acuerdo sobre los ADPIC concede preeminencia a un derecho de propiedad intelectual en particular, sea una indicación geográfica definida con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC o una marca de fábrica o de comercio.

³⁵ Véase, por ejemplo, la Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 7.

106. Por último, las CE han reconocido expresamente que "... el objeto de la presente diferencia es competencia exclusiva de las CE, y no de los Estados miembros".³⁶ Con respecto a la reclamación presentada por Australia y expuesta en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, el objeto de esta diferencia es, en efecto, el régimen de las CE para el registro y la protección de las indicaciones geográficas definidas por las CE.

107. Así pues, en lo que concierne al objeto de esta diferencia, los derechos y obligaciones de un Miembro de la OMC con arreglo al párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC revierten directamente en las CE por derecho propio.

108. Además, de conformidad con este mismo artículo, un Miembro de la OMC debe dar efecto pleno a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, incluidas las normas relativas a la disponibilidad, el alcance y el uso de todas las categorías de derechos de propiedad intelectual, como se indica en la Parte II del Acuerdo. Esto incluye, naturalmente, las normas establecidas por el Acuerdo respecto del alcance y el uso de las marcas de fábrica o de comercio. Un Miembro de la OMC puede conceder una protección más amplia que la requerida, pero sólo si esta protección no infringe las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, incluidas las relativas a las marcas de fábrica o de comercio. Por último, si bien todos y cada uno de los Miembros de la OMC pueden decidir por sí mismos cómo aplicar las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, tanto si éstas constituyen derechos como obligaciones, no es compatible con las obligaciones de las CE interpretar el Acuerdo sobre los ADPIC de modo que su ordenamiento jurídico interno prive de significado a las disposiciones de dicho Acuerdo en lo referente al territorio de las CE y/o de sus Estados miembros.

CONCLUSIÓN

109. Aunque las CE han tratado de complicar las cuestiones sometidas al Grupo Especial, yo creo que en esta segunda reunión hay por lo menos tres o cuatro cuestiones clave que han quedado más claras.

110. En primer lugar, con respecto al registro de una indicación geográfica definida por las CE cabe preguntarse si los titulares de una marca de fábrica o de comercio gozan de un derecho fácilmente discernible y específico con arreglo al Reglamento, como el que debe conferirse de conformidad con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Aunque las CE han tratado de sugerir que en el Reglamento existe algo parecido, estos argumentos requieren una nueva interpretación de términos fundamentales del derecho de propiedad intelectual, como "confusión" y "error". Las CE no han ofrecido ninguna prueba creíble, ni siquiera de que alguna disposición del Reglamento ofrece la seguridad de este derecho. Esto contrasta claramente con su propio Reglamento y Directiva respecto de las marcas de fábrica o de comercio, que, de no existir el sistema de protección de las indicaciones geográficas en virtud del Reglamento 2081/92, registrarían con respecto a las indicaciones geográficas registradas de conformidad con ese Reglamento. Por consiguiente, las CE no han rebatido las alegaciones de Australia a este respecto.

111. En segundo lugar, cabe preguntarse también si el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento rige con respecto a los nacionales de los Miembros de la OMC. Las CE han presentado pocas pruebas creíbles, o ninguna, que permitan suponer que ello no es así, aunque han hecho varias declaraciones sin fundamento. Por consiguiente, puede decirse que, por lo menos con respecto a la reciprocidad y la equivalencia, las CE incumplen sus obligaciones en materia de trato nacional.

³⁶ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 255.

112. En tercer lugar, en lo relativo a las propias indicaciones geográficas, las CE han afirmado que proporcionan los derechos previstos en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el marco de las legislaciones de sus Estados miembros. He aquí otra clara admisión de lo que falta en el propio Reglamento. Pero, también en este caso, el régimen de protección de las indicaciones geográficas previsto en el Reglamento 2081/92 y el registro de indicaciones geográficas de conformidad con este Reglamento alteran lo que de lo contrario podría ser suficiente para cumplir las obligaciones de las CE. Por consiguiente, las CE tampoco han rebatido en este caso las alegaciones de Australia.

113. En cuarto lugar, las CE no han ofrecido ningún argumento creíble que explique por qué una medida no puede examinarse en el marco del Acuerdo OTC y del Acuerdo sobre los ADPIC, teniendo en cuenta que forman parte del mismo acuerdo. En cambio, Australia ha tenido en cuenta las constataciones del Órgano de Apelación respecto de la naturaleza integral del Acuerdo sobre la OMC. Además, Australia ha demostrado por qué algunos aspectos del Reglamento 2081/92 están sujetos al Acuerdo OTC, y de qué modo el Reglamento incumple las obligaciones establecidas por dicho Acuerdo.

114. Por todos estos motivos, y por las razones expuestas en nuestras otras declaraciones y comunicaciones, Australia sostiene que la medida de las CE es incompatible con varias de las obligaciones que les corresponden en el marco de la OMC.

ANEXO A-7

DECLARACIÓN FINAL DE AUSTRALIA SEGUNDA REUNIÓN SUSTANTIVA

(12 de agosto de 2004)

Señor Presidente, señores Miembros del Grupo Especial,

Creo que la presentación de argumentos escritos y las dos reuniones que hemos celebrado les permitirán ver, cuando examinen todo el material presentado por Australia, que la argumentación de Australia es clara y sucinta, y está rigurosamente demostrada. Pueden estar seguras las CE de que hemos considerado cuidadosamente nuestra argumentación y sus consecuencias.

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

Por consiguiente, no voy a repetir mis alegaciones y argumentos sustantivos, salvo en dos puntos.

El debate de esta mañana sobre el TJCE fue interesante en el contexto de nuestras alegaciones al amparo del párrafo 1 del artículo 16 y del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC. En particular, es útil comparar las respuestas de las CE con el examen del Órgano de Apelación en el asunto *Canadá - Período de protección mediante patente*. En el párrafo 92, en el que el Órgano de Apelación se refiere al derecho pertinente, se afirma que este derecho ha de ser "fácilmente discernible y constitu[ir] un derecho específico, que sea percibido claramente como tal".

Con respecto al apartado d) del artículo XX del GATT, además de los comentarios de los Estados Unidos, hemos observado el intento de las CE, en su declaración final, de hacer recaer la carga de la prueba relativa a la parte introductoria en las partes reclamantes. Es claro que las CE no han asumido su carga de la prueba para invocar una defensa al amparo del apartado d) del artículo XX del GATT.

En lo relativo a los otros argumentos de fondo, no voy a reabrir el debate pero es evidente que hay muchas cosas en la declaración final de las CE con las que no estoy de acuerdo.

Yo creo que encontrarán ustedes poca cosa, en la réplica sustancial de las CE, que se refiera *efectivamente* a las alegaciones y los argumentos de Australia.

Lo que sí han hecho las CE es ignorar nuestras alegaciones y argumentos efectivos y adoptar la táctica de insultar a Australia. Al propio tiempo, las CE han centrado su respuesta en alegaciones y argumentos que Australia no ha presentado.

Por otra parte, las CE han alegado de varias formas que la redacción era deficiente, han desistido de respaldar declaraciones anteriores de diversas entidades y representantes autorizados de las CE, o simplemente han ignorado aspectos de su propio Reglamento y de su ordenamiento jurídico.

No obstante, nada de esto rebate la presunción *prima facie* de Australia.

Y nada de esto constituye una excusa para intentar obtener de su participación en la OMC, por medio del Reglamento, lo que las CE no obtuvieron de la Ronda Uruguay.

Las obligaciones de las CE son claras, y las CE no las cumplen como han demostrado las comunicaciones de Australia.

Señor Presidente y señores Miembros del Grupo Especial, muchas gracias.

ANEXO A-8

RESPUESTAS DE AUSTRALIA A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL GRUPO ESPECIAL DESPUÉS DE LA SEGUNDA REUNIÓN SUBSTANTIVA

(26 de agosto de 2004)

I. CUADRO DE CASOS CITADOS EN ESTA COMUNICACIÓN

Título abreviado	Título completo
<i>Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Corea - Medidas que afectan a las importaciones de carne vacuna fresca, refrigerada y congelada</i> , WT/DS161/AB/R, WT/DS169/AB/R, 11 de diciembre de 2000
<i>Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998</i> , WT/DS176/R, 2 de enero de 2002
<i>Japón - Bebidas alcohólicas</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas</i> , WT/DS8/AB/R, WT/DS10/AB/R, WT/DS11/AB/R, 4 de octubre de 1996
<i>CE - Amianto</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>CE - Medidas que afectan al amianto y a los productos que contienen amianto</i> , WT/DS135/AB/R, 12 de marzo de 2001
<i>Corea - Productos lácteos</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>Corea - Medida de salvaguardia impuesta a las importaciones de determinados productos lácteos</i> , WT/DS98/AB/R, 14 de diciembre de 1999
<i>Canadá - Período de protección mediante patente</i>	Informe del Grupo Especial, <i>Canadá - Período de protección mediante patente</i> , WT/DS170/AB/R, 18 de septiembre de 2000
<i>India - Patentes</i>	Informe del Órgano de Apelación, <i>India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura</i> , WT/DS50/AB/R, 19 de diciembre de 1997

II. OTRAS FUENTES CITADAS EN ESTA COMUNICACIÓN

Título abreviado	Título completo
<i>OED</i>	<i>The New Shorter Oxford English Dictionary</i> , Ed. Lesley Brown, Clarendon Press, Oxford, 1993

94. El Grupo Especial toma nota de que, en opinión de las CE, las condiciones específicas que contiene el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 no se aplican a los Miembros de la OMC porque la frase introductoria "sin perjuicio de acuerdos internacionales" asegura que los Acuerdos de la OMC prevalezcan cuando exista conflicto con el Reglamento (escrito de réplica de las CE, párrafo 55). ¿Qué obligaciones precisas de las CE, derivadas de los Acuerdos de la OMC, resultarían perjudicadas por la aplicación de esas condiciones específicas a otros Miembros de la OMC? En particular:

- a) ¿resultarían perjudicadas las obligaciones de las CE con arreglo al párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994?
- b) ¿resultarían perjudicadas las obligaciones de las CE con arreglo al párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC?

En caso negativo, sírvanse explicar la pertinencia de la referencia hecha por ustedes al hecho de que el Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Miembros de la OMC a dar protección a las indicaciones geográficas con arreglo a la Sección 3 de la Parte II y las disposiciones generales y principios básicos de ese Acuerdo (Primera comunicación escrita de las CE, párrafos 65 y 66). **Comunidades Europeas.**

95. Rogamos a las CE que faciliten al Grupo Especial cualquier declaración oficial hecha por la Comisión o cualquier otro órgano de las CE en el sentido de que la aplicación de condiciones de reciprocidad y equivalencia, como las que figuran en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, sería incompatible con las obligaciones impuestas a las CE por acuerdos internacionales, en particular el Acuerdo sobre la OMC. **Comunidades Europeas.**

96. Las CE han presentado una versión revisada de la Guía del Reglamento (CEE) N° 2081/92, fechada en agosto de 2004 (CE - Prueba documental 64). ¿Se preparó esa nueva versión en relación con estas actuaciones del Grupo Especial? ¿Cómo puede ser pertinente para la labor del Grupo Especial, si la Comisión no asume responsabilidad alguna por su contenido (véase el texto de su portada)? En un nuevo párrafo de la introducción (página 5) se indica que "la Comisión se reserva el derecho de modificar los procedimientos", así como la posibilidad de nuevas revisiones. ¿Significa esto que la Guía podría volver a modificarse conforme a su versión anterior? **Comunidades Europeas.**

97. El Grupo Especial toma nota de las respuestas de las CE a las preguntas 16 y 17 del Grupo Especial y de los párrafos 79 a 86 del escrito de réplica de las CE. Sírvanse explicar en detalle cómo se concilia la interpretación de la Comisión, según la cual el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 no se aplica a los Miembros de la OMC, con las afirmaciones que figuran en las respuestas, dadas por las CE en el examen de la legislación llevado a cabo en el Consejo de los ADPIC, a la pregunta 4 formulada por Nueva Zelandia y la pregunta complementaria formulada por la India que figura en la página 25 del documento IP/Q2/EEC/1 (citada en el escrito de réplica de Australia, párrafo 33, nota 23). **Comunidades Europeas.**

98. ¿Sostienen las CE que las condiciones del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 no son aplicables a los Miembros de la OMC de modo que:

- a) los nacionales de los Miembros de la OMC pueden obtener indicaciones geográficas correspondientes a zonas situadas en todos los países; o
- b) las personas de todos los países pueden obtener indicaciones geográficas correspondientes a zonas situadas en todos los Miembros de la OMC? **Comunidades Europeas.**

99. Las CE se han remitido a otros actos jurídicos de la Comunidad en relación con el significado de la expresión "sin perjuicio de acuerdos internacionales" (párrafos 62 a 66 de su escrito de réplica). Sírvanse referirse también al Reglamento (CEE) N° 2082/92, relativo a la Certificación de las características específicas de los productos agrícolas y alimenticios, que fue adoptado junto con el Reglamento que está en litigio en esta diferencia. ¿A qué acuerdos internacionales se refiere la expresión "sin perjuicio de los acuerdos internacionales", empleada en el artículo 16 de ese Reglamento? **Comunidades Europeas.**

100. En el Reglamento (CE) N° 753/2002, sobre los vinos (presentado en Estados Unidos - Prueba documental 35), los artículos 34 a 36 se refieren a "terceros países", aludiendo en apariencia tanto a los Miembros de la OMC como a los países que no lo son. Se establece expresamente cuáles son los casos en que los "terceros países" se limitan a los Miembros de la OMC, o no los incluyen. ¿Por qué no se redactó el Reglamento (CEE) N° 2081/92 de modo que el significado de "país tercero" o "tercer país", en los artículos 12 a 12quinquies, fuera más claro en cada caso en que se utiliza? El hecho de que esas expresiones, en los artículos 12 a 12quinquies del Reglamento (CEE) N° 2081/92, se empleen algunas veces junto con "Miembro de la OMC" ¿no sugiere que en los demás casos excluyen en esos artículos a los Miembros de la OMC? **Comunidades Europeas.**

101. El Grupo Especial toma nota de las posiciones adoptadas respectivamente por las partes sobre el significado de "nacionales" en el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París. Sin perjuicio de esas posiciones, sírvanse explicar en detalle qué nacionales deben compararse a los efectos de las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC en materia del trato nacional, sobre la base del texto del Acuerdo.

Con referencia al cuadro que figura en la comunicación presentada por el Taipei Chino en calidad de tercero (párrafo 9), tanto las CE como los Estados Unidos comparan a un nacional de las CE que tiene derecho a una indicación geográfica situada en las CE. Según la posición adoptada por los Estados Unidos, ese nacional debe compararse con un nacional estadounidense que tenga derecho a una indicación geográfica situada en los Estados Unidos. Pero en opinión de las CE, corresponde comparar a ese nacional con un estadounidense que tenga derecho a una indicación geográfica situada en las CE. ¿Sería apropiado comparar a todos los nacionales de las CE que tengan derecho a indicaciones geográficas y deseen registrarlas con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92, cualquiera que sea el lugar en que esté situada la zona geográfica, con todos los nacionales estadounidenses que tengan derecho a indicaciones geográficas y deseen registrarlas con arreglo al Reglamento, cualquiera sea el lugar en que esté situada la zona geográfica?

En términos más generales: ¿existe en el Acuerdo sobre los ADPIC un principio por el que todos los nacionales de un Miembro de la OMC que tengan derechos a determinada categoría de propiedad intelectual, como las indicaciones geográficas, deban compararse con todos los nacionales de los demás Miembros de la OMC que tengan derechos a la misma categoría de propiedad intelectual, a menos que el texto del acuerdo indique que se requiere un trato particular respecto de determinados tipos de productos u otras subcategorías? **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.**

1. Como indicó el Taipei Chino, hay cuatro combinaciones de zonas nacionales y geográficas que pueden examinarse:

1. Nacional de las CE, zona geográfica pertinente situada dentro de las CE;
2. No nacional de las CE, zona geográfica pertinente situada dentro de las CE;
3. Nacional de las CE, zona geográfica pertinente situada fuera de las CE; y
4. No nacional de las CE, zona geográfica pertinente situada fuera de las CE.

2. Independientemente de cualquier otra comparación, es apropiado y necesario comparar la categoría 1 con la categoría 4 para determinar si hay un incumplimiento de las obligaciones del trato nacional de las CE.

3. El párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual. La protección se define en ese contexto en el sentido de que incluye "aspectos relativos a la existencia, adquisición, alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual...".

4. Por lo menos uno de los derechos de que trata esta diferencia es el derecho de una persona a registrar una indicación geográfica definida por las CE a la que esa persona tiene un derecho válido. Es evidente que, con arreglo a la medida de las CE, los nacionales (cualquiera sea la manera en que se definan) de un Miembro de la OMC que no es miembro de las CE, cuando desean registrar una indicación geográfica definida por las CE correspondiente a una zona geográfica fuera de las CE (la categoría 4 *supra*) reciben un trato menos favorable que los nacionales de las CE que desean registrar una indicación geográfica definida por las CE correspondiente a una zona geográfica situada dentro de las CE (la categoría 1 *supra*).

5. Nada en el Acuerdo sobre los ADPIC ni en el Convenio de París permite o excusa ese trato menos favorable para los no nacionales de las CE.

102. *¿No es arriesgado suponer que las personas residentes o establecidas en un país para producir productos agrícolas o alimenticios se considerarán "nacionales" de ese país a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Por qué cabe, o por qué no cabe, suponer que los solicitantes de indicaciones geográficas sobre la base del Reglamento (CEE) N° 2081/92 son "nacionales" del país en que está situada la indicación geográfica, a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.*

6. Como se indica en la respuesta a la pregunta 101 *supra*, evidentemente hay por lo menos una categoría de no nacionales de las CE a los que se otorga un trato menos favorable que a una categoría de nacionales de las CE con respecto a la protección de una indicación geográfica definida por las CE que pueden reclamar los nacionales respectivos. En consecuencia, no es necesario hacer ningún supuesto acerca de la población de otras categorías ni tratar de caracterizar a todas las personas de todos los Miembros de la OMC que pueden desear registrar una indicación geográfica definida por las CE.

7. En todo caso, Australia señala que el Órgano de Apelación, en el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, en lo que respecta a la obligación del trato nacional del párrafo 4 del artículo III del GATT, sostuvo que, pese al hecho de que la medida no daba por sí misma por resultado un trato menos favorable para los productos importados, el efecto de la medida en esa diferencia era que el trato concedido a los productos importados era menos favorable que el que se daba a los productos nacionales similares.¹ De la misma manera, en la presente diferencia, la abrumadora mayoría de las solicitudes de registro relacionadas con lugares geográficos situados en otros Miembros de la OMC serán hechas por nacionales (cualquiera sea la manera en que se definan) de esos Miembros. Así pues, el efecto de la medida de las CE es que las disposiciones específicas y los requisitos adicionales de la medida en lo que respecta a los nombres correspondientes a productos originarios de lugares situados fuera de las CE se aplicarán en su abrumadora mayoría a no nacionales de las CE.

¹ *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafos 142 a 148.

103. *El Grupo Especial toma nota de que las CE no excluyen totalmente que "en determinadas circunstancias puede haber medidas que conforme a su texto son neutras y, sin embargo, constituyen un trato menos favorable para los extranjeros" y de que las CE consideran que el trato nacional, con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, no debe superponerse con el GATT de 1994 (respuesta de las CE a la pregunta 29 del Grupo Especial, párrafos 71 y 74). ¿Qué otras consideraciones son pertinentes a los efectos de la evaluación de una discriminación de hecho con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Qué pertinencia tiene, si tiene alguna, la circunstancia de que el Acuerdo sobre los ADPIC no contenga una disposición con excepciones generales análoga al artículo XX del GATT de 1994? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.*

8. En las cláusulas del preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC se reconoce expresamente "la necesidad de nuevas normas y disciplinas relativas a... la aplicabilidad de los principios básicos del GATT de 1994". Como ha señalado el Órgano de Apelación, la obligación del trato nacional es "la base del sistema mundial de comercio al que sirve la OMC".² El Órgano de Apelación determinó 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*".³ En el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, el Órgano de Apelación señaló lo siguiente: "[c]onceder "un trato" que no sea "menos favorable" significa... otorgar al producto importado *condiciones de competencia* no menos favorables que al producto nacional similar".⁴ *(las cursivas figuran en el original)*

9. Con estos antecedentes, Australia sugirió que la obligación del "trato no menos favorable" contenida en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC podía considerarse de manera apropiada dentro del marco de la pregunta "¿modifica el trato concedido por la medida de las CE las condiciones de competencia en el mercado de las CE en detrimento de los nacionales de otros Miembros de la OMC, con respecto a la protección de la propiedad intelectual?".⁵ En opinión de Australia, cuando se considera de esa forma la obligación establecida por el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC se asegura que el principio básico del trato nacional que es la base del sistema de comercio mundial se aplique en relación con la protección de la propiedad intelectual y en relación con los nacionales y no con los productos. Además, y como consecuencia de esto, cuando se considera de esta forma la obligación establecida en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC es posible evaluar debidamente cualquier factor que pueda constituir una discriminación *de facto* en el sentido del párrafo 1 del artículo 3.

10. Es verdad que el Acuerdo sobre los ADPIC no contiene una disposición análoga al artículo XX del GATT de la misma forma que, por ejemplo, el artículo 14 del AGCS. A diferencia de lo que ocurrió con el GATT de 1947 y el AGCS en el momento de sus respectivas negociaciones, el Acuerdo sobre los ADPIC no era un acuerdo multilateral pionero en lo que respecta a muchos de los derechos de propiedad intelectual que abarca. Así pues, se reconoce en él expresamente que ya existían -y siguen existiendo- regímenes multilaterales con amplia participación para la protección de muchos de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere. Se reconoce también que, de conformidad con esos regímenes multilaterales establecidos, los derechos de propiedad intelectual se otorgan, se adquieren y se hacen cumplir en general de acuerdo con las leyes nacionales y con respecto al territorio de las partes en esos regímenes.

² *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 241.

³ *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 242.

⁴ *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 135.

⁵ Segunda declaración oral de Australia, párrafo 74.

