

# ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

WT/DS176/R  
6 de agosto de 2001

(01-3806)

---

Original: inglés

## ESTADOS UNIDOS - ARTÍCULO 211 DE LA LEY OMNIBUS DE ASIGNACIONES DE 1998

### *Informe del Grupo Especial*

El presente informe del Grupo Especial encargado de examinar el asunto *Estados Unidos - Artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998* se distribuye a todos los Miembros, de conformidad con lo dispuesto en el Entendimiento relativo a la normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias (ESD). El informe se distribuye como documento no reservado a partir del 6 de agosto de 2001 de conformidad con los procedimientos para la distribución y la supresión del carácter reservado de los documentos de la OMC (WT/L/160/Rev.1). Se recuerda a los Miembros que, de conformidad con el ESD, sólo las partes en la diferencia pueden presentar una apelación en relación con el informe de un Grupo Especial, que las apelaciones están limitadas a las cuestiones de derecho abordadas en el informe del Grupo Especial y a las interpretaciones jurídicas que éste haga y que no se podrá establecer comunicación *ex parte* alguna con el Grupo Especial ni con el Órgano de Apelación respecto de las cuestiones que el Grupo o el Órgano estén examinando.

Nota de la Secretaría: El presente informe del Grupo Especial será adoptado por el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) dentro de los 60 días siguientes a la fecha de su distribución, a menos que una parte en la diferencia decida recurrir en apelación o que el OSD decida por consenso no adoptar el informe. En caso de recurrirse en apelación contra el informe del Grupo Especial, éste no será considerado por el OSD a efectos de su adopción hasta después de haber concluido el proceso de apelación. Puede obtenerse información acerca de la situación actual del informe del Grupo Especial en la Secretaría de la OMC.



## INDICE

	<u>Página</u>
<b>I. INTRODUCCIÓN.....</b>	<b>1</b>
<b>II. ELEMENTOS DE HECHO .....</b>	<b>2</b>
<b>III. CONSTATAACIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES.....</b>	<b>7</b>
<b>IV. ARGUMENTOS DE LAS PARTES .....</b>	<b>8</b>
A. INTRODUCCIÓN.....	8
B. INTRODUCCIONES DE LAS PARTES .....	9
C. ARGUMENTOS RELATIVOS A LAS INCOMPATIBILIDADES CON EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC ALEGADAS .....	12
<b>1. Artículo 211(a)(1) de la Ley</b>	

<b>VI. INFORMACIÓN FÁCTICA FACILITADA POR LA OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPL.....</b>	<b>79</b>
<b>VII. REEXAMEN INTERMEDIO.....</b>	<b>87</b>
<b>VIII. CONSTATAACIONES .....</b>	<b>89</b>
A. MEDIDAS EN LITIGIO .....	89
B. CONSTATAACIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES .....	92
C. CUESTIONES PRELIMINARES .....	92
<b>1. Información fáctica proporcionada por la Oficina Internacional de la OMPL.....</b>	<b>92</b>
<b>2. Reglas de interpretación.....</b>	<b>93</b>
<b>3. Carga de la prueba.....</b>	<b>94</b>
<b>4. Ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC .....</b>	<b>95</b>
a) Cuestión de si el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC incluye los nombres comerciales .....	95
D. COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211(A)(1) CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 15 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC.....	99
<b>1. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(a)(1) con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC .....</b>	<b>99</b>
<b>2. Examen de otros argumentos de las Comunidades Europeas .....</b>	<b>105</b>
a) Argumento de las Comunidades Europeas de que el artículo 211(a)(1) deniega el registro a signos de marcas de fábrica o de comercio que cumplen las prescripciones del párrafo 1 del artículo 15.....	105
b) Argumento de las CE de que el artículo 211(a)(1) se aplica a otras clases de productos, extiende su ámbito de aplicación a las marcas de fábrica o de comercio similares y se aplica a las marcas de fábrica o de comercio abandonadas .....	108
<b>3. Conclusión general con respecto al párrafo 1 del artículo 15 .....</b>	<b>109</b>
E. COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211(A)(1) CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC JUNTO CON EL PÁRRAFO A 1) DEL ARTÍCULO 6QUINQUIES DEL CONVENIO DE PARÍS (1967).....	110
<b>1. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(a)(1) con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC junto con el párrafo A 1) del artículo 6quinquies del Convenio de París (1967).....</b>	<b>110</b>
<b>2. Examen de otros argumentos de las Comunidades Europeas .....</b>	<b>114</b>
a) Argumento de las CE de que el artículo 211(a)(1) deniega el registro "tal cual" a los signos de marcas de fábrica o de comercio que cumplen las condiciones establecidas en el párrafo A 1) del artículo 6quinquies en cuanto a la forma.....	114
b) Argumento de las CE de que el artículo 211(a)(1) se aplica a otras clases de productos, extiende su ámbito de aplicación a las marcas de fábrica o de comercio similares y se aplica a las marcas de fábrica o de comercio abandonadas .....	115

Página

3.	<b>Conclusión general con respecto al párrafo A 1) del artículo 6quinquies .....</b>	<b>116</b>
F.	COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211(A)(2) CON EL ARTÍCULO 42 Y EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC .....	116
1.	<b>Observaciones generales</b>	

<b>4.</b>	<b>Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(b) con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967).....</b>	<b>137</b>
<b>5.</b>	<b>Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(b) con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967).....</b>	<b>137</b>
<b>6.</b>	<b>Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(b) con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC .....</b>	<b>139</b>

**IX.**

## I. INTRODUCCIÓN

1.1 El 7 de julio de 1999, las Comunidades Europeas y sus Estados miembros (denominados en adelante las "Comunidades Europeas") solicitaron la celebración de consultas con los Estados Unidos de conformidad con el artículo 4 del Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias ("ESD") y, en la medida en que incorpora por referencia el artículo XXIII del GATT de 1994, con el párrafo 1 del artículo 64 del Acuerdo de OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio ("Acuerdo sobre los ADPIC") en relación con el artículo 211 de la Ley *Omnibus* de Asignaciones de 1998 de los Estados Unidos.<sup>1,2</sup>

1.2 Las Comunidades Europeas y los Estados Unidos celebraron consultas los días 13 de septiembre y 13 de diciembre de 1999 pero no consiguieron llegar a una solución mutuamente satisfactoria. El 30 de junio de 2000, las Comunidades Europeas solicitaron el establecimiento de un Grupo Especial de conformidad con el artículo 6 del ESD y el párrafo 1 del artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC.<sup>3</sup>

1.3 En su reunión de 26 de septiembre de 2000, el Órgano de Solución de Diferencias ("OSD") estableció un grupo especial de conformidad con el artículo 6 del ESD con el siguiente mandato uniforme:

"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados invocadas por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros en el documento WT/DS176/2, el asunto sometido al OSD por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros en ese documento y formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dichos acuerdos."<sup>4</sup>

1.4 El Canadá, el Japón y Nicaragua se reservaron su derecho a participar en las actuaciones del Grupo Especial en calidad de terceros.

1.5 El 17 de octubre de 2000, invocando el párrafo 7 del artículo 8 del ESD, las Comunidades Europeas pidieron al Director General que estableciera la composición del Grupo Especial. El texto de ese párrafo es el siguiente:

Si no se llega a un acuerdo sobre los integrantes dentro de los 20 días siguientes a la fecha del establecimiento del grupo especial, a petición de cualquiera de las partes, el Director General, en consulta con el Presidente del OSD y con el Presidente del Consejo o Comité correspondiente, establecerá la composición del grupo especial, nombrando a los integrantes que el Director General considere más idóneos con arreglo a las normas o procedimientos especiales o adicionales previstos al efecto en el acuerdo o acuerdos abarcados a que se refiera la diferencia, después de consultar a las partes en ella. El Presidente del OSD comunicará a los Miembros la composición

---

<sup>1</sup> Artículo 211 de la Ley de Asignaciones del Departamento de Comercio de 1999, incluida en Public Law 105-277, Section 101(b), 112 Stat. 2681, denominado en esta diferencia "artículo 211 de la Ley *Omnibus* de Asignaciones de 1998".

<sup>2</sup> Véase el documento WT/DS176/1; IP/D/20 (15 de julio de 1999).

<sup>3</sup> Véase el documento WT/DS176/2 (7 de julio de 2000), reproducido en el anexo 1 al presente informe.

<sup>4</sup> Véase el documento WT/DS176/3 (27 de octubre de 2000), reproducido en el anexo 2 al presente informe.

del grupo especial así nombrado a más tardar 10 días después de la fecha en que haya recibido dicha petición.

1.6 El 26 de octubre de 2000, el Director General estableció la composición del Grupo Especial como sigue:

Presidente: Sr. Wade Armstrong  
Miembros: Sr. François Dessemontet  
Sr. Armand de Mestral

1.7

arreglo a dicho artículo de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial confiscados de que se trate.

(b) Ningún tribunal de los Estados Unidos reconocerá, hará respetar o hará valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos derivados de un tratado formulada por un nacional designado o su sucesor en interés al amparo del artículo 44(b) o (e) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1946 (15 U.S.C. 1226 (b) o (e)) en relación con una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados, a menos que el titular original de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial, o su sucesor en interés de buena fe, haya consentido expresamente en ello.

(c) El Secretario del Tesoro promulgará las normas y reglamentos que sean necesarios para aplicar las disposiciones del presente artículo.

(d) En el presente artículo:

(1) El término "nacional designado" tiene el significado que se le atribuye en el artículo 515.305 del título 31 C.F.R., en vigor a partir del 9 de septiembre de 1998, y comprende los nacionales de cualquier país extranjero que sean sucesores en interés de un nacional designado.

(2) El término "confiscado" tiene el significado que se le atribuye en el artículo 515.336 del título 31 C.F.R., en vigor a partir del 9 de septiembre de 1998.

2.2 La parte 515 del título 31 C.F.R. contiene el Reglamento de Control de Activos Cubanos ("C.A.C.R."). El artículo 515.305 de esa parte (citado en adelante como 31 C.F.R. 515.305) contiene la definición del término "nacional designado" a que se hace referencia en el artículo 211(d)(1). Dicho artículo está redactado en los siguientes términos:

#### Artículo 515.305. Nacional designado

A los efectos de esta parte, se entenderá por *nacional designado* Cuba y cualquier nacional de ese país, incluida cualquier persona que sea un nacional especialmente designado.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> El término "nacional especialmente designado" se define en el artículo 515.306 del título 31, C.F.R., cuyo texto es el siguiente:

(a) por *nacional especialmente designado* se entenderá:

(1) Cualquier persona respecto de la cual el Secretario del Tesoro determine que es un nacional especialmente designado,

(2) cualquier persona que, en la fecic2i8v

2.3 El artículo 515.336 del título 31 C.F.R. contiene la definición del término "confiscado" a que se hace referencia en el artículo 211(d)(2). Dicho artículo está redactado en los siguientes términos:

Artículo 515.336. Confiscado

Tal como se usa en el artículo 515.208, el término *confiscado* se refiere a:

(a) La nacionalización, expropiación o cualquier otro acto de incautación por el Gobierno de Cuba de la propiedad o el control de bienes el 1° de enero de 1959 o después de esa fecha:

(1) sin que los bienes hayan sido devueltos o se haya otorgado una indemnización suficiente y efectiva; o

(2) sin que se haya resuelto la reivindicación de los bienes de conformidad con un acuerdo internacional de liquidación de reclamaciones u otro procedimiento de solución mutuamente aceptado; y

(b) el hecho de que el Gobierno de Cuba se haya negado a pagar, haya incumplido su obligación de pagar o no haya pagado el 1° de enero de 1959 o después de esa fecha:

(1) ~~una~~ deuda de cualquier empresa que haya -0.0735 Tc 0.261 Twl.raquier unclama0

- (c) El presente artículo autoriza asimismo el pago, con cargo a cuentas bloqueadas o de otra manera, de derechos y cargas razonables y usuales actualmente adeudados a abogados o representantes en los Estados Unidos en relación con las transacciones autorizadas en el párrafo (a) del presente artículo.

2.5 Tras la entrada en vigor del artículo 211, el C.A.C.R. fue modificado mediante la adición de un nuevo apartado (a)(2) al artículo 515.527 del título 31, C.F.R, con lo que su párrafo (a) se convirtió en apartado (a)(1). La modificación entró en vigor el 10 de mayo de 1999. El nuevo párrafo (a)(2) está redactado en los siguientes términos:

- (a)(2) No se autorizará ni aprobará ninguna transacción o pago de conformidad con el apartado (a)(1) de este artículo con respecto a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados, en el sentido en que se define ese término en el artículo 515.336, a menos que el titular original de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial de que se trate o su sucesor en interés de buena fe, haya consentido expresamente en ello.

2.6 El artículo 211(b) se remite a los artículos 44(b) y (e) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1946, denominada también Ley Lanham (15 U.S.C. § 1126 (b) y (e)), cuyo texto es el siguiente:

Artículo 44 (15 U.S.C. §1126). Convenios internacionales; registro de marcas de fábrica o de comercio

(...)

- (b) Cualquier persona cuyo país de origen sea parte en un convenio o tratado relativo a marcas de fábricas o de comercio, nombres comerciales o denominaciones comerciales, o a la represión de la competencia desleal, en el que también sean parte los Estados Unidos, o que otorgue por ley derechos en condiciones de reciprocidad a



nacional designado sobre la base de derechos de *common law* o del registro obtenido con arreglo al artículo 515.527 de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial confiscados de que se trate". En cuanto a las marcas de fábrica o de comercio registradas, si un "nacional designado" 1) ha obtenido el registro de esa marca en virtud de una licencia general de la OFAC y 2) la marca es idéntica o semejante a una marca de fábrica o de comercio utilizada en relación con una entidad comercial confiscada sin indemnización por el Gobierno de Cuba, los tribunales estadounidenses no reconocerán, harán respetar o harán valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos en relación con esa marca de fábrica o de comercio formulada por esa persona. Otro tanto puede decirse de los derechos de *common law*, inclusive sobre marcas de fábrica o de comercio, nombres comerciales y denominaciones comerciales, con la salvedad de que no existe una obligación federal de registro.

2.11 El "nacional designado" es, en primer término, "Cuba y cualquier nacional de ese país". Esto se basa en la primera parte de la definición que figura en el artículo 211(d)(1), que incorpora la definición del término "nacional designado" contenida en el título 31, C.F.R. 515.305. En el artículo 211(d)(1) se dispone que el término "nacional designado" comprende a los nacionales de cualquier país extranjero que sean sucesores en interés de un nacional designado. Con arreglo al título 31 C.F.R. 515.201, se prohíbe toda transacción por la que un nacional de los Estados Unidos pueda convertirse en sucesor en interés de una entidad cubana que haya llevado a cabo una confiscación. Los nacionales de los Estados Unidos tendrían que obtener una licencia específica de la OFAC con ese objeto y la OFAC nunca ha expedido una licencia específica a tal fin.

2.12 En el artículo 211(b) se dispone que ningún tribunal de los Estados Unidos reconocerá, hará respetar o hará valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos derivados de un tratado formulada por un nacional designado o su sucesor en interés al amparo del artículo 44(b) o (e) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1946 (15 U.S.C. 1126 (b) o (e)) en relación con la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial confiscados de que se trate.

2.13 El Grupo Especial toma nota de que la única aplicación del artículo 211 hasta la fecha por los tribunales estadounidenses, según lo que saben las partes, fue la aplicación del artículo 211(b) a una cuestión relativa a un nombre comercial en el asunto *Havana Club Holdings, S.A. v. Galleon S.A.*<sup>10</sup>

### **III. CONSTATAIONES Y RECOMENDACIONES SOLICITADAS POR LAS PARTES**

3.1 Las Comunidades Europeas alegan que:

- a) el artículo 211(a)(1) de la Ley *Omnibus* de Asignaciones es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el párrafo A 1) del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París (1967) y el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- b) el artículo 211(a)(2) de la Ley *Omnibus* de Asignaciones es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el párrafo 1) *Havana Club Holdings, S.A. v. GF010S.A.*

del artículo 2, el párrafo 1) del artículo 6

4.3 Las constataciones del Grupo Especial pueden hallarse en la parte VIII del presente informe y sus conclusiones y recomendaciones en la parte IX.

#### B. INTRODUCCIONES DE LAS PARTES

4.4 En la introducción de su primera comunicación escrita, las Comunidades Europeas resumen las razones por las que consideran que determinados aspectos de la legislación estadounidense relativa a la protección de las marcas de fábrica y de comercio y los nombres/denominaciones comerciales son incompatibles con las obligaciones que impone a los Estados Unidos el Acuerdo sobre los ADPIC. Las Comunidades Europeas alegan que el objetivo del artículo 211 de la Ley *Omnibus* de Asignaciones consiste en limitar el disfrute y la existencia de determinadas marcas de fábrica y de comercio y nombres comerciales en poder de ciertas categorías de titulares de derechos.

4.5 Las Comunidades Europeas sostienen que las personas jurídicas o físicas cubanas pueden ser titulares de marcas de fábrica o de comercio estadounidenses (incluidos los nombres comerciales y las denominaciones comerciales) y disfrutar de los correspondientes derechos. Hasta la promulgación del artículo 211, esos derechos comprendían la posibilidad de pagar derechos de registro y prolongación a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos ("USPTO"). Esto significaba también que esas marcas de fábrica o de comercio podían dar lugar a la concesión de licencias o ser cedidas y que el titular de los derechos podía pedir al sistema judicial estadounidense que adoptara las medidas disponibles con arreglo a la legislación de los Estados Unidos para hacer respetar los derechos relativos a su marca de fábrica o de comercio frente a los infractores. Hasta la promulgación del artículo 211, el hecho de que una de esas marcas de fábrica o de comercio estadounidenses tuviera cualquier relación o semejanza con una marca utilizada por una entidad cubana que hubiera sido confiscada durante la revolución de ese país o de la que fuera titular una entidad de ese tipo no era pertinente. Al introducir el artículo 211, se ha limitado fundamentalmente el disfrute de los derechos de esa índole en los que tiene un interés el Gobierno de Cuba, un nacional cubano o cualquier sucesor en título extranjero de este último.

4.6 Las Comunidades Europeas aducen que en el artículo 211(a)(1) se prohíbe cualquier transacción relacionada con el registro y la renovación en la USPTO de marcas de fábrica o de comercio en que tenga un interés Cuba o un nacional cubano. Estas transacciones sólo son admisibles si el antiguo propietario de la entidad cubana confiscada que fue titular de la misma marca o de una semejante consiente expresamente en ello. El resultado práctico de esta disposición es privar -a lo largo del tiempo- de marcas de fábrica o de comercio estadounidenses existentes a sus titulares legítimos, porque éstos ya no podrán renovar el registro de esas marcas de fábrica o de comercio.

4.9 Las Comunidades Europeas agregan que, aunque no suprimen inmediatamente la marca de

no sólo con entidades cubanas sino con otros interlocutores que quedan incluidos en el ámbito del artículo 211.<sup>12</sup>

4.14 En una introducción a su primera comunicación escrita, los Estados Unidos sostienen que la

sucesores pudieran establecer sus derechos a la titularidad de activos no sometidos a su jurisdicción. El artículo 211 es una disposición legal que refleja el principio de que no pueden hacerlo.

4.17 Los Estados Unidos aducen que las Comunidades Europeas han asumido en esta diferencia una pesada carga: demostrar que el principio arraigado que se opone a los efectos extraterritoriales de las confiscaciones extranjeras siempre ha sido contrario al Convenio de París y es ahora contrario al Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos sostienen que las Comunidades Europeas no pueden alcanzar ese objetivo y que sus afirmaciones de que existe un conflicto entre el artículo 211 y el Acuerdo sobre los ADPIC carecen de base.

C. ARGUMENTOS RELATIVOS A LAS INCOMPATIBILIDADES CON EL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC ALEGADAS

1.

Acuerdo sobre los ADPIC para que "cualquier signo o combinación de signos" pueda recibir protección como marca de fábrica o de comercio. Otra prueba de esto es el hecho de que el artículo 211(a)(1) prohíbe también la renovación de marcas de fábrica o de comercio que han sido debidamente registradas por la USPTO, lo cual garantiza que reúnen necesariamente todos los requisitos que hacen de un signo o una combinación de signos una marca de fábrica o de comercio.<sup>14</sup>

4.22 Las Comunidades Europeas aducen además que no hay en el Acuerdo sobre los ADPIC ni en el ConIC ni en



quedarían incluidas en el ámbito de aplicación del artículo 62. Las Comunidades Europeas aducen que, en lo que se refiere a la condición de "empresa" de quien proceda al registro, parecería tratarse del requisito normal aplicable a los propietarios de marcas de fábrica o de comercio; y que, desde un punto de vista puramente lógico, cualquier "empresa" debe poseer necesariamente un mínimo de activos para desarrollar sus actividades (por ejemplo, un empleado y un teléfono); pero que el requisito de que el solicitante debe poseer sus propios activos industriales o comerciales no parecería ser admisible de conformidad con el párrafo 1 del artículo 15, puesto que un solicitante que produce o distribuye su mercancía con ayuda de subcontratistas que poseen sus propios activos materiales y de personal tiene pleno derecho a beneficiarse de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 15.



no deniega indiscriminadamente el registro de marcas de fábrica o de comercio en general, sino que se refiere concretamente a aquellas marcas que han sido utilizadas en relación con un activo confiscado por el Gobierno cubano, y a los titulares originales de dichas marcas. La disposición protege a los titulares originales de esas marcas de fábrica o de comercio, estableciendo que la entidad que ha llevado a cabo la confiscación, o sus sucesores debe obtener el consentimiento de esos titulares antes de que pueda hacer uso de una licencia general de la OFAC para registrar o renovar la marca en cuestión. No se afirma en ella que dichas marcas no puedan ser registradas o renovadas: se establece simplemente que, para poder hacer uso de una licencia general, hay que obtener antes el consentimiento de los titulares originales.<sup>15</sup>

4.42

"El párrafo 1 del artículo 6 deberá entenderse en el sentido de que no se puede excluir de protección a ninguna marca de fábrica o de comercio en uno de los Estados de la Unión por el único motivo de que no cumple, *con respecto a los signos de los que está compuesta*, con las condiciones de las leyes de ese Estado, siempre que cumpla en este punto con las leyes del país de origen y que haya sido depositada allí debidamente. A reserva de esta excepción, *que solamente se refiere a la forma de la marca*, y de las disposiciones de los otros artículos del Convenio, cada Estado aplicará su legislación nacional."<sup>17</sup>

4.48 Los Estados Unidos sostienen que, con respecto a las circunstancias especiales en las que se invoca el artículo 6 *quinquies*, por lo tanto, los Miembros están obligados a aceptar las marcas de fábrica o de comercio regularmente registradas en el país de origen, para su depósito o registro, si la única objeción a dicha marca es que no se ajusta a las disposiciones de la legislación interna relativas a la forma permitida de una marca. No hay en el artículo 6 *quinquies* ninguna disposición que prohíba a los Miembros aplicar otras disposiciones de su legislación nacional a las solicitudes de marca, en el marco del párrafo 1) del artículo 6 del Convenio de París.

4.49 Los Estados Unidos aducen que ninguna disposición del artículo 6 *quinquies* prescribe que los Estados Unidos acepten para su depósito y protección marcas de fábrica o de comercio que, aunque hayan sido regularmente registradas en el país de origen, no estén debidamente registradas por



4.54 Según las Comunidades Europeas, un comentarista del Convenio de París que merece respeto y que también es citado por los Estados Unidos, avala la interpretación<sup>19</sup> que aboga por un deber general de registro y protección.

4.55 Las Comunidades Europeas añaden que, incluso aunque la interpretación de los Estados Unidos fuera aceptable, el artículo 211(a)(1) continuaría estando en discrepancia con el párrafo A 1) del artículo 6 *quinquies*, ya que niega el registro también de aquellas marcas que cumplan los requisitos especiales con respecto a la forma que reclaman los Estados Unidos.

4.56 El Grupo Especial ha pedido a las Comunidades Europeas que aclaren su postura en cuanto a si el artículo 6 *quinquies* impide a un Miembro: a) establecer requisitos con respecto a la capacidad o derecho de una persona natural o jurídica a presentar una solicitud de marca; b) exigir, en caso de que esa entidad jurídica presente una solicitud, que dicha entidad jurídica cumpla las formalidades y prescripciones sustantivas requeridas por su legislación en lo que respecta a la existencia de una persona jurídica, o c) exigir que quien haya procedido al registro sea una empresa con bienes industriales o comerciales propios. Las Comunidades Europeas respondieron que las respuestas dadas a una pregunta similar en lo que respecta al párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC serían asimismo aplicables a las solicitudes realizadas en virtud del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París.<sup>20</sup>

4.57 Las Comunidades Europeas aducen que el párrafo B del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París permite, en circunstancias claramente definidas, rechazar el registro de marcas de fF1 1ai m2rnat Convesj -s E

ser734unidades Europeas aducen que elrenstra1rrafo B Las592b0ho uieess635648es

Comunidades Europeas, el país en que se pretende realizar el registro no tiene, con arreglo a esta disposición, ningún derecho a poner en duda la existencia de una marca en manos de un titular según la definición de las leyes del país de origen. Las Comunidades Europeas añaden que, una vez concedida, la nueva marca de fábrica o de comercio estará plenamente sujeta al principio de territorialidad e independencia con respecto a la marca registrada en el país de origen.

4.60 Los Estados Unidos señalan que las Comunidades Europeas han citado con aprobación los comentarios sobre el Convenio de París que una persona que goza de respeto, el profesor Bodenhausen, hace en la página 110 del tratado, que las Comunidades Europeas han calificado de defensa "de un deber amplio en lo que respecta al registro y a la protección". Las Comunidades Europeas consideran que se trata de una interpretación según la cual el artículo 6 *quinquies* es aplicable ampliamente a cuestiones diferentes de la forma. En opinión de los Estados Unidos, lo que las Comunidades Europeas han olvidado decir, sin embargo, es que el profesor Bodenhausen manifiesta muy claramente en las páginas 110 y 111 que el artículo 6 *quinquies* se refiere a la *forma* de la marca de fábrica o de comercio. Recordando que citaban un pasaje extenso al efecto en su comunicación escrita<sup>22</sup>, los Estados Unidos añaden que el profesor Bodenhausen trata el tema con mayor detalle en los siguientes términos en las páginas 110 y 111, tras su análisis inicial del artículo

udu análisis inicial dTD 215092 esdu Tj 20e

incompatibilidad de la *forma* de la marca con la legislación nacional. Con arreglo al artículo 6 *quinquies*, los Miembros no pueden negarse a registrar o proteger una marca regularmente registrada en su país de origen por el hecho de que ésta no sea conforme a la legislación nacional *en cuanto a la forma de la marca*. En palabras del artículo 6 *quinquies*, tal marca de fábrica o de comercio será aceptada para su depósito y protegida "*elle quelle*", lo que significa "tal cual es" o "en su forma





a un tribunal de los Estados Unidos para hacer respetar sus derechos. Como tal, la medida niega a

4.74 Los Estados Unidos aducen que, con respecto al primer punto, el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC distingue claramente entre la marca registrada, de un lado, y el titular de la marca que puede reivindicar sus derechos, de otro. Cuando una persona es el titular de una marca de fábrica o de comercio, y esa marca está registrada por esa persona, en el Acuerdo sobre los ADPIC se le garantizan derechos exclusivos para evitar la utilización de la marca por terceros. Sin embargo, puede darse el caso, en el marco del párrafo 1 del artículo 16, de que el "titular" de la marca no sea la misma persona que la ha registrado. Aunque el registro federal de la marca en los Estados Unidos lleva consigo las presunciones jurídicas de titularidad, validez y prioridad, todas estas presunciones son susceptibles de impugnación. Si una persona distinta de la que ha procedido al registro puede hacer valer un mejor derecho a esa marca basándose, por ejemplo, en su utilización anterior, cabe la posibilidad de que se atribuya a esa persona la "titularidad" real de la marca. En el párrafo 1 del artículo 16 se prevé expresamente la posibilidad de que el titular de la marca de fábrica o de comercio -la persona que puede reivindicar derechos exclusivos con arreglo a la legislación interna- sea una persona distinta de la que ha procedido a registrarla.

4.75 Los Estados Unidos sostienen que esta conclusión se desprende claramente de la última frase del párrafo 1 del artículo 16, en la que se afirma que los derechos garantizados por el mismo "no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso". En esa misma frase se establece de forma más general que los derechos de dicho párrafo "se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad".<sup>27</sup> Aparte de la mención concreta a los derechos adquiridos por el uso, en el párrafo 1 del artículo 16 no se especifica cuáles son los otros "derechos existentes con anterioridad" a los que no pueden perjudicar los derechos del párrafo 1 del artículo 16. La determinación de derechos existentes con anterioridad, al igual que la determinación de que los derechos de marca se adquieren mediante el uso, es una cuestión que corresponde al derecho nacional de la que no se ocupa el Acuerdo sobre los ADPIC.

4.76 Los Estados Unidos afirman que, a la luz de esta interpretación, resulta evidente que los  
der3.90e de la dos sostienen que esta conclusión sobreesprende claramente de la ad (L frase) Toglio Tf -legislacsa c  
TD -0cir,udm3n. quelice 0 -12 hayl271 Tw0.o69bbb 6 ( ) Tj 363n de derec se afir8905ubo s07:25 0 /F1aistados









procedimientos para hacer respetar derechos que no existen. Si hay un supuesto derecho de propiedad intelectual al que no "se refiere el presente Acuerdo", el Miembro no tendrá ninguna obligación de

Miembros procederán a rehusar o invalidar un registro, o a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio, cuando las autoridades competentes de ese Miembro estimen que la marca es notoriamente conocida en el territorio del Miembro "como siendo ya marca de" otra persona que tiene derecho a protección al amparo de ese artículo. Los artículos 211(a)(2) y 211(b) solamente son aplicables cuando los tribunales de los Estados Unidos determinen que la marca estadounidense no es, de hecho, "la marca de" la entidad que ha realizado la confiscación o sus sucesores en interés. Si, de conformidad con el derecho estadounidense, la entidad que ha realizado la confiscación no tiene ningún derecho de titularidad sobre la marca, ésta no puede ser jurídicamente, "notoriamente conocida como siendo ya marca de" la entidad que ha realizado la confiscación.

4.99 Las Comunidades Europeas alegan que no puede haber ninguna duda razonable de que en los artículos 211(a)(2) y 211(b) se niega a Cuba, a un nacional cubano o a un sucesor en interés extranjero, el beneficio del artículo *¶bis* del Convenio de París. Estas personas no podrán reclamar que se rehusa o invalide un registro solicitado ni estarán en condiciones de prohibir el uso de la marca de que se trate.

4.100 El Grupo Especial pidió a las Comunidades Europeas que citaran ejemplos de situaciones en las que el artículo 211(a)(2) pudiera suponer una infracción de las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del párrafo 1) del artículo *¶bis* del Convenio de París, incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC. Como respuesta, las Comunidades Europeas afirman que, en caso de que la marca "Havana





interés. Esta disposición niega expresamente protección a cualquier sucesor en interés extranjero de un nacional cubano o de Cuba, al mismo tiempo que permite a los sucesores en interés estadounidenses de los nacionales cubanos o de Cuba el pleno disfrute de sus marcas de fábrica o de comercio o de los nombres comerciales.

4.114 Las Comunidades Europeas añaden que los artículos 3 y 4 son también aplicables a las marcas de *common law*. Por lo tanto las reducciones impuestas por los artículos 211(a)(2) y 211(b) a las marcas estadounidenses de *common law* son también pertinentes al caso.

4.115 En esta situación no cabe, a juicio de las Comunidades Europeas, ninguna duda razonable de que los artículos 211(a)(2) y 211(b) no están en consonancia con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y del párrafo 1 del artículo 2 de ese mismo Acuerdo, así como del párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París y del artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.116 Las Comunidades Europeas aducen que esta conclusión sería válida incluso si se considerara el artículo 211 una medida relativa a la cuestión de las expropiaciones extranjeras. Dado que la medida afectaría sin duda a la "adquisición, mantenimiento, observancia y ejercicio" de los derechos de propiedad abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC, las medidas de esa naturaleza deben

4.120 Los Estados Unidos aducen que ni el artículo 211(a)(2) ni el artículo 211(b), conceden un trato menos favorable a los que no son nacionales estadounidenses que a éstos. El artículo 211(b) especifica que los tribunales de los Estados Unidos no reconocerán, harán respetar o harán valer de



estadounidenses que impusieran un impuesto punitivo a las importaciones, que era incompatible con el trato nacional, pero permitía al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos evitar la imposición de ese impuesto mediante la publicación de un reglamento, reglamento que no se había publicado en el momento de redactarse el informe del Grupo Especial. Dado que las autoridades de los Estados Unidos tenían la "posibilidad" de evitar el impuesto punitivo incompatible con el GATT de que se trataba en esa diferencia, el Grupo Especial constató que la ley por sí misma no era incompatible con el GATT. De hecho, una ley que no impone la obligación de adoptar una medida incompatible con la OMC, no es, en sus propios términos, incompatible con la OMC, aun cuando sí lo sean las medidas adoptadas al amparo de ella. Por ejemplo, el Grupo Especial encargado de examinar el asunto *CEE - Reglamento relativo a la importación de piezas y componentes*<sup>39</sup> constató que "la mera existencia" de la disposición antielusión de la legislación antidumping de las Comunidades Europeas no era incompatible con las obligaciones en el marco del GATT de las Comunidades Europeas, aun cuando éstas hubieran adoptado medidas incompatibles con el GATT al amparo de esa disposición. El Grupo Especial basó su constatación en su conclusión de que la disposición antielusión "no prescribe imperativamente la imposición de derechos o la adopción de otras medidas por la Comisión y el Consejo de la CEE, sino que se limita a autorizar a la Comisión y el Consejo a adoptar determinadas medidas".

4.128 Los Estados Unidos sostienen que, en el presente asunto, no hay ninguna indicación de que la OFAC pudiera conceder a un nacional estadounidense licencia para convertirse en sucesor en interés de una entidad confiscadora. Por el contrario, el reglamento de la OFAC prohíbe, con carácter general, una transacción de esa índole. Además, incluso aunque un nacional de los Estados Unidos estuviera en condiciones de reivindicar en un tribunal de los Estados Unidos la titularidad de derechos con respecto a una marca derivada de una confiscación extranjera, se aplicaría a esa reclamación el principio estadounidense contrario a la efectividad extraterritorial de las confiscaciones extranjeras. En resumen, nada indica que, por razón del artículo 211(a)(2), los Estados Unidos concedan a sus nacionales un trato más favorable que a los de otros países. Por consiguiente el artículo 211(a)(2) no infringe las disposiciones relativas al trato nacional del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.129 Según los Estados Unidos, las Comunidades Europeas parecen creer que han demostrado algo importante cuando citan tres marcas de fábrica o de comercio estadounidenses cuyo origen cubano es manifiesto, registradas por empresas estadounidenses. Los Estados Unidos sostienen que no hay ninguna razón para pensar que los que han realizado el registro son sucesores en interés de cualquier entidad que haya procedido a la confiscación y, por lo tanto, la observación de las Comunidades Europeas sencillamente no es pertinente a la presente diferencia. Además, los Estados Unidos alegan que no está claro qué es lo que pretenden demostrar las Comunidades Europeas al citar varias marcas de fábrica o de comercio llamadas "de origen cubano" de las que son titulares empresas estadounidenses. Si lo que se pretende demostrar es que la titularidad de los estadounidenses que han procedido al registro no es impugnabile, y que sí lo es si los que realizaron el registro son extranjeros, el argumento es erróneo. La titularidad de nacionales de los Estados Unidos sobre marcas de fábrica o de comercio puede impugnarse por las mismas razones que la titularidad de nacionales de cualquier otro país. Si lo que sugieren las Comunidades Europeas es que el artículo 211 habría impedido

EUROPEAN

4.130 Los Estados Unidos sostienen que las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de París citadas por las Comunidades Europeas -las relativas al trato nacional y al trato de la nación más favorecida- exigen que se otorgue a los nacionales de los Miembros un trato no menos favorable que el concedido a los propios nacionales, y que cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos a los nacionales de cualquier país se conceda también a los de todos los Miembros. Los artículos 211(a)(2) y 211(b) no son incompatibles con ninguno de estos principios. Dichos párrafos son aplicables a *cualquier persona, independientemente de su nacionalidad*, que

pueden reivindicar los derechos de titularidad de una marca de fábrica o de comercio, nombre comercial o denominación comercial en los Estados Unidos que se hayan utilizado en relación con la entidad comercial confiscada. En otras palabras, para reivindicar los derechos de titularidad tiene que haber una cadena de títulos "limpia".<sup>41</sup> Los artículos 211(a)(2) y 211(b) afectan, por lo tanto a todas aquellas personas cuya reivindicación de una determinada marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial, se base en la confiscación sin indemnización de la entidad comercial asociada a esa marca, ese nombre comercial o esa denominación comercial. El hecho de que en los artículos 211(a)(2) y 211(b) se mencionan específicamente los nacionales de Cuba, es consecuencia del carácter territorial de las marcas de fábrica o de comercio: los nacionales de Cuba que reivindican derechos sobre una marca que se haya utilizado en relación con entidades comerciales confiscadas en Cuba -a diferencia de los nacionales de otros países- reclaman un derecho obtenido en virtud de la confiscación. Además, el principio según el cual los Estados Unidos no dan efecto extraterritorial a las confiscaciones extranjeras es un principio que se aplica de igual manera a todos los países, y no sólo a las confiscaciones realizadas en Cuba.

4.135 Según los Estados Unidos, el Acuerdo sobre los ADPIC garantiza que, con respecto a la protección de la propiedad intelectual, los nacionales de Miembros distintos no reciban ventajas, favores, privilegios o inmunidades diferentes en función exclusivamente de su nacionalidad; pero no impide, que un Miembro persiga objetivos legítimos -como no reconocer los derechos sobre marcas similares a las que se hayan utilizado en relación con una entidad comercial confiscada en Cuba- que las ventajas concedidas a los nacionales de un Miembro no se nieguen a los nacionales de otro Miembro. El hecho de que los artículos 211(a)(2) y 211(b) se centren en las marcas de fábrica o de comercio semejantes a las que se hayan utilizado en relación con entidades comerciales confiscadas en Cuba -y no en cualquier otro país- no entraña una violación del principio NMF en el contexto del Acuerdo sobre los ADPIC, ya que no se trata de una discriminación de los nacionales cubanos con respecto a los nacionales de otros países que deseen reivindicar los derechos en cuestión en relación con una marca.<sup>42</sup>

4.136 Los Estados Unidos añaden que Cuba y los nacionales de Cuba no son los únicos a los que afectan los artículos 211(a)(2) y 211(b); al amparo de esos artículos, los tribunales estadounidenses no harán respetar ni reconocerán ningún derecho reivindicado con respecto a esas marcas de fábrica o de comercio, esos nombres comerciales o denominaciones comerciales por *cualquier* ~~270~~ ~~erds~~, so o de

activos. No importa que "los derechos" asociados a los activos confiscados sean transferidos por la entidad confiscadora a un nacional de Cuba, de un país europeo o de los Estados Unidos; los

4.142 En respuesta a una pregunta análoga, los Estados Unidos aducen que, dado el contexto de esta

derechos derivados del Acuerdo sobre los ADPIC- están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 211(b).

4.145 Las Comunidades Europeas aducen que merece la pena señalar que el Acuerdo sobre la OMC (incluido el Acuerdo sobre los ADPIC) no es de aplicación inmediata en el ordenamiento jurídico estadounidense, lo que significa que una persona no puede basarse en un tribunal de los Estados Unidos en el Acuerdo sobre los ADPIC sino solamente en lo dispuesto por la legislación estadounidense de aplicación.

4.146 Las Comunidades Europeas afirman que, dado que el artículo 211(b) niega "a un nacional designado o a su sucesor en interés" el acceso a los tribunales estadounidenses para que reconozca, se haga respetar o se haga valer de otra forma una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial, la misma argumentación que se ha utilizado con respecto al artículo 211(a)(2) es aplicable también *mutatis mutandis*, al artículo 211(b).

4.147 Las Comunidades Europeas alegan que, al negar cualquier tipo de exigibilidad judicial de los derechos en cuestión, el artículo 211(b) no está en conformidad con el artículo 211(b)

artículo 211(b) es aplicable por igual, sin ninguna excepción, a *cualquier* nacional que reivindique derechos de titularidad derivados de las confiscaciones correspondientes, y por lo tanto no infringe la obligación de trato nacional. El artículo 211(b) se refiere a los nacionales designados o a sus sucesores en interés (de cualquier nacionalidad) que basen su solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos en un registro "en el país de origen". Dicha solicitud se beneficia de algunas ventajas de las que no gozan los que no depositan la solicitud basándose en un registro realizado en el país de origen. Por ejemplo, las solicitudes basadas en un registro realizado en el país de origen no requieren la prueba del uso efectivo. Los "nacionales designados" pueden obtener ventajas del proceso de registro en el "país de origen", mientras que los nacionales estadounidenses no pueden hacerlo. Por lo tanto, en la medida en que el artículo 211(b) pueda impedir que un nacional designado reivindique supuestos derechos de titularidad sobre una marca de fábrica o de comercio que

4.152 Según los Estados Unidos, esto es tan cierto en Europa como en los Estados Unidos. Como ejemplo de la jurisprudencia europea por los Estados Unidos citan el litigio multinacional planteado a raíz de la confiscación de la marca *Koh-I-Noor* por el Gobierno revolucionario comunista de Checoslovaquia.<sup>47</sup> En consonancia con esta práctica seguida en Europa, los tribunales de los Estados Unidos han declarado sistemáticamente que, dentro de su jurisdicción, no se dará efecto a las confiscaciones extranjeras. Caso tras caso, los tribunales de los Estados Unidos han declarado que una confiscación extranjera "resulta 'escandalosa para nuestro sentido de la justicia', y no tenemos por qué hacerla respetar en nuestro país".

4.153 Los Estados Unidos aducen que el criterio uniforme de las decisiones de los tribunales

4.155 Los Estados Unidos sostienen que, como complemento del artículo 211(a)(1), el artículo 211(a)(2), impide al gobierno que ha realizado la confiscación y a sus sucesores en interés reivindicar, en tribunales estadounidenses, derechos de titularidad sobre marcas que se hayan utilizado en relación con activos confiscados. El artículo 211(b) es una disposición paralela al artículo 211(a)(2). Mientras que en este último se protegen los derechos de los titulares legítimos frente a los nacionales designados, o sus sucesores, que intenten reivindicar derechos sobre una marca derivados de una confiscación, con arreglo al *common law* o a su registro, el artículo 211(b) amplía esta prohibición a los nacionales designados, o sus sucesores, que basen su registro de la marca en los Estados Unidos en registros extranjeros, a través de leyes nacionales destinadas a aplicar los tratados. El artículo 211(b) prohíbe que se hagan respetar en los Estados Unidos los derechos basados en registros extranjeros, en el caso de una marca de fábrica o de comercio, nombre comercial o denominación comercial confiscados por Cuba, a menos que se cuente con el consentimiento del titular original.<sup>49</sup>

---

en el contexto de un litigio ante un tribunal federal de distrito. Después de la promulgación del artículo 211, si una entidad confiscadora o su sucesor registra una marca de fábrica o de comercio que se haya utilizado en relación con activos confiscados, al amparo de una licencia general de la OFAC, ese registro podría ser impugnado por la misma razón: que el que procedió al registro no era el titular real de la marca.

Los Estados Unidos sostienen que el artículo 211 aclara, además, que las entidades confiscadoras cubanas no tienen una condición favorable más especial para registrar marcas relacionadas con los activos que han confiscado. Los tribunales estadounidenses no dan efecto a las confiscaciones extranjeras con respecto a activos estadounidenses, como las marcas de fábrica o de comercio. Sin embargo, la OFAC había concedido una licencia general para el registro de marcas en las que Cuba o un nacional cubano tienen intereses, que incluiría marcas confiscadas, lo que podía inducir a confusión en cuanto a si los Estados Unidos estaban -excepcionalmente- permitiendo que entidades confiscadoras cubanas reivindicaran derechos de marca en los Estados Unidos, relacionados con activos que hubieran confiscado. Esta confusión aumentaba por el hecho de que la USPTO, aunque estaba en parte encargada de garantizar que quienes realizaban los registros eran los titulares de las marcas reivindicadas, no es un organismo que se ocupe en general de examinar las cuestiones derivadas de confiscaciones extranjeras. A esto venía a añadirse el hecho de que, al no poderse utilizar las marcas de fábrica o de comercio cubanas en los Estados Unidos, no había posibilidad de que los titulares originales entablaran un procedimiento judicial por infracción con respecto a las marcas confiscadas.