11. Reflejando el desarrollo histórico del régimen de protección internacional de los derechos de propiedad intelectual, el Acuerdo sobre los ADPIC reconoce expresamente, en su artículo 7, que la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deben llevarse a cabo "de modo que favorezcan el bienestar social y económico", y prevé expresamente en el párrafo 1 de su artículo 8 que los Miembros, "al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición ..., siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo". En otras palabras, los Miembros de la OMC pueden tener en cuenta objetivos y principios legítimos de política estatal cuando establecen sus regímenes nacionales para la protección de los derechos de propiedad intelectual. Habiendo incorporado objetivos y principios legítimos de política estatal en su régimen nacional, un Miembro de la OMC está obligado a aplicar esas medidas de manera compatible con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, que incluyen el trato nacional y las obligaciones NMF en el párrafo 1 del artículo 3 y en el artículo 4, respectivamente, del Acuerdo sobre los ADPIC, así como también la obligación de cumplir con la obligación del trato nacional contenida en el artículo 2 del Convenio de París. Cuando un Miembro de la OMC adopta medidas para la protección de una categoría de un derecho de propiedad intelectual, esas medidas se aplican por igual a sus propios nacionales y a los nacionales de todos los demás Miembros de la OMC.

12. Además, en la medida en que un objetivo legítimo de política estatal puede ser específico para una categoría particular de derechos de propiedad intelectual, las disposiciones de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC prevén medios adicionales para que un Miembro de la OMC impida la adquisición de algunas categorías de derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, mediante el párrafo 2 del artículo 15 y el párrafo 2 del artículo 27 en lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio y a las patentes, respectivamente, o para limitar el alcance de una categoría de derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, mediante los artículos 17 y 30 con respecto a las marcas de fábrica y a las patentes, respectivamente. En efecto, el párrafo 2 del artículo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé expresamente que los Miembros podrán aprobar exclusiones de la patentabilidad sobre la base de la necesidad de proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o de preservar los vegetales, o de evitar daños graves al medio ambiente.

13. No se necesita en consecuencia una disposición con excepciones generales análoga al artículo XX del GATT.

14. En vista de las disposiciones expresas de los artículos 7 y 8 y del párrafo 2 del artículo 15, el artículo 17, el párrafo 2 del artículo 27 y el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, la omisión de una disposición de excepciones generales análoga al artículo XX del GATT debe considerarse deliberada. La ausencia de una disposición análoga es en consecuencia irrelevante para la evaluación de la existencia de discriminación *de facto* en el sentido de la obligación del trato nacional establecida en el párrafo 1 del artículo 3.

104. *Sírvanse indicar su interpretación de la expresión "territorio aduanero distinto", empleada en la nota 1 del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, conforme a las reglas usuales de interpretación de los tratados. ¿Qué consecuencias pueden atribuirse al hecho de que se utilice la misma expresión en el artículo XXVI del GATT de 1994? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.*

15. Como cuestión general, Australia señala que un "territorio aduanero distinto" en el sentido de la nota de pie de página 1 del Acuerdo sobre los ADPIC sería normalmente un territorio aduanero que es diferente o está separado de otro territorio aduanero.

16. Australia señala también que, de conformidad con el Dictamen Consultivo N° 1/94 del Tribunal de Justicia de las CE⁶, la competencia en las cuestiones abarcadas por el Acuerdo sobre los ADPIC es compartida por las CE y sus Estados miembros, y algunas cuestiones están solamente dentro de la competencia de los Estados miembros de las CE. En relación con las cuestiones abarcadas por el Acuerdo sobre los ADPIC, el territorio aduanero de las CE no será siempre igual que los territorios individuales de los Estados miembros que las integran. Puede haber ocasiones, en relación con cuestiones abarcadas por el Acuerdo sobre los ADPIC, en que los "territorio[s] aduanero[s]" de sus Estados miembros podrían ser distintos del "territorio aduanero" de las propias CE. Además, en algunas cuestiones abarcadas por el Acuerdo sobre los ADPIC, por ejemplo, las marcas de fábrica o de comercio, se pueden adquirir derechos con respecto al territorio de las CE con arreglo al Reglamento sobre la marca comunitaria, o al territorio de un Estado miembro. Esto sugiere que los territorios aduaneros respectivos son distintos, es decir, que los territorios aduaneros respectivos son diferentes o están separados uno de otro en relación con las cuestiones abarcadas por el Acuerdo sobre los ADPIC.

17. En opinión de Australia, la consideración de si las CE constituirían un "territorio aduanero distinto" en el sentido de la nota 1 del Acuerdo sobre los ADPIC requeriría también que se considerase la naturaleza de la calidad de miembro de las CE en la OMC de manera más general. Para ello sería preciso tener en cuenta muchos factores, incluidas las disposiciones del párrafo 1 del artículo IX, el párrafo 1 del artículo XI, el párrafo 1 del artículo XII y el artículo XIV del Acuerdo sobre la OMC, así como las Notas explicativas del Acuerdo. Los términos del párrafo 2 del artículo XXIV y del artículo XXVI del GATT podrían proporcionar secundariamente un contexto pertinente para esa consideración, aunque no serían determinantes.

105. *El Grupo Especial toma nota de la posición de las CE, conforme a la cual no constituyen un territorio aduanero distinto Miembro de la OMC en el sentido de la nota 1 del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC (párrafo 35 del escrito de réplica de las CE).*

- a) *¿Qué personas físicas consideran las CE que son nacionales de las CE a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Son también nacionales de los Estados miembros de las CE?*
- b) *¿Qué personas jurídicas consideran las CE que son nacionales de las CE a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Son también nacionales de los Estados miembros de las CE? **Comunidades Europeas.***

106. *¿Cuáles son las nacionalidades de los solicitantes de indicaciones geográficas registradas con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92? ¿Ha habido algún solicitante que no fuese nacional del Estado miembro de las CE en que estaba situada la indicación geográfica correspondiente? Sírvanse facilitar detalles de cualquiera que no lo fuese, y las respectivas indicaciones geográficas. En la medida en que tengan conocimiento de la nacionalidad de personas que utilicen indicaciones geográficas conforme a su registro sin ser sus solicitantes, sírvanse facilitar la misma información. **Comunidades Europeas.***

107. *El Grupo Especial toma nota de los ejemplos de extranjeros y empresas extranjeras que han invertido en Europa (párrafo 46 del escrito de réplica de las CE; Pruebas documentales 36 a 39 de las CE; párrafo 28 de la segunda declaración oral de las CE; y Pruebas documentales 61 a 63 de las CE). ¿Es la empresa Larsen una sociedad francesa? Suntory Limited, E. y J. Gallo y la familia de Robert Mondavi ¿han establecido filiales, empresas conjuntas u otras entidades con arreglo a la legislación de Francia e Italia para invertir en esos establecimientos vinícolas? Sara Lee,*

⁶ Dictamen Consultivo del Tribunal de Justicia de las CE, Australia - Prueba documental 13.

Kraft Foods y Nestlé ¿adquirieron sociedades constituidas con arreglo a la legislación de algún Estado miembro de las CE?

*El Grupo Especial toma nota de que las CE aducen que la posibilidad de que esos extranjeros constituyesen personas jurídicas con arreglo a la legislación de un Estado miembro de las CE no puede atribuirse al Reglamento (CEE) N° 2081/92 (párrafo 30 de la segunda declaración oral de las CE). ¿Es apropiado excluir esos otros factores del examen acerca de la compatibilidad del Reglamento con el régimen de la OMC? ¿Sostienen las CE que el Grupo Especial debería "levantar el velo corporativo" y atenerse a los criterios de propiedad y control para determinar la nacionalidad a los efectos del Acuerdo sobre los ADPIC? **Comunidades Europeas.***

108. *El artículo 13 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 establece cierta protección para las denominaciones registradas. Sírvanse explicar el funcionamiento práctico de ese artículo respecto de los productos, incluidos los tipos de mandamientos que pueden dictarse en virtud del apartado 1 y las consecuencias del apartado 2 del artículo 13. ¿Cómo afectarían a los productos importados? ¿De qué modo les darían un trato menos favorable? **Estados Unidos y Australia.***

18. En respuesta a solicitudes de resoluciones preliminares de tribunales de los miembros de las CE, el Tribunal de Justicia de las CE ha hecho constataciones sobre la medida de la protección que brinda el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento N° 2081/92 en casos que han recibido mucha publicidad relativos a los nombres registrados "Prosciutto di Parma"⁷ ("sentencia sobre el Prosciutto") y "Grana Padano"⁸ ("sentencia sobre el Grana Padano").

- ? En la sentencia sobre el Prosciutto, el Tribunal de Justicia de las CE concluyó que: "... la protección que confiere [*una indicación geográfica definida por las CE*] no se extiende normalmente a operaciones como las de corte en lonchas y envasado del producto. Estas operaciones sólo están prohibidas a terceros fuera de la región de producción si en el pliego de condiciones se prevé expresamente tal requisito." (párrafo 94).
- ? En la sentencia sobre el Grana Padano, el Tribunal concluyó que:
 - ? "el artículo 4, apartado 1, supedita el derecho [*a una indicación geográfica definida por las CE*] a la conformidad del producto con un pliego de condiciones. El artículo 8... subordina la colocación de la mención [*de la indicación geográfica definida por las CE*] en un producto a la conformidad de éste con dicho Reglamento y, por tanto, con el pliego de condiciones, y el artículo 13 establece a continuación el contenido de la protección uniforme que se confiere a la denominación registrada" (párrafo 76); y
 - ? "... el Reglamento N° 2081/92 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la utilización de [*una indicación geográfica definida por las CE*] esté sujeta al requisito de que se realicen en la región de producción operaciones como las de rallado y envasado del producto, cuando tal requisito se prevea en el pliego de condiciones" (párrafo 83).

⁷ "Sentencia sobre el Prosciutto", Australia - Prueba documental 14.

⁸ "Sentencia sobre el Grana Padano", Australia - Prueba documental 15.

19. En relación con el apartado 3 del artículo 13 del Reglamento N° 2081/92 y los términos genéricos, "[d]e conformidad con el artículo 3 ..., el carácter genérico de una denominación que pueda obstaculizar el registro de la misma debe determinarse teniendo en cuenta el conjunto de la situación comunitaria".⁹

20. En los casos relativos a los nombres registrados "Parmigiano Reggiano"¹⁰ ("sentencia sobre el parmesano") y "Epoisses de Bourgogne"¹¹ ("sentencia sobre Chiciak"), el Tribunal de Justicia de las CE concluyó lo siguiente:

- ? En la sentencia sobre el parmesano, que "en el caso de autos no es en modo alguno evidente que la denominación 'parmesan' haya pasado a ser genérica" (párrafo 20), pese a unas Conclusiones anteriores del Abogado General Ruiz-Jarabo Colmer ("Conclusiones Canadene")¹² de que el término "parmesan" había pasado a ser genérico (párrafo 35 y nota de pie de página 49, y párrafo 77).
- ? En la sentencia sobre Chiciak, relativa a la protección que debía darse a los componentes de un término compuesto, que "... en el régimen de protección instaurado por el Reglamento de 1992, las cuestiones relativas a la protección que debe concederse a los diferentes componentes de una denominación y, en particular, las de si se trata eventualmente de un nombre genérico o de un componente protegido contra las prácticas descritas en el artículo 13 del Reglamento de 1992, están sujetas a la apreciación que incumbe efectuar al Juez nacional sobre la base de un análisis pormenorizado del contexto fáctico que le hayan expuesto las partes interesadas" (párrafo 38).

21. Tras la sentencia sobre el parmesano, la Comisión Europea ha iniciado actuaciones en el Tribunal de Justicia de las CE contra Alemania por la falta de protección del término registrado "Parmigiano Reggiano" conforme a lo requerido en el Reglamento N° 2081/92, porque seguían vendiéndose en Alemania con el nombre de "Parmesan" quesos que no se fabricaban de acuerdo con el pliego de condiciones del producto correspondiente a ese término. En su respuesta, Alemania afirmó que "Parmesan" es un nombre genérico.¹³

22. Australia señala también que las actuaciones en curso en el Tribunal de Justicia de las CE relativas al registro del término "Feta" gira en buena medida en torno a la cuestión de si el término es genérico.¹⁴

23. Es pertinente para las cuestiones ante el Grupo Especial, y se desprende ya claramente de los términos del apartado 1 del artículo 13 del Reglamento N° 2081/92 -cuando se lee conjuntamente con los apartados 2 y 3 del artículo 14 y de conformidad con las normas de interpretación de la legislación de las CE- que el titular de una marca de fábrica o de comercio no podría impedir el uso similar o idéntico de un signo, que induzca a confusión, para bienes similares o idénticos.

⁹ Reglamento N° 1347/2001, considerando 5 del preámbulo, CE - Prueba documental 9.

¹⁰ "Sentencia sobre el parmesano", Australia - Prueba documental 16.

¹¹ "Sentencia sobre Chiciak", Australia - Prueba documental 17.

¹² "Conclusiones Canadene", Australia - Prueba documental 18.

¹³ "Comunicado de prensa sobre el parmesano", Australia - Prueba documental 19.

¹⁴ RECL - Prueba documental 3.b ("modificación Feta") y RECL - Prueba documental 11 ("sentencia Feta"), y Australia - Prueba documental 12.

24. Es también evidente que la protección otorgada por el apartado 1 del artículo 13 puede hacerse extensiva a cualquier condición restrictiva incluida en el pliego de condiciones exigido por el artículo 4 del Reglamento.

25. Esta situación es particularmente perjudicial para el objetivo de seguridad y previsibilidad en el comercio que debe promover la OMC.

26. La situación relativa al término "parmesan" ilustra la incertidumbre creada como consecuencia de la protección brindada por el apartado 1 del artículo 13 del Reglamento N° 2081/92. En la medida en que puede determinar Australia, el uso de la palabra "parmesan" como descripción de un producto genérico en el territorio de las CE está prohibido sobre la base de que el Tribunal de Justicia de las CE ha constatado que "no es en modo alguno evidente que la denominación 'parmesan' haya pasado a ser genérica". Sin embargo, la constatación se hizo en una decisión preliminar relativa a actuaciones penales en Italia, el Estado de origen, miembro de las CE, del término registrado "Parmigiano Reggiano". Si "parmesan" era originalmente la traducción al francés del término "Parmigiano Reggiano"¹⁵ -cosa que Australia no impugna en estas actuaciones- se desprende lógicamente de ello que no habría sido un término genérico en Italia: así pues, no se habría considerado ninguna prueba en las actuaciones penales en Italia y las pruebas se habrían remitido así al Tribunal de Justicia de las CE. Si el uso de lo que se considera en muchas partes del mundo -incluidos muchos Estados miembros de las CE- descripciones genéricas de productos puede impedirse en el territorio de las CE sobre esa base, ¿sobre qué otra base podría impedirse el uso de esos términos? Además, los posibles competidores no tienen forma de saber qué términos pueden considerarse traducciones de un nombre registrado, y en consecuencia protegido.

27. Las incertidumbres creadas por el funcionamiento práctico del apartado 1 del artículo 13 del Reglamento N° 2081/92 y su aplicación en situaciones que entrañan términos genéricos constituyen parte del fundamento de las alegaciones de Australia concernientes al párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC y al párrafo 1 del artículo 10*bis* y al párrafo 1 del artículo 10*ter* del Convenio de París con respecto al registro de una indicación geográfica definida por las CE. Australia no ha podido identificar ningún medio dentro del ordenamiento jurídico de las CE por el cual se asegure a una persona legítimamente interesada -sea física o jurídica, nacional de las CE o de otro Miembro de la OMC- el acceso a un tribunal facultado para considerar el fondo de un acto de competencia desleal contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial, incluso en el comercio internacional, con respecto al registro de una denominación geográfica definida por las CE. El hecho de que Australia no haya formulado una alegación en virtud del párrafo 4 del artículo III del GATT en relación con el trato menos favorable de los productos importados sobre la base del apartado 1 del artículo 13 del Reglamento también en esta diferencia no prejuzga la opinión de Australia en cuanto a si hay o no fundamentos para esa alegación.

109. *Dejando a un lado los derechos que otorga el artículo 13 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, los reclamantes hacen referencia al "propósito y efecto del Reglamento", las "ventajas atribuidas" al registro y los beneficios que, según aducen las CE, se obtendrán de la protección con arreglo al Reglamento (Primera comunicación escrita de los Estados Unidos, párrafos 61 y 62; Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 197; y respuestas de los Estados Unidos y Australia a la pregunta 32 del Grupo Especial). ¿Con qué fundamento alegan los reclamantes que el propósito y los efectos de la medida de las CE son pertinentes para verificar la existencia de un trato menos favorable en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994? Estados Unidos y Australia.*

¹⁵ "Sentencia sobre el parmesano", Australia - Prueba documental 16, párrafo 20.

28. Australia observa que su referencia a las ventajas del registro percibidas por los productores de las CE en el párrafo 197 de su Primera comunicación escrita se hizo en el contexto de su alegación de que la medida de las CE en su totalidad no otorga un trato nacional a los no nacionales de las CE con arreglo al párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y del artículo 2 del Convenio de París. Por otra parte, la pregunta 32 del Grupo Especial, y la respuesta de Australia, se refieren expresamente a los productos similares y, por implicación, al párrafo 4 del artículo III del GATT.

29. Al examinar una alegación en virtud del párrafo 4 del artículo III del GATT en el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, el Órgano de Apelación recordó su constatación, en el asunto *Japón - Bebidas alcohólicas*, de que:

El objetivo general y fundamental del artículo III es evitar el proteccionismo en la aplicación de los impuestos y medidas reglamentarias interiores. Más concretamente, el propósito del artículo III "es el de que las medidas interiores 'no se apliquen a los productos importados o nacionales de manera que se proteja la producción nacional'". A este fin, el artículo III obliga a los Miembros de la OMC a facilitar para los productos importados unas condiciones de competencia iguales a las de los productos nacionales. [...]¹⁶

30. En esta diferencia, el efecto de la medida de las CE considerada en su totalidad consiste en otorgar protección a la producción nacional en el sentido del párrafo 4 del artículo III del GATT. Esto es coherente con el propósito de la medida de las CE, en particular conforme se expresa en los considerandos del preámbulo del Reglamento N° 2081/92.¹⁷ Sin embargo, Australia observa que incluso si el Grupo Especial cree que el propósito del Reglamento no es otorgar protección a la producción nacional, el efecto es el factor determinante crítico.

31. Australia recuerda también las constataciones del Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones* relativas a la utilidad de la jurisprudencia sobre el párrafo 4 del artículo III del GATT para interpretar la obligación del trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁸

32. Son estas constataciones del Órgano de Apelación, actualmente bien establecidas, las que dan apoyo a las alegaciones de Australia de que el Reglamento N° 2081/92 específicamente, y la medida de las CE en su totalidad, otorgan un trato menos favorable a los no nacionales de las CE y a los productos importados en el sentido del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y del párrafo 4 del artículo III del GATT, respectivamente.

110. *¿Niegan las CE que, en la medida en que el Reglamento (CEE) N° 2081/92 otorgue una protección de las indicaciones geográficas a los nacionales de las CE y sea una norma legislativa que afecta a productos comunitarios, la protección de las indicaciones geográficas de los nacionales de otros Miembros de la OMC y los productos importados realizada exclusivamente mediante otras normas legales, como las referentes al etiquetado y la competencia desleal, sería un trato menos favorable? Comunidades Europeas.*

¹⁶ *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 135, en referencia a *Japón - Bebidas alcohólicas*, páginas 16 y 17.

¹⁷ RECL - Prueba documental 1.d.

¹⁸ *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, párrafo 242.

111. *¿Niegan las CE que las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC en materia del trato nacional y régimen NMF son aplicables a cualquier protección más amplia que la exigida por el Acuerdo sobre los ADPIC y se aplican al Reglamento (CEE) N° 2081/92, también en cuanto no se limite a poner en práctica las obligaciones impuestas a las CE por el artículo 22? **Comunidades Europeas.***

112. *El Grupo Especial toma nota de que la Comisión no ha reconocido a ningún país con arreglo al apartado 3 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 (respuesta de las CE a la pregunta 10 del Grupo Especial, párrafo 22). ¿Está obligada la Comisión a reconocer a cualquier país que cumpla las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 12? **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.***

33. No.

34. El apartado 1 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 dispone expresamente que el Reglamento "será aplicable" a los productos agrícolas o alimenticios de un "país tercero". Así pues, incluso si un Miembro de la OMC u otro país tercero cumple las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 12, las CE no están obligadas a reconocer a ese Miembro de la OMC o a ese tercer país con arreglo al apartado 3 del artículo 12. (Y si reconocen a un Miembro de la OMC o un tercer país, deben en todo caso hacerlo de conformidad con los términos del Reglamento).