Los Estados Unidos añaden que el artículo 211 elimina cualquier confusión posible en cuanto a la concesión de una condición "especial" a las entidades confiscadoras cubanas con respecto a las marcas confiscadas, al establecer que no se puede disponer de una licencia general de la OFAC para el registro de dichas marcas. Así pues se ha dejado bien en claro que el titular original de la marca puede impugnar los derechos de titularidad de la entidad confiscadora.

Los Estados Unidos aducen que, por estas razones, el artículo 211 no cambió significativamente la situación legal con respecto a las marcas de fábrica o de comercio cubiertas por sus disposiciones, en comparación con la situación derivada de la ley preexistente en lo que respecta, tanto a los procedimientos relativos a la adquisición y mantenimiento de derechos relacionados con tales marcas (incluidas las medidas necesarias para registrar o renovar el registro de tales marcas), o la ley sustantiva relativa a la titularidad y protección de tales marcas.

<sup>49</sup> En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, los Estados Unidos explican que el artículo 211, en su conjunto, refleja que la titularidad es una cuestión previa y constituye la base para una impugnación legal en aquellos casos en que una de las partes reivindique derechos sobre una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial. El objetivo y el efecto generales del artículo 211 es poner de relieve que no se pueden reivindicar derechos de titularidad derivados de una confiscación. Este objetivo se cumplió abordando o eliminando los mecanismos procesales mediante los cuales podían reivindicarse dichos derechos de titularidad. Entre ellos se incluyen las transacciones o los pagos necesarios para registrar una marca de fábrica o de comercio, en virtud del artículo 211(a)(1), o la capacidad para pedir que se haga respetar una marca en los tribunales de los Estados Unidos, en virtud de los artículos 211(a)(2) y 211(b). Este modo de

4.156 Las Comunidades Europeas sostienen que el artículo 211 no tiene nada que ver con las normas legales y prácticas arraigadas de los Estados Unidos sobre los efectos en el país de las expropiaciones extranjeras. El artículo 211 se ocupa exclusivamente del régimen aplicable a marcas de fábrica o de comercio y a nombres comerciales estadounidenses contra los que las expropiaciones cubanas pueden no haber tenido ningún efecto, y por lo tanto los principios del derecho internacional consuetudinario sobre expropiaciones aducidos por los Estados Unidos para defender el artículo 211 sencillamente no son pertinentes para resolver esta diferencia.<sup>50</sup>

4.157 Las Comunidades Europeas afirman que, al amparo del derecho internacional público, el principio que hay que recordar sobre todo con respecto a la "titularidad" es que, como consecuencia del principio de igualdad soberana de los Estados, cada uno de ellos tiene derecho a reglamentar la titularidad de la propiedad en su propio territorio. Este derecho incluye el derecho a regular cómo hay que adquirir, disfrutar, hacer respetar y transferir la propiedad. Incluye asimismo el derecho a establecer en qué condiciones el Estado puede proceder a la apropiación forzosa de la propiedad privada, en otras palabras, a nacionalizarla, confiscarla o expropiarla. Un corolario de este principio es que un Estado no está obligado a aceptar la expropiación hecha por otro Estado de propiedades situadas en el territorio del primer Estado.

4.158 A la luz de este principio, las Comunidades Europeas afirman que nunca han negado que los Estados Unidos tengan derecho a no reconocer que las expropiaciones cubanas modifiquen la titularidad de las marcas y nombres comerciales en los Estados Unidos.

---

pensar y de proceder en cuanto a los procedimientos no es insólito en el sistema jurídico de los Estados Unidos, que se deriva en gran parte del derecho jurisprudencial y no de disposiciones declarativas características de los códigos inspirados en la tradición romanista.

Como cuestión general, la codificación de los principios legales es común en el sistema jurídico estadounidense. Por ejemplo, hasta 1996 no se incorporó el concepto de dilución, a nivel federal, en la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio. Antes de ese momento, aunque los 55 Estados contaban con textos legales sobre la dilución, tanto los demandantes como los demandados estaban obligados a "demostrar" la existencia del

4.159 Sin embargo, las Comunidades Europeas afirman que, de acuerdo con el principio de igualdad soberana de los Estados, los Estados Unidos no tienen derecho a negarse a reconocer un cambio de titularidad en un Estado que expropié propiedades que se encuentran indiscutiblemente bajo su jurisdicción (activos de una entidad comercial en Cuba) y a inferir determinadas consecuencias de ello.

4.160 En respuesta a una pregunta del Grupo Especial, las Comunidades Europeas manifiestan que el Acuerdo sobre los ADPIC *no* obliga a ningún Miembro de la OMC a reconocer una confiscación de propiedad intelectual en otro país, en lo que respecta a los efectos legales de esa confiscación en la titularidad de la propiedad intelectual protegida en su propio territorio, en un tercer país, o incluso en el país en el que se llevó a cabo la confiscación.

4.161 En respuesta a otras preguntas del Grupo Especial, las Comunidades Europeas señalan que, si se planteara ahora en algunos tribunales de Estados miembros de las CE un caso en el que la situación de hecho fuera similar a la del asunto *Koh-I-Noor*, al que se han referido los Estados Unidos, el Acuerdo sobre los ADPIC no obligaría a los tribunales a llegar a conclusiones diferentes. Sin embargo, el Acuerdo sobre los ADPIC sigue reconociendo a un Miembro de la OMC la facultad de reconocer los derechos de titularidad en manos del beneficiario de la confiscación.

4.162 En respuesta a una nueva pregunta, las Comunidades Europeas aclararon que, a su juicio, el Acuerdo sobre los ADPIC no prescribiría resultados diferentes con respecto a las decisiones, citadas por los Estados Unidos, en las que los tribunales se habían negado a reconocer reivindicaciones de título, basadas en una confiscación extranjera, sobre una propiedad situada en un tercer país.

4.163 Con respecto a la protección de marcas notoriamente conocidas con arreglo al artículo 6bis del Convenio de París (1967), incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC, las Comunidades Europeas aducen, en respuesta a una pregunta del Grupo Especial, que en caso de que una empresa del país A que sea titular de una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida en el país B, sea expropiada en el país A, el país B -de acuerdo con el artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC- debería proporcionar la protección que el país B otorga a las marcas notoriamente conocidas en su territorio. En consecuencia, el país B debería proporcionar la misma protección que el país A otorga a las marcas notoriamente conocidas en su territorio.

que 4.163 1. En el caso de que una empresa del país A que sea titular de una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida en el país B, sea expropiada en el país A, el país B debería proporcionar la protección que el país B otorga a las marcas notoriamente conocidas en su territorio. En consecuencia, el país B debería proporcionar la misma protección que el país A otorga a las marcas notoriamente conocidas en su territorio.



derivada de la ley preexistente". A este respecto, las Comunidades Europeas se remiten a algunas partes de sus observaciones introductorias<sup>54</sup>, y a la marca "Havana Club" que, antes de que entrara en vigor el artículo 211, fue debidamente registrada y renovada por la USPTO. Las Comunidades Europeas alegan que desde que entró en vigor el artículo 211 estos actos no pueden ya realizarse.

4.173 Las Comunidades Europeas aducen que la jurisprudencia de los Estados Unidos citada por éstos limita cuidadosamente sus consideraciones a los activos precisos que fueron confiscados o, al menos, que se intentaron confiscar. Por el contrario, el artículo 211 amplía su ámbito de aplicación y abarca bastante más que los activos confiscados.

4.174 En cuanto a las marcas de fábrica o de comercio y los nombres comerciales estadounidenses a los que están dirigidas las disposiciones del artículo 211, las Comunidades Europeas aducen que esas disposiciones pueden afectar a cualquier marca de fábrica o de comercio o nombre comercial en los Estados Unidos, si el signo o combinación de signos de los que está compuesta es idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio o un nombre comercial que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o con activos que hayan sido confiscados en Cuba. Es importante señalar que esta identidad o semejanza se refiere a la percepción de los signos de los que la marca o el nombre comercial están compuestos. No es en absoluto necesario que la entidad comercial cubana fuera la verdadera titular de la marca o el nombre comercial estadounidenses en cuestión. Según las Comunidades Europeas, los Estados Unidos han confirmado que el artículo 211 es aplicable en un supuesto en el que no existiera en los Estados Unidos una marca idéntica o semejante (en manos



4.180 Las Comunidades Europeas alegan que este mecanismo es precisamente una de las razones de la introducción del artículo 211. La marca "Havana Club" fue registrada regularmente en la USPTO en 1976 y en 1998, cuando se aprobó el artículo 211, se convirtió en firme. Resulta también esclarecedor que la USPTO haya rechazado en 1994 y 1995 solicitudes de registro de una marca "Havana Club" presentada por miembros de la familia Arechabala, que son los antiguos titulares de la entidad comercial cubana expropiada que utilizaba la marca "Havana Club".<sup>57</sup>

4.181 En cuanto a la pregunta de si un nacional de los Estados Unidos puede ser titular de un nombre comercial o marca de fábrica o de comercio al que sea aplicable el artículo 211, las Comunidades Europeas aducen que, dado que las marcas de fábrica o de comercio y los nombres comerciales a que se refiere el artículo 211 no tienen por qué remitirse legalmente a un titular cubano, la cuestión de si la OFAC puede conceder, y lo ha hecho ya, licencias de transferencia no es en definitiva pertinente, aun cuando en el texto del CACR se afirme con claridad diamantina que la OFAC está facultada para concederlas. En cuanto a las decisiones sobre la transferencia, a la OFAC le incumben solamente las transacciones de bienes en las que tenga un interés Cuba o un nacional cubano, y bajo ningún concepto, las transacciones de bienes en poder de otras personas.

4.182 Las Comunidades Europeas sostienen que los Estados Unidos han tratado repetidamente de excusar las incompatibilidades del artículo 211 con el Acuerdo sobre los ADPIC, alegando que no hay certeza acerca de la forma en que los tribunales estadounidenses podrían interpretar esta disposición. Sería suficiente recordar que los tribunales de los Estados Unidos están obligados por la Constitución a respetar plenamente los preceptos legales federales. A este respecto conviene señalar también que el Acuerdo sobre la OMC (incluido el Acuerdo sobre los ADPIC) no es de aplicación inmediata en el ordenamiento jurídico de los Estados Unidos, lo que significa que, en un tribunal estadounidense, una persona no puede basarse en el Acuerdo sobre los ADPIC, sino sólo en lo dispuesto en la legislación estadounidense de aplicación. Además, según la jurisprudencia estadounidense firmemente establecida, los textos legales federales posteriores prevalecen sobre los tratados internacionales previos firmados por los Estados Unidos, con lo cual, en caso de conflicto, un tribunal estadounidense no podrá interpretar la legislación nacional de ese país de manera conforme a un tratado. Este principio ha sido aplicado por un tribunal estadounidense en el asunto citado anteriormente<sup>58</sup> en que el tribunal declaró que el Congreso había dejado clara su intención de rechazar los derechos sobre las marcas de fábrica o de comercio y los nombres comerciales derivados de tratados, cuando en esas marcas y nombres comerciales concurren las condiciones establecidas en el artículo 211.

4.183 Las Comunidades Europeas aducen que, en lo que respecta a la USPTO, la claridad con que está redactado el artículo 211(a)(1), al que da aplicación el artículo 515.527(2) del CACR, no permite realizar los pagos a la USPTO necesarios para presentar una solicitud ante esa oficina, con respecto al registro y renovación de las marcas a las que se refiere el artículo 211. La USPTO no tiene opción para actuar de distinta forma.

4.184 Las Comunidades Europeas aducen, que como principal defensa, los Estados Unidos se apoyan en la existencia de una política de larga data de los Estados Unidos contraria al reconocimiento de las expropiaciones en el extranjero. Afirman que en opinión de los Estados Unidos, el artículo 211, que supuestamente consagra esa "política de larga data", está, por ello, exento de un examen basado en el Acuerdo sobre los ADPIC. Las Comunidades Europeas aducen que no

---

<sup>57</sup> Las Comunidades Europeas añaden que esto está confirmado por la información disponible en el sitio Web de la USPTO en relación con la marca "Havana Club", donde se demuestra que este registro ha sido objeto de varios intentos de anulación, todos ellos infructuosos.

<sup>58</sup> Las Comunidades Europeas se refieren a la *Havana Club Holding, S.A. v. Galleon, S.A.*, 62F., Supp. 2d 1085 S.D.N.Y. 1999.

hay en el Acuerdo sobre los ADPIC ninguna disposición que establezca una excepción general al amparo de la cual las medidas adoptadas por un Miembro de la OMC queden exentas de un examen basado en el Acuerdo sobre los ADPIC cuando las razones de política general subyacentes a esas medidas se refieran a la cuestión de las confiscaciones en el extranjero. Las Comunidades Europeas manifiestan que los Estados Unidos no han señalado en ningún momento una disposición del Acuerdo sobre los ADPIC que avale ese enfoque. Según las Comunidades Europeas, la admisión de una excepción general de esa índole, por razones relacionadas con las expropiaciones o por otras (por ejemplo la promoción de la salud pública o el fomento de la industrialización del país) privaría absolutamente de sentido al Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, todas las medidas adoptadas por un Miembro de la OMC en relación con derechos de propiedad intelectual abarcados por el Acuerdo sobre los ADPIC han de ajustarse a las normas mínimas de protección establecidas por ese Acuerdo. Las Comunidades Europeas aducen que no puede haber ninguna duda de que -como, según las CE, admiten los Estados Unidos- los derechos de propiedad intelectual a los que es aplicable el artículo 211 están sujetos a las disciplinas del Acuerdo sobre los ADPIC.

4.185 Las Comunidades Europeas, con respecto a las decisiones de tribunales estadounidenses a las que se han remitido los Estados Unidos para aclarar la política estadounidense de no tener en cuenta los efectos de las confiscaciones sin indemnización realizadas por otros países en relación con quienes no son nacionales de esos países, sostienen que el criterio sistemático a que se han atenido claramente los tribunales en esas decisiones consiste en la atribución de la titularidad de los derechos en los Estados Unidos a una de las partes opuestas. Las Comunidades Europeas aducen que el artículo 211 responde a un enfoque diametralmente opuesto a la política general que se refleja en la jurisprudencia a la que se han remitido los Estados Unidos. Se ha considerado sistemáticamente que el artículo 211 debe entenderse en el contexto del sistema de las medidas adoptadas por los Estados Unidos con respecto a Cuba, cuyo principal elemento legal, al que se refiere el artículo 211 en varias ocasiones, es el Reglamento de Control de Activos Cubanos. El objeto y fin de esas medidas, como indica ya el propio título del Reglamento, no es la atribución de determinados activos objeto de litigio entre Cuba o nacionales de ese país, de un lado, y otras personas o entidades de otro, sino el control y la reducción del ejercicio de derechos de titularidad de Cuba o nacionales de ese país no controvertidos jurídicamente en relación con activos situados en los Estados Unidos. Las Comunidades Europeas alegan que el reconocimiento de la titularidad de Cuba o de los nacionales de Cuba sobre esos activos con arreglo al derecho estadounidense está fuera de toda duda y es incluso un requisito previo de la existencia del CACR.

4.186 Las Comunidades Europeas aducen que las tres partes dispositivas del artículo 211 parten del supuesto básico de que las marcas de fábrica o de comercio, los nombres comerciales o las denominaciones comerciales están bajo la titularidad legal de Cuba, un nacional de ese país o sus sucesores en interés. Únicamente si se considera a esos nacionales designados o sus sucesores en interés titulares legales de los activos en cuestión pueden tales nacionales o sucesores en interés intervenir en una transacción con esos activos. Este argumento es aplicable también a los artículos 211(a)(2) y 211(b), porque carece de sentido prohibir a los tribunales de los Estados Unidos que reconozcan, hagan respetar o hagan valer de cualquier otra forma una reivindicación de derechos si los reclamantes no tienen antes reconocidos tales derechos.

4.187 Las Comunidades Europeas aducen que otra notable diferencia entre el artículo 211 y la

daños y perjuicios si alguien utiliza sin su consentimiento la marca de fábrica o de comercio o el nombre comercial en litigio. Los artículos 211(a)(2) y 211(b) sólo reconocen al "titular original" un derecho negativo a impedir que otra persona o entidad haga respetar determinados derechos.

4.188 Las Comunidades Europeas aducen que el artículo 211 no reconoce al propio titular de la

conjunto más de medidas punitivas dirigidas contra Cuba y los nacionales cubanos y contra sus sucesores en interés.

4.194 Las Comunidades Europeas recuerdan el argumento de los Estados Unidos de que, en realidad, no ha habido asuntos en los que se haya aplicado el artículo 211 y de que, por lo tanto, ese artículo no puede considerarse contrario a ninguna obligación impuesta por el Acuerdo sobre los ADPIC en estos momentos. Las Comunidades Europeas afirman que existe una sentencia definitiva del Tribunal Federal de Apelación del Segundo Circuito de los Estados Unidos en el asunto *Havana Club* en la que se aplicó el artículo 211(b). Agregan que el artículo 211 contiene instrucciones claras e inequívocas para los poderes ejecutivo y judicial del Gobierno de los Estados Unidos, que no permiten ningún grado de discrecionalidad. Aducen que es un principio arraigado de la jurisprudencia de la OMC que las leyes y los reglamentos nacionales pueden ser objeto de un examen detenido aunque no se hayan aplicado de hecho en asuntos determinados y sin que sea necesario que el Miembro reclamante haya sido directamente afectado por su funcionamiento.<sup>59</sup>

4.195 El Grupo Especial pidió a los Estados Unidos que aclararan qué marcas de fábrica o de comercio y otros signos quedaban incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 211. En respuesta, ese país declara, entre otras cosas, que, en términos generales, el artículo 211 trata la cuestión de las marcas de fábrica o de comercio, los nombres comerciales y las denominaciones comerciales asociados con activos de entidades comerciales confiscadas y sin indemnización en circunstancias en las que el "titular original" de la entidad comercial confiscada no ha dado su consentimiento a actos realizados en relación con ellos. Por lo tanto, alguien encargado de determinar los hechos, por ejemplo un tribunal estadounidense, tendría que determinar si concurren todos los elementos del artículo 211.

4.196 Por lo que se refiere a la expresión "la marca de fábrica o de comercio [...] confiscad[a] de que se trate" utilizada en el artículo 211(a)(2), los Estados Unidos declaran que tiene dos propósitos. En primer lugar, es una manera abreviada de referirse a las marcas descritas en el artículo 211(a)(1), es decir, a "una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados, a menos que el titular original [...] haya consentido en ello expresamente". En segundo lugar, la expresión "la marca de fábrica o de comercio [...] confiscad[a] de que se trate" refleja el hecho de que, en el artículo 211, se establece una conexión o vinculación entre la marca de fábrica o de comercio que se intenta hacer respetar y la confiscación. Las marcas de fábrica o de comercio no existen en el vacío sino que están vinculadas a un activo comercial

las marcas de fábrica o de comercio utilizadas en conexión con las entidades comerciales confiscadas, junto con todos los demás activos de esas entidades.

4.197 En respuesta a la pregunta de si el artículo 211 se aplicaría a una marca de fábrica o de comercio cuyo titular original la hubiera abandonado legalmente en los Estados Unidos, ese país afirma que esta cuestión se deja a cargo de las autoridades encargadas de adoptar las decisiones. Los Estados Unidos aducen que la cuestión fundamental tratada en el artículo 211 es la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio. Por lo tanto, sería muy posible que un tribunal decidiera que, en determinadas circunstancias en las que una marca ha sido legalmente abandonada, no hay titular original cuyo consentimiento se requiera de conformidad con el artículo 211.<sup>60</sup>



formuladas por el Grupo Especial,<sup>63</sup> las Comunidades Europeas adujeron que, mediante el artículo



4.206 Los Estados Unidos manifiestan que la única alegación que formulan las Comunidades Europeas en la presente diferencia es que el artículo 211, en sus propios términos, viola el Acuerdo sobre los ADPIC: es decir que el artículo 211 impone la realización de actos que son incompatibles con las obligaciones de los Estados Unidos en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC. No alegan, ni pueden alegar, que el artículo 211 haya sido causa de la adopción de cualquier medida incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC, ni el mandato del Grupo Especial se refiere a una reclamación de esa índole. Los Estados Unidos sostienen que, a pesar de su alegación de que es probable que "los efectos del artículo 211 redunden en perjuicio de gran número de relaciones comerciales de empresas de las CE, no sólo con entidades cubanas, sino con otros interlocutores a los que es aplicable el artículo 211", las Comunidades Europeas no pueden indicar un solo caso en el que se haya producido el perjuicio a que se refieren, ni mucho menos demostrar que ese supuesto perjuicio entrañe una violación de un derecho protegido por el Acuerdo sobre los ADPIC.

4.207 En apoyo de su tesis, los Estados Unidos aducen que, después de haber transcurrido dos años desde la promulgación de la ley, y a pesar de los millares de marcas de fábrica o de comercio que las Comunidades Europeas sostienen que pueden hallarse en "peligro", las Comunidades Europeas no pueden citar una sola medida adoptada en violación del Acuerdo sobre los ADPIC al amparo del artículo 211. Las Comunidades Europeas aventuran la idea de que el artículo 211 podría perjudicar las expectativas económicas legítimas de agentes económicos de las CE, pero no han demostrado que esto haya ocurrido o vaya a ocurrir. Al parecer de los Estados Unidos, las propias Comunidades Europeas admiten que los Estados Unidos estarían facultados en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC para no dar efecto a un decreto confiscatorio con respecto a marcas de fábrica o de comercio en los Estados Unidos. Los Estados Unidos suponen que incluso admitirían que los agentes económicos de las Comunidades Europeas que adquirieran supuestos derechos a la entidad confiscatoria en relación con esas marcas de fábrica o de comercio en los Estados Unidos no tienen expectativas económicas legítimas con respecto a ellas, o al menos no tienen expectativas legítimas basadas en el Acuerdo sobre los ADPIC. La cuestión de la aplicabilidad o inaplicabilidad del artículo 211 a otros agentes económicos de las CE ha de ser resuelta por los tribunales sobre la base de los elementos de hecho del caso.

4.208 Los Estados Unidos añaden que probablemente lo que preocupa a las Comunidades Europeas del artículo 211 no es que impida a la entidad que llevó a cabo la confiscación reivindicar la titularidad en ese supuesto, que las propias Comunidades Europeas consideran legítimo, sino la hipótesis de que se aplique, más allá del ámbito de esas medidas "legítimas", en esferas en las que las Comunidades Europeas lo consideran ilegítimo. Los Estados Unidos alegan que es en este punto en el que se quiebra la argumentación de las Comunidades Europeas. Las Comunidades Europeas, aunque han aventurado ideas generales sobre la forma en que el artículo 211 podría afectar a derechos legítimos no especificados, no han demostrado que el artículo 211 imponga la realización de actos que a su juicio son contrarios al Acuerdo sobre los ADPIC. Esto es lo que las Comunidades Europeas deben demostrar de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC para probar que el artículo 211 es, en sus propios términos, incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos sostienen que las Comunidades Europeas no lo han hecho.

4.209 Los Estados Unidos recuerdan que las Comunidades Europeas sugieren, por ejemplo, que el artículo 211 no es admisible porque, a diferencia de lo que ocurre en el caso de la jurisprudencia sobre el principio de no reconocimiento, su alcance va mucho más allá de los activos confiscados y sería aplicable a marcas de fábrica o de comercio que se utilicen en relación con una clase de productos distinta de los que fueron objeto de la confiscación. Los Estados Unidos responden que, no es así, sino que el artículo 211 se aplica de hecho a marcas de fábrica o de comercio que se hayan "utilizado en relación con" los activos confiscados, por lo que es sencillamente imposible inferir del artículo 211 la posibilidad de que marcas de fábrica o de comercio que no tengan ninguna relación con los productos objeto de la confiscación estén comprendidas en el ámbito de aplicación de dicho artículo.

Los Estados Unidos añaden que los nombres comerciales no están vinculados a una clase de productos, sino a la propia entidad comercial.

4.210 Con respecto a la declaración de las Comunidades Europeas de que el artículo 211 no es admisible porque no sólo afecta a las marcas de fábrica o de comercio que se hayan utilizado en relación con activos confiscados, sino también a marcas de fábrica o de comercio sustancialmente semejantes a las que se hayan utilizado en relación con activos confiscados, los Estados Unidos responden que el sentido de la protección de las marcas de fábrica o de comercio es evitar la confusión de los consumidores en cuanto a la procedencia de los productos; una marca de fábrica o de comercio que sea "sustancialmente semejante" a otra puede generar confusión, como una marca que sea "idéntica". Por esta razón una marca de fábrica o de comercio puede suponer una infracción respecto de otra si la primera y la segunda son "sustancialmente semejantes". Es en este contexto de la legislación en materia de marcas de fábrica o de comercio en el que el artículo 211 se refiere a las marcas de fábrica o de comercio idénticas o "sustancialmente semejantes". Aventurar la idea de que un tribunal o cualquier otra instancia a la que corresponda la decisión pueda utilizar esta disposición para ampliar el ámbito del artículo 211 e incluir en él marcas de fábrica o de comercio enteramente independientes y distintas de las utilizadas en relación con los activos confiscados es pura fantasía.

4.211 Según los Estados Unidos, las Comunidades Europeas establecen una distinción entre el artículo 211 "incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC" y el principio "compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC" de no reconocimiento de las expropiaciones extranjeras, basándose en que el último es un principio de "atribución" de la titularidad entre dos partes enfrentadas, en tanto que el primero -el artículo 211- se limita a bloquear la titularidad de las entidades confiscadoras, sin atribuirla a ninguna otra persona o entidad. Ahora bien, cualquier diferencia que se plantee en el marco del artículo 211 supondrá también probablemente la existencia de dos partes que reclaman la titularidad de la marca de fábrica o de comercio y por consiguiente se tratará también en ella de "atribuir" la titularidad, como ocurre en la jurisprudencia sobre el principio citado. Además, el Acuerdo sobre los ADPIC no regula en ningún sentido la "atribución" de la titularidad; no afirma que las normas de los Miembros sobre titularidad de las marcas de fábrica o de comercio deban atribuir la titularidad de cada marca a una u otra parte enfrentadas, sino que simplemente, no establece nada con respecto a la titularidad. Aunque la legislación de un Miembro puede disponer que la titularidad de una marca de fábrica o de comercio ha de ser "atribuida" a alguien, no hay en el Acuerdo sobre los ADPIC ninguna disposición que lo exija así. En cuanto a la pertinencia del "abandono", la determinación al respecto es una determinación jurídica, que depende de los elementos

determinados derechos". Los Estados Unidos aducen que, aun suponiendo que esa distinción sea pertinente, resulta difícil entender en qué forma el artículo 211 obliga a un tribunal estadounidense a *no*

comercio, nombre comercial o denominación comercial); y si el titular original de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial ha consentido en su registro y/o uso por otra persona.

4.216 Los Estados Unidos sostienen que todos esos aspectos plantean problemas relacionados con la "titularidad": plantean el problema de quién es y quién no es el titular de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial en los Estados Unidos. La persona que ha de adoptar la decisión correspondiente ha de resolver cada una de las cuestiones planteadas sobre la base de los hechos concretos que se le presenten, con el fin de decidir si es aplicable el artículo 211.

fábrica o de comercio. Además, con todo, el artículo 211 se refiere únicamente al "titular original" de la marca de fábrica o de comercio utilizada en relación con el activo confiscado. El artículo 211 no especifica el lugar de "uso", pero el uso de una marca de fábrica o de comercio -incluso fuera de los Estados Unidos- puede dar lugar a la titularidad de esa marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos conforme a la legislación estadounidense.<sup>68</sup> En consecuencia, un tribunal puede o no constatar que el titular original poseía una marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos en el momento de la confiscación, y puede constatar o no la pertinencia de ese hecho. No puede adelantarse cuál sería la solución que un tribunal daría a esta cuestión relativa a la titularidad. Los





otorgados es el autor de la obra<sup>69</sup>, y no existen miles de opciones sobre la manera de designar al autor. Otro argumento que respalda la opinión de que el Acuerdo sobre los ADPIC define efectivamente al titular de un derecho de propiedad intelectual puede deducirse del párrafo 2) del artículo 14*bis* del Convenio de Berna, en el que se conceden facultades discrecionales excepcionales a los Miembros para la determinación de la titularidad del derecho de autor sobre la obra cinematográfica.

4.232 En respuesta a una pregunta del Grupo Especial sobre si en el Acuerdo sobre los ADPIC se define al titular de una marca de fábrica o de comercio, las Comunidades Europeas sostienen que, aunque ni en ese Acuerdo ni en el Convenio de París se define expresamente a ese titular, parecería, que, tanto en el Acuerdo como en el Convenio de París, hay referencias directas o indirectas a la titularidad, que orientan a los Miembros sobre la manera de determinarla. En el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, se establece una vinculación entre la marca de fábrica o de comercio y los bienes o servicios generados por una empresa. Esto parecería indicar que sólo una empresa puede ser titular de una marca de fábrica o de comercio que distinga sus bienes o servicios.

En el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, se establece una vinculación entre la marca de fábrica o de comercio y los bienes o servicios generados por una empresa. Esto parecería indicar que sólo una empresa puede ser titular de una marca de fábrica o de comercio que distinga sus bienes o servicios.

4.232

En el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, se establece una vinculación entre la marca de fábrica o de comercio y los bienes o servicios generados por una empresa. Esto parecería indicar que sólo una empresa puede ser titular de una marca de fábrica o de comercio que distinga sus bienes o servicios.

4.235 En respuesta a otra pregunta, las Comunidades Europeas sostienen que, en relación con las patentes, el párrafo 1 del artículo 27 y el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC tienen algunas características comunes. También aquí una invención no es, en sí misma, un derecho de titularidad. Sólo la patente registrada sobre la base de una invención que cumpla los requisitos establecidos en el párrafo 1 del artículo 27 constituye el derecho de titularidad. Todos los sistemas de patentes del mundo (salvo uno) funcionan según el denominado sistema basado en la primera presentación de una solicitud. Esto quiere decir que el primero que procede al registro, cumpliendo los requisitos establecidos en el párrafo 1 del artículo 27, es el titular de la patente. Nadie más puede ser titular de esa patente. Este argumento se aplica también *mutatis mutandis* al artículo 25 del Acuerdo en el caso de los dibujos y modelos industriales, que en muchos países se protegen como patentes de dibujos o modelos.

4.236 Los Estados Unidos señalan que en el párrafo 1) del artículo 1 del Convenio de París, se establece una "Unión para la protección de la propiedad industrial". En el párrafo 2) de ese artículo se declara que "la protección de la propiedad industrial tiene por objeto", entre otras cosas, las marcas de fábrica o de comercio. Aunque el término "marca de fábrica o de comercio" no se define en el Convenio de París, un comentarista de éste señaló en 1969 que "una *marca de fábrica o de comercio* se define habitualmente como un signo que sirve para distinguir los bienes de una empresa de los de otras empresas. El titular de una marca de fábrica o de comercio tiene por lo general el derecho exclusivo de utilizar la marca, o variaciones de la misma, para *bienes* idénticos o semejantes."<sup>71</sup> Además, quizá porque se entendía en forma tan universal que el principio era necesario para el funcionamiento del sistema de propiedad intelectual que no era preciso decirlo, el Convenio de París no define ni describe en ningún lugar quién es el titular de la marca de fábrica o de comercio.

4.237 Los Estados Unidos explican que la decisión sobre la identidad del titular de una marca de fábrica o de comercio -sobre quién puede impedir que los demás utilicen la marca- se deja, por lo tanto, a cargo de la legislación interna de los miembros de la Unión. Como declaró un respetado comentarista respecto del Convenio de París, "la cuestión de *si* una persona es el *titular* de la marca en un país de la Unión tendrá que decidirse con arreglo a la legislación interna de ese país".<sup>72</sup> La forma en que se determina la titularidad de una marca de fábrica o de comercio de conformidad con la legislación estadounidense se describe en el párrafo 4.242 *infra*. Los Estados Unidos señalan que, en otros Miembros las disposiciones de la ley interna sobre la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio son distintas. En el Convenio de París no hay nada que estipule el contenido de la legislación interna sobre el tema de la titularidad. Aunque las normas sustantivas a ese respecto se dejan a cargo de la legislación interna de los Miembros, una norma básica del Convenio contenida en el párrafo 1) del artículo 2 de éste, es que, independientemente de cuáles sean las leyes, no deben conceder a los nacionales de otros Miembros menos ventajas que a sus propios nacionales.

4.238 Los Estados Unidos continúan explicando que el Acuerdo sobre los ADPIC desarrolla determinadas disposiciones del Convenio de París relativas a las marcas de fábrica o de comercio, por ejemplo, definiendo la materia que puede registrarse como marca de fábrica o de comercio (párrafo 1 del artículo 15), especificando los derechos exclusivos mínimos que deben corresponder a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas (párrafo 1 del artículo 16) y poniendo a disposición de los titulares de derechos determinados procedimientos para hacer que éstos se respeten (por ejemplo, en el artículo 42). En estos aspectos, el Acuerdo va más allá del marco del Convenio de París. Pero, al igual que ese Convenio, el Acuerdo sobre los ADPIC no contiene ninguna disposición que especifique cómo se determina la titularidad de una marca de fábrica o de comercio; deja esa

---

<sup>71</sup> Los Estados Unidos se refieren a Bodenhausen, página 22. Las cursivas son del autor.

<sup>72</sup> Bodenhausen, página 125 (aclarando quién podría ser considerado titular de una marca a efectos de la interpretación del artículo 6 *septies* del Convenio de París). (Las cursivas son del autor.)



manera distinta en el caso de marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas: se determinaría quién es el titular de conformidad con las leyes de los Estados Unidos. La cuestión de quién es "sucesor en interés" se decidiría de acuerdo con la legislación sobre los contratos y las

conclusiones que las Comunidades Europeas extraen de esas orientaciones aparentemente vagas son erróneas. Pero la cuestión no es si en el Acuerdo sobre los ADPIC hay referencias a la titularidad, que "orientan". La cuestión es si ese Acuerdo prohíbe que un Miembro se niegue a dar efecto a un decreto de confiscación extranjero, decidiendo que no reconocerá la titularidad de las entidades que realizaron la confiscación o de sus sucesores sobre esas marcas de fábrica o de comercio en los Estados Unidos. La respuesta es negativa. El Acuerdo sobre los ADPIC no exige a los Estados Unidos que reconozcan esa titularidad en el caso de las marcas de fábrica o de comercio estadounidenses.

4.245 Los Estados Unidos sostienen que no es cierta la afirmación de las Comunidades Europeas de que sólo una "empresa" puede ser titular de una marca de fábrica o de comercio, porque en el párrafo 1 del artículo 15 se establece una vinculación entre la marca de fábrica o de comercio y los bienes o servicios generados por una empresa. Un particular puede ser titular de una marca de fábrica o de comercio -por ejemplo, una persona famosa puede ser titular de la marca de su propio nombre, un artista puede ser titular de la marca de la obra que ha creado (como Superman o Spiderman)- y otorgar una licencia para el uso de esa marca a una empresa que la utilice en el comercio. Esta situación se contempla específicamente en el párrafo 2 del artículo 19.<sup>78</sup>

4.246 Los Estados Unidos aducen que la conclusión de las Comunidades Europeas de que los signos sólo se convierten en marcas de fábrica o de comercio cuando se registran y de que, antes del registro, la marca de fábrica o de comercio no existe, aunque decisiva para la interpretación de las Comunidades Europeas, es equivocada. Los Estados Unidos alegan que esa conclusión es decisiva para la interpretación de las Comunidades Europeas porque constituye la base a partir de la cual éstas afirman que el que procede al registro de la marca de fábrica o de comercio y el titular de ésta son, por definición, la misma entidad, de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, y que, por lo tanto, ese Acuerdo se refiere a las normas por las que se rige la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio siempre que se refiere al registro, como en el párrafo 1 de su artículo 15 y el párrafo 1 de su artículo 16. Esta es la base a partir de la cual las Comunidades Europeas llegan a la conclusión de que "por lo tanto, no puede haber conflicto entre el titular del registro y otro titular de la misma marca".

4.247 Los Estados Unidos sostienen que esta afirmación es errónea porque el Acuerdo sobre los ADPIC fue redactado deliberadamente Tc 1. se estae0.1553 .25 Tf -aridad de las 3F1 5 TD -at3d /mtrre el tm6 0.89

qué se basan las Comunidades Europeas para proteger las marcas "notoriamente conocidas", como prescribe el Convenio de París.

4.249 Además, los Estados Unidos alegan que la posición de las Comunidades Europeas parece carecer de lógica interna porque, en respuesta a una pregunta del Grupo Especial, las Comunidades consideraron que en el Acuerdo sobre los ADPIC no se trata la relación entre poderdantes y agentes y que esa cuestión se deja a cargo de la legislación interna.<sup>79</sup> Los Estados Unidos aducen que las normas que determinan cuál de los dos -poderdante o agente- puede ser el titular de una marca de fábrica o de comercio son un aspecto de las normas sobre la titularidad de las marcas que se dejan a cargo de la legislación nacional. Para este país, no está claro en qué se basan las Comunidades Europeas para alegar que *este* aspecto de la titularidad se deja a cargo de la legislación nacional, mientras que no ocurre otro tanto con *otros* aspectos de la titularidad.

4.250 Los Estados Unidos aducen que la cuestión de la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio y de si en el Acuerdo sobre los ADPIC se especifica la identidad del titular es evidentemente importante. Los Miembros conservan el derecho a adoptar y hacer respetar normas nacionales sobre la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio precisamente porque en el Acuerdo sobre los ADPIC no se especifica la identidad del titular. Esto comprende el derecho a no reconocer la titularidad de entidades que hayan realizado confiscaciones respecto de marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con los activos confiscados. Desde el punto de vista de los Estados Unidos, la opinión contraria de las CE parece basarse principalmente en el supuesto de que todos los signatarios del Acuerdo sobre los ADPIC tienen un sistema de marcas de fábrica o de comercio en el que el propio registro crea tanto los derechos relativos a la marca de fábrica o de comercio como los derechos de titularidad y de que, en realidad, el Acuerdo sobre los ADPIC requiere que exista un sistema de ese tipo. Los Estados Unidos declaran que no poseen un sistema de ese tipo y que el Acuerdo sobre los ADPIC no lo exige.<sup>80</sup> El Acuerdo sobre los ADPIC deja a cargo de los Miembros las decisiones sobre la titularidad y, haciendo uso de esta libertad, los Estados Unidos poseen muchas normas sobre quién puede ser titular de una marca de fábrica o de comercio (inclusive sobre las partes conexas y los agentes). Es indudable que el Acuerdo sobre los ADPIC

---

<sup>79</sup> La pregunta es la siguiente: si un agente en el país X intenta registrar una marca de fábrica o de comercio de la que es titular su poderdante en el país Y, sin el consentimiento de éste, ¿exige el párrafo 1 del artículo 15 que las autoridades encargadas de las marcas en el país X registren esa marca de fábrica o de comercio? Las Comunidades Europeas respondieron que la relación entre poderdante y agente no se aborda en el Acuerdo sobre los ADPIC. Esta relación y sus efectos en los terceros, incluida la cuestión de la validez de los actos realizados por el agente sin autorización del poderdante, se rigen por las disposiciones internas del Miembro de la OMC de que se trate. En la hipótesis de que, según esas disposiciones, se considere que los actos realizados por el agente han de atribuirse al poderdante, la solicitud de una marca de fábrica o de comercio que satisfaga los criterios establecidos en el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC tendrá que registrarse, siempre que no se aplique una disposición que prevea una excepción, como el párrafo B del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París. La situación que se contempla en el artículo 6 *septies* del Convenio de París, que establece varios derechos especiales de que disfruta el poderdante, parte del supuesto de que la oficina encargada de las marcas de fábrica o de comercio ha otorgado efectivamente la marca o, por lo menos, ha aceptado la presentación de la solicitud por un agente no conocido como tal, que actúa sin invocar la autorización de su poderdante.

<sup>80</sup> Los Estados Unidos señalan que, por ejemplo, en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los

permite que otros Miembros, entre ellos los Estados miembros de las CE, opten por equiparar el registro a la titularidad<sup>81</sup>, pero en modo alguno exige que lo hagan.

4.251 Los Estados Unidos recuerdan en este contexto que Estados miembros de las CE como Dinamarca y el Reino Unido han considerado aparentemente que, de conformidad con el Convenio de París, tienen derecho a transferir la titularidad del registro de una marca de fábrica o de comercio de una entidad que había realizado confiscaciones a los anteriores titulares.<sup>82</sup> Por consiguiente, alegan que, incluso en las Comunidades Europeas, parece haber dudas sobre si el registro determina completamente la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio.

4.252 Los Estados Unidos afirman que, en resumen, la posición de las Comunidades Europeas de que el Acuerdo sobre los ADPIC sí determina, de hecho, quién es el titular de una marca de fábrica o de comercio e impide a los Miembros que determinen la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio confiscadas no está respaldada por el Acuerdo y es incompatible tanto con los propios argumentos de las Comunidades Europeas como con las prácticas de sus Estados miembros.

4.253 Los Estados Unidos aducen que, aunque el Acuerdo sobre los ADPIC no prescribe en sí

4.254 Los Estados Unidos aducen que no es raro que el Acuerdo sobre los ADPIC deje una cuestión como la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio a cargo de la legislación nacional. Otro ejemplo evidente relativo al Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París se refiere a las patentes. Aunque en el artículo 27 del Acuerdo se describe la materia patentable, no se estipula en él si el titular de una patente es la persona que realizó primero la invención o la que presentó primero la solicitud de patente que reivindicaba la invención. De conformidad con la legislación estadounidense, cuando dos personas reivindican la misma invención, la titularidad de la patente, suponiendo que la invención sea patentable, se otorgará a la persona que pueda demostrar que fue la primera que realizó la invención. En cambio, en la mayor parte de los demás Miembros de la OMC, la titularidad de la patente pertenece a la primera persona que presentó con éxito una solicitud de patente. Ni el Acuerdo sobre los ADPIC ni el Convenio de París resuelven esta diferencia fundamental para determinar cuál de los reclamantes rivales es el titular de los derechos de patente; ambos guardan silencio a este respecto. Los Estados Unidos facilitan otro ejemplo perteneciente a la esfera del derecho de autor.<sup>84</sup>

4.255 Según los Estados Unidos, resulta curioso que las Comunidades Europeas utilicen esta diferencia para sugerir que las disposiciones relativas a las patentes del Acuerdo sobre los ADPIC que tratan la materia patentable *sí* reglamentan este aspecto de la titularidad de las patentes. Después de señalar que un país (es decir, los Estados Unidos) posee un sistema basado en la primera invención, las Comunidades Europeas señalan que otros países tienen un sistema "basado en la primera presentación de una solicitud" y que, "esto quiere decir que el primero que procede al registro, cumpliendo los requisitos establecidos en el párrafo 1 del artículo 27, es el titular de la patente. Nadie más puede ser titular de esa patente". Aunque esto puede ser cierto en un sistema "basado en la primera presentación de una solicitud", no lo es en los sistemas basados en la primera invención, y en el párrafo 1 del artículo 27 no hay nada que exija que la legislación de los Miembros incorpore un sistema "basado en la primera presentación de una solicitud". Las Comunidades Europeas parecen creer que el Acuerdo sobre los ADPIC, especialmente negociado para dar cabida tanto al sistema de los Estados Unidos como al de las CE, prescribe en realidad el enfoque de las CE.

4.256 Los Estados Unidos alegan que el hecho de que existan estas diferencias entre los Miembros por lo que se refiere a las patentes y al derecho de autor no ha reducido el valor de las disciplinas del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a esos derechos de propiedad intelectual. Análogamente, en la esfera de las marcas de fábrica o de comercio, el hecho de que el Acuerdo sobre los ADPIC no contenga normas que determinen si se debe reconocer a las entidades que hayan realizado confiscaciones como titulares de marcas de fábrica o de comercio en el territorio de un Miembro no afecta a las demás disciplinas del Acuerdo.

4.257 Los Estados Unidos reafirman que, a su juicio, las Comunidades Europeas intentan reinterpretar el Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París para que sólo den cabida al sistema de marcas de fábrica o de comercio propio de los ordenamientos jurídicos de tradición romanista y prohíban el sistema estadounidense del *common law*. Esto es lo que inspira el argumento de las Comunidades Europeas de que, de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC, las marcas de fábrica o de comercio sólo comienzan a existir cuando se registran y quien registra la marca es su "titular". Los Estados Unidos sostienen que estas afirmaciones no son compatibles con el texto del Acuerdo sobre los ADPIC y son totalmente contrarias al sistema de marcas de fábrica o de comercio

estadounidense, en el que las marcas se crean generalmente por el uso y el registro *no* es prueba concluyente de la titularidad. El Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París se redactaron específicamente para tener en cuenta los dos sistemas de marcas de fábrica o de comercio basados en el derecho propio de los ordenamientos jurídicos inspirados en la tradición romanista y en el *common law*, y no se puede interpretar ahora que prescriben obligatoriamente el sistema basado en el primero.