113. *Las CE alegan que tiene que existir una diferencia sustantiva entre dos disposiciones que rijan el registro de las indicaciones geográficas para que una de ellas suponga un trato menos favorable (párrafo 40 de la segunda declaración oral de las CE). ¿En qué consiste, en este sentido, una diferencia "sustantiva"? ¿Alegan las CE que existe una norma de minimis respecto del trato menos favorable con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC o el GATT de 1994? ¿No basta una simple diferencia de texto para determinar un trato diferente? **Comunidades Europeas.***

114. *Con respecto a las solicitudes de registro en virtud del apartado 2 del artículo 12bis del Reglamento (CEE) N° 2081/92, el tercer país debe verificar que se cumplan los requisitos del Reglamento antes de transmitir la solicitud:*

- a) *¿en qué medida esta disposición tiene por objeto confirmar la protección de las indicaciones geográficas en su país de origen de conformidad con el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, y en qué medida responde a otros objetivos?*
- b) *¿se añade esta disposición al requisito de que la solicitud de registro transmitida a la Comisión esté acompañada de una descripción de las cuestiones indicadas en el punto a) del apartado 2 del artículo 12bis?*
- c) *¿examina también la Comisión si la solicitud cumple las condiciones fijadas para la protección por el punto a) del apartado 1 del artículo 12ter? ¿En qué se diferencia ese examen de la verificación hecha por el tercer país? **Comunidades Europeas.***

115. *Con respecto a la oposición prevista en el punto a) del apartado 2 del artículo 12ter del Reglamento (CEE) N° 2081/92, ¿en qué consiste una oposición que "provenga de un Estado Miembro de la OMC"? Con respecto a la oposición prevista en el apartado 1 del artículo 12quinquies del Reglamento, ¿qué significa que una persona es "de un Estado Miembro de la OMC"? ¿Se refieren ambas cosas al lugar de residencia o establecimiento de la persona que desea formular la oposición? ¿Tienen que enviarse las oposiciones correspondientes a ambas disposiciones al país en que resida o se encuentre establecida la persona? **Comunidades Europeas.***

116. En la medida en que determinadas responsabilidades previstas en el artículo 12bis y el apartado 1 del artículo 12quinquies del Reglamento (CEE) N° 2081/92 están a cargo de Miembros de la OMC que no forman parte de las CE:

- a) ¿cómo se cercioran las CE de que todos los demás Miembros de la OMC están facultados para desempeñar esas responsabilidades? (Hacemos referencia a la respuesta del Brasil a la pregunta 1 dirigida por el Grupo Especial a los terceros.) (Párrafos 72 a 77 de la segunda declaración oral de las CE.)
- b) si los gobiernos de otros Miembros de la OMC no están facultados para desempeñar esas responsabilidades, ¿pueden desempeñarlas las CE en su lugar?
- c) ¿en qué medida las propias CE otorgan un trato no menos favorable a los nacionales de los demás Miembros, y en qué medida participan otros Miembros de la OMC en el cumplimiento de esa obligación? ¿Puede un Miembro delegar el cumplimiento de obligaciones de la OMC en otros Miembros con o sin su consentimiento previo?
- d) ¿en qué medida han otorgado las CE determinado trato a los nacionales de otros Miembros de la OMC y no a los gobiernos de esos otros Miembros de la OMC? **Comunidades Europeas.**

117. El Grupo Especial toma nota de la respuesta de las CE a la pregunta 8 del Grupo Especial acerca del significado de "tercer país" y "país tercero", y pide aclaración acerca de si esas expresiones empleadas en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 incluyen o no a los Miembros de la OMC. En caso afirmativo, ¿por qué la cláusula "sin perjuicio...", del apartado 1 del artículo 12, forma parte del contexto de los apartados 1 y 3 del artículo 12, pero no del apartado 2 del mismo artículo? Si no forma parte de ese contexto, ¿dónde se refiere el Reglamento a las indicaciones geográficas idénticas de las CE y de otros Miembros de la OMC? **Comunidades Europeas.**

118. El Grupo Especial toma nota de que, a juicio de Australia, la prescripción de etiquetado de las indicaciones geográficas idénticas no sería incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC si se aplicara tanto a los productos comunitarios como a los importados según la fecha de registro y no según el origen (respuesta de Australia a la pregunta 53 del Grupo Especial). Aunque el apartado 2 del artículo 12 no se aplique a los productos comunitarios del mismo modo que a los importados, ¿tiene la Comisión la facultad discrecional de aplicar el mismo requisito según la fecha de registro a los productos comunitarios conforme al apartado 6 del artículo 6 a fin de asegurar que se aplique la prescripción de etiquetado idéntica a las indicaciones geográficas posteriores, independientemente del origen de los productos? **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.**

35. Australia observa que su respuesta a la pregunta 53 del Grupo Especial se hizo en el contexto solamente del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92, que, en lo que respecta a las normas de interpretación aplicables a las leyes de las CE, rige el registro de una indicación geográfica definida por las CE de otro Miembro de la OMC cuando el nombre es idéntico a un nombre protegido existente de la Comunidad. Cuando el nombre protegido anterior se refiere a una zona geográfica dentro de las CE, el apartado 2 del artículo 12 establece que el producto importado debe indicar de forma clara y visible el país de origen en el etiquetado. En la situación abarcada por el apartado 2 del artículo 12, que es el objeto de la alegación de Australia, el apartado 6 del artículo 6 no tiene pertinencia.

36. Como se indica en la respuesta a la pregunta 123 *infra*, el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento establece un método para distinguir un producto importado, y no el funcionamiento de una marca de origen *per se*. Así pues, el apartado 2 del artículo 12 prescribe un trato menos favorable para los productos importados que ostentan -o tienen derecho a ostentar- una indicación geográfica definida por las CE que es idéntica a una indicación geográfica definida por las CE ya registrada relativa a una zona geográfica dentro de las CE.

119. *¿Cuál es la diferencia, si existe alguna, entre el significado de la palabra "homonymous", empleada en el apartado 6 del artículo 6 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, y el de la palabra "identical", empleada en el apartado 2 del artículo 12? ¿Por qué consideran las CE que los homónimos están abarcados por el término inglés "identical", en el apartado 2 del artículo 12 (respuesta de las CE a la pregunta 43 del Grupo Especial)? Comunidades Europeas.*

120. *El Grupo Especial toma nota de la confirmación por Australia de que el único trato menos favorable en virtud de la prescripción de etiquetado de las indicaciones geográficas idénticas consiste en el costo del reetiquetado (respuesta de Australia a la pregunta 52 del Grupo Especial). ¿Tendrían que volver a etiquetarse los productos importados? ¿Cumplirían ese requisito las marcas de origen ya existentes? ¿Qué significa "en forma clara y visible"? Australia, Estados Unidos y Comunidades Europeas.*

37. Australia señala que el costo del etiquetado a que hizo referencia en su respuesta a la pregunta 52 del Grupo Especial puede incluir el reetiquetado o el etiquetado adicional, dependiendo de las circunstancias. Es posible que en algunos casos las etiquetas existentes puedan satisfacer, por coincidencia, los requisitos de etiquetado del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92.

38. Teniendo en cuenta la redacción, el contexto y el objetivo del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento, la norma "de forma clara y visible" parecería requerir como mínimo que la etiqueta sea claramente visible en el mismo lugar que el nombre registrado y el símbolo [de una indicación geográfica definida por las CE] (artículo 8 del Reglamento N° 2081/92 y artículos 5a y 5b del Reglamento N° 2037/93¹⁹).

121. *El Grupo Especial toma nota de que Australia se remite al apartado 6 del artículo 6 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 como disposición paralela al apartado 2 del artículo 12 (párrafos 65 y 66 del escrito de réplica de Australia). ¿Desea Australia que el Grupo Especial se ocupe de una supuesta discriminación resultante de diferencias entre esas dos disposiciones? ¿Cuál es el trato menos favorable? Australia.*

39. Australia observa que los párrafos 65 y 66 de su Escrito de réplica forman parte del argumento de Australia relativo a la interpretación debida del apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 como cuestión de hecho. La interpretación correcta de esa disposición -y del apartado 6 del artículo 6 del Reglamento- como cuestión de hecho constituye la base de la alegación de Australia de que la medida de las CE otorga un trato menos favorable a los productos importados que tienen -o tienen derecho a tener- una indicación geográfica definida por las CE que a los productos nacionales similares que ostentan -o tiene derecho a ostentar- una indicación geográfica definida por las CE, en contravención de las obligaciones de las CE en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC. En ese contexto, cabe esperar que los requisitos de etiquetado modifiquen las condiciones de competencia en perjuicio de los productores del producto importado que ostenta -o tiene derecho a ostentar- una indicación geográfica definida por las CE en situaciones

¹⁹ RECL - Prueba documental 2.

en que se requiere que se produzca y se adhiera una etiqueta diferente o adicional al producto, a causa del gasto adicional que ello entrañará.²⁰

122. Hacemos referencia a la expresión "prescripciones en materia de... etiquetado aplicables a un producto", empleada en la definición de "reglamento técnico", del punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC.

- a) Las CE alegan que "el origen de un producto es diferente del propio producto" (respuesta de las CE a la pregunta 50 del Grupo Especial). Sin embargo, como reconocen las CE, el origen de un producto puede conferirle características específicas. Ello está en conformidad con las definiciones de denominación de origen y de indicación geográfica que figuran en el artículo 2 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, en el que se requiere que la "calidad o características [del producto] se deban fundamentar o exclusivamente al medio geográfico..." y que el producto "posea una cualidad determinada, una notoriedad u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico...". ¿De qué modo, entonces, puede el origen de un producto dar derecho a que ostente una indicación geográfica registrada distinta del producto mismo? **Comunidades Europeas.**
- b) ¿Qué significan las palabras "aplicables a", que figuran en esta parte de la definición? ¿Se refieren a la aplicación de prescripciones de etiquetado a las características de un producto, o al producto mismo, o a ambas cosas? **Australia y Comunidades Europeas.**

40. El párrafo 1 del artículo 1 del Anexo al Acuerdo OTC define una "reglamentación técnica" como sigue:

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. (sin subrayar en el original)

41. La simple lectura de esta disposición indica que la palabra "aplicables" se refiere a un producto (por oposición a las características de un producto).

42. Además, la interpretación de Australia es coherente con las constataciones del Órgano de Apelación en el asunto *CE - Amianto*, confirmada en el asunto *CE - Sardinias*, de que, con arreglo al punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC, los requisitos de definición del etiquetado son en sí mismos una característica del producto:

La esencia de la definición de "reglamento técnico" es que en un "documento" se han de "establecer" (es decir, enunciar, estipular o disponer) las "características de un producto". El término "características" tiene una serie de sinónimos que son útiles para entender el sentido corriente de ese término en este contexto. Así, las "características" de un producto incluyen, en nuestra opinión, cualesquiera "calidades", "atributos", "peculiaridades" u otras "marcas distintivas" de un producto que sean objetivamente definibles. Tales "características" pueden referirse, en particular, a la composición, tamaño, forma, color, textura... En la definición de

²⁰ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 237 a 241.

"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". Estos ejemplos indican que las "características de un producto" incluyen no sólo las peculiaridades y calidades intrínsecas del propio producto, sino también características conexas tales como los medios de identificación, la presentación y la apariencia del producto ...²¹ (*las cursivas figuran en el original*)

123. *La prescripción de indicar el país de origen en el etiquetado, conforme al apartado 2 del artículo 12 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, ¿constituye una marca de origen comprendida por el artículo IX del GATT de 1994? Australia, Comunidades Europeas y Estados Unidos.*

43. Incluso si el requisito de etiquetado establecido por el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 es una marca de origen en el sentido del artículo IX del GATT, ese apartado es el medio por el cual la medida de las CE diferencia en forma obligatoria una indicación geográfica registrada definida por las CE aplicada a un producto importado y una indicación geográfica registrada definida por las CE aplicada a un producto nacional de las CE, en que el producto importado ostenta la indicación geográfica definida por las CE registrada posteriormente. En ese sentido, el apartado 2 del artículo 12 establece una forma de distinguir un producto importado, en lugar de funcionar como una marca de origen *per se*.

44. Además, las alegaciones de Australia en virtud del Acuerdo OTC no se ven de ninguna manera afectadas incluso si se aplica el artículo IX del GATT. El Acuerdo OTC, como señaló el Órgano de Apelación en el asunto *CE - Amianto*, impone un régimen jurídico especializado aplicable a las medidas dentro de su ámbito. El Órgano de Apelación constató que esas obligaciones "parece que son *diferentes* de las obligaciones impuestas a los Miembros por el GATT de 1994 y que se *añaden*" a las obligaciones impuestas a los Miembros en virtud del GATT de 1994.²² (*Las cursivas figuran en el original.*) Además, el Órgano de Apelación ha señalado varias veces la naturaleza generalmente acumulativa de las obligaciones de los Miembros de la OMC, coherente con la naturaleza integrada y obligatoria del Acuerdo sobre la OMC de conformidad con el párrafo 2 del artículo II de ese Acuerdo.²³ Así pues, incluso si el párrafo 1 del artículo IX del GATT excluye las marcas de origen de la obligación del trato nacional del párrafo 4 del artículo III del GATT, no se desprende de ello que las obligaciones del Acuerdo OTC -entre ellas la obligación del trato nacional contenida en el párrafo 1 del artículo 2- no se aplican a las medidas relativas a marcas de origen si esas medidas pueden calificarse de "reglamento técnico".

124. *La definición de "reglamento técnico", del punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC, abarca expresamente las "prescripciones en materia de... etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción". Las marcas de origen y el etiquetado de origen comprendidos en el artículo IX del GATT de 1994 ¿están excluidos del ámbito de aplicación del Acuerdo OTC? ¿Por qué los negociadores no los sustrajeron explícitamente de su alcance? ¿Es posible trazar la línea divisoria entre las marcas de origen comprendidas en el Acuerdo OTC y las que no lo están? ¿Qué consecuencias sistémicas tiene para las marcas de origen que todas ellas estén comprendidas en el alcance del Acuerdo OTC? Australia, Comunidades Europeas y Estados Unidos.*

²¹ *CE - Amianto*, párrafo 67.

²² *CE - Amianto*, párrafo 80.

²³ Véase, por ejemplo, *Corea - Productos lácteos*, párrafos 74 y 75.

45. Como señaló en su respuesta a la pregunta 123 *supra*, incluso si el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 estuviera abarcado por el artículo IX del GATT, ello no excluiría la aplicación simultánea del Acuerdo OTC a la misma disposición. En opinión de Australia, sería muy contraproducente que se redujera el alcance de un acuerdo destinado a "promover la realización de los objetivos del GATT de 1994", y de un acuerdo que prevalece sobre las disposiciones del GATT de 1994 en caso de conflicto, excluyendo en la interpretación disposiciones expresas de ese acuerdo.

46. La única línea que debe trazarse es la que ya existe, a saber, que el Acuerdo OTC se aplica a las medidas que define dentro de su alcance. Este es exactamente el mismo resultado que en el caso del Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y las disposiciones pertinentes del GATT, o del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y las disposiciones pertinentes del GATT.

47. En cuanto a la cuestión de las consecuencias sistémicas de los requisitos para las marcas de origen comprendidas en el alcance del Acuerdo OTC, Australia recuerda que las obligaciones de la OMC son en general acumulativas²⁴ y que no es raro que haya medidas dentro del ámbito de más de un Acuerdo de la OMC. Esto es compatible con la declaración del Órgano de Apelación a que se hizo referencia en la respuesta a la pregunta 123 *supra* en el sentido de que el Acuerdo OTC impone un régimen jurídico especializado aplicable a las medidas dentro de su ámbito y que esas obligaciones "parece que son *diferentes* de las obligaciones impuestas a los Miembros del GATT de 1994 y que se *añaden*" a las obligaciones impuestas a los Miembros en virtud del GATT de 1994.²⁵ (*las cursivas figuran en el original*) Australia observa también que las prescripciones en materia de marcas de origen no han sido excluidas del alcance de otros Acuerdos de la OMC: en efecto, el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre Normas de Origen incluye expresamente dentro de su alcance las normas de origen utilizadas en la aplicación de las prescripciones en materia de marcas de origen previstas en el artículo IX del GATT. Queda por determinar si todas las prescripciones en materia de marcas de origen estarán dentro del alcance del Acuerdo OTC; puede ocurrir que haya prescripciones de ese tipo que no tengan la forma de medidas abarcadas por el Acuerdo OTC.

125. *¿En qué medida tendría que determinarse un trato menos favorable en el marco del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC a la luz del objetivo de reglamentación que el Miembro persiga conforme al párrafo 2 del mismo artículo? **Australia y Comunidades Europeas.***

48. Australia entiende que el "objetivo de reglamentación" a que se refiere la pregunta del Grupo Especial es el objetivo legítimo de política estatal que se persigue mediante un reglamento técnico, y que es distinto del propósito del legislador con respecto a la aplicación o el trato específico acordado por una medida a los productos importados o nacionales.

49. A diferencia del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC, en el párrafo 1 del artículo 2 no se hace ninguna referencia a objetivos de reglamentación. Se establece simplemente una obligación de trato nacional con respecto a los reglamentos técnicos, en que se reproduce la obligación de "trato no menos favorable" del párrafo 4 del artículo III del GATT. Además, Australia ha señalado anteriormente que el Acuerdo OTC se negoció para promover los objetivos del GATT de 1994.²⁶ Ha señalado también la constatación del Órgano de Apelación sobre la utilidad de la jurisprudencia sobre el párrafo 4 del artículo III del GATT para interpretar la obligación del trato nacional en otro

²⁴ *Corea - Productos lácteos*, párrafos 74 y 75.

²⁵ *CE - Amianto*, párrafo 80.

²⁶ Véase, por ejemplo, la Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 226.

acuerdo.²⁷ Señala asimismo las constataciones del Órgano de Apelación en el asunto *Japón - Bebidas alcohólicas*:

... No es necesario que un grupo especial investigue a fondo las numerosas razones que a menudo tienen los legisladores y los reglamentadores para lo que hacen, ni que pondere la importancia relativa de esas razones, para establecer la intención legislativa o reglamentaria. Si la medida se aplica a productos importados o nacionales de manera que se proteja la producción nacional, nada importa que no haya habido ningún deseo de proteccionismo en las mentes de los legisladores y reglamentadores que impulsieron la medida.²⁸

50. Con estos antecedentes, Australia opina que la norma apropiada para determinar un trato menos favorable en el sentido del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC es la establecida por el Órgano de Apelación en el asunto *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, cuando 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".²⁹ (las cursivas figuran en el original)

126. Con respecto al apartado 3 del artículo 10 del Reglamento (CEE) N° 2081/92:

- a) *en el primer inciso se establecen determinados requisitos para los servicios de control designados y/o los organismos privados autorizados. ¿Se aplican a todos los países cuyas indicaciones geográficas estén protegidas con arreglo al Reglamento, incluidos los que no son Estados miembros de las CE?*
- b) *el quinto inciso parece referirse únicamente a los Estados miembros de las CE y los terceros países reconocidos conforme al apartado 3 del artículo 12. ¿Dónde se refiere el Reglamento a la norma aplicable a los Miembros de la OMC no reconocidos conforme al apartado 3 del artículo 12, cuyas prescripciones deben cumplir los organismos privados a los efectos de la aprobación?*
- c) *el quinto inciso se refiere a "la norma equivalente o la versión que haya de aplicarse de la norma equivalente". ¿Qué norma equivalente se ha establecido para las indicaciones geográficas de zonas situadas en Miembros de la OMC que no cumplen las condiciones de equivalencia y reciprocidad mencionadas en el apartado 1 del artículo 12? ¿Cuáles son los criterios para la determinación de esa norma? ¿Se trata de determinar lo que es "equivalente" a la norma EN 45011? ¿O se trata de determinar qué norma cumpliría los objetivos del Reglamento a la luz de las circunstancias y condiciones propias de cada país tercero? **Comunidades Europeas.***

127. El punto b) del apartado 2 del artículo 12bis exige una declaración del gobierno del país tercero según la cual las estructuras previstas en el artículo 10 se encuentran establecidas en su territorio. El apartado 2 del artículo 10 se refiere a servicios de control y/u organismos privados autorizados a tal efecto por el Estado miembro; y el apartado 3 del mismo artículo dispone que cuando recurran a otros organismos seguirán siendo responsables ante el Estado miembro de la

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Japón - Bebidas alcohólicas*, párrafos 27 y 28.

²⁹ *Corea - Diversas medidas que afectan a la carne vacuna*, párrafo 137.

*totalidad de los controles. ¿Cuál es la naturaleza exacta de la función que los gobiernos de los terceros países deben desempeñar en la creación y mantenimiento de las estructuras de control que exige el artículo 10? **Comunidades Europeas.***

128. *En materia de productos suele ocurrir que el gobierno del país importador designe los organismos a los que pueden recurrir los exportadores en el territorio del país exportador, o exija la acreditación de tales organismos, para determinar el cumplimiento de requisitos relativos a los productos. ¿En qué medida las CE otorgan en realidad a los Estados Unidos y a Australia una flexibilidad mayor, y no menor, al admitir que los propios Gobiernos de los Estados Unidos y de Australia designen los organismos que pueden participar en el proceso de control? Rogamos a los Estados Unidos y Australia que expongan en detalle los fundamentos por los que consideran problemática la intervención gubernamental. **Estados Unidos y Australia.***

51. Australia reitera que no impugna todos los requisitos de una estructura de control *per se*, ni considera que la participación del gobierno en esos procedimientos es necesariamente problemática. Australia impugna en cambio la imposición por la medida de las CE de estructuras de control determinadas por las CE a otros Miembros de la OMC, sin tener en cuenta las estructuras de control existentes y/u otros sistemas o mecanismos que cumplen la misma función que las estructuras de control establecidas por las CE.

52. Este requisito, en primer lugar, restringe el comercio, porque limita las oportunidades de los productores que no son de las CE de registrar indicaciones geográficas definidas por las CE a los casos en que los productos en cuestión son originarios de Miembros que tienen estructuras de control prescritas por las CE. En segundo lugar, el requisito restringe el comercio más de lo necesario. Para que este requisito fuera necesario en el sentido del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC, las CE deberían haber determinado que ningún otro sistema en ningún otro Miembro de la OMC podría en ninguna circunstancia proporcionar el mismo grado de seguridad que el sistema de las CE para la verificación del cumplimiento y/o la observancia, o para la prevención de prácticas que puedan inducir a error.

129. *El Grupo Especial toma nota de los argumentos de los Estados Unidos sobre las estructuras de control (párrafos 46 a 48 y 89 a 93 del escrito de réplica de los Estados Unidos y párrafos 21 a 27 de su segunda declaración oral). ¿Qué aspectos de la participación gubernamental en las estructuras de control alegan los Estados Unidos que constituyen un trato menos favorable a los nacionales de otros países? ¿Qué aspectos alegan que constituyen un trato menos favorable a los productos importados? ¿Existe un trato menos favorable cuando tales estructuras ya existen? **Estados Unidos.***

130. *Fuera de la participación gubernamental en las estructuras de control, ¿qué aspectos de esas estructuras de control consideran problemáticos los Estados Unidos y Australia? **Estados Unidos y Australia.***

53. Se ruega remitirse a la pregunta 128 *supra*.

131. *¿Qué Directivas de las CE rigen la evaluación de la conformidad con los reglamentos técnicos comunitarios en materia de bienes? ¿En qué medida exigen esas Directivas una participación gubernamental extranjera en la designación o aprobación de organismos de evaluación de la conformidad cuando todavía no existen acuerdos de reconocimiento mutuo en esa materia? **Comunidades Europeas.***

132. *El Grupo Especial toma nota de los ejemplos ofrecidos por las CE de flexibilidad en el diseño de las estructuras de control (párrafo 104 del escrito de réplica de las CE y CE - Prueba documental 48). ¿Se relacionan todos esos ejemplos con la naturaleza del servicio de control?*

¿Quién determina lo que constituye un control adecuado de cada producto, y en qué criterios se basa? Comunidades Europeas.