### 3. La carga de la prueba

4.258 Las Comunidades Europeas aducen que, de conformidad con las normas establecidas sobre la cuestión de la carga de la prueba, expresadas por el Órgano de Apelación en su informe sobre el asunto *India - Protección mediante patente*, la carga de demostrar que el artículo 211 puede significar algo más que su simple texto recae sobre los Estados Unidos.

4.259 Antes de responder a las alegaciones concretas formuladas por las Comunidades Europeas en su primera comunicación escrita, los Estados Unidos ponen en duda, en su primera comunicación escrita, si las Comunidades Europeas, en su calidad de parte reclamante, han presentado argumentos y pruebas suficientes para crear la presunción de que las medidas estadounidenses son incompatibles con las obligaciones que impone a los Estados Unidos el Acuerdo sobre los ADPIC. Los Estados Unidos recuerdan que, en su informe sobre el asunto *Estados Unidos - Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India*, el Órgano de Apelación declaró que la carga de la prueba incumbe a la parte, sea el demandante o el demandado, que afirma una determinada reclamación o defensa. Si esa parte presenta pruebas suficientes para fundar la presunción de que su reclamación es legítima, la carga de la prueba se desplaza a la otra parte, que deberá aportar pruebas suficientes para refutar la presunción.<sup>85</sup> Con arreglo a esta norma, recientemente aplicada al Acuerdo sobre los ADPIC en el asunto *Canadá - Período de patente*<sup>86</sup>, incumbe inicialmente a las Comunidades Europeas la carga de establecer una presunción *prima facie* de incompatibilidad con una determinada disposición del Acuerdo sobre los ADPIC, presentando pruebas suficientes para crear la presunción de que sus alegaciones son ciertas. Sólo si se estableciera la presunción *prima facie* de incompatibilidad, se desplazaría a los Estados Unidos la carga de refutar la alegación de incompatibilidad.

4.260 Los Estados Unidos aducen que, en esta diferencia, las Comunidades Europeas no han asumido la carga que les correspondía de establecer la presunción *prima facie* de que el artículo 211 es incompatible con cualquier disposición del Acuerdo sobre los ADPIC. No han presentado pruebas suficientes de cualquier incompatibilidad para crear la presunción de que sus alegaciones son ciertas. El argumento de las Comunidades Europeas tiene escasa especificidad o contenido, y el poco que tiene -además de sde cuuT.llo 2sea el Tj -3ni,ne lebido la carga que les co75 Tf 0Tf 361.5 0 TD /F3 11.25 T

exactamente qué abarca el artículo 211(b) demuestra que no han asumido la carga que les corresponde en esta diferencia.

4.262 Haciendo referencia a la primera comunicación escrita de las Comunidades Europeas, los Estados Unidos alegan que éstas prácticamente se han limitado a citar o repetir diversas disposiciones de la legislación estadounidense, citar o repetir diversas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y pedir a los Estados Unidos que demuestren que el artículo 211 es compatible con el Acuerdo sobre los ADPIC. Esto invierte la debida distribución de las cargas.

## V. ARGUMENTOS DE LOS TERCEROS

### *Nicaragua*<sup>87</sup>

5.1 Refiriéndose al derecho de propiedad privada, Nicaragua declara que es el más completo que puede tener una persona sobre unos bienes. Es el derecho real por excelencia; es absoluto, en el sentido de que sus titulares tienen la plena capacidad de disfrutar y disponer de lo que les pertenece sin otras limitaciones que las aceptadas por ellos o las impuestas por la ley en interés público o para defender los derechos de otra persona. La propiedad comprende un elemento de apropiación y uso personal pero también un elemento social, ya que contribuye a garantizar la vida y el bienestar de la comunidad.

5.2 En el artículo 44 de la Constitución de Nicaragua, se estipula lo siguiente: "Se garantiza el derecho de propiedad privada de los bienes muebles e inmuebles y de los instrumentos y medios de producción. En virtud de la función social de la propiedad este derecho está sujeto, por causa de utilidad pública o de interés social, a las limitaciones y obligaciones que en cuanto a su ejercicio le impongan las leyes. Los bienes inmuebles (...) pueden ser objeto de expropiación de acuerdo a la Ley, previo pago en efectivo de justa indemnización (...). Se prohíbe la confiscación de bienes (...)."

5.3 Nicaragua aduce que, dentro del territorio de un Estado, está prohibido el ejercicio de poderes territoriales por otro Estado, salvo con el consentimiento del primero, es decir, a menos que exista un acuerdo o convenio internacional que reglamente el ejercicio de esos poderes. Sobre la base de este principio y del citado artículo de la Constitución, el Gobierno de Nicaragua no reconoce derechos basados en actos de confiscación ordenados por otros Estados. Efectivamente, esos actos son incompatibles con los principios básicos de su Constitución que rigen el derecho de propiedad privada.

5.4 La propiedad intelectual constituye un caso especial y, por lo tanto, se reglamenta por separado debido a que implica un derecho con arreglo al cual los bienes quedan sometidos a la voluntad y la acción absolutas y exclusivas del titular.

5.5 Así pues, los derechos de propiedad intelectual están protegidos por las disposiciones de acuerdos internacionales como el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma (1961), el Tratado de Washington y el Acuerdo sobre los ADPIC. Pero, además de estar protegidos por esos acuerdos, se han reconocido en las principales declaraciones de derechos humanos:

---

<sup>87</sup> En una carta de fecha 5 de enero de 2001, el Canadá declaró que, a su juicio, la diferencia plantea cuestiones importantes, entre ellas el alcance del trato nacional y el trato de la nación más favorecida en el Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, dadas las cuestiones definidas por las comunicaciones ya presentadas, este país informó al Grupo Especial de que no presentaría una comunicación escrita en este procedimiento. Agregó que seguía estando sumamente interesado en las cuestiones que podían tratarse en el curso de las deliberaciones del Grupo Especial. El Japón no presentó una comunicación.

- a) al reconocer el derecho de propiedad en general; y
- b) implícitamente, al reconocer el derecho a participar en la vida cultural de un país.

5.6 Según el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, "Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. [...] Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad." Una disposición similar figura, entre otros instrumentos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

5.7 Según el artículo 14 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, "en cuanto a la protección a la propiedad industrial, y en particular a inventos, dibujos y modelos industriales, marcas de fábrica, nombres comerciales y derechos de autor sobre las obras literarias, científicas o artísticas, se concederá a todo refugiado, en el país en que resida habitualmente, la misma protección concedida a los nacionales de tal país. En el territorio de cualquier otro Estado Contratante se le concederá la misma protección concedida en él a los nacionales del país en que resida habitualmente". Esto reafirma la obligación de todos los Estados de conceder protección al titular legítimo de derechos de propiedad intelectual, incluso cuando esos derechos hayan sido lesionados debido a actos realizados en tiempo de guerra.

5.8 Por lo que se refiere al Acuerdo sobre los ADPIC y el Convenio de París (1967), Nicaragua declara que, en la sociedad internacional actual, los Estados son el sujeto del derecho internacional por excelencia. Son personas jurídicas que actúan por conducto de sus órganos ejecutivos, legislativos o judiciales, que, a su vez, están sometidos a las leyes internas del Estado. En este sentido, el derecho interno facilita el cumplimiento del derecho internacional, que no sólo es aplicable a nivel externo, es decir, a nivel de las relaciones entre los Estados, sino que también debe respetarse dentro del Estado, es decir, en las relaciones entre el Estado y los particulares sometidos a su jurisdicción.

5.9 Tanto el Acuerdo sobre los ADPIC como el Convenio de París son acuerdos que establecen niveles mínimos de protección de los derechos de propiedad intelectual, y los miembros de esos acuerdos tienen libertad para conceder a esa propiedad una protección más amplia mediante sus leyes internas.

5.10 Nicaragua considera que ni en el Acuerdo sobre los ADPIC ni en el Convenio de París se estipula la manera en que los Miembros de la OMC o de la Unión establecida en el Convenio de París deben determinar los criterios que han de cumplirse respecto de la adquisición de derechos de propiedad intelectual.

5.11 A este respecto, en el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC se declara que los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo sobre los ADPIC, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo. Análogamente, el Acuerdo excluye de su ámbito de aplicación los conceptos de creación, agotamiento o modificación de los derechos de propiedad intelectual.

5.12 En el artículo 2 del Convenio de París (1967), se establece claramente el principio de respeto de la legislación interna y territorialidad de la propiedad industrial. Nicaragua considera que todos los Estados tienen el derecho soberano a determinar cómo se adquieren los derechos de propiedad intelectual de conformidad con su legislación interna.

5.13 Nicaragua opina que, con arreglo al derecho internacional, la titularidad de la propiedad intelectual o los derechos adquiridos a ésta en un tercer país no pueden basarse en un acto de

confiscación en otro país. Como esta cuestión no se reglamenta con claridad en el Acuerdo sobre los ADPIC ni en el Convenio de París, cada Estado tiene derecho a actuar de conformidad con su legislación interna.

## **VI. INFORMACIÓN FÁCTICA FACILITADA POR LA OFICINA INTERNACIONAL DE LA OMPI**

6.1 El 1º de febrero de 2001, el Grupo Especial envió una carta a la Oficina Internacional de la OMPI, que es responsable de la administración del Convenio de París (1967). En esa carta, el Grupo Especial señaló que las partes en la diferencia hacían referencia al Acta de Estocolmo de 1967 del Convenio de París, cuyas disposiciones sustantivas se han incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC en virtud del párrafo 1 del artículo 2 de éste. Esas disposiciones comprenden, en particular, el párrafo 1) del artículo 2 y los artículos 6, *Bis*, 6 *quinquies* y 8 del Convenio de París. Dado que la Oficina Internacional de la OMPI es responsable de la administración de este Convenio, el Grupo Especial solicitó cualquier información fáctica de que dispusiera esa Oficina sobre las disposiciones del Convenio de París (1967) pertinentes a la diferencia, en particular sobre la historia de la negociación de las disposiciones a que hacen referencia las partes en la diferencia y sobre posteriores acontecimientos relacionados con ellas. Por lo que se refiere al artículo 6

nacional porque no se verían obligados a tratar a los extranjeros mejor que a sus propios ciudadanos. Durante el debate, el principio de trato nacional se aclaró eliminando la palabra "réciproquement" del proyecto original.

6.6 Los debates se centraron, en particular, en dos cuestiones: si los Estados Contratantes tenían libertad para conceder el trato nacional a los ciudadanos de países que no eran parte en la Unión, lo cual desembocó en la inclusión del artículo 3 en el texto del Convenio; y si la obligación de conceder el trato nacional abarcaba los trámites de procedimiento, lo cual desembocó en la adopción del párrafo 3 del Protocolo Final.

6.7 El Protocolo Final contenía también, en su párrafo 4, una reserva de la delegación de los Estados Unidos de América que, no obstante, se suprimió cuando ese país no firmó el Convenio en la Conferencia de 1883.

2. *Conferencia de Bruselas, Primera sesión (diciembre de 1897)*



6.18 El párrafo 4 del Protocolo Final (de fecha 20 de marzo de 1983) está redactado en los siguientes términos (traducción no oficial de la Secretaría de la OMC):

"4. [1] Debe entenderse que el párrafo [1] del artículo 6 significa que no podrá rehusarse protección a una marca de fábrica o de comercio en uno de los Estados de la Unión por el solo hecho de que no cumpla, por lo que se refiere a los signos de que está compuesta, las condiciones prescritas por las leyes de ese Estado, siempre que cumpla a ese respecto las leyes del país de origen y que haya sido debidamente depositada en éste. A reserva de esta excepción, que sólo se refiere a la forma de la marca, y con sujeción a las disposiciones de los demás artículos del Convenio, cada Estado aplicará su derecho interno. [2] A fin de evitar interpretaciones indebidas, se entiende que la utilización de escudos de armas y decoraciones públicas podrá considerarse contraria al orden público, en el sentido del último párrafo del artículo 6."

3. *Conferencia de Bruselas, Primera sesión (diciembre de 1897)*

6.19 Debido a que el ámbito de aplicación del artículo 6 no estaba claro, en la primera sesión de la  
".75 T1 11.25 Tf 30.2344 Tc 0 Tw 275

6.22 Se decidió también aclarar el artículo 6 agregando al Protocolo Final de 2 de junio de 1911, una nota al artículo 6, cuyo texto español es el siguiente (traducción no oficial de la Secretaría de la OMC):

- 1) Se entenderá que la disposición contenida en el primer párrafo del artículo 6 no elimina el derecho a exigir al solicitante un certificado de registro regular en el país de origen, expedido por la autoridad competente.
- 2) Se entenderá que la utilización de emblemas, signos o decoraciones públicas que no haya sido autorizada por las autoridades competentes, o la utilización de signos y punzones oficiales de control y de garantía adoptados por un país de la Unión podrá considerarse contraria al orden público en el sentido del N° 3 del artículo 6.
- 3) No obstante, las marcas que contengan la reproducción de emblemas, decoraciones o signos públicos con autorización de las autoridades competentes no se considerarán con autopúblicos cdeos cdeo -38.25 TD -0.2344 -0.5606 Tc 0 Tw (1)



Artículo 8 del Convenio de París (1967)

1. *Conferencia Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial (París, 1880)*

6.33 El Presidente de la Conferencia explicó que la disposición se consideraba necesaria habida cuenta de decisiones de los tribunales franceses según las cuales un nombre comercial que era parte de una marca de fábrica o de comercio se perdía junto con la marca cuando sus otros elementos pasaban al dominio público.

6.34 El debate se refirió, entre otras cosas, a la cuestión de si los Estados Contratantes debían otorgar protección a los nacionales de países que no fueran parte en el Convenio.

6.35 Por lo tanto, la obligación de proteger los nombres comerciales figuraba en el artículo 8 del texto original de 20 de marzo de 1883 que, en la versión francesa auténtica, era el siguiente:

**Article 8.** Le nom commercial sera protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt, qu'il fasse ou non partie d'une marque de fabrique ou de commerce.

6.36 En español, el texto de la disposición era el siguiente (traducción no oficial de la Secretaría de la OMC):

**Artículo 8:** El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito ("dépôt"), forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

2. *Conferencia de Washington de 1911*

6.37 La Oficina Internacional de Propiedad Industrial (OMPI) en Ginebra, Suiza, en 1911, la disposición en el artículo 8 del Convenio de París (1967) se consideraba una marca

Determinación de la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio

6.41 Aunque algunas disposiciones del Convenio de París hacen referencia al concepto de titularidad de una marca de fábrica o de comercio (párrafos C 2) y C 3) del artículo 5 y artículo 6

3. *Conferencia de Lisboa (1958)*

6.48 En esta Conferencia, se modificó el artículo *¶is* para obligar a las Partes Contratantes a permitir la prohibición de la utilización no autorizada de marcas notoriamente conocidas. La propuesta de la Oficina Internacional señala que en 29 de los Estados Contratantes del Convenio de París -que eran entonces 44- los derechos relativos a las marcas de fábrica o de comercio se basaban en la prioridad de la utilización y que la protección efectiva de las marcas notoriamente conocidas en esos países exigía que fuera posible prohibir la utilización de esas marcas.

6.49 En esta Conferencia se adoptó también el artículo 6 *septies*. Sin embargo, la historia de su negociación no contiene un examen de la cuestión de la titularidad. La delegación del Japón se había opuesto inicialmente a la disposición, alegando que, con arreglo a su legislación, cualquiera podía solicitar el registro de una marca de fábrica o de comercio, pero retiró esta objeción durante los debates.

**VII. REEXAMEN INTERMEDIO**

7.1 El 18 de junio de 2001, las Comunidades Europeas y los Estados Unidos pidieron al Grupo Especial que examinara, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 15 del ESD, determinados

como resultado que se hagan respetar los derechos reivindicados hasta el momento en que el tribunal determine que esa persona no es, de hecho, el verdadero titular de la marca de fábrica o de comercio. Los Estados Unidos sostienen que el que procede al registro de una marca de fábrica o de comercio tendría plenas oportunidades de invocar una presunción de titularidad de la marca con arreglo a la legislación general sobre marcas de fábrica o de comercio para fundamentar su reivindicación de la titularidad, oponerse a cualquier alegación en contra -incluida cualquier alegación basada en el artículo 211(a)(2)- y presentar pruebas pertinentes. Según los Estados Unidos, si, tras oír completamente las pruebas pertinentes, el tribunal determina que el que procedió al registro no es el titular legítimo de la marca de fábrica o de comercio de conformidad con el derecho estadounidense, la demanda se desestimarán. Los Estados Unidos mantienen que el resultado no está "predeterminado *a priori* por las normas legales." Las Comunidades Europeas señalan que los Estados Unidos repiten las opiniones que ya presentaron al Grupo Especial. Observamos que los argumentos aducidos por los Estados Unidos son similares a los que ya formularon en su comunicación escrita y en su declaración oral.<sup>89</sup> Al efectuar nuestra constatación, examinamos cuidadosamente esos argumentos y después llegamos a la conclusión de que el artículo 211(a)(2) es incompatible con el artículo 42 porque limita, en determinadas circunstancias, el acceso efectivo de los titulares de derechos a

7.5 Conocemos la jurisprudencia de la OMC en materia de economía procesal. No obstante, señalamos que la Comunidades Europeas, como parte reclamante, alegaron concretamente en su solicitud de establecimiento de un grupo especial que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967).<sup>90</sup> Las Comunidades Europeas pidieron concretamente al Grupo Especial que constatará que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967).<sup>91</sup> Señalamos que nuestra función, tal como se establece en el artículo 11 del ESD, consiste en hacer una evaluación objetiva del asunto que se nos ha sometido y "formular [...] conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en los acuerdos abarcados." Además, señalamos que el objetivo del mecanismo de solución de diferencias, establecido en el párrafo 7 del artículo 3 del ESD es "hallar una solución positiva a las diferencias" y que las recomendaciones o resoluciones que formule el OSD deberán tener "por objeto lograr una solución satisfactoria de la cuestión", tal como se dispone en el párrafo 4 del artículo 3 del ESD. A nuestro juicio, determinar si los artículos 211(a)(2) y 211(b) son compatibles con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967) implica que se examine si el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC abarca los nombres comerciales.<sup>92</sup> Por lo tanto, nos abstenemos de realizar la modificación solicitada por los Estados Unidos.

7.6 Los Estados Unidos señalaron un pequeño número de errores tipográficos, que tuvimos en cuenta, realizando en consecuencia ciertas modificaciones en determinados epígrafes de la sección IV.C.2 y en los párrafos 8.86, 8.124, 8.126 y 8.133.

## VIII. CONSTATAIONES

Este documento es una copia de un documento original que se encuentra en el archivo de la OMC. El texto puede contener errores de formato o de caracteres que no se reflejan en el original.

designado sobre la base de derechos de *common law* o del registro obtenido con arreglo a dicho artículo 515.527 de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial confiscados de que se trate.

(b) Ningún tribunal de los Estados Unidos reconocerá, hará respetar o hará valer de otra forma cualquier reivindicación de derechos derivados de un tratado formulada por un nacional designado o su sucesor en interés al amparo del artículo 44(b) o (e) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1946 (15 U.S.C. 1126 (b) o (e)) en relación con una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados, a menos que el titular original de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial, o su sucesor en interés de buena fe, haya consentido expresamente en ello.

(c) El Secretario del Tesoro promulgará las normas y reglamentos que sean necesarios para aplicar las disposiciones del presente artículo.

(d) En el presente artículo:

(1) El término "nacional designado" tiene el significado que se le atribuye en el artículo 515.305 del título 31 C.F.R., en vigor a partir del 9 de septiembre de 1998, y comprende los nacionales de cualquier país extranjero que sean sucesores en interés de un nacional designado.

(2) El término "confiscado" tiene el significado que se le atribuye en el artículo 515.336 del título 31 C.F.R., en vigor a partir del 9 de septiembre de 1998.

8.2 El artículo 515.305 del título 31 C.F.R., que define el término "nacional designado", está redactado en los siguientes términos:

A los efectos de esta parte, se entenderá por *nacional designado* Cuba y cualquier nacional de ese país, incluida cualquier persona que sea un nacional especialmente designado.

8.3 El artículo 515.306 del título 31 C.F.R., que define el término "nacional especialmente designado", está redactado en los siguiente términos:

(a) Por nacional especialmente designado se entenderá:

(1) cualquier persona respecto de la cual el Secretario del Tesoro determine que es un nacional especialmente designado,

(2) cualquier persona que, en la fecha de efectividad o después de ésta,

ha sido designado o designada como nacional especialmente designado.

que ejercen el control sobre un país extranjero designado o de un nacional especialmente designado.

8.4 El artículo 515.336 del título 31 C.F.R. define el término "confiscado" y su texto es el siguiente:

Tal como se usa en el artículo 515.208, el término *confiscado* se refiere a:

- (a) la nacionalización, expropiación o cualquier otro acto de incautación por el Gobierno de Cuba de la propiedad o el control de bienes el 1º de enero de 1959 o después de esa fecha:
  - (1) sin que los bienes hayan sido devueltos o se haya otorgado una indemnización suficiente y efectiva; o
  - (2) sin que se haya resuelto la reivindicación de los bienes de conformidad con un acuerdo internacional de liquidación de reclamaciones u otro procedimiento de solución mutuamente aceptado; y
- (b) El hecho de que el Gobierno de Cuba se haya negado a pagar, haya incumplido su obligación de pagar o no haya pagado el 1º de enero de 1959 o después de esa fecha:
  - (1) una deuda de cualquier empresa que haya sido nacionalizada o



Internacional de la OMPI está encargada de la administración del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1967.

8.12 El párrafo 1 del artículo 13 del ESD dispone que todo grupo especial "tendrá el derecho de recabar información y asesoramiento técnico de cualquier persona o entidad que estime conveniente".<sup>93</sup> El párrafo 2 del artículo 13 dispone además que los grupos especiales podrán "recabar información de cualquier fuente pertinente y consultar a expertos para obtener su opinión sobre determinados aspectos de la cuestión".

8.13 En ejercicio de esa facultad conferida a los grupos especiales por el artículo 13, pedimos a la Oficina Internacional de la OMPI, por carta de fecha 1º de febrero de 2001, que nos proporcionase información fáctica, en particular la historia de las negociaciones y los acontecimientos posteriores, sobre las disposiciones del Convenio de París (1967) relativas a la diferencia, en especial el párrafo 1) del artículo 2 y los artículos 6, *Bis*, 6 *quinquies* y 8 del Convenio de París (1967). Con respecto al artículo 6 *quinquies*, solicitamos cualquier información fáctica sobre el alcance que se pretendía que tuviera. También pedimos a la Oficina Internacional de la OMPI que proporcionase cualquier información fáctica sobre si las disposiciones del Convenio de París (1967) regulan la forma en que se ha de determinar el titular de una marca de fábrica o de comercio con arreglo a la legislación nacional de los miembros de la Unión de París. La Oficina Internacional de la OMPI respondió a nuestra petición el 2 de marzo de 2001.