133. *El Grupo Especial toma nota de que Australia alega que el pliego de condiciones indicado en el apartado 2 del artículo 4 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 incluye "características de los productos", en particular en los puntos b) y e) (párrafos 197 y 204 del escrito de réplica de Australia). Si las estructuras de control tienen por objeto asegurar que se cumplan los pliegos de condiciones conforme al artículo 4 del Reglamento, ¿cómo pueden constituir un reglamento técnico y no un procedimiento de evaluación de la conformidad? Australia y Comunidades Europeas.*

54. La definición de "reglamento técnico" contenida en el punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC incluye, además de las características de los productos, un documento en el que se establecen los "procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables". Australia ha aducido³⁰, en consecuencia, que un documento en el que no se estipulan características obligatorias para los productos *per se* pero se establecen procesos que son obligatorios es un "reglamento técnico" para los fines del Acuerdo OTC.

55. Teniendo en cuenta el sentido corriente de las palabras en su contexto, un requisito obligatorio para la verificación de la observancia del pliego de condiciones del producto que debe realizarse de una manera particular es un proceso relacionado con las características del producto, y se ajusta en consecuencia a la definición de un reglamento técnico contenida en el punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC. Así pues, los artículos 4 y 10 del Reglamento N° 2081/92, leídos en conjunto, constituyen un reglamento técnico. El hecho de que estas disposiciones leídas en conjunto se refieran a la cuestión de la conformidad no cambia su naturaleza de reglamento técnico.

56. Las CE aducen que la diferencia entre un reglamento técnico y un procedimiento de evaluación de la conformidad es que en uno se establecen las características del producto de forma abstracta en tanto que el otro se ocupa del cumplimiento de ese reglamento en casos concretos.³¹ Sin embargo, esta interpretación no corresponde a la interpretación del Órgano de Apelación del término "reglamento técnico", ni a la definición de ese término en el Acuerdo OTC. Se desconocen en ella los términos expresos de la definición del punto 1 del Anexo 1 del Acuerdo OTC, según los cuales un reglamento técnico puede establecer "los procesos y métodos de producción con ellas relacionados, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables". Además, un reglamento técnico establece las características obligatorias de los productos aplicables a productos identificables: esto no implica un reglamento que es "abstracto".³²

134. *El Grupo Especial toma nota de la respuesta de las CE a su pregunta 61, en particular en lo referente al mandato del Grupo Especial. Sin embargo: ¿niegan las CE que un "procedimiento de evaluación de la conformidad", en el sentido del Acuerdo OTC, evalúa la conformidad con un "reglamento técnico" o una "norma" en el sentido de ese Acuerdo? En caso negativo, rogamos a las CE que completen su análisis explicando si las estructuras de control del Reglamento (CEE) N° 2081/92 evalúan la conformidad con cada pliego de condiciones mencionado en el artículo 4 del Reglamento para una denominación registrada, y tales especificaciones constituirían, por lo tanto, un "reglamento técnico" en el sentido del Acuerdo OTC. Comunidades Europeas.*

³⁰ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 214 a 221.

³¹ Respuesta de las CE a la pregunta 60 del Grupo Especial después de la primera reunión con el Grupo Especial, párrafo 133.

³² *Ibid.*

135. *Las CE invocan el apartado d) del artículo XX del GATT de 1994 como defensa ante las alegaciones relativas al trato nacional y el régimen NMF respecto de la verificación y transmisión de solicitudes por los gobiernos de terceros países, las prescripciones de etiquetado de las indicaciones geográficas idénticas y los requisitos sobre estructuras de control. Las CE alegan que esos requisitos son "necesarios" para lograr la observancia del Reglamento (CEE) N° 2081/92 o alcanzar sus objetivos legítimos (párrafos 228 a 242 y 263 a 265 del escrito de réplica de las CE y párrafos 132 a 135 de su segunda declaración oral):*

- a) *¿cuál es, en cada caso, la "medida" necesaria para lograr la observancia de las leyes y reglamentos en el sentido del apartado d) del artículo XX? ¿Cuáles son las leyes y reglamentos cuya observancia se logra con cada una? ¿Son las "medidas" algo diferente de las leyes y reglamentos?*
- b) *¿puede ajustarse a lo dispuesto en el apartado d) del artículo XX una medida destinada a lograr la observancia de "los objetivos" de un reglamento, y no la observancia del reglamento mismo?*
- c) *¿en qué sentido se "logra la observancia" de leyes o reglamentos con cada una de estas medidas? ¿Son mecanismos de observancia?*
- d) *¿por qué no son incompatibles con el GATT de 1994 las leyes o reglamentos cuya observancia se logra con cada medida? **Comunidades Europeas.***

136. *Con respecto a la cuestión de la necesidad de las medidas para lograr la observancia, y sin perjuicio de la compatibilidad de cualquier otra medida diferente con el régimen de la OMC:*

- a) *¿es "necesario" para lograr la observancia el requisito de que el gobierno de un tercer país verifique las solicitudes cuando el propio solicitante está en condiciones de probar que una indicación geográfica está protegida en su país de origen, por ejemplo, presentando una copia autenticada de un certificado de registro?*
- b) *¿es "necesario" para lograr la observancia el requisito de que el gobierno de un tercer país verifique las solicitudes cuando el tercer país no dispone de un sistema de registro de indicaciones geográficas, o la determinación de que éstas tienen protección en virtud de leyes sobre la competencia desleal es realizada sólo por órganos judiciales a través de un proceso contencioso?*
- c) *¿es "necesario" para lograr la observancia el requisito de que el gobierno de un tercer país transmita las solicitudes cuando el propio solicitante está en condiciones de enviar su solicitud a la Comisión?*
- d) *¿por qué es preciso que el gobierno de un tercer país verifique si la persona que plantea una oposición tiene residencia o establecimiento en ese tercer país? ¿Por qué necesita la Comisión consultar al tercer país acerca de si la oposición es o no admisible (respuesta de las CE a la pregunta 34 del Grupo Especial)?*
- e) *¿es "necesario" para lograr la observancia el requisito de etiquetado de las indicaciones geográficas idénticas en los casos en que ya existe en la práctica una distinción nítida en la presentación habitual de los productos respectivos sin que se indique de forma clara y visible el país de origen?*
- f) *¿es "necesario" para lograr la observancia el requisito de que el gobierno de un tercer país designe servicios de control en los casos en que la Comisión podría*

designarlos en esos países (véase el párrafo 53 de la segunda declaración oral de los Estados Unidos)?

- g) *¿es "necesario" para lograr la observancia el requisito de que el gobierno de un tercer país declare que en su territorio se encuentran establecidas estructuras de control en los casos en que un solicitante podría disponer el establecimiento de estructuras de control independientes respecto de un producto determinado (véase el párrafo 53 de la segunda declaración oral de los Estados Unidos)?*
- h) *¿por qué es "necesario" para lograr la observancia el requisito de que un organismo de control privado siga siendo responsable frente al gobierno de un tercer país en los casos en que las CE podrían llevar a cabo su propio control de las indicaciones geográficas extranjeras (véase el párrafo 53 de la segunda declaración oral de los Estados Unidos)?*
- i) *¿por qué es necesario el requisito de que los servicios de control y/o los organismos privados cuenten de manera permanente con los expertos y medios necesarios para lograr que todos los productos que ostenten una indicación geográfica cumplan los pliegos de condiciones de su registro (véase el párrafo 217 del escrito de réplica de Australia)? **Comunidades Europeas.***

137. El Grupo Especial toma nota del punto de vista de las CE según el cual el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92 permite a sus autoridades denegar o invalidar el registro de cualquier indicación geográfica que induzca a confusión (párrafo 286 de la Primera comunicación escrita de las CE y párrafo 270 de su escrito de réplica). Los reclamantes no están de acuerdo (párrafo 166 de la Segunda comunicación escrita de los Estados Unidos y párrafo 109 de la Segunda comunicación escrita de Australia). Se ha hecho referencia en estas actuaciones a los siguientes ejemplos:

- a) BAYERISCHE BIER y BAVARIA y HØKER BAJER
- b) BUDEJOVICKÉ PIVO y BUDWEISER
- c) GORGONZOLA y CAMBOZOLA.

¿Podrían estas indicaciones geográficas usarse de conformidad con su registro de modo que diera lugar a probabilidad de confusión con las marcas de fábrica o de comercio respectivas? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.

57. Sí.

58. Las declaraciones de las CE de que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 permitirían a las CE rechazar el registro de una indicación geográfica definida por las CE sobre la base de una probabilidad de confusión no son sostenibles cuando se consideran a la luz de la redacción, el contexto y los objetivos de la disposición conforme a lo requerido por las normas jurídicas de las CE (véase la respuesta a la pregunta 149 *infra*). Las declaraciones de las CE de que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento permite a las CE invalidar el registro de una indicación geográfica definida por las CE sobre la base de una probabilidad de confusión no son tampoco sostenibles por las mismas razones. Las CE no han procurado tampoco explicar de qué manera el titular de una marca de fábrica o de comercio estaría facultado para iniciar una acción judicial a fin de obtener la invalidación de un registro de una indicación geográfica definida por las CE sobre la base de una probabilidad de confusión. Estas son cuestiones especialmente importantes dados los términos

expresos del artículo 142 (actualmente artículo 159) del Reglamento N° 40/94³³ y -en el caso del titular de una marca en un Estado miembro de las CE- el hecho de que la legislación de la Comunidad priman sobre la legislación de un Estado miembro de las CE en caso de conflicto.³⁴

59. Incluso si el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento permitiera a las CE denegar o invalidar el registro de una indicación geográfica definida por las CE sobre la base de una probabilidad de confusión, sería con todo posible que las indicaciones geográficas registradas definidas por las CE "Bayersches Bier" y "Budejovické pivo" se usaran de manera que diera por resultado una probabilidad de confusión con las marcas de fábrica o de comercio respectivas. Incluso dentro de los Estados miembros de las CE en que están registradas las marcas "Bavaria", "Høker Bajer" y "Budweiser", la protección que brinda el Reglamento N° 2081/92 -en particular el apartado 1 del artículo 13- indica claramente que el titular de una marca no podría impedir el uso similar o idéntico de un signo, que induzca a confusión, para bienes similares o idénticos (véase la respuesta a la pregunta 108 *supra*). Además, incluso la afirmación de las CE de que el titular de un derecho de marca de fábrica o de comercio podría iniciar un juicio por infracción está sumamente calificada: "... un tribunal podría llegar a la conclusión, según cuales fueran las circunstancias concretas de cada caso, de que el 'signo utilizado' es distinto del 'signo registrado' y, por consiguiente, no está protegido..."³⁵ (*Sin subrayar en el original.*) Incluso cuando esas marcas no están registradas en otros Estados miembros de las CE, cada una de ellas podría con todo disfrutar de reputación en los territorios de esos Estados -en particular en los Estados fronterizos- que los titulares de un derecho de indicación geográfica definida por las CE podrían explotar mediante el uso que induzca a confusión de traducciones similares a las indicaciones geográficas definidas por las CE. Las CE no han explicado de qué manera se aseguraría en esas situaciones a los titulares de esas marcas el derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio a iniciar juicios por infracción, o el derecho a iniciar una acción judicial en virtud de otras disposiciones legales, como las leyes sobre etiquetado, publicidad engañosa o competencia desleal.³⁶

60. En relación con la indicación geográfica definida por las CE "Gorgonzola", Australia entiende que la marca "Cambozola" no se consideró una traducción o un sinónimo de "Gorgonzola". Se consideró en cambio un signo que trataba deliberadamente de evocar "Gorgonzola" aunque no había ninguna probabilidad de confusión.³⁷

138. *¿Cuál es el significado de la expresión "[d]e conformidad con el derecho comunitario", en el apartado 2 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92? ¿Cuáles son los aspectos pertinentes del "derecho comunitario"? ¿Cuál es el significado de la frase "las disposiciones del Reglamento (CEE) N° 2081/92, ... y, en particular, su artículo 14, no se verán afectadas por el presente Reglamento", del artículo 142 del Reglamento (CE) N° 40/94, sobre la marca comunitaria? Comunidades Europeas.*

³³ RECL - Prueba documental 7.

³⁴ Declaración final de Australia en la segunda reunión sustantiva con el Grupo Especial, en referencia a *Canadá - Período de protección mediante patente*, párrafo 92.

³⁵ Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 302.

³⁶ Declaración final de Australia en la segunda reunión sustantiva con el Grupo Especial, en referencia a *Canadá - Período de protección mediante patente*, párrafo 92.

³⁷ "Sentencia Gorgonzola", CE - Prueba documental 32, párrafo 26.

139. *El Grupo Especial toma nota de la posición de las CE según la cual el titular de una marca de fábrica o de comercio no puede impedir, alegando que podría dar lugar a confusión, que los titulares de una indicación geográfica registrada usen la denominación registrada (párrafo 181 de la segunda declaración oral de las CE). Sírvanse confirmar que, mientras una indicación geográfica permanezca registrada y se use conforme a su registro, el titular de una marca no puede hacer valer sus derechos contra ese uso sobre la base del Reglamento sobre la marca comunitaria ni sobre la base de la legislación nacional de los Estados miembros en materia de marcas. ¿Qué disposiciones legales impiden que los titulares de marcas hagan valer sus derechos contra las personas que usen indicaciones geográficas conforme a su registro? **Comunidades Europeas.***

140. *¿En virtud de qué disposición del Reglamento (CEE) N° 2081/92 otorga el registro de una indicación geográfica a su titular un derecho, de contenido positivo, de usar la indicación geográfica? ¿Cómo está delimitado ese derecho? ¿Comprende las traducciones del término protegido? Por ejemplo: ¿qué usos autoriza el registro de las cuatro denominaciones geográficas de quesos que se mencionan en la prueba documental 52 de los Estados Unidos? ¿Qué alcance tiene ese derecho antes de que pueda ser impugnado sobre la base de las normas legales sobre etiquetado y publicidad engañosa? **Comunidades Europeas.***

141. *¿Cuál es el fundamento jurídico de una acción tendiente a anular un registro con arreglo al Reglamento (CEE) N° 2081/92 por motivos de confusión con una marca de fábrica o de comercio? ¿Existe en el Reglamento (CE) N° 40/94, sobre la marca comunitaria, algún fundamento para entablar una acción con miras a la anulación del registro de una indicación geográfica? **Comunidades Europeas.***

142. *El Grupo Especial toma nota del punto de vista de las CE según el cual el titular de una marca de fábrica o de comercio concurrente podría impugnar la decisión de registrar una indicación geográfica contraria al apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, aunque la indicación geográfica ya se haya registrado formalmente (respuesta de las CE a la pregunta 67 del Grupo Especial y párrafos 270 y 296 de su escrito de réplica). Si el titular de una marca promueve la anulación del registro de una indicación geográfica con arreglo al apartado 3 del artículo 14:*

- a) *¿es eso un requisito previo para entablar una acción por infracción de la marca?*
- b) *¿existe algún plazo para esa acción de anulación?*
- c) *¿existe esta posibilidad cuando la indicación geográfica ha sido registrada en virtud de un Acta de Adhesión o sin seguir el trámite normal de las solicitudes?*
- d) *¿cuál sería la relación entre esa solicitud de anulación y el procedimiento de anulación previsto en el artículo 11bis del Reglamento? ¿Es taxativa la enumeración de las causas de anulación que figura en el artículo 11bis? **Comunidades Europeas.***

143. *El Grupo Especial toma nota de que la Decisión del Consejo por la que se registró BAYERISCHES BIER como indicación geográfica establece que "[a]demás, se consideró que, de acuerdo con los hechos y la información disponible, el registro de la denominación... no puede inducir a error a los consumidores sobre la verdadera identidad del producto" (CE - Prueba documental 9, párrafo 3, citado en el párrafo 287 del escrito de réplica de las CE). Sírvanse detallar los hechos y la información a que se refirió el Consejo en esa Decisión y cómo fueron evaluados, a fin de que el Grupo Especial pueda apreciar cómo se aplicaron en ese caso los criterios del apartado 3 del artículo 14. **Comunidades Europeas.***

144. *El Grupo Especial toma nota de que en el Reglamento (CE) N° 1107/96 de la Comisión (presentado en RECL - Prueba documental 3.a), por la que se efectuó el registro de numerosas indicaciones geográficas, se citan los apartados 2 y 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92. ¿Cómo se tuvieron en cuenta los apartados 2 y 3 del artículo 14 en el registro de esas indicaciones geográficas? **Comunidades Europeas.***

145. *Con referencia al párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, sírvanse formular sus observaciones sobre las proposiciones que siguen:*

- a) *la frase "no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio" se limita a crear una excepción respecto de las obligaciones del párrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 2 del artículo 23, de denegar o invalidar el registro de marcas.*
- b) *la frase "no prejuzgarán... el derecho a hacer uso de dicha marca" se limita a crear una excepción a las obligaciones del párrafo 2 del artículo 22 y el párrafo 1 del artículo 23 de establecer los medios legales para impedir ciertos usos, y no crea ningún derecho de contenido positivo. **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.***

61. Australia no considera que se puede decir que el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC crea simplemente una excepción a las obligaciones de los párrafos 2 y 3 del artículo 22, el párrafo 1 del artículo 23 y/o el párrafo 2 del artículo 23. Como ha dicho anteriormente Australia³⁸, el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC -junto con el párrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 2 del artículo 23- define la línea divisoria entre el derecho de un Miembro de la OMC a aplicar medidas relacionadas con indicaciones geográficas definidas por el Acuerdo sobre los ADPIC y su obligación de dar protección a los derechos de marcas de fábrica o de comercio preexistentes. Al establecer esa línea divisoria, el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC también crea en efecto un derecho positivo: que los derechos de marca especificados, por ejemplo, los que debían haberse otorgado de conformidad con el artículo 4 del Convenio de París, no pueden resultar afectados desfavorablemente por medidas adoptadas para aplicar la Sección 3, Parte II, del Acuerdo sobre los ADPIC.

62. Australia ha señalado anteriormente el principio de la territorialidad en que se basa el régimen global de protección de los derechos de propiedad intelectual.³⁹ Esto ha sido así desde hace más de 100 años. Así pues, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 6 del Convenio de París, "[l]as condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional". La norma para las partes en el Convenio de París era efectivamente disponer que el registro de una marca que inducía a error -es decir, de una marca que inducía positivamente a error al consumidor en cuanto a la procedencia del producto- debía denegarse o invalidarse de oficio. Ahora bien, la determinación de si un signo específico inducía a error se determinaba en relación con el territorio de esa parte en el Convenio de París: podía determinarse que un signo inducía a error en relación con el territorio del país A pero no del país B, y viceversa. En consecuencia, podría considerarse que el registro y el uso como marca de un signo reconocido como una indicación geográfica en un país A inducía a error, en tanto que el registro y el uso de una marca de fábrica o de comercio de ese mismo signo en el país B no inducía a error.

³⁸ Véase, por ejemplo, el Escrito de réplica de Australia, párrafo 96.

³⁹ Véase, por ejemplo, la Segunda declaración oral de Australia, párrafo 32.

63. El Acuerdo sobre los ADPIC refuerza esa situación al establecer la obligación general de los Miembros de la OMC de disponer -como norma mínima⁴⁰ en su régimen jurídico nacional concerniente a las marcas de fábrica y de comercio y las indicaciones geográficas definidas por el Acuerdo- que:

- ? la utilización de una marca que contiene o que consiste en una indicación geográfica definida por el Acuerdo sobre los ADPIC de manera que induce al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen constituye una razón para denegar o invalidar esa marca; o
- ? en el caso de los vinos y las bebidas espirituosas, la utilización de una marca que contiene o que consiste en una indicación geográfica definida por el Acuerdo sobre los ADPIC para los vinos y las bebidas espirituosas no originarias del lugar indicado en la indicación geográfica constituye una razón para denegar o invalidar esa marca.

64. En todo caso, las cláusulas citadas en la pregunta no pueden considerarse de manera aislada de la expresión anterior "medidas adoptadas para aplicar esta sección". Además, esa expresión -y el párrafo 5 del artículo 24 de manera más general- no pueden considerarse en forma aislada de los derechos que deben expresamente otorgarse al titular de una marca de fábrica o de comercio de conformidad con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, ni tampoco del hecho de que, con arreglo al principio de la territorialidad, un Miembro de la OMC puede otorgar al titular de una marca, sobre la base de la utilización, el derecho exclusivo a impedir el uso similar o idéntico de un signo, que induzca a confusión. Tampoco se puede considerar la expresión "medidas adoptadas para aplicar esta sección" -ni el párrafo 5 del artículo 24 en términos más generales- en forma aislada del derecho expresamente otorgado en virtud del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC a los Estados Miembros de la OMC de prever en su legislación una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo sobre los ADPIC, siempre que esa protección no infrinja las disposiciones del Acuerdo.

146. *El Grupo Especial toma nota de las respectivas posiciones de las CE y los Estados Unidos acerca del ejercicio simultáneo de derechos respecto del uso (párrafo 309 del escrito de réplica de las CE y párrafo 119 del escrito de réplica de los Estados Unidos). Sin perjuicio de las opiniones de las CE sobre el párrafo 5 del artículo 24, ¿habría algún conflicto práctico entre los derechos que establecen el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC en cuanto a impedir ciertos usos? Sírvanse indicar en qué circunstancias es imposible que ocurran simultáneamente las dos cosas siguientes:*

- a) *que el titular de una marca de fábrica o de comercio impida el uso de un signo cuando ese uso daría lugar a probabilidad de confusión (conforme al párrafo 1 del artículo 16);*
- b) *que el titular de una indicación geográfica impida el uso de una indicación que induzca a error en cuanto al origen geográfico del producto o constituya un acto de competencia desleal (conforme al párrafo 2 del artículo 22), salvo si alega que la marca es idéntica o similar a una indicación geográfica (conforme al párrafo 5 del artículo 24). **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.***

⁴⁰ Véase el epígrafe de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, que se ocupa de las marcas de fábrica y de las indicaciones geográficas.

65. Australia ha manifestado en varias oportunidades durante el curso de esta diferencia⁴¹ su opinión de que el párrafo 5 del artículo 24 -junto con el párrafo 3 del artículo 22 y el párrafo 2 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC- define la línea divisoria entre el derecho de un Miembro de la OMC a aplicar medidas relacionadas con indicaciones geográficas definidas por el Acuerdo y su obligación de proteger los derechos de marcas de fábricas o de comercio preexistentes.

66. Así pues, en opinión de Australia, la única pertinencia del párrafo 2a) del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC para los derechos de marcas de fábrica o de comercio estaría en el contexto de la adquisición de nuevos derechos de marcas. No habría así ningún conflicto práctico en la aplicación del párrafo 1 del artículo 16 y del párrafo 2 a) del artículo 22.

67. Australia observa que generalmente se plantean conflictos entre un derecho de marca de fábrica o de comercio y un derecho de indicación geográfica por la manera en que se utiliza el signo y no por su naturaleza inherente. Así pues, el titular de una marca de fábrica o de comercio podría tomar medidas para impedir el uso que induzca a confusión. En esa situación, un tribunal podría normalmente considerar la naturaleza y el alcance de los derechos, los intereses legítimos de las partes y los hechos del caso. El Reglamento N° 2081/92, lejos de facilitar una evaluación compatible con los derechos que deben otorgarse al titular de una marca en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, impide esa evaluación sin tener en cuenta las circunstancias.

147. El párrafo 5 del artículo 24, en la forma finalmente acordada, contiene la frase "las medidas adoptadas para aplicar esta sección no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio, ni el derecho a hacer uso de dicha marca". Sírvanse formular observaciones sobre la aseveración de que durante las negociaciones de la Ronda Uruguay existió discrepancia acerca de si correspondía dar a la disposición del Proyecto de Bruselas que precedió este texto un carácter facultativo y no imperativo, y los términos escogidos fueron parte de un esfuerzo encaminado a lograr acuerdo sobre la cuestión del carácter imperativo o facultativo de la disposición. Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.

68. Australia no está en condiciones de formular observaciones en estas actuaciones de solución de diferencias sobre la proposición planteada en esta pregunta.

69. Sin embargo, el párrafo 2 del artículo 3 del ESD requiere que las disposiciones del párrafo 5 del artículo 24 -y, de hecho, del Acuerdo sobre la OMC en su totalidad- se aclaren en los procedimientos de solución de diferencias de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público. El Órgano de Apelación ha determinado que esas normas de interpretación son las establecidas en los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.⁴² Australia observa que el Órgano de Apelación constató en el asunto *India - Patentes* que: "[e]l deber del intérprete de un tratado es examinar las palabras de éste para determinar las intenciones de las partes. Esto ha de hacerse de conformidad con los principios de interpretación de los tratados establecidos en el artículo 31 de la Convención de Viena".⁴³ *(sin subrayar en el original)*

⁴¹ Véase, por ejemplo, el Escrito de réplica de Australia, párrafo 96.

⁴² Véase, por ejemplo, *Japón - Bebidas alcohólicas*, páginas 10 a 12.

⁴³ *India - Patentes*, párrafo 45.

148. ¿Cuál es el significado de la frase "cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión", empleada en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC? ¿Cómo debería evaluarse esa probabilidad de confusión? ¿En qué se diferencia esa evaluación de la que corresponde al apartado 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92? En particular:

- a) ¿cómo deberían evaluarse la probabilidad de confusión y la posibilidad de inducir a error al consumidor respecto de una marca cuyos derechos no han sido adquiridos mediante el uso?
- b) ¿con referencia a qué momento deberían evaluarse la probabilidad de confusión y la posibilidad de inducir a error al consumidor?
- c) ¿son necesariamente pertinentes respecto de ambos análisis el renombre y la notoriedad de la marca y la duración del uso de la misma? **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.**

70. Las palabras "cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión" en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC contiene tres elementos clave: "ese uso"; "dé lugar a"; y "probabilidad de confusión". Teniendo en cuenta las normas usuales de interpretación aplicables al Acuerdo sobre la OMC:

- ? "ese uso" se refiere al uso de un signo idéntico o similar para bienes o servicios que son idénticos o similares a los bienes o servicios respecto de los cuales se ha registrado la marca de fábrica o de comercio o respecto de los cuales se han adquirido derechos mediante el uso;
- ? "dé lugar a" significa que, si se permitiera, ese uso tendrá el resultado o la consecuencia especificada; y
- ? "probabilidad de confusión" significa que hay probabilidades razonables de que los consumidores de los bienes o servicios en cuestión se sientan desconcertados o perplejos en cuanto a la procedencia de los bienes o servicios.

71. Hay, además, dos premisas implícitas: en primer lugar, que hay -o existe la intención de que haya- un uso activo de una marca; y en segundo lugar, mediante el uso de las palabras "dé lugar a", que el derecho a impedir el uso de un signo similar que induzca a confusión o idéntico entraña necesariamente una acción preventiva.

72. La probabilidad de confusión se evalúa teniendo en cuenta el principio de la territorialidad. En términos generales, se evalúa sobre la base de que una proporción razonable del público consumidor pertinente se pregunte cuál es la procedencia de los productos. En consecuencia, en el contexto de las preguntas específicas que anteceden (véase también la respuesta de Australia a la pregunta 149 *infra*):

- a) Con respecto a las marcas de fábrica o de comercio respecto de las cuales no se han adquirido derechos sobre la base del uso, la forma en que se han adquirido los derechos no afecta a la evaluación de la probabilidad de confusión *per se*. El problema es el posible uso del segundo signo. Aunque el uso sustancial y la notoriedad de la marca significan que una gama más amplia de usos por otras partes puede hacer que el consumidor se pregunte cuál es la procedencia de un producto, la notoriedad no es un requisito previo para la probabilidad de confusión ni para el ejercicio de los derechos que deben otorgarse en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Es posible causar confusión con una marca de fábrica

o de comercio incluso cuando hay poco uso y ninguna notoriedad. Esto puede ocurrir en virtud de los propios signos o de la forma en que se usan y se presentan los signos. Además, incluso cuando los derechos de marca se han adquirido mediante el registro, esas marcas se utilizan: esa utilización posterior a la adquisición constituye también el contexto de toda probabilidad de confusión.

De manera similar, la forma en que se han adquirido los derechos no afecta a la evaluación de la posibilidad de inducir a error al consumidor. Por otra parte, se necesitaría normalmente cierto grado de reputación para inducir a un consumidor a error en una compra.

Además, teniendo en cuenta su redacción, contexto y propósito, el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 tiene como premisa que hay una distinción entre uso que cree a confusión y uso que induzca a error.

- b) Es posible que la probabilidad de confusión y el riesgo de inducir a error al consumidor tengan que evaluarse en varias etapas.

Debe hacerse una evaluación inicial en la fecha de la solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio. Además, esta evaluación debe estar fundamentada - de acuerdo con las leyes del Miembro de la OMC- en la presunción probatoria de una probabilidad de confusión que se ha de reconocer al titular de una marca de fábrica o de comercio por el uso de un signo idéntico para bienes idénticos en virtud del párrafo 1 del artículo 16. Cuando la segunda solicitud se refiere al registro de una indicación geográfica, la evaluación inicial debe hacerse en la fecha de solicitud de registro de la indicación geográfica, una vez más fundamentada en la presunción probatoria que ha de reconocerse al titular de una marca.

Posteriormente, puede hacerse una evaluación en el momento del uso. Una evaluación realizada en este momento considerará no solamente el signo posterior, sino la naturaleza de su uso. Puede ocurrir que el signo por sí mismo no dé por resultado una probabilidad de confusión o el riesgo de inducir a error al consumidor, pero que con el tiempo la forma en que se presenta y se utiliza el signo tendría uno u otro de estos resultados.

Los derechos que han de otorgarse con arreglo al párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC no se limitan a los derechos del titular de una marca de fábrica o de comercio a impedir el uso que cree confusión de un signo. Esos derechos se extienden a todos esos usos, e incluyen el uso de un signo idéntico para productos idénticos (que se supone que crea confusión), de un signo que induce a error, o de un signo destinado a engañar. Además, esos derechos se aplican en el momento de la solicitud inicial de registro de una marca de fábrica o de comercio o una indicación geográfica posterior y en las etapas de uso posteriores, incluso en el caso de circunstancias cambiantes que darían por resultado una probabilidad de confusión.

- c) La reputación y la notoriedad y la duración del uso de la marca no son necesariamente pertinentes para la evaluación de una probabilidad de confusión.

El párrafo 1 del artículo 16 establece que se presumirá que existe probabilidad de confusión en el caso de que se use un signo idéntico para bienes idénticos. Evidentemente, la reputación y la notoriedad y la duración del uso de una marca de fábrica o de comercio no son pertinentes en esa situación.

En realidad, la probabilidad de confusión es evidentemente un continuo. Cuando hay un uso extenso, reputación y/o notoriedad y los signos son similares, éstos son factores pertinentes. Sin embargo, es posible concluir que es probable que haya confusión incluso cuando hay muy poco uso y muy poca reputación y ninguna notoriedad. Es igualmente posible que la notoriedad disminuya la probabilidad de confusión. Los consumidores bien informados en un mercado en que la norma es que se preste una atención considerable al hacer la compra -por ejemplo, cuando se compra un vehículo- tendrían normalmente más conciencia de las pequeñas diferencias en un signo.

Por otra parte, cuando la evaluación se refiere a un signo que podría inducir a error al consumidor (como lo requiere el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 con respecto a una indicación geográfica definida por las CE), los factores como la reputación, la notoriedad y la duración del uso tendrían normalmente mucha pertinencia.

149. *¿Cuáles son las diferencias entre la "confusión" mencionada en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC y la "inducción a error" mencionada en el párrafo 2 del artículo 22 del mismo Acuerdo? ¿Tienen alguna influencia en el criterio aplicable a la "inducción a error", del párrafo 3 del artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.*

73. Teniendo en cuenta las normas consuetudinarias de interpretación:

- ? el sentido corriente de "*confusion*" (confusión) incluye "*embarrassment*" (desconcierto), "*perplexity*" (perplejidad), "*disorder*" (desorden) y "*the quality of being confused, indistinct or obscure*"⁴⁴ (la calidad de ser confuso, indistinto u obscuro); y
- ? el sentido corriente de "*misleading*" (que induce a error) es "*[t]hat leads someone astray, that causes error, imprecise, confusing, deceptive*"⁴⁵ (que desorienta, que lleva a error, impreciso, confuso, engañoso).

74. "Confusión" en el sentido del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, consiste en un uso que causaría desconcierto o perplejidad al consumidor en cuanto a la procedencia del producto. En otras palabras, "confusión" se refiere al uso que haría que el consumidor se preguntara cuál es la procedencia del producto.⁴⁶

75. Por otra parte, aunque las palabras "induzca a error" podrían en algunos contextos ser sinónimas de "que [causa] confusión", la redacción del párrafo 2 del artículo 22 -utilización que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico del producto- indica claramente que el uso corriente de "que dé lugar a confusión" en el contexto de esa disposición es el uso que "desorienta o lleva a error". En otras palabras, el uso que induce a error en el sentido del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC es un uso que ocasiona positivamente un error por parte del consumidor en cuanto al origen geográfico del producto.⁴⁷

⁴⁴ *Oxford English Dictionary*, volumen 1, página 478.

⁴⁵ *Oxford English Dictionary*, volumen 1, página 1791.

⁴⁶ Escrito de réplica de Australia, párrafo 104.

⁴⁷ *Ibid.*

76. La redacción, el contexto y el objetivo del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 confirman que "misleading" (que dé lugar a confusión) en el sentido del apartado 3 del artículo 14 es similar al sentido de "que induc[e]... a error" en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. El apartado 3 del artículo 14 del Reglamento se refiere a una situación en que "el registro pudiera inducir a error al consumidor sobre la auténtica identidad del producto". En otras palabras, "pudiera inducir a error" se usa en el apartado 3 del artículo 14 en el sentido de hacer que el consumidor confunda la verdadera identidad del producto.

77. De hecho, en el texto inglés las palabras "confusion" y "misleading" se han utilizado en todo el Reglamento N° 2081/92 en el mismo sentido en que se han utilizado en el párrafo 1 del artículo 16 y en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC. La palabra "confusion" se utiliza en el texto inglés en el apartado 6 del artículo 6, la letra b) del apartado 5 del artículo 7, el apartado 2 del artículo 12, el apartado 3 del artículo 12ter y el apartado 3 del artículo 12quinquies del Reglamento en el sentido de hacer que una persona se pregunte cuál es la procedencia del producto. Por otra parte, la palabra "misleading" se utiliza en todo el texto inglés del Reglamento -en el apartado 2 del artículo 3, el apartado 6 del artículo 6, la letra c) del apartado 1 del artículo 13, la letra d) del apartado 1 del artículo 13 y el apartado 3 del artículo 14- en el sentido de una acción que provoca positivamente un error por parte del consumidor.

78. Esta distinción se observa aún más claramente en la versión francesa del Reglamento.⁴⁸ En cada uno de los casos en que se utiliza "confusion" en la versión inglesa, se utiliza la palabra "confusion" en la versión francesa. Por otra parte, en cada uno de los casos en que se utiliza "mislead" o "misleading" en la versión inglesa del Reglamento, la versión francesa utiliza: "*induire le [public/consommateur] en erreur quant à la véritable origine du produit*" (apartado 2 del artículo 3, letra d) del apartado 1 del artículo 13 y apartado 3 del artículo 14); "*donne à penser à tort au public que les produits sont originaires d'un autre territoire*" (apartado 6 del artículo 6); "*induire en erreur les consommateurs*" (apartado 6 del artículo 6); y "*fallacieuse quant à la provenance, l'origine*" (letra c) del apartado 1 del artículo 13).

79. Así pues, pese a los argumentos de las CE de que el apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92 permitiría que se denegara el registro de una indicación geográfica definida por las CE sobre la base de una probabilidad de confusión⁴⁹, esa interpretación no podría sostenerse teniendo en cuenta las reglas de interpretación del derecho comunitario. La frase "pudiera inducir a error" en el apartado 3 del artículo 14 establece una norma probatoria más estricta que el término "confusión" en la forma en que se usa ese término en otras partes del Reglamento, de la misma manera que la frase "que induzca ... a error" en el párrafo 2 del artículo 22 establece una norma probatoria más estricta que la palabra "confusión" en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

150. *Los Estados Unidos se refieren a la posibilidad de informar "al consumidor acerca del origen del producto y sus características mediante el empleo de términos descriptivos en un sentido distinto al de la marca y sin crear positivamente una confusión en el consumidor sobre el origen de los bienes" (respuesta de los Estados Unidos a la pregunta 75 b) del Grupo Especial). A juicio de los Estados Unidos, ¿satisfaría los requisitos del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC el agregado de tal prescripción en el artículo 14 del Reglamento (CEE) N° 2081/92, respecto de las marcas de fábrica o de comercio anteriores, las indicaciones geográficas posteriores, o ambas cosas? ¿O se oponen los Estados Unidos a cualquier protección posterior de una indicación geográfica que sea similar a una marca de fábrica o de comercio anterior en forma que pueda dar lugar a confusión? Estados Unidos.*

⁴⁸ RECL - Prueba documental 1.c.

⁴⁹ Véase, por ejemplo, la Segunda comunicación escrita de las CE, párrafo 285.

151. *Sírvanse formular observaciones sobre la idea de que el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC se insertó en el proyecto de texto en noviembre de 1991 con el fin de aclarar que las disposiciones de la Sección 3 de la Parte II que establecen excepciones no pueden invocarse para justificar una disminución de la protección que los Miembros otorgaban anteriormente a las indicaciones geográficas. **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.***

80. Igual que en el caso de la pregunta 147 *supra*, Australia no está en condiciones de formular observaciones en estas actuaciones de solución de diferencias sobre la proposición planteada en esta pregunta.

81. Una vez más, como en el caso de la pregunta 147 *supra*, Australia señala las conclusiones del Órgano de Apelación de que "[e]l deber del intérprete de un tratado es examinar las palabras de éste para determinar las intenciones de las partes".⁵⁰ (*sin subrayar en el original*)

152. *Si los Miembros están obligados a disminuir la protección anterior de las indicaciones geográficas para que los titulares de marcas de fábrica o de comercio puedan hacer valer los derechos que les otorga el párrafo 1 del artículo 16 frente a las indicaciones geográficas, ¿no surge esa obligación del párrafo 1 del artículo 16 y no de la expresión "al aplicar esta Sección", empleada en el párrafo 3 del artículo 24? **Comunidades Europeas.***

153. *Sin perjuicio de la posición que sostienen las CE de que no se registraría una indicación geográfica que fuera similar a una marca de fábrica o de comercio en forma que pudiera dar lugar a confusión, si a pesar de ello se registrase alguna, ¿de qué modo sería "limitada" esa excepción? En particular: ¿podrían limitarse los derechos del titular de la indicación geográfica en forma que se minimizara la probabilidad de confusión? **Comunidades Europeas.***

154. *¿Cuáles son, concretamente, "los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros", en el sentido del artículo 17? ¿Cómo es posible "tener en cuenta" intereses legítimos conforme al artículo 17 cuando están en conflicto con otros intereses pertinentes? **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.***

82. Como se señala en el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, el objetivo de una marca de fábrica o de comercio es distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Una marca de fábrica o de comercio sirve para identificar la procedencia de un producto o un servicio y permite así a los consumidores informarse sobre la calidad de ese producto o servicio teniendo en cuenta su procedencia. En ello reside el valor económico de la marca para su titular.

83. El titular de una marca tiene un interés legítimo en mantener el valor económico del derecho de propiedad privada de la marca manteniendo la capacidad de la marca de distinguir los productos de los titulares de los productos de otros. El titular de una marca de fábrica o de comercio hace esto a través del derecho exclusivo de impedir el uso de un signo similar que cree confusión o idéntico para bienes o servicios similares o idénticos que deben conceder al titular de una marca de fábrica o de comercio de los Miembros de la OMC en virtud del párrafo 1 del artículo 16. Toda dilución de esa capacidad perjudica los intereses legítimos del titular de la marca. El uso que cree confusión o induzca a error de un signo puede privar al titular de la marca de ingresos. Además, el uso que dé lugar a confusión o induzca a error de un signo puede también dar por resultado una disminución de la reputación de una marca si el uso infractor entraña productos o servicios de inferior calidad. El artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC permite el uso de signos como excepción al párrafo 1 del

⁵⁰ *India - Patentes*, párrafo 45.

artículo 16 solamente cuando hay una pequeña disminución de la capacidad de distinguir los bienes o servicios del titular de una marca de fábrica o de comercio de los de otras empresas.⁵¹

84. Los terceros en el sentido del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC incluirían normalmente los consumidores y otros comerciantes. Los consumidores tienen un derecho legítimo a tener la posibilidad de adquirir productos que tenían la intención de comprar en lugar de productos de los que no tienen conocimiento. Otros comerciantes tienen un interés legítimo en tener la posibilidad de utilizar signos que necesitan utilizar a fin de describir o presentar sus bienes o servicios en el mercado. Así pues, el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC se refiere expresamente al uso leal de términos descriptivos. Sin embargo, es importante señalar que "uso leal de términos descriptivos" no incluye todos los usos de un signo o de una clase de términos descriptivos: la utilización de la palabra "leal" limita expresamente la forma en que puede utilizarse excepcionalmente el "término descriptivo".

85. Los intereses legítimos de los titulares de las marcas de fábrica o de comercio se pueden "ten[er] en cuenta" en el sentido del artículo 17 del Acuerdo sobre el ADPIC asegurando que esos titulares puedan impedir el uso que menoscabe el valor económico de la marca. En particular, los intereses legítimos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio exigen que puedan impedir un uso que menoscabe la capacidad del signo de servir como marca de fábrica o de comercio y de impedir un uso que menoscabe la capacidad del signo de distinguir los productos o servicios del titular de los de otras empresas. "El uso leal de términos descriptivos" no puede incluir un uso que no tiene en cuenta esos intereses legítimos de los titulares de las marcas.

86. Los intereses legítimos de otros pueden "ten[erse] en cuenta" en el sentido del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC asegurando que no se dé a los consumidores razón para preguntarse cuál es la procedencia de un producto o servicio y que otros comerciantes puedan utilizar los términos que necesitan utilizar para describir o presentar sus productos o servicios. Sin embargo, este último requisito no significa que otros comerciantes puedan utilizar libremente un signo cuando existe una marca de fábrica o de comercio. Debe entenderse que se refiere a la forma en que otros comerciantes necesitan utilizar el signo en cuestión. Es razonable y justo que las personas puedan utilizar su dirección real, o puedan decir "hecho en Australia". Por otra parte, no es razonable ni justo utilizar un término en una forma que implique una función, en lugar de ser un término puramente descriptivo, si ese uso menoscaba la capacidad de una marca de funcionar como marca, menoscabando así su valor económico. Esto es cierto incluso si el término tiene alguna connotación descriptiva. Así pues, el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC equilibra el requisito de dar a otros comerciantes los términos que necesitan utilizar con el requisito de asegurar que una marca pueda hacer que se distingan los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.

155. *Una excepción al derecho exclusivo previsto en el párrafo 1 del artículo 16 ¿supone cierto grado de confusión? ¿Comprende el "uso leal de términos descriptivos", en el sentido del artículo 17, el uso de una marca para indicar el origen? **Estados Unidos y Australia.***

87. El artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC permite que un Miembro de la OMC establezca "excepciones limitadas" -o pequeñas reducciones- de los derechos que han de otorgarse en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo.⁵² Dentro de esos límites, una excepción al alcance de los derechos que deben conferirse en virtud del párrafo 1 del artículo 16 presupone la posibilidad de un grado mínimo de confusión.

⁵¹ Escrito de réplica de Australia, párrafos 121 a 127.

⁵² Escrito de réplica de Australia, párrafos 121 a 127.

88. Por otra parte, y en cualquier caso, la esencia de las indicaciones geográficas definidas por el Acuerdo sobre los ADPIC -de las que las indicaciones geográficas definidas por las CE son un subgrupo- es que indican una conexión causal entre un origen geográfico determinado y la naturaleza, reputación u otra característica del producto. Si una indicación geográfica definida por el Acuerdo sobre los ADPIC fuera puramente descriptiva, no habría ninguna necesidad -ni ningún fundamento- de un derecho de propiedad intelectual, ni de la Sección 3, Parte II, del Acuerdo sobre los ADPIC.⁵³

89. En relación con la segunda pregunta, una indicación del origen en el sentido del Convenio de París describe el origen geográfico del producto. En consonancia con los términos expresos del párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, una marca no hace esto: en cambio, funciona como medio de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras.