## **2. Reglas de interpretación**

8.14 Junto con los acuerdos sobre el comercio de mercancías y sobre el comercio de servicios, la protección de los derechos de propiedad intelectual establecida en el Acuerdo sobre los ADPIC forma parte integrante del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (el "Acuerdo sobre la OMC"). Como tal, el Acuerdo sobre los ADPIC es uno de los "acuerdos abarcados", por lo que se le aplica el ESD.<sup>94</sup> El párrafo 2 del artículo 3 del ESD dispone que los grupos especiales han de aclarar las disposiciones de los "acuerdos abarcados" de conformidad con las normas usuales de interpretación del derecho internacional público.

8.15 En el asunto *d*

general".<sup>96</sup> Con arreglo al párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena, el intérprete de un tratado ha de determinar el sentido de los términos conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a éstos en su contexto y teniendo en cuenta el objeto y el fin del tratado.

8.16 Si, después de aplicar las reglas de interpretación establecidas en el párrafo 1 del artículo 31, el sentido de un término del tratado continúa siendo ambiguo u obscuro o conduce a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable, el artículo 32 faculta al intérprete del tratado para recurrir a "medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración".<sup>97</sup> Aplicaremos los principios enunciados por el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos - Gasolina* para interpretar las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC en todo el informe, incluyendo las disposiciones del Convenio de París (1967) incorporadas en el Acuerdo.

### 3. Carga de la prueba

8.17 En lo que se refiere a la carga de la prueba, la jurisprudencia de la OMC está sólidamente establecida. El Órgano de Apelación declaró en el asunto *Estados Unidos - Medida que afecta a las importaciones de camisas y blusas de tejidos de lana procedentes de la India* que:

[...] la carga de la prueba incumbe a la parte, sea el demandante o el demandado, que afirma una determinada reclamación o defensa. Si esa parte presenta pruebas suficientes para fundar la presunción de que su reclamación es legítima, la carga de la prueba se desplaza a la otra parte, que deberá aportar pruebas suficientes para refutar la presunción.<sup>98</sup>

8.18 Una vez que el Grupo Especial comprueba que la parte que afirma una determinada reclamación o defensa ha conseguido fundar la presunción de que lo que alega es cierto, incumbe al Grupo Especial examinar en cuanto al fondo todos los argumentos aducidos por las partes, así como la admisibilidad, pertinencia y peso de todas las pruebas fácticas presentadas, con miras a determinar si la parte que impugna una reclamación dada ha logrado refutar la presunción. En el caso de que los argumentos aducidos y las pruebas fácticas presentadas por las partes tengan un peso equivalente, el Grupo Especial está obligado a resolver en contra de la parte sobre la que pesa la carga de la prueba.

8.19 Así pues, incumbe a las Comunidades Europeas, como parte reclamante, aducir argumentos y presentar pruebas suficientes para establecer la presunción de que las medidas adoptadas por los Estados Unidos son incompatibles con las obligaciones que les impone el Acuerdo sobre los ADPIC.

---

<sup>96</sup> Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Estados Unidos - Pautas para la gasolina reformulada y convencional* ("*Estados Unidos - Gasolina*"), WT/DS2/AB/R, adoptado el 20 de mayo de 1996, páginas 19 y 20. Véanse también el informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Japón - Impuestos sobre las bebidas alcohólicas*

Si las Comunidades Europeas consiguen fundar tal presunción, el Grupo Especial habrá de ponderar los argumentos y las pruebas sometidos a su consideración para determinar si, teniendo todo en cuenta, está convencido de que las medidas tomadas por los Estados Unidos son incompatibles con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Al examinar la compatibilidad del artículo 211 aplicaremos los principios enunciados por el Órgano de Apelación en el asunto *Estados Unidos – Camisas y blusas*. Señalamos que esta diferencia se refiere al examen de un texto reglamentario desde el punto de vista del Acuerdo sobre los ADPIC y no guarda relación con ningún litigio privado.

#### 4. **Ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC**

8.20 En esta diferencia, las Comunidades Europeas piden al Grupo Especial que evalúe la compatibilidad del artículo 211 con diversas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Observamos que en el artículo 211 se hace referencia a "una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados". Por consiguiente, al examinar si el artículo 211 es compatible con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC invocadas por las Comunidades Europeas, estamos obligados en primer lugar a estudiar la medida en que esas disposiciones se aplican a las marcas de fábrica o de comercio, a los nombres comerciales y a las denominaciones comerciales a que se hace referencia en el artículo 211.

8.21 El nombre comercial se define en la Ley Lanham como "*any name used by a person to identify his or her business or vocation*" (todo nombre utilizado por una persona para identificar su actividad comercial o su ocupación). Los Estados Unidos señalaron que, conforme a la Ley Lanham, el nombre comercial y la denominación comercial son sinónimos. Por consiguiente, toda referencia que se haga en este informe a los nombres comerciales incluirá las denominaciones comerciales.

8.22 Observamos que las Comunidades Europeas invocaron expresamente, en sus alegaciones, el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC junto con el artículo 8 del Convenio de París (1967) al pedir que se constataste que los artículos 211(a)(2) y 211(b) son incompatibles con el artículo 8, que dispone que los signatarios del Convenio de París (1967) han de proteger los nombres comerciales. En consecuencia, consideramos necesario determinar si los nombres comerciales están incluidos en el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC. Si determinásemos que los nombres comerciales no están incluidos en el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, nuestro análisis de la medida en relación con la base jurídica citada por las Comunidades Europeas se limitaría a las marcas de fábrica o de comercio exclusivamente.

a) Cuestión de si el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC incluye los nombres comerciales

8.23 En esta sección se estudia si los nombres comerciales están comprendidos en el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC. El análisis se centrará en primer lugar en el examen de la expresión "propiedad intelectual", que se define como sigue en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC:

A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "propiedad intelectual" abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las *secciones 1 a 7 de la parte II*. (Sin cursivas en el original.)

8.24 Las secciones 1 a 7 de la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC tratan de las siguientes categorías de propiedad intelectual: derecho de autor y derechos conexos; marcas de fábrica o de comercio; indicaciones geográficas; dibujos y modelos industriales; patentes; esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, y protección de la información no divulgada. Las categorías

de derechos conexos de que trata el artículo 14 son la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas (grabaciones de sonido) y de los organismos de radiodifusión.

8.25 Las categorías de materias objeto de protección de las que no tratan las secciones 1 a 7 de la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC no están incluidas en la definición de "propiedad intelectual" que figura en el párrafo 2 del artículo 1. En otras palabras, las secciones 1 a 7 de la parte II no contienen ninguna referencia a los nombres comerciales como categoría comprendida en la definición de la expresión "propiedad intelectual".

8.26 Interpretamos las expresiones "propiedad intelectual" y "derechos de propiedad intelectual" teniendo presente la definición de "propiedad intelectual" que figura en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC. La interpretación textual del párrafo 2 del artículo 1 es que en él se da una definición exhaustiva, como lo confirma la inclusión de las palabras "todas las categorías"; el término "todas" indica que se trata de una lista exhaustiva. Así, por ejemplo, las obligaciones concernientes al trato nacional y al trato de la nación más favorecida establecidas en los artículos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC que se refieren a la "protección de la propiedad intelectual" se interpretarían en el sentido de que significan las categorías comprendidas en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC. Consideramos que la interpretación correcta es que esos artículos no imponen ninguna obligación en relación con las categorías de propiedad intelectual no incluidas en el párrafo 2 del artículo 1, por ejemplo los nombres comerciales, en consonancia con el artículo 31 de la Convención de Viena.

8.27 Por estas razones, podemos concluir provisionalmente que los nombres comerciales no están comprendidos en el Acuerdo sobre los ADPIC.

8.28 Sin embargo, para determinar si los nombres comerciales están incluidos en el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, hay que señalar que el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC incorpora el artículo 8 del Convenio de París (1967) en el Acuerdo sobre los ADPIC. El artículo 8 del Convenio de París (1967) trata de la protección de los nombres comerciales y dispone lo siguiente:

El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio.

8.29 El párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone lo siguiente:

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

8.30 "tod2 17.25 01mbar2ouw ( 2 delmm6 de3909c5476 Tw 62275 Tw ( ) Te1695 Tc 2.794 Tw ("

los Miembros tienen que cumplir los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967) "en lo que respecta a" las materias reguladas por las partes del Acuerdo sobre los ADPIC que se indican allí, a saber, el derecho de autor y los derechos conexos, las marcas de fábrica o de comercio, las indicaciones geográficas, los dibujos y modelos industriales, las patentes, los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados y la protección de la información no divulgada.

8.31 Conforme al artículo 32 de la Convención de Viena, el intérprete de un tratado puede acudir a medios de interpretación complementarios, en particular la historia de la negociación, para confirmar la interpretación resultante de la aplicación del artículo 31 de la Convención de Viena. A este respecto, también consideramos la historia de la negociación del párrafo 2 del artículo 1 y del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC. Como se verá más abajo, los antecedentes históricos confirman nuestra interpretación del ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC.

8.32 La etapa de las negociaciones efectivas acerca del Acuerdo sobre los ADPIC se inició en la primavera de 1990 al presentar las Comunidades Europeas, los Estados Unidos, el Japón, 15 países en desarrollo y Suiza cinco proyectos de textos jurídicos al Grupo de Negociación sobre los ADPIC de la Ronda Uruguay. Las propuestas hechas por las Comunidades Europeas en el documento MTN.GNG/NG11/W/68, de 29 de marzo de 1990, y por los Estados Unidos en el documento MTN.GNG/NG11/W/70, de 11 de mayo de 1990, limitan el alcance de la "propiedad intelectual" a las materias indicadas en la parte II del Acuerdo sobre los ADPIC. Al presentar su propuesta en el documento MTN.GNG/NG11/W/74, la delegación del Japón explicó que esa propuesta "preveía la protección de *siete tipos de derechos*". La propuesta formulada por un grupo de 15 países en desarrollo en el documento MTN.GNG/NG11/W/71 contenía propuestas específicas sobre las patentes, las marcas, las indicaciones geográficas, el derecho de autor y los derechos conexos y los esquemas de trazado de los circuitos integrados. Suiza distribuyó un "Proyecto de modificación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio" en el documento MTN.GNG/NG11/W/73, de 14 de mayo de 1990. Esa propuesta difería de las demás en que su ámbito de aplicación no estaba limitado. Su artículo 100, relativo al "Ámbito y cobertura", disponía lo siguiente:

La presente parte del Acuerdo General se aplica a todas las partes contratantes que la acepten o se adhieran a la misma (denominadas en adelante las PARTES) y a *todas las esferas de la legislación en materia de propiedad intelectual, con inclusión de los derechos de autor y derechos conexos, marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas, incluidas las denominaciones de origen, los dibujos o modelos industriales, las patentes, los esquemas de trazado (topografías) de los circuitos integrados, y la información de dominio privado.* (Sin cursivas en el original.)

8.33 Este ámbito de aplicación más amplio fue criticado por otras delegaciones cuando Suiza presentó su propuesta. En el acta de la reunión celebrada por el Grupo de Negociación los días 14 a 16 de mayo de 1990 quedó constancia del siguiente debate:

Algunos participantes dijeron que la expresión "todas las esferas de la legislación en materia de propiedad intelectual" podría tener significados distintos en distintas jurisdicciones. Se preguntaron si todos los participantes entenderían de igual manera los límites del ámbito del acuerdo considerado. El representante de Suiza, como réplica, dijo que la expresión tenía en cuenta que la propiedad intelectual era un contexto en plena evolución. Su delegación creía que las disposiciones generales de trato nacional y NMF deberían aplicar

8.34 Un anexo del informe del Presidente al Grupo de Negociaciones sobre Mercancías acerca de la situación de los trabajos en el Grupo de Negociación sobre los ADPIC de 23 de julio de 1990 (MTN.GNG/NG11/W/76) contenía el primer texto de un proyecto de acuerdo preparado por el Presidente. En esencia, la estructura de ese texto corresponde a la del texto final del Acuerdo sobre los ADPIC. En ese informe, el Presidente explicaba lo siguiente:

Los dos enfoques fundamentales de las negociaciones sobre los aspectos de los ADPIC relacionados con el comercio se identifican en el texto con las letras A y B. Estos enfoques difieren no sólo en cuanto al fondo sino también en su estructura. En términos generales, el enfoque A prevé un acuerdo único sobre los aspectos de los DPI relacionados con el comercio, que abarque todas las esferas de la negociación y *trate de las siete categorías de propiedad intelectual* sobre las que se han hecho propuestas; este acuerdo se aplicaría como parte integrante del Acuerdo General. El enfoque B comprende dos partes, una sobre el comercio de mercancías falsificadas y mercancías pirata (que se recoge en la parte IX del texto adjunto) y otra sobre las normas y principios relativos a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual (recogida en las partes I a VIII). Según este enfoque, la segunda parte *abarcaría las mismas categorías de propiedad intelectual consideradas en el enfoque A, con excepción de la protección de los secretos comerciales*, que sus proponentes no admiten como categoría de propiedad intelectual; esta parte se aplicaría en la organización internacional competente, teniendo en cuenta los aspectos multidisciplinarios y globales de las cuestiones planteadas. (Sin cursivas en el original.)

8.35 El párrafo 1 de la parte II contenía la siguiente disposición sobre el "Alcance y cobertura":

A los efectos del presente acuerdo, la e8 tura":

mas 64 situaci\355as de propiedad intelectual559opiedad onten I T\* se de Ac sobre el ", latipartei perjuos derecropción de los s

8.39 En lo que se refiere a la disposición que actualmente figura en el párrafo 1 del artículo 2 del

8.43 Las Comunidades Europeas estiman que, con arreglo al párrafo 2 del artículo 15, el registro sólo puede denegarse en los casos excepcionales mencionados expresamente en el Acuerdo sobre los

Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que éstos no contravengan las disposiciones del Convenio de París (1967).

8.49 En el párrafo 1 del artículo 15 se indica qué signos o combinaciones de signos -incluyendo en particular los nombres de personas, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores- podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio.<sup>103</sup> El título del artículo 15 es "*Protectable Subject Matter*" (Materia objeto de protección), y del párrafo 1 del artículo se desprende que la "*subject matter*" (materia), expresión cuyo sentido corriente es "*the topic dealt with or the subject represented in a debate, exposition, or work of art*"<sup>104</sup> (la cuestión tratada o el objeto representado en un debate, exposición u obra de arte), consiste en signos o en cualquier combinación de signos. Partiendo del sentido corriente de la expresión "*subject matter*" (materia) y habida cuenta de la segunda frase del párrafo, que dice "Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio", la "materia", en relación con las marcas de fábrica o de comercio, consiste en signos. Esos signos, si son "capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas", pueden registrarse como marcas de fábrica o de comercio, siempre que no se deniegue el registro por "otros motivos", como se dispone en el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC. Una obligación de hacer que ciertos signos tengan derecho a protección sin entender que tales signos han de ser objeto de protección carecería de sentido y sería incompatible con los objetivos del Acuerdo sobre los ADPIC, expuestos en el preámbulo y en el artículo 7 del Acuerdo. En el contexto de esa disposición, corrobora tal interpretación el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, que dispone que "Lo dispuesto en el párrafo 1 no se entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro [...] por otros motivos."

8.50 El párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC indica la forma que pueden tener los signos que pueden registrarse como marcas de fábrica o de comercio, y el párrafo 2 del artículo 15 no impide que los Miembros denieguen el registro de marca de fábrica o de comercio por "otros motivos". Consideramos que el párrafo 2 del artículo 15, dada la referencia explícita que en él se hace al párrafo 1, ha de interpretarse junto con el párrafo 1 del artículo 15 para determinar su sentido.

8.51 El párrafo 2 del artículo 15 dice que no se impide que los Miembros denieguen el registro de una marca de fábrica o de comercio por "otros motivos", siempre que tales motivos no "contravengan" las disposiciones del Convenio de París (1967). Así pues, si una medida está comprendida en el ámbito de aplicación de esos "otros motivos", todo Miembro puede denegar el registro como marca de fábrica o de comercio a signos que cumplan las prescripciones del párrafo 1 del artículo 15. Este es el contexto en el que examinamos la compatibilidad del artículo 211(a)(1) con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.

8.52 Al interpretar el párrafo 2 del artículo 15, nos guiamos por las reglas consuetudinarias de interpretación del derecho internacional público establecidas en el párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena, que dispone que el intérprete de un tratado ha de determinar el sentido de un término de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a ese término en su contexto y teniendo en cuenta el objeto y el fin del tratado. Señalamos también que el artículo 32 de la

---

<sup>103</sup> El artículo 15 figura en la Parte II del Acuerdo sobre los ADPIC, titulada "Normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual", que contiene siete secciones en las que se describen las categorías de materias objeto de protección, se establecen los requisitos que han de cumplirse para que se confiera a la materia en cuestión la protección consistente en un derecho de propiedad intelectual particular y después se indican esos derechos y su duración.

<sup>104</sup> *The New Oxford Dictionary of English* (Oxford University Press, 1998), página 1.849.

Convención de Viena faculta al intérprete de un tratado para acudir a medios de interpretación complementarios, incluyendo la historia de la negociación de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC objeto de controversia, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31 de la Convención de Viena.

8.53 Analizaremos en primer lugar la expresión "*other grounds*" (otros motivos) y, para determinar su sentido corriente, señalamos que el término "*other*" (otro) se define como "*different or distinct from that already mentioned*"<sup>105</sup> (diferente o distinto de lo ya mencionado) y que el término "*ground*" (motivo) se define como "



sobre los ADPIC no carece de salvaguardias contra posibles abusos. El párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que "Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo." Interpretamos esta frase en el sentido de que significa que los Miembros han de dar efecto a los derechos y obligaciones establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC y que los Miembros no han de promulgar medidas que invaliden tales derechos y obligaciones. Además, los artículos 3 y 4 del Acuerdo exigen que los Miembros concedan el trato nacional y el trato de la nación más favorecida a los nacionales de otros Miembros. Por otra parte, el artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone, en relación con los objetivos, que "La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a [...] el equilibrio de derechos y obligaciones." Consideramos que esa expresión es una forma del principio de la buena fe. En el asunto *Estados Unidos - Camarones*, el Órgano de Apelación declaró que ese principio "regula el ejercicio de los derechos por los Estados. Una aplicación de este principio general, aplicación que se conoce corrientemente como la doctrina del abuso de derecho, prohíbe el ejercicio abusivo de los derechos de un Estado y requiere que siempre que la afirmación de un derecho interfiera con la esfera abarcada por una obligación dimanante de un tratado, ese derecho debe ser ejercido de buena fe, es decir, en forma razonable. El ejercicio abusivo por parte de un Miembro del derecho que le corresponde en virtud de un tratado da lugar a una violación de los derechos que corresponden a los otros Miembros en virtud de ese tratado y, asimismo, constituye una violación de la obligación que le corresponde a ese Miembro en virtud del tratado".<sup>109</sup> En consecuencia, los Miembros han de cumplir las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC de manera compatible del principio de la buena fe consagrado en el artículo 7 del Acuerdo sobre los ADPIC.

8.58 Sobre la base de las razones mencionadas, el artículo 211(a)(1), si constituye una norma legislativa interna que deniega el registro de una marca de fábrica o de comercio cuando el solicitante no es el legítimo titular con arreglo a la legislación de los Estados Unidos, queda comprendido en el ámbito de los "otros motivos" a los que se refiere el párrafo 2 del artículo 15 y, por consiguiente, es compatible con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.

8.59 Las Comunidades Europeas afirmaron que el artículo 211 coarta la utilización de un activo por su propietario legal y que cualquier transacción tal como un simple acuerdo de concesión de licencias a una operación conjunta entre un nacional designado y un agente económico de las CE puede verse amenazada por las limitaciones dimanantes del artículo 211. Si bien es cierto que el artículo 211(a)(1) tiene en la práctica el efecto de denegar el registro de marcas de fábrica o de comercio o la renovación de marcas de fábrica o de comercio,<sup>110</sup> el examen de la redacción del artículo 211(a)(1) indica que es una medida que trata de la titularidad de marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos confiscados. El artículo 211(a)(1) dispone lo siguiente:

---

<sup>109</sup> Informe del Órgano de Apelación sobre el asunto *Estados Unidos - Camarones*, párrafo 158.

<sup>110</sup> Señalamos que el artículo 211(a)(1) no dispone explícitamente que se haya de denegar el registro o la renovación de las marcas de que se trate. El artículo 211(a)(1) prohíbe toda "transacción" o "pago" relacionados con el registro y la renovación de las marcas y nombres de que se trate, a menos que convenga en ello el titular original de la marca. El término "transacción" se define en el artículo 515.309 del título 31, Código de Reglamentos Federales (C.F.R.), como "cualquier pago o transferencia a tal país extranjero designado o a un nacional de ese país", y "transferencia" se define, a su vez, en el artículo 515.310 del título 31, Código de Reglamentos Federales (C.F.R.), como "cualquier acto o transacción reales o pretendidos [...] que tengan por finalidad o efecto crear, [...] transferir o alterar [...] cualquier derecho, recurso, facultad, privilegio o interés con respecto a cualquier propiedad". El término "propiedad" se define en el artículo 515.311 del título 31, Código de Reglamentos Federales (C.F.R.), en el sentido de que incluye las marcas de fábrica o de comercio. Así pues, la denegación del registro o de la renovación es resultado de no haberse autorizado o aprobado alguna "transacción o pago", lo que impide que un nacional designado pague los derechos necesarios para el registro o la renovación de una marca de fábrica o de comercio en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.

Sin perjuicio de cualquier otra disposición legal, no se autorizará ni aprobará ninguna

artículo 15 pueden quedar comprendidos en el campo de aplicación del artículo 211(a)(1), por lo que se les puede denegar el registro como marcas de fábrica o de comercio.<sup>111</sup>

8.62 Para analizar el argumento de las CE, estamos obligados a examinar en primer lugar la forma en que los Estados Unidos determinan la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio con arreglo a su legislación. Después estudiaremos si el artículo 211(a)(1) es compatible con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC. Tal estudio plantea también la cuestión de hasta qué punto está regulada la titularidad en el Acuerdo sobre los ADPIC.