90. Es posible que una marca de fábrica o de comercio denote la procedencia como efecto secundario. Cabe considerar, por ejemplo, una marca hipotética "Sydney Monarch". Esa marca sería distintiva de una amplia gama de bienes o servicios, pero los consumidores supondrían normalmente alguna conexión con la ciudad de ese nombre. "Sydney" es ciertamente una indicación de origen y no debe utilizarse de manera que induzca a error. Sin embargo, no sería cierto que toda la marca "Sydney Monarch" se utiliza fundamentalmente como indicación del origen (en el sentido del Convenio de París) o como término descriptivo. En cambio, la marca debe examinarse en su conjunto y debe considerarse que funciona para distinguir los productos de una empresa de los de otras.

91. De la misma manera, si existiera ya una marca "Monarch" para bienes o servicios similares o idénticos, la decisión de permitir el uso de "Sydney Monarch" como marca (con el pretexto de que es descriptiva) estaría en contravención de los criterios del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. No constituiría una excepción limitada, porque atacaría el elemento distintivo esencial de la marca "Monarch" y menoscabaría así su valor económico. El hecho de no permitir que se utilice "Sydney Monarch" en este contexto no constituiría tampoco "un uso leal de un término descriptivo", ya que reproduce la característica distintiva esencial de otra marca de fábrica o de comercio. Así pues, aunque la palabra "Sydney" en esa marca puede tener una connotación geográfica, su uso no es fundamentalmente un término descriptivo, y la autorización de ese uso de esa marca no tendría en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca "Monarch" y de los terceros.

92. Las marcas de fábrica o de comercio no son meramente descriptivas y no pueden considerarse "términos descriptivos" en el sentido del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC. De la misma manera, y por las mismas razones, no puede decirse que el uso de una indicación geográfica sea meramente el uso de una indicación del origen en el sentido del Convenio de París o se utilice como término descriptivo en el sentido del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC.

156. *¿Por qué son distintos los requisitos del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC de los requisitos del artículo 13, el párrafo 2 del artículo 26 y el artículo 30 del mismo Acuerdo? ¿Cómo deberían reflejarse esas diferencias en su interpretación? Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.*

93. Australia señala que la naturaleza de los derechos de propiedad intelectual distintos de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas no ha sido objeto de consideración detallada en esta diferencia. Además, son las CE las que han aducido que las diferencias de redacción entre los artículos 13 y 17, el párrafo 2 del artículo 26 y el artículo 30 son importantes. Recae en consecuencia sobre las CE la carga de presentar pruebas para establecer una presunción *prima facie* a tal efecto, cosa que, en opinión de Australia, no han hecho. Además, en caso de que el Grupo Especial considere que las CE han asumido su carga de la prueba, Australia hace las siguientes observaciones.

⁵³ Segunda declaración oral de Australia, párrafos 31 a 36.

94. Las diferencias entre los textos del artículo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC relativo al derecho de autor y derechos conexos, el artículo 17 relativo a las marcas de fábrica o de comercio, el párrafo 2 del artículo 26 relativo a los dibujos o modelos industriales y el artículo 30 relativo a las patentes reflejan diferencias en la naturaleza de cada uno de esos derechos. Los derechos relativos a los elementos del derecho de autor incluyen derechos relacionados con la autoría, la reproducción, la utilización, la adaptación, el arreglo, la transformación y la importación.⁵⁴ Los derechos relativos a los dibujos y modelos industriales incluyen derechos relacionados con la fabricación, la venta o la importación.⁵⁵ Los derechos relativos a las patentes pueden incluir derechos en relación con la fabricación, el uso, la oferta para la venta, la venta y/o la importación.

95. La diferencia más inmediata entre los textos de las cuatro disposiciones es que el artículo 13, el párrafo 2 del artículo 26 y el artículo 30 se refieren a "limitaciones o excepciones" o "excepciones limitadas" que no "atenten... contra la explotación normal" del derecho protegido ni "causen un perjuicio injustificado" a los intereses legítimos de las partes interesadas. Es evidente que una excepción debe guardar relación con la naturaleza del derecho. "Explotación" se define pertinentemente como la acción o la práctica de utilizar o aprovechar algo para los propios fines.⁵⁶ La palabra "exploitation" (explotación) tenía evidentemente por fin reflejar la naturaleza amplia de los derechos que deben otorgarse en relación con el derecho de autor, los dibujos y modelos industriales y las patentes. Teniendo en cuenta el sentido corriente de las palabras⁵⁷, un "unreasonably prejudice" (perjuicio injustificado) debe considerarse en el sentido de las excepciones que afectan indebidamente a los intereses de las partes interesadas. Una vez más, las palabras reflejan claramente la naturaleza amplia de los derechos que deben otorgarse en relación con los conferidos en el caso de los otros derechos de propiedad intelectual.

96. Con arreglo al Acuerdo sobre los ADPIC, las marcas de fábrica o de comercio no atraen la misma gama de derechos que otras categorías de derechos de propiedad intelectual: sólo atraen el derecho exclusivo a impedir el uso similar que cree confusión o idéntico para bienes similares o idénticos. "Uso" se define pertinentemente -teniendo en cuenta el contexto de la Sección 2 de la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC en general y el párrafo 1 del artículo 15 en particular- en términos del objetivo para el cual sirve la cosa utilizada.⁵⁸ Una marca de fábrica o de comercio se utiliza con el propósito de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras. Una marca puede utilizarse para ese propósito con respecto a unos pocos o a una gran cantidad de bienes o servicios provenientes de una sola empresa.⁵⁹

⁵⁴ Artículos 9 a 15 del Convenio de Berna.

⁵⁵ Párrafo 1 del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC.

⁵⁶ *Oxford English Dictionary*, volumen 1, páginas 888 y 889, definiciones de "exploit" (explotar) y "exploitation" (explotación) respectivamente.

⁵⁷ En el *Oxford English Dictionary*, volumen 2, se define pertinentemente "unreasonably" (de manera poco razonable) y "unreasonable" (no razonable) en el sentido de "going beyond what is reasonably or equitable" (más allá de lo que es razonable o equitativo) (página 3503) y "prejudice" (perjuicio) como "[h]arm or injury to a person or thing that may result from a judgement or action, especially one in which his or her rights are disregarded" (daño o perjuicio a una persona o una cosa que puede ser resultado de un juicio o una acción, especialmente cuando no se tienen en cuenta sus derechos).

⁵⁸ *Oxford English Dictionary*, volumen 2, página 3531, definición de "use" (uso) como sustantivo, sección IV.

⁵⁹ Australia señala también que las diferencias en la naturaleza de las distintas categorías de derechos de propiedad intelectual se reflejan igualmente en la naturaleza variable de las disposiciones del Acuerdo sobre

97. Así pues, la naturaleza del derecho que debe otorgarse en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a una marca de fábrica o de comercio es muy diferente de los demás derechos. Además, las disposiciones del artículo 17 deben interpretarse teniendo plenamente en cuenta la naturaleza del derecho que se otorga realmente a una marca. Así pues, toda excepción debe ser limitada. Por ejemplo, "el uso de términos descriptivos" debe ser "leal", teniendo en cuenta la naturaleza del derecho que debe concederse en virtud del párrafo 1 del artículo 16. Los intereses legítimos del titular de una marca incluyen evidentemente la capacidad de utilizar el signo como marca de fábrica o de comercio, es decir que el signo pueda distinguir los bienes o servicios del titular de los de otras empresas. Con este fin, un pequeño nivel de uso similar que cause confusión de un signo sólo podría justificarse en situaciones en que no sería posible tener en cuenta razonablemente los intereses legítimos del titular de la marca y de otras partes de ninguna otra manera.

98. No obstante, el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC comparte una estructura y un fin comunes con los artículos 13, el párrafo 2 del artículo 26 y el artículo 30 y debe de interpretarse en consecuencia.⁶⁰ Cada uno de ellos permite a un Miembro de la OMC establecer excepciones limitadas -es decir, reducciones pequeñas- de los derechos particulares que deben conferirse para cada categoría de derecho de propiedad intelectual, al tiempo que prevé que esas excepciones no menoscaben la naturaleza esencial del derecho de propiedad intelectual y den el peso debido a los intereses legítimos en competencia. La redacción del artículo 17 del Acuerdo difiere de las disposiciones análogas correspondientes a otras categorías de derechos de propiedad intelectual en reconocimiento de la naturaleza diferente de un derecho de marca de fábrica o de comercio. Sin embargo, esas diferencias no cambian las similitudes esenciales de la disposición. En particular, no es compatible con el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC permitir excepciones que no son limitadas ni leales, o que básicamente soslayan la capacidad de una marca de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras.

157. Los Estados Unidos alegan que las CE no proporcionan los medios legales que exige el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC (véanse los párrafos 177 y 178 de la Primera comunicación escrita de los Estados Unidos y el párrafo 213 de su escrito de réplica). ¿Alegan ustedes que las CE no proporcionan los medios legales para impedir el uso de indicaciones conforme al párrafo 2 del artículo 22 debido exclusivamente a supuestas deficiencias del Reglamento (CEE) N° 2081/92? ¿O alegan que otras medidas no comprendidas en el mandato del Grupo Especial también son inadecuadas para cumplir esa obligación? En este último caso, ¿en qué pruebas se apoyan? Estados Unidos.

158. El Grupo Especial toma nota del planteo de los Estados Unidos según el cual debe constatar que "el Reglamento de Indicaciones Geográficas de las CE" no está en conformidad con el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC (párrafos 166 y 217 del escrito de réplica de los Estados Unidos, respectivamente). Sin embargo, ¿por qué sería apropiado concluir que una única medida, y no un Miembro, incumple cada obligación? Si las CE o sus Estados miembros adoptasen otras medidas que cumplieran el párrafo 1 del artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 22, ¿podrían salvar las lagunas de las supuestas incompatibilidades del Reglamento (CEE) N° 2081/92? Estados Unidos.

los ADPIC relativas a las licencias obligatorias de los derechos de propiedad intelectual. El artículo 21 del Acuerdo sobre los ADPIC prohíbe expresamente las licencias obligatorias de marcas de fábrica o de comercio, en tanto que el artículo 31 reconoce la posibilidad con respecto a las patentes. El Acuerdo sobre los ADPIC guarda silencio sobre la cuestión, sin embargo, en lo que respecta al derecho de autor y los dibujos y modelos industriales, así como en lo que respecta a las indicaciones geográficas.

⁶⁰ Véase el Escrito de réplica de Australia, párrafos 118 a 127.

159. *La protección de las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas ¿puede otorgarse ahora en las CE únicamente en el marco establecido por el Reglamento (CEE) N° 2081/92? ¿En qué medida cumplen las CE las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC a través del Reglamento (CEE) N° 2081/92, y en qué grado lo hacen a través de otras medidas (véanse los párrafos 433 y 434 de la Primera comunicación escrita de las CE)? ¿Son suficientes, por sí solas, las medidas citadas por las CE para cumplir las obligaciones que les corresponden en virtud del párrafo 2 del artículo 22? **Comunidades Europeas.***

160. *¿En qué medida cumplen las CE las obligaciones establecidas por el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC a través del Reglamento (CEE) N° 2081/92, y en qué grado lo hacen a través de otras medidas? ¿Consideran las CE que los reclamantes deben probar algo negativo, es decir, que no existen los medios legales que el párrafo 2 del artículo 22 obliga a proporcionar? ¿Puede un demandado alegar simplemente que una obligación se cumple mediante otras medidas no comprendidas en el mandato del Grupo Especial, sin probar la forma en que tales medidas cumplen esa obligación? **Comunidades Europeas.***

161. *Australia se remite al párrafo 1 del artículo 10bis del Convenio de París, "incorporado por el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC" (párrafo 75 de la Primera comunicación escrita de Australia, y también párrafo 268), y sostiene también que "[e]l párrafo 1 del artículo 10bis 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'" (respuesta a la pregunta 82 del Grupo Especial). Sírvanse aclarar si Australia pide una constatación en el sentido de que la supuesta incompatibilidad con el artículo 10bis constituye una violación del párrafo 1 del artículo 2 o el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, o de ambas disposiciones. **Australia.***

99. Australia hace dos alegaciones diferentes que se refieren al artículo 10bis del Convenio de París. En primer lugar, Australia alega que, en lo que respecta al registro de una indicación geográfica definida por las CE, la medida de las CE reduce la protección jurídica de las marcas, contrariamente a la obligación de las CE en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC de cumplir el artículo 10bis del Convenio de París. En segundo lugar, Australia alega que, en lo que respecta al registro de una indicación geográfica definida por las CE, las CE no proporcionan los medios legales para que las partes interesadas impidan una utilización que constituye un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10bis del Convenio de París, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

100. Australia confirma que desea obtener constataciones diferentes con respecto a cada una de estas alegaciones.

162. *¿En qué forma constituyó la referencia de Australia al párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, en su solicitud de establecimiento de un grupo especial, una notificación a las CE de que Australia impugnaba el Reglamento (CEE) N° 2081/92 respecto de esa disposición junto con el artículo 4 del Convenio de París (1967), incorporado en virtud del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC? A juicio de Australia, ¿en qué medida podía un demandado iniciar la preparación de su defensa respecto de esa alegación sin saber que estaba basada en el derecho de prioridad? **Australia.***

101. De conformidad con el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, las CE tienen una obligación expresa de no prejuzgar la posibilidad de registro de una marca por el motivo de que es idéntica o similar a una indicación geográfica. Por otra parte, las CE tienen la obligación expresa de cumplir las prescripciones del artículo 4 del Convenio de París con respecto al derecho de prioridad para las solicitudes de registro de una marca de conformidad con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

102. En la solicitud de establecimiento de un grupo especial de Australia se indicaba que la alegación de Australia era que la medida de las CE disminuye la protección jurídica de las marcas de fábrica o de comercio en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, en contra, entre otras cosas, de lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 24 de ese Acuerdo. La obligación de no prejuzgar la posibilidad de registro de una marca de fábrica o de comercio es evidente, incluso sin profundizar en la lectura del párrafo 5 del artículo 24. Dada la obligación expresa de las CE de cumplir lo dispuesto en el artículo 4 del Convenio de París, es evidente que la falta de cumplimiento de esa disposición prejuzgaría la posibilidad de registro de una marca y disminuiría así la protección jurídica de las marcas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, lo que está comprendido los términos de la solicitud de establecimiento de un grupo especial de Australia.

103. Australia es consciente de que el párrafo 2 del artículo 6 del ESD requiere que en la solicitud de establecimiento de un grupo especial la parte reclamante, entre otras cosas, identifique las medidas concretas en litigio y haga una breve exposición de los fundamentos de derecho de la reclamación, que sea suficiente para presentar el problema con claridad y para permitir que la parte demandada prepare su defensa. Sin embargo, al mismo tiempo, Australia opina que se necesita cierta cautela al interpretar y aplicar esta disposición: no debe interpretarse y aplicarse de manera tal que requiera que una parte reclamante haya desarrollado plenamente su argumentación para una diferencia -que haya preparado, de hecho, su Primera comunicación- antes de presentar su solicitud de establecimiento de un grupo especial.

*163. El Grupo Especial toma nota de los puntos de vista respectivos de Australia y las CE acerca de la aplicabilidad del párrafo 1 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC al registro de cada indicación geográfica (respuesta de Australia a la pregunta 90 del Grupo Especial y párrafo 202 del escrito de réplica de las CE). El 31 de diciembre de 1995, ¿en qué etapa del procedimiento previsto en el anterior artículo 15 se encontraban las indicaciones geográficas que después se registraron con arreglo al artículo 17? ¿Tenía alguna indicación geográfica registrada conforme al artículo 6 un plazo para la oposición que venciera antes del 1º de enero de 1996? **Comunidades Europeas.***

*164. ¿De qué modo son pertinentes los objetivos y principios enunciados en los artículos 7 y 8 del Acuerdo sobre los ADPIC, y las consideraciones formuladas en el primer párrafo de su preámbulo, para la interpretación de las disposiciones de ese Acuerdo que están en cuestión en esta diferencia? **Estados Unidos, Australia y Comunidades Europeas.***

104. Como explicó Australia en su respuesta a la pregunta 103 *supra*, el Acuerdo sobre los ADPIC prevé que los Miembros de la OMC incorporen objetivos y principios legítimos de política estatal en sus medidas nacionales en su aplicación del derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, una vez que un Miembro de la OMC adopta medidas para la protección de una categoría de derechos de propiedad intelectual, esas medidas se aplican por igual a sus propios nacionales y a los nacionales de todos los demás Miembros de la OMC.

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)

INTRODUCCIÓN

1. Estas observaciones complementan las alegaciones y argumentos formulados por Australia en la presente diferencia abordando nuevas cuestiones planteadas en las respuestas de las CE a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la segunda reunión sustantiva con las partes. Deben leerse en conjunción con las anteriores comunicaciones y declaraciones de Australia y sus respuestas a las preguntas. El silencio de Australia en relación con cualquier cuestión planteada en las respuestas de las CE a las preguntas no debe interpretarse en el sentido de que Australia está de acuerdo con los argumentos formulados por las CE.

2. En sus respuestas a las preguntas formuladas por el Grupo Especial después de la segunda reunión sustantiva, las CE han presentado como pruebas documentales extractos de la legislación reguladora de las marcas de fábrica o de comercio de una serie de Miembros de la OMC que no son partes en la presente diferencia.¹ Las propias CE han afirmado que: "... la evaluación objetiva de los hechos exige que se establezca el sentido que la disposición tiene normalmente en el ordenamiento jurídico del Miembro de la OMC de que se trate, lo que significa que la interpretación deberá atenerse a las normas de interpretación generalmente admitidas en el ordenamiento jurídico de ese Miembro y habrá de tener en cuenta el contexto jurídico de la medida en su legislación nacional".²

3. Las CE han invocado las disposiciones de las leyes sobre marcas de fábrica o de comercio de otros Miembros de la OMC, por lo cual -a tenor de su propia argumentación- les incumbe la obligación de establecer el sentido de esas disposiciones dentro del ordenamiento jurídico de los Miembros de la OMC de que se trate, pero en ningún momento han intentado hacerlo.

¹ CE - Pruebas documentales 93 (ref. Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio del Canadá), 94 (ref. Ordenanza sobre Marcas de Fábrica o de Comercio de Hong Kong), 95 (ref. Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de la India), 96 (ref. Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Nueva Zelandia), 97 (ref. Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Singapur), 98 (ref. Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Sudáfrica), 104 (ref. Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio del Japón), 105 (ref. Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Rumania) y 106 (ref. Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Islandia).

Además, Australia, en su segunda declaración oral, párrafo 104, ya ha solicitado la exclusión de CE - Prueba documental 80 (ref. legislación de Nueva Zelandia) y CE - Prueba documental 73 (ref. legislación del Canadá). Si, no obstante, el Grupo Especial constatará que la Prueba documental 80 de las CE es admisible como prueba documental relacionada con la segunda declaración oral de las CE, Australia solicita que -en cualquier caso- se excluya del examen por el Grupo Especial de la respuesta de las CE a la pregunta 153, ya que las CE no han establecido el sentido de esa disposición dentro del ordenamiento jurídico de Nueva Zelandia.

² Respuesta de las CE a la pregunta 1, párrafo 6.

4. Australia solicita que esas pruebas documentales se excluyan del examen por el Grupo Especial de las respuestas de las CE a las preguntas 139 y 153.³

PREGUNTA 96

5. Las CE afirman que "... cuando una institución ha adoptado normas que no son jurídicamente vinculantes, no podrá pese a ello desviarse de esas normas sin explicar las razones que la han inducido a hacerlo".⁴ La premisa implícita -pero a pesar de ello inequívoca- de esa declaración es que una institución puede desviarse de las normas que ha adoptado siempre que dé las razones para hacerlo.

6. Australia observa asimismo que la Guía del Reglamento N° 2081/92 es por su propia naturaleza una guía administrativa.⁵ En el asunto *India - Patentes*, el Órgano de Apelación examinó una situación análoga relacionada con instrucciones administrativas que parecían contradecir disposiciones obligatorias de la legislación pertinente. Sin embargo, en aquel asunto el Órgano de Apelación indicó que no estaba persuadido de que las instrucciones administrativas prevalecerían sobre las disposiciones obligatorias contradictorias de la Ley en cuestión en el caso de una impugnación jurídica, ni como consecuencia de ello, de que las instrucciones administrativas ofrecieran un fundamento jurídico sólido para preservar los derechos de propiedad intelectual de que se trataba.⁶

7. Australia observa además que si el Grupo Especial estimara que las medidas de aplicación y observancia conexas adoptadas el 2 de octubre de 2003 o después de esa fecha no están incluidas en su mandato, como aducen las CE, tampoco estarían incluidas en dicho mandato la Guía y la declaración de 16 de junio de 2004 de las CE ante el Consejo de los ADPIC.

PREGUNTA 97

8. Australia observa que la respuesta de las CE combina en forma confusa la situación concerniente a las IG (identificación geográfica) tal como se definen en el párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC ("IG definidas por el Acuerdo sobre los ADPIC") con la situación concerniente a las "denominaciones de origen" e "indicaciones geográficas" tal como se definen en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento N° 2081/92 ("IG definidas por las CE").

9. Además, en la respuesta de las CE no se aclara en su totalidad el contexto de su respuesta inicial a la pregunta formulada por Nueva Zelandia. El párrafo citado por las CE iba precedido de los siguientes párrafos:

En el Reglamento (CEE) N° 2081/92 del Consejo se establece el procedimiento para el registro de las indicaciones geográficas en el territorio de la Comunidad. El procedimiento contenido en los artículos 5, 6 y 7 es el siguiente:

³ Véanse también las observaciones de Australia sobre las respuestas de las CE a las preguntas 137 y 139 *infra*, donde se presenta un claro ejemplo de los peligros que reviste la consideración aislada de disposiciones de leyes sobre marcas de fábrica o de comercio de otros Miembros de la OMC.

⁴ Respuesta de las CE a la pregunta 96, párrafo 9.

⁵ Las propias CE hacen referencia a la sección pertinente de la Guía indicando que tiene por objeto "brindar orientación a los solicitantes y los gobiernos interesados" (respuesta de las CE a la pregunta 96, párrafo 7).

⁶ *India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos agrícolas*, informe del Órgano de Apelación, WT/DS50/AB/R, párrafos 69 y 70.

1. Una agrupación de productores presentará una solicitud detallada de registro a la autoridad competente del Estado miembro, de conformidad con las condiciones prescritas en el Reglamento.
2. Si se considera que la solicitud es conforme al Reglamento, será remitida a las autoridades de la Comunidad, que verificarán que se han cumplido formalmente los requisitos del Reglamento y publicarán la solicitud en el *Diario Oficial* a fin de que otras partes puedan formular oposición.
3. Si se formula oposición, la decisión final sobre el registro será adoptada por la Comisión y los Estados miembros.