8.63 Según los Estados Unidos, la titularidad de una marca de fábrica o de comercio se establece generalmente mediante el uso de ésta, y, por consiguiente, el titular de una marca de fábrica o de comercio es generalmente la parte que controla la naturaleza y la calidad de las mercancías vendidas o de los servicios prestados con esa marca.<sup>112</sup> Los Estados Unidos indicaron que el titular original de conformidad con el artículo 211 se determinaría con arreglo a la legislación pertinente de los Estados Unidos, y que a este respecto se podía tener en cuenta la utilización incluso fuera de los Estados Unidos.<sup>113</sup> Los Estados Unidos sostuvieron que el Acuerdo sobre los ADPIC, incluyendo las disposiciones del Convenio de París (1967) incorporadas en el Acuerdo sobre los ADPIC, no establece normas sustantivas para determinar la titularidad de una marca de fábrica o de comercio. Las Comunidades Europeas, aun afirmando que en el Acuerdo sobre los ADPIC no se define expresamente el titular de una marca de fábrica o de comercio,<sup>114</sup> sostuvieron que el Acuerdo sobre los ADPIC da claras orientaciones para determinar la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio y que el párrafo 1 del artículo 15, al establecer un vínculo entre la marca de fábrica o de

---

<sup>111</sup> Véase la Primera comunicación de las CE, párrafo 42, y la segunda declaración oral de las CE, párrafo 38.

<sup>112</sup> El párrafo 1201.01 del Manual de Procedimientos de Examen de Marcas de Fábrica o de Comercio dice lo siguiente:

El párrafo a) del artículo 1 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio, 15 U.S.C., artículo 1051(a), dice que "El titular de una marca de fábrica o de comercio utilizada en el comercio puede solicitar que se registre su marca de fábrica o de comercio con arreglo a la presente Ley [...]." La solicitud de registro de una marca de fábrica o de comercio de conformidad con el artículo 112

comercio y los bienes o servicios de una empresa, hace pensar que sólo una empresa puede ser titular de una marca de fábrica o de comercio que distinga sus bienes o servicios.

8.64 Señalamos que, con arreglo a la legislación de los Estados Unidos, la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio se determina generalmente por su utilización. Según los Estados Unidos, la utilización de marcas de fábrica o de comercio fuera de los Estados Unidos puede establecer la titularidad en los Estados Unidos. Señalamos también que, conforme al artículo 211, las autoridades competentes de los Estados Unidos examinarán si el solicitante tiene el consentimiento del titular original de la marca de fábrica o de comercio en el caso de que la marca en cuestión se haya utilizado en relación con activos confiscados. Consideramos que el procedimiento, recién introducido por el artículo 211, en virtud del cual las autoridades de los Estados Unidos determinan si el solicitante es el titular original de la marca de fábrica o de comercio o tiene el consentimiento del titular original con respecto a marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos confiscados es compatible con el enfoque adoptado por los Estados Unidos con arreglo al cual la titularidad se determina sobre la base de la utilización, porque la parte que utilizó una marca de fábrica o de comercio en Cuba puede adquirir la titularidad en los Estados Unidos sobre la base de esa utilización.<sup>115</sup> El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, en cuya parte pertinente se dispone que "Los derechos antes mencionados [...] no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso", apoya la opinión de que todo Miembro puede determinar el titular de una marca de fábrica o de comercio basándose en el uso.<sup>116</sup> En consecuencia, como la utilización de una marca de fábrica o de comercio dentro o fuera de los Estados Unidos puede establecer su titularidad, no consideramos que el campo de aplicación del artículo 1se

legislación de los Estados Unidos. Así pues, el efecto del artículo 211(a)(1) es que el titular original, el sucesor en interés o la persona que tenga el consentimiento del titular original o del sucesor en interés puede hacer que se registren signos que constituyan marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos confiscados que cumplan las prescripciones del párrafo 1 del artículo 15, porque se considera que esas personas son su legítimo titular con arreglo al artículo 211(a)(1). Ésta es también la razón por la que no compartimos la opinión de las CE de que los artículos 16 a 21 del Acuerdo sobre los ADPIC serían inútiles; el titular original, el sucesor en interés o la persona que tenga el consentimiento del titular original o del sucesor en interés tendrían los derechos y beneficios dimanantes de esas disposiciones. En consecuencia, el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 por la razón de que el artículo 211(a)(1) deniegue el registro como marcas de fábrica o de comercio a signos que constituyan marcas de fábrica o de comercio que se utilizaron en relación con activos confiscados que cumplan las prescripciones del párrafo 1 del artículo 15.

- b) Argumento de las CE de que el artículo 211(a)(1) se aplica a otras clases de productos, extiende su ámbito de aplicación a las marcas de fábrica o de comercio similares y se aplica a las marcas de fábrica o de comercio abandonadas

8.66 Las Comunidades Europeas adujeron tres argumentos en relación con el alcance del artículo 211.<sup>117</sup> Primero, las Comunidades Europeas afirmaron que el artículo 211 se aplica a clases de productos distintas de las comprendidas en las marcas de fábrica o de comercio que se utilizaron en relación con activos confiscados. Segundo, las Comunidades Europeas sostuvieron que el artículo 211 extiende su campo de aplicación a marcas de fábrica o de comercio sustancialmente similares que, según las Comunidades Europeas, por definición no han sido confiscadas. Tercero, las Comunidades Europeas afirmaron que el artículo 211 abarca a las marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos confiscados adquiridos por una persona distinta del titular original o de su sucesor en interés después de que el titular original o su sucesor en interés abandonaran la marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos. A este respecto, las Comunidades Europeas afirmaron que, si se ha abandonado una marca de fábrica o de comercio, cualquiera puede solicitar su registro y adquirir su titularidad.

8.67 En relación con el argumento de las CE de que el artículo 211(a)(1) se aplicaría a clases de productos distintas de las comprendidas en las marcas de fábrica o de comercio que se utilizaron en relación con activos confiscados, no vemos que haya ninguna base para interpretar el artículo 211(a)(1) de forma que se aplique a clases de productos distintas de las comprendidas en "una marca que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados". La redacción del artículo 211(a)(1) vincula una marca de fábrica o de comercio a activos confiscados y no se refiere a tipos de productos ni a activos distintos de los activos confiscados. Señalamos que las marcas de fábrica o de comercio confieren derechos con respecto a productos idénticos o similares y, teniendo en cuenta este principio, estimamos que el artículo 211(a)(1) no se interpretaría de forma que se aplicase a clases de productos no relacionadas con las comprendidas en las marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos confiscados. En consecuencia, por las razones expuestas más arriba, rechazamos el argumento de las CE de que el artículo 211(a)(1) se aplicaría a clases de productos distintas de las comprendidas en las marcas de fábrica o de comercio que se utilizaron en relación con activos confiscados.

8.68 Pasando al argumento de las CE de que el artículo

confiscados. Aunque no hay que equiparar el régimen de titularidad con el régimen de protección (lo que tiene importantes repercusiones en este asunto)<sup>118</sup>, se recuerda que la función primordial de una marca de fábrica o de comercio es distinguir entre los bienes y servicios de una empresa comprendidos en la marca y los bienes o servicios de otras entidades a fin de ayudar a los consumidores a identificar un producto. Si el titular de una marca de fábrica o de comercio que produce ciertos bienes no pudiera ejercer derechos exclusivos para protegerse contra los competidores infractores que podrían aprovechar la reputación de la marca vendiendo con ella en el mercado productos idénticos o similares, la marca no podría desempeñar su función. La protección concedida al titular ha de incluir no sólo las marcas de fábrica o de comercio idénticas sino también las marcas de fábrica o de comercio similares. De lo contrario, podría haber terceros que aprovecharan la reputación de una marca de fábrica o de comercio utilizando un signo similar para inducir a confusión a los consumidores en el mercado, socavando así la función de las marcas. Reconociendo la importante función de las marcas de fábrica o de comercio, el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que "El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros [...] utilicen [...] *signos* [...] *similares* para bienes o servicios *que sean* [...] *similares* a aquéllos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión". Dada la función de las marcas de fábrica o de comercio, y teniendo en cuenta que la protección concedida al titular de una marca incluye la prohibición de que los terceros utilicen marcas de fábrica o de comercio "similares", rechazamos el argumento de las CE de que los Estados Unidos infringen las obligaciones que les impone el Acuerdo sobre los ADPIC porque el ámbito de aplicación del artículo 211(a)(1) es excesivamente amplio al incluir las marcas de fábrica o de comercio similares.

8.69 Con respecto al argumento relativo a las marcas de fábrica o de comercio abandonadas, entendemos que las Comunidades Europeas afirman que los signos de marcas de fábrica o de comercio abandonadas utilizados en relación con activos confiscados cumplen las prescripciones del párrafo 1 del artículo 15 y, por consiguiente, pueden registrarse como marcas de fábrica o de comercio, siempre que no se les deniegue el registro por "otros motivos" de conformidad con el párrafo 2 del artículo 15. En respuesta a una pregunta que hicimos, los Estados Unidos sostuvieron que, en circunstancias particulares en que se ha abandonado legalmente una marca de fábrica o de comercio, no hay ningún titular original cuyo consentimiento se requiera con arreglo al artículo 211. Señalamos que el abandono de una marca de fábrica o de comercio está determinado por la legislación nacional de cada Miembro. En caso de abandono, el titular renuncia a la titularidad de la marca de fábrica o de comercio de que se trate. Partiendo de ese principio, si el titular original abandona una marca de fábrica o de comercio, es decir, renuncia a la titularidad de esa marca, tal titular original deja de tener derechos que hayan de protegerse. A la vista de la respuesta de los Estados Unidos, entendemos que el artículo 211(a)(1) no sería aplicable en tales circunstancias. Sobre esta base, rechazamos el argumento de las CE relativo a las marcas de fábrica o de comercio abandonadas.

### **3. Conclusión general con respecto al párrafo 1 del artículo 15**

8.70 Basándonos en nuestro análisis de las cuestiones planteadas más arriba, confirmamos la constatación que hemos consignado en el párrafo 8.60 y rechazamos los demás argumentos aducidos por las Comunidades Europeas. Constatamos que el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC porque la expresión "otros motivos" utilizada en el párrafo 2 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC puede incluir una medida que deniegue el registro de una marca de fábrica o de comercio sobre la base de que el solicitante no es el titular con arreglo a la legislación nacional, en este caso de 284 Tw ( 1 del ar0.2344 ste cae inclui,2.75 TD 8033 -12.7n del as

una medida que trata de la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos confiscados.

E. COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211(A)(1) CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC JUNTO CON EL PÁRRAFO A 1) DEL ARTÍCULO 6*QUINQUIES* DEL CONVENIO DE PARÍS (1967)

**1. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(a)(1) con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC junto con el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* del Convenio de París (1967)**

8.71 Las Comunidades Europeas afirman que el artículo 211(a)(1) es incompatible con el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* del Convenio de París (1967), incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC, porque impide que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada en otro Miembro de la OMC adquiera o mantenga el registro de una marca de fábrica o de comercio en los Estados Unidos, al excluir la posibilidad de pagar los derechos necesarios para el registro o la renovación. Las Comunidades Europeas afirman que todas las marcas de fábrica o de comercio regularmente registradas en el país de origen están comprendidas en el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies*. A juicio de las Comunidades Europeas, el alcance del párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* no se limita a la forma de una marca de fábrica o de comercio. En consecuencia, sostienen que el Miembro en el que se trate de obtener el registro no tiene derecho a poner en tela de juicio la existencia de una marca de fábrica o de comercio en manos de un titular definido por la legislación del país de origen. Además, las Comunidades Europeas afirman que, en todo caso, el ámbito de aplicación del párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* carece de importancia para la resolución de la diferencia, porque el artículo 211(a)(1) deniega el registro a las marcas de fábrica o de comercio que cumplen las condiciones particulares de la legislación de los Estados Unidos relativas a la forma.

8.72 Los Estados Unidos sostienen que en el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* del Convenio de París (1967) no hay nada que obligue a aceptar el registro o la renovación de una marca de fábrica o de comercio si la persona que solicita el registro o la renovación no es el verdadero titular de la marca de conformidad con la legislación de los Estados Unidos. Los Estados Unidos mantienen que el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* del Convenio de París (1967) no les obliga a reconocer ni a hacer respetar las marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos que han sido confiscados -es decir, expropiados sin indemnización- a sus legítimos propietarios. Los Estados Unidos sostienen que el Convenio de París (1967) y el Acuerdo sobre los ADPIC no contienen ninguna disposición que especifique cómo se ha de determinar la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio, sino que deja tal determinación a la legislación nacional de cada Miembro, sin perjuicio de las prescripciones relativas al trato nacional y al trato de la nación más favorecida.

8.73 Según los Estados Unidos, el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* se dirige a la forma de la marca de fábrica o de comercio: en los casos en que una marca de fábrica o de comercio no tenga normalmente derecho a ser registrada porque no cumpla los requisitos necesarios para su registro a causa de su forma -por ejemplo, porque contenga términos extranjeros o nombres propios-, los Miembros tienen que aceptar y proteger tales marcas "tal cual" o "en su forma original" si están debidamente registradas en su país de origen. Los Estados Unidos afirman que esa disposición era necesaria a causa de las diferencias existentes entre las legislaciones nacionales en lo que se refiere a la forma de la marca de fábrica o de comercio. Los Estados Unidos estiman que el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* no impide que los Miembros puedan decidir que, por cuestiones distintas de las cuestiones de forma, no se va a registrar o a proteger una marca de fábrica o de comercio. Los Estados Unidos sostienen que el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* no impide que un Miembro deniegue el registro de una marca de fábrica o de comercio regularmente registrada en el extranjero cuando el solicitante no sea el verdadero titular de la marca, por lo que el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies*.

8.74

8.77 Señalamos que la expresión "*as is*" (tal cual) se refiere al término "*trademark*" (marca de fábrica o de comercio) y que esto es evidente en el texto francés, que, según el párrafo 1) c) del artículo 29 del Convenio de París (1967), es el texto que hace fe en caso de controversia sobre la interpretación de los diversos textos. En el texto francés, la expresión "*telle quelle*", en femenino, se refiere a la "*marque de fabrique ou de commerce*", que también es de género femenino. Este elemento del texto ya indica que la forma de una marca de fábrica o de comercio debe ser admitida "tal cual" por las autoridades de "los demás países de la Unión", especialmente porque la expresión "*telle quelle*" en francés se refiere primordialmente a la forma de un objeto. Si se considera el contexto de esa disposición, se confirma nuevamente que la interpretación correcta abarca solamente la forma de la marca de fábrica o de comercio que ha de ser admitida en el país en el que se deposite para que sea registrada y protegida. Estimamos, que a este respecto, hay que analizar en particular el párrafo C 2) del artículo 6*quinquies*, los párrafos 1) y 3) del artículo 6 y el artículo 2.

8.78 El párrafo C 2) del artículo 6*quinquies* dispone que no podrán ser rehusadas en los demás países de la Unión las marcas de fábrica o de comercio por el solo motivo de que difieran de las marcas protegidas en el país de origen sólo por elementos que "no alteren el carácter distintivo y no afecten a la identidad de las marcas *en la forma en que las mismas han sido registradas* en el [...] país de origen" (sin cursivas en el original). Hay un vínculo claro y directo entre el párrafo C 2) y el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies*. Ambos se refieren a la misma situación, a saber, la presentación, para su registro y protección en un país de la Unión, de una marca de fábrica o de comercio registrada en otro país de la Unión. Evidentemente, lo que es importante, conforme a los párrafos C 2) y A 1) del artículo 6*quinquies*, es la forma en que se ha registrado la marca de fábrica o de comercio.

8.79 En los párrafos 1) y 3) del artículo 6 se enuncian los dos principios siguientes: 1) que las 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, y 2) que el depósito, registro o renovación de la marca de fábrica o de comercio en el país de origen no es necesario para su aceptación en otros países; en otras palabras, la "independencia" o "limitación territorial" de las marcas de fábrica o de comercio según su país de registro. La eficacia de estos principios enunciados en el artículo 6 del Convenio de París (1967) se vería reducida más allá de lo razonable si no

*6quinquies*

8.80 El artículo 2 del Convenio de París (1967) establece el principio del trato nacional. Éste es uno de los cimientos del Convenio. El artículo 6*quinquies* va más allá del trato nacional, por cuanto prescribe que las autoridades acepten para su depósito y su protección marcas de fábrica o de comercio que, según las normas aplicables en su propio país, tendrían derecho a rechazar. A este respecto, el artículo 6*quinquies* ha sido calificado, correctamente a nuestro juicio, como una disposición sobre el "trato nacional aumentado". Si se interpretase esa disposición en el sentido de que comprenda todas las marcas de fábrica o de comercio en todos sus aspectos, la disposición sobre el trato nacional aumentado cobraría tal importancia que privaría prácticamente de sentido a la norma fundamental del artículo 2. Ésta no puede haber sido la intención de los redactores. Por otra parte, cada una de esas dos disposiciones sólo puede desplegar su plena utilidad si se acepta que el trato nacional continúa siendo uno de los principios más importantes del Convenio, de los que sólo se prescinde en un limitado número de casos, a saber, cuando la forma de la marca de fábrica o de comercio de que se trata torpecer innecesariamente el logro de cierta uniformidad de las marcas del mismo titular de derechos en diferentes países de la Unión.

8.81 Basándonos en los argumentos relativos al texto y al contexto analizados más arriba, llegamos

Lisboa se discutió la cuestión de la interpretación del párrafo A 1) del artículo 6<sup>quinquies</sup> de la manera más clara imaginable, en respuesta a una propuesta del Reino Unido y de la entonces Federación de Rhodesia y Niasalandia que tenía por objeto reducir esa disposición a una mera

las marcas de fábrica o de comercio que no cumplan las disposiciones de la legislación nacional de un Miembro con respecto a la forma admisible.

8.85 Al analizar el argumento de las CE de que el ámbito de aplicación del artículo 211 incluye las marcas de fábrica o de comercio que no existían en los Estados Unidos en el momento de la confiscación por Cuba, declaramos anteriormente que la titularidad de las marcas de fábrica o de comercio se determina en general sobre la base de su uso con arreglo a la legislación de los Estados Unidos y que las autoridades competentes de los Estados Unidos examinarán si el solicitante es el legítimo titular de la marca de fábrica o de comercio en el caso de que esa marca hubiese sido utilizada en relación con activos confiscados. Llegamos a la conclusión de que la determinación del titular de una marca de fábrica o de comercio sobre la base de su utilización no es incompatible con el Acuerdo sobre los ADPIC y de que el campo de aplicación del artículo 211 no es excesivamente amplio ni desde el punto de vista temporal ni desde el punto de vista geográfico.<sup>128</sup>

8.86 Con respecto al argumento de las CE de que el artículo 211(a)(1) deniega la aceptación para su depósito y su protección "tal cual" incluso a las marcas de fábrica o de comercio que cumplen las condiciones particulares de la legislación de los Estados Unidos en cuanto a la forma, hemos determinado anteriormente que el artículo 211(a)(1) no deniega la protección de las marcas de fábrica o de comercio como tales y que el efecto del artículo 211(a)(1) es que el titular original, el sucesor en interés o una persona que tenga el consentimiento del titular original pueden registrar las marcas de fábrica o de comercio que se utilizaron en relación con activos confiscados. El efecto del artículo 211(a)(1) es que, conforme al párrafo A 1) del artículo 6*quinquies*, no se puede impedir que el titular original, el sucesor en interés o una persona que tenga el consentimiento del titular original o del sucesor en interés hagan que se admitan sus marcas de fábrica o de comercio, "tal cual", para su depósito y su protección. Señalamos que el artículo 211(a)(1) deniega la admisión "tal cual" para el depósito y la protección a quienes no son el titular original ni tienen su consentimiento o el consentimiento del sucesor en interés, pero no deniegan la admisión, para su depósito y su protección, de las marcas de fábrica o de comercio que cumplen las condiciones particulares establecidas en la legislación de los Estados Unidos en cuanto a la forma. Por consiguiente, el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo A 1) del artículo 6*quinquies* porque deniegue la admisión de marcas de fábrica o de comercio "tal cual", para su depósito y su protección, a las marcas de fábrica o de comercio que cumplan las condiciones particulares establecidas en la legislación de los Estados Unidos en cuanto a la forma.

b) Argumento de las CE de que el artículo 211(a)(1) se aplica a otras clases de productos, extiende su ámbito de aplicación a las marcas de fábrica o de comercio similares y se aplica a las marcas de fábrica o de comercio abandonadas

8.87 Las Comunidades Europeas afirmaron que el artículo 211(a)(1) se aplica a clases de productos distintas de las comprendidas en las marcas de fábrica o de comercio que se utilizaron en relación con activos confiscados, extiende su campo de aplicación a marcas de fábrica o de comercio sustancialmente similares y se aplica a marcas de fábrica o de comercio abandonadas por el titular original o por su sucesor en interés.

8.88 Estos argumentos aducidos elaa-36 -oaro de co.,o -069 T\* -0.1387 Tc 1.5762 Tw (sustos arg

### 3. Conclusión general con respecto al párrafo A 1) del artículo 6quinquies

8.89 Concluimos que el párrafo A 1) del artículo 6quinquies trata de la forma de la marca de fábrica y de comercio y, por consiguiente, constatamos que el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo A 1) del artículo 6quinquies del Convenio de París (1967), incorporado en el Acuerdo sobre los ADPIC en virtud de la referencia que se hace en el párrafo 1 de su artículo 2.

F. COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211(A)(2) CON EL ARTÍCULO 42 Y EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

#### 1. Observaciones generales

8.90 Las Comunidades Europeas afirman que el artículo 211(a)(2) impide que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada en los Estados Unidos recurra a un tribunal de los Estados Unidos para hacer valer sus derechos y que la medida deniega a ciertos titulares de derechos estadounidenses la legitimación para iniciar o mantener, en un tribunal estadounidense, actuaciones encaminadas a hacer que se respeten los derechos conferidos a esas partes por la Ley Lanham. Las Comunidades Europeas sostienen concretamente en relación con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC que el artículo 211(a)(2), al denegar expresamente la posibilidad de recurrir a los tribunales estadounidenses para hacer valer los derechos a los que se refieren sus disposiciones, incumple las obligaciones que impone a los Estados Unidos la primera frase del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC. En lo que se refiere al artículo 16 del Acuerdo, argumentan que, dado que en los Estados Unidos, como en la mayoría de los Miembros de la OMC, las marcas de fábrica y de comercio, al igual que todos los demás derechos de propiedad intelectual, se hacen valer primordialmente en el sistema judicial civil, la denegación de acceso a los tribunales de los Estados Unidos a los titulares de ciertas marcas de fábrica o de comercio equivale a privar totalmente de sus derechos exclusivos a los titulares de derechos.