10. Por tanto, la referencia a que "se deberá seguir, de acuerdo con el principio de trato nacional, el procedimiento antes señalado para los productores comunitarios" en el párrafo citado por las CE remitía de hecho al procedimiento que debían seguir los "productores" de otros Miembros de la OMC que desearan registrar una IG definida por las CE de dentro de las CE. El "principio de trato nacional" a que hicieron referencia las CE era de hecho una referencia al principio de trato nacional de los nacionales en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

11. Además, como pone de manifiesto la respuesta a la pregunta de la India citada por las CE⁷:

"... por lo general, las condiciones establecidas en el artículo 12 *[del Reglamento]* solamente se imponen cuando se concluye un acuerdo bilateral entre las CE y un Miembro de la OMC. Esto significa que solamente sucederá cuando dos partes deseen alcanzar, voluntariamente, un nivel de protección ("de oficio") superior al que se establece en el Acuerdo sobre los ADPIC..."

12. En otras palabras, las CE afirmaron que si otro Miembro de la OMC desea aprovechar el mayor nivel de protección ofrecido en virtud del Reglamento N° 2081/92 se requerirá un acuerdo bilateral que satisfaga las condiciones previstas en el artículo 12 de dicho Reglamento.

13. Además, la respuesta de las CE tampoco aclara en esta ocasión todo el contexto de la respuesta subsiguiente a la pregunta complementaria formulada por la India. El extracto citado por las CE iba precedido de las siguientes declaraciones:

Como observación preliminar, la Comunidad desea destacar que la protección de las indicaciones geográficas que se prevé en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC queda recogida en la Directiva del Consejo 79/112/CEE, *[relativa al etiquetado de los productos alimenticios]*, y en la Directiva 84/450/CEE, *[relativa a la publicidad engañosa]*.

La protección prevista en estas disposiciones de la legislación comunitaria y en la legislación de los Estados miembros es aplicable, sin discriminación alguna, a todos los nacionales de los Miembros de la OMC.

- a) Por un lado, el Reglamento 2081/92/CEE del Consejo prevé:
 - i) la "reputación" que es atribuible a la denominación (origen geográfico) (artículo 2); y

⁷ Respuesta de las CE a la pregunta 97, párrafo 14.

- ii) el producto (que está protegido por la denominación geográfica) que deberá ajustarse al pliego de condiciones (artículo 4).

Esto significa que el Reglamento ha establecido una diferencia entre la denominación y el producto.

Ambas condiciones son acumulativas.

Por otro lado, para ajustarse al pliego de condiciones, es importante garantizar la continuidad y homogeneidad de las características del producto que son necesarias como referencia para los órganos de inspección. Esto también es esencial para el consumidor.

En realidad, para tener derecho a una indicación geográfica se requiere la presentación de una descripción detallada del producto que se protege. Si los productores establecidos en las CE deben cumplir estas condiciones para obtener una denominación de origen protegida (DOP) o una indicación geográfica protegida (IGP), también deben cumplirlas los nacionales de terceros países que deseen obtener la misma protección.

- b) ...

14. Por tanto, el mensaje claramente transmitido por las CE, si la respuesta completa se considera en su contexto, era que el Reglamento N° 2081/92 no afecta a la protección de las IG definidas por el Acuerdo sobre los ADPIC en el sentido del párrafo 2 del artículo 22 de dicho Acuerdo. Antes bien, el Reglamento se refiere a productos que tienen renombre y están sujetos a un pliego de condiciones en el sentido del artículo 4 del Reglamento. Si otro Miembro de la OMC desea aprovechar el mayor nivel de protección posiblemente disponible para esos productos en virtud del Reglamento, ese Miembro de la OMC deberá disponer de un sistema equivalente al existente en las CE, entre otras cosas por lo que respecta al pliego de condiciones y a la estructura de control. Las CE no podrían permitir ningún otro sistema porque, si lo hicieran, se discriminaría contra los productores de las CE.

PREGUNTA 101

15. Las CE dicen que "no consideran que el presente caso requiera comparación alguna entre nacionales".⁸ Las CE no han tratado de explicar en qué forma su opinión es compatible con la obligación expresamente establecida en el párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, que estipula que "los Miembros concederán a los nacionales de los demás Miembros el trato previsto en el presente Acuerdo".

PREGUNTAS 103 y 113

16. En su respuesta a la pregunta 103, las CE no aceptan el reconocimiento expreso de la aplicabilidad de los principios básicos del GATT de 1994 en el preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC, ni la constatación del Órgano de Apelación, en el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley de Asignaciones*, por lo que respecta a la utilidad de la jurisprudencia sobre el párrafo 4 del artículo III del GATT para interpretar la obligación de trato nacional establecida en el Acuerdo sobre

⁸ Respuesta de las CE a la pregunta 101, párrafo 22.

los ADPIC.⁹ No obstante, en su respuesta a la pregunta 113, las CE se apoyan en un principio básico del GATT y en la jurisprudencia del GATT para justificar sus argumentos.

17. Además, las CE parecen sugerir ahora que el apartado d) del artículo XX del GATT también podría justificar una infracción del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁰ Sin embargo, las CE ni siquiera han intentado cumplir su carga de la prueba por lo que respecta a la posible aplicabilidad del apartado d) del artículo XX del GATT al Acuerdo sobre los ADPIC.

PREGUNTA 106

18. Los dos ejemplos a los que las CE hacen referencia en el párrafo 54 conciernen a nacionales de las CE.

PREGUNTAS 114 y 116

19. Al responder a la pregunta 116, las CE afirman¹¹ que como:

- a) todos los Miembros de la OMC están obligados a otorgar protección a las indicaciones geográficas de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- b) las CE no están obligadas a otorgar protección a las indicaciones geográficas no protegidas en su país de origen de conformidad con el párrafo 9 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC; y
- c) cualquier Miembro de la OMC debe estar en condiciones de declarar si protege una indicación geográfica para la que se recaba protección en las CE, un Miembro de la OMC no puede
 - 1) aducir que no está "facultado" para afirmar si una indicación geográfica está protegida en su territorio; y
 - 2) al mismo tiempo alegar que esa indicación geográfica debe protegerse en las CE.

20. Australia no ha alegado, en la presente diferencia, que las CE están incumpliendo las obligaciones que les corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC porque una IG definida por el Acuerdo sobre los ADPIC no puede registrarse con arreglo al Reglamento N° 2081/92 si esa IG definida por el Acuerdo sobre los ADPIC no satisface también la definición de una IG definida por las CE con arreglo al apartado 2 del artículo 2 del Reglamento. Australia ha reconocido desde el primer momento el derecho de las CE a ofrecer en su legislación una protección de las IG más amplia que la requerida por el Acuerdo sobre los ADPIC.¹²

⁹ *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley Ómnibus de Asignaciones de 1998*, informe del Órgano de Apelación, WT/DS176/AB/R, párrafo 242.

¹⁰ Respuesta de las CE a la pregunta 103, párrafo 36.

¹¹ Respuesta de las CE a la pregunta 116 a), párrafo 74.

¹² Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 4, segundo punto.

21. Por otra parte, y en sus respuestas a las preguntas 114 y 116, las CE pasan totalmente por alto las repercusiones de una situación en la que la protección de una IG definida por las CE se confiere por otros medios, por ejemplo mediante el registro de un término como marca de certificación.¹³ Además, el argumento de las CE de que un Miembro de la OMC no puede decir que no está facultado para afirmar si una IG está protegida dentro de su territorio¹⁴ pasa por alto el hecho de que -como ocurre, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico australiano- a falta de una sentencia judicial expresa, es posible que ningún organismo gubernamental esté facultado para proporcionar, con el grado de garantía necesario, las CErтификаción requerida por las CE.

22. Además, las respuestas de las CE ponen de manifiesto que -de un modo o de otro- las CE tratarán de asegurarse de que prevalezcan sus opiniones sobre el registro y la protección de las IG definidas por las CE. Las CE han reconocido que las condiciones de reciprocidad y equivalencia establecidas en el apartado 1 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 serían incompatibles con las obligaciones que corresponden a las CE en virtud del párrafo 4 del artículo III del GATT si esas condiciones se aplicaran a otros Miembros de la OMC.¹⁵ No obstante, tras reconocer lo anterior, las CE quieren ahora que el Grupo Especial constate que a pesar de ello pueden exigir a otros Miembros de la OMC que participen en la aplicación de un sistema de registro y protección de IG definidas por las CE a pesar de que ese sistema es contrario a las obligaciones que corresponden a las CE en virtud del Acuerdo sobre la OMC. Las CE aducen que si otros Miembros de la OMC no "cooperan" -lo que en la práctica significa adoptar el sistema de las CE- los culpables de que sus nacionales no puedan acceder a los beneficios del sistema de las CE serán ellos.

23. Al mismo tiempo, las CE no explican en qué forma esa opinión podría estar en armonía con el reconocimiento expreso, en las cláusulas del preámbulo del Acuerdo sobre los ADPIC, de que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados. Tampoco explican en qué forma sus exigencias son compatibles con la exigencia, establecida en el párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, de que se conceda "a los nacionales de los demás Miembros el trato previsto en el presente Acuerdo".

24. Además, a pesar de que sostienen que cualquier interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC deberá tener en cuenta la pertinencia del apartado d) del artículo XX del GATT¹⁶, las CE no han reconocido la constatación del Órgano de Apelación, en el asunto *Estados Unidos - Camarón*, de que una medida aplicada en una forma que *requier[e]* a otros Miembros de la OMC que adopten un programa reglamentario que no sea simplemente *comparable*, sino *esencialmente el mismo*" (las cursivas figuran en el original) no es justificable en virtud del preámbulo del artículo XX del GATT.¹⁷

PREGUNTA 122

25. Los intentos de las CE de hacer una distinción conceptual, a los efectos de la interpretación de la exigencia de etiquetado obligatorio establecida en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92, entre el origen de un producto elegible para ostentar una IG definida por las CE y el

¹³ Véase, por ejemplo, la Primera comunicación escrita de Australia, párrafo 198.

¹⁴ Respuesta de las CE a la pregunta 116 a), párrafo 74.

¹⁵ Respuesta de las CE a la pregunta 94.

¹⁶ Véase, por ejemplo, la respuesta de las CE a la pregunta 13, párrafo 36.

¹⁷ *Estados Unidos - Prohibición de las importaciones de determinados camarones y productos del camarón*, informe del Órgano de Apelación, WT/DS58/AB/R, párrafo 163, al que se hace referencia en la segunda declaración oral de Australia, párrafo 70.

producto mismo están viciados. El origen de un producto elegible para ostentar una IG definida por las CE está indisolublemente vinculado a ese producto en virtud de las definiciones que figuran en el apartado 2 del artículo 2 del Reglamento. Además, la noción de origen entraña la existencia de un producto; una ubicación geográfica sólo se convierte en un origen geográfico si hay algo que se ha producido en ella. En consecuencia, Australia sostiene que cuando se habla del origen de un producto (en contraste con simplemente una ubicación geográfica) elegible para ostentar una IG definida por las CE, el argumento de las CE¹⁸ de que la exigencia de etiquetado se aplica al origen del producto y no al producto mismo no tiene sentido.

26. Australia se permite asimismo señalar que, contrariamente a lo sugerido por las CE¹⁹, Australia no ha aducido que el origen de un producto es una característica del producto en el sentido de la definición de "reglamento técnico" en el Acuerdo OTC. Lo que Australia aduce es que el requisito de etiquetado obligatorio establecido en el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 para los productos específicos previstos en dicho artículo satisface la definición de "reglamento técnico" conforme al Acuerdo OTC.

PREGUNTA 124

27. La afirmación de las CE²⁰ de que el párrafo 1 del artículo IX²¹ "exime a las marcas de origen de las obligaciones en materia de trato nacional" es incorrecta. El párrafo 1 del artículo IX del GATT impone una obligación positiva de conceder a los productos de terceros países un trato que no sea menos favorable (obligación NMF). Nada dice sobre los requisitos relativos al mercado del origen en relación con la obligación de trato nacional establecida en el párrafo 4 del artículo III del GATT.

PREGUNTA 125

28. Las CE sugieren que el Grupo Especial tal vez tendría que considerar si el artículo XX del GATT sería aplicable en el contexto del Acuerdo OTC. A juicio de Australia, si los redactores hubieran querido que el Acuerdo OTC contuviera una referencia directa al artículo XX del GATT, habrían incluido esa referencia. En lugar de ello, el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC, interpretado a la luz del preámbulo, que reproduce muy aproximadamente el preámbulo del artículo XX del GATT, contiene una prueba "de necesidad" similar a la establecida en el artículo XX del GATT.

29. En cualquier caso, estas cuestiones trascienden los parámetros de lo que el Grupo Especial tiene que considerar para determinar si el apartado 2 del artículo 12 del Reglamento N° 2081/92 otorga un trato menos favorable, contrariamente a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC, a productos similares importados que ostenten -o puedan ostentar- una IG definida por las CE. Además, corresponde a las CE la carga de demostrar la importancia que el artículo XX del GATT puede tener en el contexto del Acuerdo OTC. Las CE no han asumido esa carga; de hecho, no han formulado ningún argumento justificativo a ese respecto.

¹⁸ Primera comunicación escrita de las CE, párrafo 451.

¹⁹ Respuesta de las CE a la pregunta 122, párrafo 91.

²⁰ Respuesta de las CE a la pregunta 124, párrafo 99.

²¹ Australia supone que la referencia al párrafo 1 del artículo XI es un error tipográfico.

PREGUNTA 134

30. Australia supone que la primera frase del párrafo 119 de la respuesta de las CE debía referirse a "cualquier alegación formulada al amparo de lo dispuesto en los párrafos 5 a 9 del Acuerdo OTC por lo que respecta a las estructuras de control", ya que, como las propias CE afirman, Australia ha formulado una alegación al amparo del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC.

31. Además, a pesar de la declaración de las CE de que "la cuestión esencial que el Grupo Especial debe resolver es si esas estructuras son por sí mismas un reglamento técnico"²², la alegación de Australia relativa a la exigencia de una estructura de control es que el artículo 4, y en particular la letra g) del apartado 2 del artículo 4, y el artículo 10, leídos conjuntamente, constituyen el reglamento técnico.²³ Australia no ha formulado ninguna alegación relacionada con los requisitos en materia de estructuras de control establecidos en el artículo 10 del Reglamento N° 2081/92 considerados aisladamente.

PREGUNTA 135

32. Una vez más, las CE invocan su derecho -en virtud del párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC- a ofrecer en su legislación una protección más amplia que la requerida por el Acuerdo sobre los ADPIC²⁴, sin reconocer al mismo tiempo el carácter condicional de ese derecho: "a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo".²⁵ Por tanto, aunque el Reglamento N° 2081/92 pueda ser una medida no incompatible con las disposiciones del GATT de 1994 en el sentido del apartado d) del artículo XX del GATT -algo que Australia no admite- sólo lo sería en la medida en que fuera plenamente compatible con las obligaciones que corresponden a las CE en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC.

PREGUNTA 136

33. Una vez más, las CE pasan por alto las repercusiones de una situación en la que la protección de una IG definida por las CE se otorga mediante el registro de un término como marca de certificación.²⁶

34. Y una vez más, la respuesta de las CE pone de manifiesto que -de una manera o de otra- las CE tratarán de asegurarse de que prevalezcan sus opiniones sobre el registro y la protección de IG definidas por las CE.

35. En el contexto de esta pregunta, las CE pretenden que el Grupo Especial acepte la opinión de que -cuando un Miembro de la OMC tiene un sistema de registro y protección similar al de las CE- no se plantea ningún problema. Según el argumento de las CE, aparentemente, la exigencia de que el gobierno de otro Miembro de la OMC verifique una solicitud de registro de una IG definida por las CE "no sería gravosa" y "la repercusión en las exportaciones... debería ser extremadamente

²² Respuesta de las CE a la pregunta 134, párrafo 119.

²³ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 209 a 224.

²⁴ Respuesta de las CE a la pregunta 135, párrafo 130.

²⁵ Segunda declaración oral de Australia, párrafo 108.

²⁶ Véase *supra* la observación de Australia sobre la respuesta de las CE a la pregunta 116.

pequeña".²⁷ Las CE parecen haber pasado por alto que incluso en esas situaciones dicha exigencia no satisfaría la prueba de la necesidad establecida en el apartado d) del artículo X del GATT.

36. De manera análoga, las CE pretenden que el Grupo Especial acepte la opinión de que -cuando un Miembro de la OMC no tiene un sistema de registro y protección similar al de las CE- es razonable que las CE traten de obligar a otro Miembro de la OMC a actuar como una dependencia subnacional de las CE en cualquier caso.²⁸ Además, el argumento de las CE de que otros gobiernos Miembros de la OMC deben verificar que las solicitudes cumplan las exigencias del Reglamento N° 2081/92²⁹ pasa por alto que -como ocurre, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico australiano- a falta de una sentencia judicial expresa, es posible que ningún organismo gubernamental esté facultado para proporcionar, con el grado de garantía necesario, la certificación requerida por las CE.

37. Aunque en algunos casos el exigir la colaboración de otro Miembro de la OMC puede ser "una cuestión relacionada con la cronología y la secuencia del proceso de solicitud"³⁰, las disposiciones del Reglamento N° 2081/92 no prevén la posibilidad de que un solicitante demuestre el cumplimiento de las prescripciones del apartado 2 del artículo 2, el artículo 4 y el artículo 10 directamente, por ejemplo sobre la base del registro como una marca de certificación. La exigencia de la participación del gobierno de otro Miembro de la OMC en el proceso de solicitud no satisface la prueba de necesidad establecida en el apartado d) del artículo XX del GATT.³¹

38. Las CE afirman ahora que "... el Reglamento 2081/92 no exige que se mantengan niveles innecesarios de personal a lo largo del año" y que "... como cabe presumir que no es rentable establecer y cerrar un órgano de control cada año, en esos casos sería razonable confiar la función de control a un órgano que también realice funciones distintas de los controles en el marco del Reglamento 2081/92".³² El apartado 3 del artículo 10 del Reglamento dispone expresamente que "[l]os servicios de control designados y/o los organismos privados deberán... contar de manera permanente con los expertos y medios necesarios para efectuar los controles de los productos agrícolas y alimenticios que ostenten una denominación protegida. (*sin subrayar en el original*) Australia niega que el apartado 3 del artículo 10 -habida cuenta de su texto, su contexto y sus objetivos- pueda interpretarse debidamente en la forma que ahora sugieren las CE. El apartado 3 del artículo 10 se basa claramente en que las inspecciones sean realizadas por un organismo autónomo, cuyo personal debe estar permanentemente a disposición de ese organismo.³³

39. En cualquier caso, la alegación de Australia relativa a la exigencia de las CE de que en cualquier circunstancia se disponga de una estructura de control requerida por las CE se ha formulado al amparo del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC. En ese contexto, las CE no han asumido su

²⁷ Respuesta de las CE a la pregunta 136 a), párrafo 134.

²⁸ Respuesta de las CE a la pregunta 136 b), párrafos 135 a 138.

²⁹ Respuesta de las CE a la pregunta 136 a), párrafo 131.

³⁰ Respuesta de las CE a la pregunta 136 c), párrafo 141.

³¹ Segunda declaración oral de Australia, párrafos 67 a 70.

³² Respuesta de las CE a la pregunta 136 f), párrafo 155.

³³ La premisa implícita en el apartado 3 del artículo 10 del Reglamento N° 2081/92 se ve confirmada por la ulterior declaración de las CE (en el párrafo 155) de que: "... en esos casos sería razonable confiar la función de control a un órgano que también realice funciones distintas de los controles en el marco del Reglamento 2081/92".

carga de demostrar que el apartado d) del artículo XX del GATT es de algún modo pertinente en el contexto del Acuerdo OTC.³⁴

40. Por último, Australia recuerda que las CE sólo han invocado el apartado d) del artículo XX del GATT con respecto a la alegación de Australia relativa a la exigencia de que una solicitud de registro de un producto importado se presente por intermedio del gobierno del Miembro de la OMC donde esté situada la zona geográfica pertinente. Además, las CE no han intentado, en ninguna etapa de la presente diferencia, acreditar una presunción de que esa exigencia es compatible con el preámbulo del artículo XX del GATT.³⁵

PREGUNTAS 137 y 139

41. Las CE aducen que Australia está pidiendo "a las CE que proporcionen, contra la utilización que induzca a confusión de una indicación geográfica registrada, un recurso que muchos Miembros no proporcionan en casos de infracción de una marca de fábrica o de comercio registrada por otra marca de fábrica o de comercio registrada posteriormente".³⁶ Las CE hacen referencia a las disposiciones sobre marcas de fábrica o de comercio de una serie de Miembros de la OMC que han destacado en su respuesta a la pregunta 139.³⁷ Australia ya ha solicitado al Grupo Especial que no tenga en cuenta las disposiciones de las leyes sobre marcas de fábrica o de comercio de otros Miembros de la OMC.³⁸

42. Los peligros inherentes en la consideración de disposiciones de leyes sobre marcas de fábrica o de comercio de otros Miembros de la OMC aislándolas de su pleno contexto quedan ampliamente demostrados en el caso de la disposición de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia o de Comercio citada por las CE (artículo 122 1) e)). Esa disposición -cuando se considera en el contexto global de la Ley y del ordenamiento jurídico de Australia- sólo exime a determinadas medidas de la infracción de un derecho de marcas de fábrica o de comercio anterior cuando el anterior titular consintió expresamente la coexistencia, por ejemplo en un acuerdo de licencia, o cuando el titular anterior no hizo uso de las amplias oportunidades ofrecidas por la legislación australiana para impedir la adquisición del derecho de marcas de fábrica o de comercio posterior.

43. A pesar de las afirmaciones en contrario de las CE, Australia no está pidiendo un recurso que ella misma no ofrece, en su legislación, para casos de infracción de un derecho de marcas de fábrica o de comercio.

PREGUNTAS 43, 146, 148 y 149

44. Las respuestas de las CE se basan en que "confusión" e "inducir a error" son expresiones sinónimas en el contexto tanto del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC como del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento N° 2081/92. En apoyo de su alegación de que "confusión" en el sentido del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC es una expresión sinónima de "inducir a error" en el sentido del apartado 3 del artículo 14 del Reglamento, las CE se remiten a una publicación de la OMPI. Además, las CE aparentemente aducen que la expresión "que induzca... a

³⁴ Véase *supra* la observación de Australia sobre la respuesta de las CE a la pregunta 125.

³⁵ Segunda declaración oral de Australia, párrafos 66 a 70.

³⁶ Respuesta de las CE a la pregunta 137, párrafo 163.

³⁷ Respuesta de las CE a la pregunta 139, párrafo 170 y nota 68.

³⁸ Véase la introducción, *supra*.

error" en el contexto del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC es también sinónima de "confusión" en el sentido del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.³⁹

45. Una publicación de la OMPI no puede ser determinante por lo que respecta a esta cuestión. A pesar de la evidente sinergia entre las cuestiones englobadas en el ámbito de actuación de la OMPI y las abarcadas por el Acuerdo sobre los ADPIC, la interpretación del Acuerdo sobre los ADPIC está expresamente reservada a la Conferencia Ministerial y la Conferencia General de la OMC de conformidad con el párrafo 2 del artículo IX del Acuerdo sobre la OMC. Además, la publicación de la OMPI citada por las CE no es incompatible con la opinión de Australia sobre la debida interpretación de la noción de "probabilidad de confusión". Como Australia ha indicado anteriormente, la probabilidad de confusión es en realidad un continuo.⁴⁰ La publicación citada por las CE simplemente define un punto en este continuo. No equipara confundir con inducir a error, sino que más bien sugiere que cuando un uso induzca a confusión, es probable que también induzca a error. Además, Australia observa que en otras publicaciones de la OMPI la noción de "probabilidad de confusión" se explica en distintas formas, por ejemplo:

... El criterio fundamental consiste en determinar si la marca supuestamente similar se asemeja a la marca protegida de tal manera que sea susceptible de inducir a error al consumidor medio en cuanto a la procedencia de los bienes o servicios, o en cuanto a la vinculación existente entre los usuarios simultáneos de las marcas similares, habida cuenta de las circunstancias de cada caso particular. En otras palabras: se considera en general que una marca incurre en "similitud susceptible de producir confusión" si es tan parecida a la marca protegida que un número importante de consumidores medios serían probablemente inducidos a confusión o error en cuanto a la procedencia de los bienes o servicios vendidos con la marca similar, en la creencia de que tales productos o servicios son originarios de la misma empresa que posee o utiliza la marca protegida (o de que existe una "vinculación" entre esta empresa y la que utiliza la marca similar como, por ejemplo, en el caso de licenciante y licenciario).⁴¹

46. Por último, como constató el Órgano de Apelación en el asunto *India - Patentes*, "el deber del intérprete de un tratado es examinar las palabras de éste para determinar las intenciones de las partes".⁴² (*sin subrayar en el original*) Son las propias palabras del Acuerdo sobre los ADPIC las que determinan las obligaciones que corresponden a un Miembro de la OMC en virtud de dicho Acuerdo.

PREGUNTA 145

47. Las CE afirman -en el contexto de la promulgación por un Miembro de la OMC de una medida permitida por el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC para impedir el registro de una IG como marca de fábrica o de comercio- que "si una marca de fábrica o de comercio se ha registrado, o si su registro se ha solicitado, antes de cualquiera de las dos fechas mencionadas en el párrafo 5 del artículo 24, el Miembro en cuestión no podría, en virtud de esa disposición, invalidar

³⁹ Respuesta de las CE a la pregunta 149.

⁴⁰ Respuesta de Australia a la pregunta 148, párrafo 72 c).

⁴¹ *El papel de la propiedad industrial en la protección de los consumidores*, OMPI, Ginebra, 1983, Australia - Prueba documental 20, párrafo 41.

⁴² *India - Protección mediante patente de los productos farmacéuticos y los productos químicos para la agricultura*, informe del Órgano de Apelación, WT/DS50/AB/R, párrafo 45.

esa marca de fábrica o de comercio por el hecho de que sea idéntica o similar a una indicación geográfica".⁴³

48. Australia observa, no obstante, que las dos fechas a que se hace referencia en el párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no se aplican a una solicitud o registro de buena fe de una marca de fábrica o de comercio.⁴⁴ De conformidad con el uso normal de la puntuación en el idioma inglés, si se hubiera querido que las dos fechas se aplicaran a la solicitud o registro de una marca de fábrica o de comercio, en la versión inglesa se habría introducido una coma entre las palabras "*good faith*" y "*either*". A falta de una coma, las dos fechas sólo son aplicables "*where rights to a trademark have been acquired through use*" (en la versión española, "cuando los derechos a una marca de fábrica o de comercio se hayan adquirido mediante su uso"). Además, Australia observa que, de manera análoga, en la versión francesa del párrafo 5 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC no se aplican las dos fechas a la solicitud o registro de una marca de fábrica o de comercio.

PREGUNTA 148

49. Las CE hacen referencia a la solicitud de Australia de registrar el término "Australia" como IG en el marco del acuerdo bilateral Australia-UE concerniente al comercio del vino.⁴⁵ Australia observa que el acuerdo bilateral no forma parte de la medida impugnada en la diferencia iniciada por Australia. En cualquier caso, el término "Australia" en sí mismo no podría funcionar *per se*, como marca de fábrica o de comercio, ya que no podría distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras empresas.

PREGUNTA 153

50. Una vez más, el peligro inherente en la consideración de disposiciones de leyes sobre marcas de fábrica o de comercio de otros Miembros de la OMC aislandolas de su contexto global queda demostrado en el caso de la disposición de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia citada por las CE (artículo 122(1)(b)(i)). Esa disposición exime a determinadas medidas de la infracción de un derecho sobre una marca de fábrica o de comercio anterior cuando se utiliza un signo para indicar el origen geográfico de un producto o servicio. Si se considera en el contexto global de la Ley y del ordenamiento jurídico de Australia, tal como Australia ha explicado anteriormente⁴⁶, y a pesar de que aparentemente las CE no están dispuestas a aceptar esa explicación⁴⁷, un signo utilizado para indicar el origen geográfico en el sentido del artículo 122(1)(b)(i) no incluye una IG definida por el Acuerdo sobre los ADPIC ni una IG definida por las CE. Se trata simplemente de un signo para indicar un lugar donde tienen su origen los productos o servicios, con independencia de que ese lugar pueda también ser una indicación geográfica en el sentido del párrafo 1 del artículo 22 del Acuerdo

⁴³ Respuesta de las CE a la pregunta 145, párrafo 199, primer punto.

⁴⁴ Aunque el artículo 61 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de Australia también aplica esas dos fechas a solicitudes y registros de marcas de fábrica o de comercio, lo hace en el contexto de un mayor nivel de protección de IG definidas por el Acuerdo sobre los ADPIC que es compatible con las disposiciones del párrafo 1 del artículo 1 y el párrafo 2 del artículo 15 de dicho Acuerdo. Australia conserva el derecho -compatible con las obligaciones que le corresponden en virtud de otras disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC- a reducir ese nivel de protección si, con el paso del tiempo, se demostrara que la aplicación de esa disposición es injusta en el marco del principio de territorialidad.

⁴⁵ Respuesta de las CE a la pregunta 148, párrafo 220.

⁴⁶ Respuesta de Australia a la pregunta 80 del Grupo Especial.

⁴⁷ Segunda comunicación escrita de las CE, nota 219.

sobre los ADPIC. En consecuencia, por ejemplo, los titulares de derechos sobre la marca de certificación "Stilton" en Australia no podrían impedir automáticamente el uso de buena fe de la frase "hecho en Stilton" para indicar el lugar del que es originario otro producto.

51. Australia ya ha solicitado al Grupo Especial que no tenga en cuenta las disposiciones de las leyes sobre marcas de fábrica o de comercio de otros Miembros de la OMC.⁴⁸

52. Por último, y en cualquier caso, la jurisprudencia del TJCE a que hacen referencia las CE⁴⁹ alegando que supuestamente apoya su opinión sobre la debida interpretación de una indicación de origen geográfico en la Directiva sobre la marca comunitaria y el Reglamento sobre la marca comunitaria de hecho se refería al uso de una tal indicación como marca de fábrica o de comercio. Además, se refería a un término que estaba expresamente reconocido como origen geográfico de aguas minerales naturales en virtud de la Directiva de las CE pertinente. Australia observa asimismo que el Memorando Explicativo preparado por la Comisión Europea en relación con los cambios del Reglamento N° 2081/92 propuestos que finalmente se adoptaron en el Reglamento N° 692/2003 hacía referencia expresa a los problemas planteados por solicitudes de registro de aguas minerales y de manantial como IG definidas por las CE.⁵⁰ La jurisprudencia a que hacen referencia las CE no respalda su argumentación.

PREGUNTAS 159 y 160 Y PREGUNTAS DE AUSTRALIA 2 y 3

53. En el curso de la presente diferencia, Australia no ha alegado jamás que "la protección adicional otorgada a las indicaciones geográficas registradas en virtud del apartado 1 del artículo 13 del Reglamento 2081/92... podría constituir un 'acto de competencia desleal'".⁵¹ Antes bien, Australia ha alegado que -por lo que respecta al registro de una IG definida por las CE- las CE no ofrecen los medios legales para que las partes interesadas impidan el uso que induzca a error o el uso que constituya un acto de competencia desleal en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París.⁵²

54. Australia destaca además la contradicción inherente en las respuestas de las CE a las preguntas 159 y 160. Por un lado, las CE reconocen que Australia no ha alegado que "las demás medidas citadas por las CE" -en su Primera comunicación escrita y en las respuestas de las CE y sus Estados miembros en el contexto del examen del párrafo 2 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC por el Consejo de los ADPIC- "no son suficientes para proteger las indicaciones geográficas que no hayan sido registradas con arreglo al Reglamento 2081/92".⁵³ Por otro lado, aducen que como Australia no ha mencionado esas otras medidas en el contexto de su alegación relativa al registro de una IG definida por las CE -aunque Australia no se pronuncia sobre si esas otras medidas son suficientes para satisfacer las obligaciones que corresponden a las CE con respecto a las IG definidas por el Acuerdo sobre los ADPIC de forma más general-, Australia ha desplazado

⁴⁸ Véase la introducción, *supra*.

⁴⁹ Respuesta de las CE a la pregunta 153, párrafos 242 a 244 y nota 99.

⁵⁰ *Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE) N° 2081/92 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios*, Bruselas, 15.3.2002, 2002/0066 (CNS), Estados Unidos - Prueba documental 20.

⁵¹ Respuesta de las CE a la pregunta 159, párrafo 263.

⁵² Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 154 y 155, y segunda declaración oral de Australia, párrafos 80 a 85.

⁵³ Respuesta de las CE a la pregunta 159, párrafo 263.

indebidamente la carga de la prueba sobre las CE.⁵⁴ La consecuencia del argumento de las CE es que Australia debería haber analizado y demostrado algo negativo, a pesar de la obligación expresa e inequívoca de las CE de proporcionar los medios legales para impedir los usos enumerados en el párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC.

55. Por lo demás, y en cualquier caso, Australia observa que las respuestas de las CE a las preguntas 2 y 3 de Australia no demuestran que -por lo que respecta al registro de una IG definida por las CE- las CE garantizan el acceso:

- ? por el titular de un derecho sobre una marca de fábrica o de comercio, a "los recursos legales apropiados para reprimir eficazmente" actos de competencia desleal en el sentido del artículo 10*bis* del Convenio de París, como requiere el párrafo 1 del artículo 10*ter* de dicho Convenio;
- ? por las "partes interesadas", a "medios legales para... impedir" la utilización que induzca a error o la utilización que constituya un acto de competencia desleal en el sentido del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC; o
- ? por el titular de un derecho sobre una marca de fábrica o de comercio, a "procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo" en el sentido del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.

56. En primer lugar, "la sentencia Codornú"⁵⁵ no abordaba los derechos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio con carácter general. (Se refería a un único titular de un derecho sobre una marca de fábrica o de comercio que pudo demostrar que su registro de la marca de fábrica o de comercio precedía en unos 65 años al registro del término en cuestión.)⁵⁶ Además, las CE así lo reconocen cuando afirman que hay algunas circunstancias en las que el titular de un derecho de marca de fábrica o de comercio podrá demostrar que es afectado individualmente.⁵⁷ De manera análoga, esto sugiere que habrá circunstancias en las que el titular de un derecho de marca de fábrica o de comercio no podrá satisfacer esta exigencia básica.

57. En segundo lugar, aunque -de conformidad con la sentencia del TJCE en el asunto *Comisión de las Comunidades Europeas contra Jégo-Quéré & Cie SA*⁵⁸ - el titular de un derecho de marca de fábrica o de comercio o, en el contexto del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, una parte interesada siempre pudiera iniciar acciones para garantizar el examen de la legalidad de actos de las instituciones, "el examen de la legalidad de los actos de las instituciones" no se extiende

⁵⁴ Respuesta de las CE a la pregunta 160, párrafo 265.

⁵⁵ *Codornú SA contra Consejo de la Unión Europea* (Caso C-309/89), [1994] ECR I-01853, CE - Prueba documental 111.

⁵⁶ Sentencia Codornú, párrafos 21 y 22. Australia observa asimismo que se consideró que el término en cuestión -"crémant"- "no se ref[ería] primordialmente a la procedencia, sino al método de elaboración del vino (párrafo 28).

⁵⁷ "... esto no significa necesariamente que un titular de una marca de fábrica nunca podrá demostrar que ha sido afectado individualmente. En particular, un titular de una marca de fábrica podría tratar de basarse en la decisión judicial en el caso *Codornú*" (*sin subrayar en el original*): respuesta de las CE a la pregunta 2 de Australia, párrafo 9.

⁵⁸ Caso C-263/02 P, CE - Prueba documental 113.

necesariamente al ejercicio de los derechos que han de haberse otorgado a esas personas de conformidad con las obligaciones que corresponden a las CE en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. "... 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. ..."59 Salvo que una obligación derivada del hecho de que las CE son parte en el Acuerdo sobre la OMC se incorpore en un acto de una institución, el titular de un derecho de marca de fábrica o de comercio o una parte interesada no tiene garantizados los derechos que han de otorgarse a esa persona en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, por ejemplo, cuando la infracción por las CE de una obligación sea resultado de una omisión -como en el caso del párrafo 2 del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC por lo que respecta al registro de una IG definida por las CE-, no hay un acto de una institución cuya legalidad pueda examinarse.

58. En tercer lugar, a pesar del argumento de las CE de que "el Reglamento N° 2081/92 y las demás medidas mencionadas por las CE en su Primera comunicación se aplican en forma acumulativa"⁶⁰, Australia observa una vez más que las demás medidas están específicamente excluidas (artículo 142 -ahora artículo 159- del Reglamento sobre la marca comunitaria) de aplicación a los derechos pertinentes otorgados por el Reglamento N° 2081/92, o nunca prevalecerían sobre lo dispuesto en éste.⁶¹

59. En el asunto *Canadá - Período de protección mediante patente*, el Órgano de Apelación examinó una alegación concerniente a la obligación, en virtud del artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC, de otorgar un período de protección de las patentes no inferior a 20 años. El Órgano de Apelación constató que "la oportunidad de obtener un período de protección de 20 años [debe ser] fácilmente discernible y constituya un derecho específico...".⁶² La situación actual es análoga; la oportunidad de ejercitar los derechos que han de otorgarse a una persona de conformidad con las obligaciones que corresponden a las CE en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC deberá ser claramente discernible y específica.⁶³

PREGUNTA 163

60. Una vez más, las CE afirman "... como cuestión fáctica, que en el marco del procedimiento simplificado no se estableció ningún procedimiento de oposición, con independencia de que los involucrados fueran residentes en las CE o residentes en otros países".⁶⁴ No obstante, las CE también han afirmado que: "Debido a las preocupaciones expresadas por los titulares de las marcas de fábrica o de comercio en cuestión y por algunos Estados miembros, las instituciones de las CE no pudieron

⁵⁹ Véase la respuesta de Australia a la pregunta 6, donde se hace referencia a la sentencia Biret, Australia - Prueba documental 07.

⁶⁰ Respuesta de las CE a la pregunta 159, párrafo 258. Australia entiende que la referencia de las CE a "las demás medidas mencionadas por las CE en su Primera comunicación" remite a las medidas enumeradas en el párrafo 434 de esa comunicación.

⁶¹ Véase, por ejemplo, el Escrito de réplica de Australia, párrafos 146 y 171.

⁶² *Canadá - Período de protección mediante patente*, informe del Órgano de Apelación, párrafo 92.

⁶³ Véase la declaración final de Australia en la segunda reunión con el Grupo Especial.

⁶⁴ Respuesta de las CE a la pregunta 163, párrafo 271.

llegar a una decisión con respecto a esa denominación [*Bayerisches Bier*] en la fecha de adopción del Reglamento 1107/96".⁶⁵ (*sin subrayar en el original*)

61. Evidentemente, había un mecanismo disponible para que al menos algunos titulares de derechos de marcas de fábrica o de comercio de las CE dieran a conocer sus oposiciones en el contexto del proceso de adopción de decisiones previsto en el artículo 15 del Reglamento N° 2081/92. ¿De qué otra manera podían "los titulares de las marcas de fábrica o de comercio en cuestión" haber dado a conocer sus preocupaciones?

62. Australia mantiene su alegación de que personas residentes o establecidas en un Estado miembro de las CE tenían acceso a un derecho de oposición al que no podían acceder los nacionales de otros Miembros de la OMC con respecto 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) y el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.⁶⁶ Además, y contrariamente a lo afirmado por las CE⁶⁷, el registro de esas 480 IG definidas por las CE está englobado en las alegaciones formuladas por Australia al amparo del párrafo 1 del artículo 16⁶⁸, el párrafo 1 del artículo 2 (que incorpora los artículos 10bis⁶⁹ y 10ter⁷⁰), el párrafo 5 del artículo 24⁷¹, el artículo 42⁷², el párrafo 2 del artículo 41⁷³, el párrafo 3 del artículo 41⁷⁴ y el párrafo 1 del artículo 41⁷⁵ del Acuerdo sobre los ADPIC, así como al amparo del párrafo 1 del artículo 1 y el párrafo 1 del artículo 2 de dicho Acuerdo.⁷⁶

63. El párrafo 1 del artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC no sitúa los registros de las 480 IG definidas por las CE de conformidad con el Reglamento N° 1107/96 fuera del ámbito temporal del Acuerdo sobre los ADPIC a efecto alguno. El hecho de que cualesquiera incompatibilidades con las obligaciones que corresponden a las CE en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC pudieran haber derivado de omisiones, o de que la lista de denominaciones cuyo registro se proponía ya estuviera siendo considerada por la autoridad encargada de la adopción de decisiones al 1° de enero de 1996 (fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC para las CE) no exime a las CE del cumplimiento de las obligaciones que les corresponden en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC por lo que respecta a los actos de registro de IG definidas por las CE que tuvieron lugar después de esa fecha.

⁶⁵ Respuesta de las CE a la pregunta 144, párrafo 195.

⁶⁶ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 190 a 194.

⁶⁷ Respuesta de las CE a la pregunta 163, párrafo 270.

⁶⁸ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 88 a 107.

⁶⁹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 113 a 115.

⁷⁰ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 115 a 118.

⁷¹ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 81 a 87.

⁷² Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 119 a 125.

⁷³ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 126 a 140.

⁷⁴ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 141 a 144.

⁷⁵ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 145 a 148.

⁷⁶ Primera comunicación escrita de Australia, párrafos 151 a 152.

PREGUNTAS 2 Y 3 DE AUSTRALIA

64. Véase la observación de Australia sobre las respuestas de las CE a las preguntas 159 y 160, *supra*.

ANEXO A-10

OBSERVACIONES DE AUSTRALIA SOBRE LA RESPUESTA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL A LA CARTA DEL GRUPO ESPECIAL DE 9 DE JULIO DE 2004

(28 de septiembre de 2004)

Por la presente, transmito las observaciones de Australia sobre la respuesta de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ("OMPI") a la solicitud del Grupo Especial de 9 de julio de 2004. En esa carta, el Grupo Especial solicitaba a la OMPI información fáctica de que dispusiera que fuera pertinente para la interpretación del artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967), y de cualesquiera otras disposiciones relativas a la posibilidad de las personas físicas o jurídicas de beneficiarse de la protección prevista en ese Convenio.

Como cuestión preliminar, Australia señala que ninguna de las partes en la diferencia ha alegado que la interpretación del artículo 2 del Convenio de París de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público, que ha guiado el enfoque interpretativo de Australia en esta diferencia, deje ambiguo u oscuro el sentido del artículo 2 del Convenio de París o conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. Por consiguiente, el Grupo Especial no está obligado a recurrir a medios de interpretación complementarios, tales como los contenidos en la documentación facilitada por la OMPI.

No obstante, la documentación confirma que la interpretación del Convenio propuesta por Australia en la presente diferencia es plenamente compatible con la intención de los negociadores del Convenio.

La documentación muestra una intención clara por parte de los negociadores en el sentido de que el artículo 2 del Convenio de París no debería permitir que se exigiera a los nacionales de los demás países de la Unión ninguna condición de domicilio o de establecimiento para gozar, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que un país conceda a sus propios nacionales.

Además, el Informe del Comité de Redacción de la Conferencia de Revisión celebrada en La Haya en 1925 señala expresamente lo siguiente en relación con la disposición que ahora es el párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París:

... incluimos al principio [*de esta frase*] la expresión 'ello no obstante' para poner de manifiesto que esta [*condición*] se refiere a una restricción de la norma, expresada en el párrafo 1, relativa a la reserva del cumplimiento de las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.

Por consiguiente, la documentación confirma de forma explícita la opinión de Australia con respecto a la relación entre los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del Convenio de París, expuesta en su Primera declaración oral (en el párrafo 16) y en su Escrito de réplica (en los párrafos 26 a 28). El párrafo 2 del artículo 2 del Convenio de París define los límites de la acción admisible en relación con las condiciones de domicilio y de establecimiento para los nacionales de los demás Miembros de la OMC en la aplicación de la obligación de trato nacional establecida en el párrafo 1 del artículo 2 del Convenio de París, y es parte integrante de la obligación de trato nacional establecida en el Convenio de París que todo Miembro de la OMC debe cumplir. Por consiguiente, el párrafo 2 del

artículo 2 del Convenio de París fue planteado debidamente en la solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Australia.