8.91 Señalamos que los argumentos de las CE relativos al párrafo 1 del artículo 16 y al artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC están estrechamente relacionados entre sí. Dado que, en ambos casos, las afirmaciones se basan en la posibilidad de recurrir a los tribunales de los Estados Unidos para hacer valer los derechos a los que se refieren sus disposiciones, al denegar expresamente la posibilidad de recurrir a los tribunales estadounidenses para hacer valer los derechos a los que se refieren sus disposiciones, incumple las obligaciones que impone a los Estados Unidos la primera frase del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC. En lo que se refiere al artículo 16 del Acuerdo, argumentan que, dado que en los Estados Unidos, como en la mayoría de los Miembros de la OMC, las marcas de fábrica y de comercio, al igual que todos los demás derechos de propiedad intelectual, se hacen valer primordialmente en el sistema judicial civil, la denegación de acceso a los tribunales de los Estados Unidos a los titulares de ciertas marcas de fábrica o de comercio equivale a privar totalmente de sus derechos exclusivos a los titulares de derechos.



sean eficaces para hacer que se respeten aquéllos de sus derechos a que se refiere el Acuerdo, cuando ello esté justificado.<sup>131</sup>

8.96 Las Comunidades Europeas, aunque han centrado sus argumentos en la primera frase del artículo 42, alegan que el artículo 211(a)(2) es incompatible con todo el artículo 42. Señalamos que, con arreglo a la cuarta frase del artículo 42, "Todas las partes en estos procedimientos estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar todas las pruebas pertinentes". El sentido corriente del término "

8.99 Como ya hemos señalado, en los Estados Unidos el registro de una marca de fábrica o de comercio establece una presunción *prima facie* de que la entidad que ha obtenido el registro es titular de la marca de fábrica o de comercio registrada. Esto significa que, en los Estados Unidos, se considera que el titular de un registro es el titular de la marca, a menos de que se demuestre lo contrario. Toda persona que, conforme a la legislación de los Estado Unidos, goce de la presunción de ser el titular de una marca de fábrica o de comercio ha de tener derecho a un nivel de protección de sus derechos que cumpla las obligaciones impuestas a los Estados Unidos por el Acuerdo sobre los ADPIC, incluyendo su artículo 42. En consecuencia, conforme a nuestra interpretación, ese titular presunto ha de tener acceso a procedimientos judiciales civiles que sean eficaces para hacer que se respeten sus derechos hasta el momento en que, en su caso, el tribunal determine que el titular presunto no es el titular de la marca de fábrica o de comercio que ha registrado o que existe alguna otra razón que le prive de sus derechos que sea compatible con las obligaciones internacionales.

8.100 Tomamos nota del argumento de los Estados Unidos de que el artículo 211(a)(2) no afecta a la posibilidad de que cualquier parte pueda recurrir a los procedimientos judiciales para hacer valer sus derechos a una marca de fábrica o de comercio. Sin embargo, dada la clara redacción del





8.109 Hemos señalado ya que en los Estados Unidos la titularidad de una marca de fábrica o de comercio se establece generalmente en función del uso y hemos concluido que el Acuerdo sobre los ADPIC no impide a un Miembro determinar sobre la base del uso el derecho a la titularidad de una marca. En los Estados Unidos, el registro de una marca de fábrica o de comercio genera una presunción *prima facie* de que quien la ha registrado es titular de la marca y tiene el derecho exclusivo de utilizarla en el comercio; pero esas presunciones pueden ser impugnadas y anuladas, por ejemplo en caso de que una persona distinta de quien haya registrado la marca acredite un mejor derecho.

8.110 Nos corresponde comprobar si el artículo 211(a)(2) niega al titular de una marca de fábrica o de comercio registrada los derechos exclusivos establecidos en el párrafo 1 del artículo 16. En los Estados Unidos se presume que el titular del registro federal de una marca de fábrica o de comercio es el titular de la marca de fábrica o de comercio registrada. De las disposiciones del artículo 16 se desprende que ese titular presunto debe gozar de los derechos exclusivos a que se hace referencia en ese párrafo. No obstante, la titularidad presunta es susceptible de impugnación en un procedimiento sustanciado ante la Junta de Primera Instancia y Apelación en materia de Marcas de Fábrica o de Comercio o ante un tribunal federal. Hasta el momento en que la presunción relativa a la validez del registro haya sido impugnada con éxito por vía judicial o administrativa, debe reconocerse al titular presunto el derecho a la protección prevista en el artículo 16.

8.111 Señalamos que la alegación de las CE en relación con el párrafo 1 del artículo 16 se centra en la supuesta denegación del acceso a los tribunales estadounidenses, que, a juicio de las CE, equivale a privar a los titulares de derechos de los derechos que establece el párrafo 1 del artículo 16. Hemos concluido antes que el artículo 42 exige que los Estados Unidos pongan al alcance del titular del registro de una marca de fábrica o de comercio procedimientos judiciales civiles eficaces, es decir, en los que sea posible un resultado no predeterminado *a priori* por las normas legales, para reivindicar sus derechos a la marca de fábrica o de comercio registrada. En las circunstancias excepcionales a que se refiere el artículo 211(a)(2) puede haber una impugnación con éxito de los derechos de titularidad *prima facie* con respecto al registro, obtenido por un nacional designado al amparo de una licencia general de la OFAC sin el consentimiento del titular original, de una marca de fábrica o de comercio que se haya utilizado en relación con activos confiscados. En los supuestos en que la titularidad presunta podría ser impugnada con éxito en el marco de procedimientos judiciales civiles efectivos, las disposiciones del artículo 211(a)(2) no serían un obstáculo para que la persona a la que el tribunal considerara titular real de la marca de fábrica o de comercio conforme a la legislación estadounidense reivindicara sus derechos. En este sentido, el artículo 211(a)(2) permite que se otorguen derechos exclusivos a la persona a la que el tribunal considere titular real de la marca de fábrica o de comercio registrada de conformidad con la legislación estadounidense. Las Comunidades Europeas no han aportado ninguna prueba que nos permita llegar a la conclusión de que los tribunales estadounidenses interpretarían el artículo 211(a)(2) de una forma que privara de sus derechos exclusivos a una persona respecto de la cual el tribunal hubiera determinado que era el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada.

8.112 Por las razones expuestas, constatamos que las Comunidades Europeas no han demostrado que el artículo 211(a)(2) sea incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.

G. COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211(A)(2) CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 2 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

es incompatible con las obligaciones que impone a los Estados Unidos el artículo *6bis* del Convenio de París (1967). En consecuencia, el Grupo Especial no puede llegar a la conclusión de que el

que tenga el consentimiento del titular original o de su sucesor en interés reivindique esos derechos. En consecuencia, en la medida en que la aplicación del artículo 211(a)(2) pueda hacerse extensiva a la protección que debería otorgarse en conformidad con el artículo *Chis*, no hay en el artículo 211(a)(2) ninguna disposición que impida a los tribunales estadounidenses proporcionar esa protección a la persona que con arreglo a la legislación estadounidense se considera que es el verdadero titular de una

prohibida en virtud de 31 CFR 515.201. Los Estados Unidos añaden que una medida sólo es incompatible en sus propios términos si impone la realización de actos incompatibles con la OMC.

8.125 El principio del trato nacional ha constituido históricamente un elemento importante de los acuerdos internacionales sobre derechos de propiedad intelectual. El principio del trato nacional ha constituido un requisito desde los comienzos de los Convenios de París y Berna a finales del siglo XIX y está recogido en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC. El texto de la parte pertinente de ese párrafo es el siguiente:

Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección (nota 3 de pie de página) de la propiedad intelectual [...]

---

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

8.126

hecho de que el artículo 211(a)(2) afecta a la protección de los derechos de propiedad intelectual, en el sentido en que se definen en la nota 3 de pie de página del Acuerdo sobre los ADPIC. En consecuencia, procedemos a analizar si el artículo 211(a)(2) otorga a los nacionales de otros



afirmaron que una ley sólo es incompatible con la OMC en sus propios términos si impone la realización de actos incompatibles con la OMC, y que si la ley permite a la autoridad nacional actuar de forma compatible con el Acuerdo sobre la OMC, los Grupos Especiales no deben presumir que un Miembro utilizará sus facultades discrecionales en una forma que esté en contradicción con sus obligaciones internacionales.

8.135 Aunque, por definición, el término "nacional designado" comprende los nacionales de cualquier país extranjero que sean sucesores en interés, observamos que el artículo 515.201 de 31 CFR prohíbe con carácter general a los nacionales de los Estados Unidos convertirse en sucesores en interés a no ser que la OFAC conceda una licencia específica a tal fin. La cuestión que es preciso abordar a efectos de la determinación de la compatibilidad del artículo 211(a)(2) con el principio del trato nacional es si la OFAC concede a los nacionales estadounidenses un trato más favorable al examinar la conveniencia de otorgar licencias a nacionales de los Estados Unidos para que se conviertan en sucesores en interés.

8.136 El Órgano de Apelación señaló en el asunto *Estados Unidos – Ley Antidumping de 1916* que el concepto de legislación imperativa en contraposición a la legislación discrecional había sido



marcas de fábrica o de comercio en los Estados Unidos. Los Estados Unidos aducen que el artículo 211(a)(2) no concede a los nacionales de, por ejemplo, Francia, cualquier "ventaja, favor, privilegio o inmunidad" que no otorgue a los nacionales de Cuba con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual.

8.143 En respuesta a la cuestión de si el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC permite a un Miembro aplicar una determinada política a la confiscación de marcas de fábrica o de comercio en un Miembro siempre que otorgue un trato similar a todos los nacionales de un Miembro de la OMC o si exige que se aplique una política similar a las confiscaciones de marcas de fábrica o de comercio en todos los demás Miembros, las Comunidades Europeas manifiestan que el trato de la nación más

interés de un nacional designado. En virtud de lo dispuesto en el artículo 211(a)(2), los tribunales estadounidenses no reconocerán, harán respetar o harán valer cualquier reivindicación de derechos formulada por un nacional de Cuba o por un nacional de otro país extranjero con respecto a marcas de fábrica o de comercio que se hayan utilizado en relación con marcas de fábrica o de comercio confiscadas. Dicho precepto no establece ninguna discriminación entre los nacionales de Cuba y los nacionales de otro país extranjero en lo que respecta a las marcas de fábrica o de comercio utilizadas en relación con activos confiscados que hubieran sido adquiridos por la entidad confiscadora o por su sucesor en interés con posterioridad a la confiscación. Si la entidad que llevó a cabo la confiscación o sus sucesores en interés, independientemente de que se trate de nacionales de Cuba o de otro país extranjero, no tienen el consentimiento del titular original, no pueden reivindicar derechos de *common law* o del registro de las marcas de fábrica o de comercio que se hayan utilizado en relación con activos confiscados.

8.147 En lo que respecta a los titulares originales, no hay en el texto del artículo 211(a)(2) ninguna disposición que limite la categoría de los titulares originales en función de la nacionalidad. El texto legal es aplicable a todos los titulares originales, con independencia de que se trate de nacionales de Cuba o de otro país extranjero, cuyas marcas de fábrica o de comercio se hayan utilizado en relación con activos confiscados.

8.148 Basándonos en las razones expuestas, concluimos que el artículo 211(a)(2) no niega a los nacionales de Cuba cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda a nacionales de otros países extranjeros. En consecuencia, constatamos que el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

K. COMPATIBILIDAD DEL ARTÍCULO 211(B) CON EL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 16 DEL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

**1. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(b) con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC**

8.149 Las Comunidades Europeas indican que aunque el ámbito de aplicación del artículo 211(b) parece ser "paralelo" al del artículo 211(a)(2), su alcance preciso es poco claro. Las Comunidades Europeas sostienen que puede aventurarse la idea de que los redactores pretendieron que fuera aplicable a los derechos derivados de tratados de aplicación inmediata, pero también admiten la opinión de que el Acuerdo sobre los ADPIC no es de aplicación inmediata. Las Comunidades Europeas citan un asunto sustanciado ante un tribunal de distrito estadounidense que interpretó de forma amplia el artículo 211(b). Las Comunidades Europeas aducen, en consecuencia, que las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC están comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 211(b). Las Comunidades Europeas alegan que los argumentos expuestos en aplicable a90 al del Tj 24 0

Ningún tribunal de los Estados Unidos reconocerá, hará respetar o hará valer de otra forma cualquier reivindicación de *derechos derivados de un tratado* formulada por un nacional designado o su sucesor en interés *al amparo del artículo 44(b) o (e) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1946* (15 U.S.C. 1126(b) o (e)) en relación con una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que sea idéntico o sustancialmente semejante a una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial que se haya utilizado en relación con una entidad comercial o activos que hayan sido confiscados, a menos que el titular original de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial, o su sucesor en interés de buena fe haya consentido expresamente en ello. (sin cursivas en el original)

8.152

presunción de que los Estados Unidos actúan de forma incompatible con las obligaciones que les impone el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. El Órgano de Apelación declaró en *Estados Unidos - Camisas y blusas*:

Es una regla de prueba generalmente aceptada en los ordenamientos jurídicos de tradición romanista, en el *common law* y, de hecho, en la mayor parte de la jurisdicciones, que la carga de la prueba incumbe a la parte, sea el demandante o el demandado, que afirma una determinada reclamación o defensa. Si esa parte presenta pruebas suficientes para fundar la presunción de que su reclamación es legítima, la carga de la prueba se desplaza a la otra parte, que deberá aportar pruebas suficientes para refutar la presunción.<sup>150</sup>

8.154 En lo que respecta a la aplicación del principio enunciado en

escrita.<sup>153</sup>

Comunidades Europeas, por ejemplo, no aclaran lo que significa la expresión "beneficios del presente artículo" utilizada en el artículo 44(b) ni la forma en que una persona tiene derecho a esos beneficios "en la medida en que sea necesario para dar efecto a cualquier disposición de dicho convenio, tratado [...]". Con respecto al artículo 44(e) f -0.1755 Tc

diversos términos de los artículos 44(b) y 44(e), a pesar de que el artículo 211(b) se refiere expresamente a "hechos derivados de un tratado [...] al amparo de los artículos 44(b) o 44(e)". En consecuencia, por las razones expuestas en los párrafos 8.157 y 8.158, no se ha demostrado que el artículo 211(b) sea incompatible con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.

**3. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(b) con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el párrafo 1) del artículo 6bis del Convenio de París (1967)**

8.163 Las Comunidades Europeas utilizan los mismos argumentos que se indican en el párrafo 8.113 *supra* para sostener que el artículo 211(b) es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el párrafo 1) del artículo 6bis del Convenio de París (1967). Los Estados Unidos formulan los argumentos que se han indicado en el párrafo 8.114 para sostener que el artículo 211(b) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el párrafo 1) del artículo 6bis del Convenio de París (1967).

8.164 Por las razones expuestas en los párrafos 8.157 y 8.158, consideramos que no se ha demostrado que el artículo 211(b) sea incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 6bis del Convenio de París (1967).

**4. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(b) con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967)**

8.165

sucesores en interés que son nacionales de los Estados Unidos no están sujetos a esa reducción de sus derechos.<sup>159</sup>

8.167 Las Comunidades Europeas señalan que el texto del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el texto del párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967) no son idénticos, pero aduce que el objetivo subyacente a ambas disposiciones es el mismo: prohibir la concesión de un trato diferente en función de la nacionalidad de los titulares de los derechos.<sup>160</sup> Las Comunidades Europeas aducen que la discriminación *de jure* establecida por el artículo 211(b) entre titulares de derechos cubanos, de un lado, y titulares de derechos estadounidenses, de otro, constituye una violación del párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967), así como del párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC.<sup>161</sup>

8.168 Los Estados Unidos aducen que, según se declara expresamente en él, el artículo 211(b) es aplicable a los nacionales designados y a cualquier sucesor en interés, sea o no cubano. Según los Estados Unidos, el artículo 211(b) es aplicable a cualquier persona, sea o no de nacionalidad cubana y sea o no estadounidense, que reclame el registro en el marco del ordenamiento jurídico de los Estados Unidos al amparo del registro en el extranjero de una marca de fábrica o de comercio que se haya utilizado en relación con activos confiscados.

8.169 El examen de la compatibilidad del artículo 211(b) con el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967) coincide plenamente con el examen que hemos realizado del artículo 211(a)(2). En concreto, hemos de considerar si el artículo 211(b) afecta a la protección de los derechos de propiedad intelectual con arreglo a la definición de la nota 3 de pie de página del Acuerdo sobre los ADPIC y si otorga a los nacionales de los demás Miembros un trato menos favorable en relación con esa protección de los derechos de propiedad intelectual

8.170 Como hemos manifestado antes, ninguna de las partes niega que el artículo 211(b) afecte a la protección de los derechos de propiedad intelectual. En consecuencia, nuestra tarea consiste en examinar si el artículo 211(b) otorga a los nacionales de otros Miembros una protección de los derechos de propiedad intelectual menos favorable que la que concede a los nacionales de los Estados Unidos.

8.171 Según el artículo 211(b) los tribunales estadounidenses no reconocerán, harán respetar o harán valer cualquier reivindicación de derechos derivados de un tratado formulada por un "nacional designado o *su sucesor en interés*". La diferencia entre el artículo 211(a)(2) y el artículo 211(b) consiste en que el último contiene la expresión adicional "su sucesor en interés", en tanto que el primero se refiere únicamente a "un nacional designado". Además, la expresión "su sucesor en interés" que figura en el artículo 211(b) no se reduce a los nacionales de países extranjeros, lo que significa que incluye a los nacionales de los Estados Unidos, lo que querría decir que cualquier transferencia de marcas de fábrica o de comercio que hayan sido utilizadas en relación con activos confiscados efectuada por un nacional de cualquier país, incluidos los nacionales de los Estados Unidos, estaría sujeta a lo dispuesto en el artículo 211(b). Por esas razones, el artículo 211(b) no otorga a los nacionales de los demás Miembros un trato menos favorable que el que concede a los nacionales de los Estados Unidos.

---

<sup>159</sup> Véanse la Primera comunicación de las CE, párrafo 58; la primera exposición oral de las CE, párrafo 78; la segunda comunicación de las CE, párrafo 64; y la segunda exposición oral de las CE, párrafo 44.

<sup>160</sup> Véase la Primera comunicación de las CE, párrafo 60.

<sup>161</sup> Véase la Primera comunicación de las CE, párrafos 61 y 71.

8.172 De forma análoga, en lo que respecta a los titulares originales, el artículo 211(b) no otorga a los titulares originales extranjeros un trato menos favorable que el que concede a los titulares originales que son nacionales de los Estados Unidos.

8.173 Basándonos en las razones expuestas, concluimos que el artículo 211(b) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 2 del Convenio de París (1967).

#### **6. Compatibilidad o incompatibilidad del artículo 211(b) con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC**

8.174 Las Comunidades Europeas adujeron que el artículo 211(a)(2) es incompatible con la obligación del trato de la nación más favorecida que figura en el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC. Las Comunidades Europeas sostienen que el artículo 211(b) no sólo establece una discriminación entre nacionales de Cuba y nacionales de los Estados Unidos, sino también una discriminación *de jure* entre Cuba y los nacionales de Cuba, de un lado, y los demás nacionales de países distintos de los Estados Unidos, de otro, al negar la protección de los derechos de propiedad intelectual de nacionales de Cuba y garantizar esa protección a los nacionales de los demás países.<sup>162</sup>

8.175 Los Estados Unidos aducen que el artículo 211(b) no concede a los nacionales de países distintos de Cuba una "ventaja, favor, privilegio o inmunidad" que no otorga a los nacionales de Cuba. Los Estados Unidos sostienen que ni unos ni otros pueden hacer respetar una marca de fábrica o de comercio basada en una confiscación. Añaden que los tribunales estadounidenses no harán respetar ni reconocerán las reivindicaciones de derechos sobre marcas de fábrica o de comercio que se hayan utilizado en relación con activos confiscados formuladas por cualquier sucesor en interés, sea o no cubano.

8.176 Dado que nos enfrentamos con la misma cuestión que ha sido examinada en relación con el artículo 211(a)(2), nos remitimos a las razones que exponemos en los párrafos 8.145 a 8.147 y constatamos que el artículo 211(b) no es incompatible con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

### **IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**

9.1 Sobre la base de las constataciones antes expuestas, hemos llegado a las siguientes conclusiones:

- a) el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- b) el artículo 211(a)(1) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el párrafo A 1) del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París (1967);
- c) No se ha demostrado que el artículo 211(a)(2) sea incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- d) el artículo 211(a)(2) es incompatible con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- e) el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo *6bis* del Convenio de París (1967);

---

<sup>162</sup> Véanse la Primera comunicación de las CE, párrafo 62, 64 y 71 y la primera exposición oral de las CE, párrafo 79.

- f) el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967);
- g) el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967);
- h) el artículo 211(a)(2) no es incompatible con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- i) no se ha demostrado que el artículo 211(b) sea incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- j) no se ha demostrado que el artículo 211(b) sea incompatible con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC;
- k) no se ha demostrado que el artículo 211(b) sea incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo *6bis* del Convenio de París (1967);
- l) el artículo 211(b) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 8 del Convenio de París (1967);
- m) el artículo 211(b) no es incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París (1967);
- n) el artículo 211(b) no es incompatible con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC;

9.2 Sobre la base de lo anteriormente expuesto y de conformidad con el párrafo 8 del artículo 3 del ESD, concluimos además que hay anulación o menoscabo de ventajas derivadas para las Comunidades Europeas del Acuerdo sobre los ADPIC.

9.3 Recomendamos al Órgano de Solución de Diferencias que pida a los Estados Unidos que pongan sus medidas en conformidad con las obligaciones que impone a ese país el Acuerdo sobre los ADPIC.

---



al artículo 515.527 del título 31 del *Code of Federal Regulations* de los Estados Unidos sobre una marca de fábrica o de comercio, o un nombre comercial confiscado. Se desprende que el artículo 211, párrafo (a) (2), trata de las marcas de fábrica o de comercio o nombres comerciales definidos en el artículo 211, párrafo (a) (1), es decir, que sean iguales o sustancialmente similares a marcas de fábrica o de comercio o nombres comerciales que se hayan utilizado en relación con una actividad comercial o activos confiscados. Según el párrafo (a) (2), los tribunales de los Estados Unidos no reconocerán, harán respetar ni validarán de otra forma la reivindicación de derechos de un nacional designado. Los nacionales designados están definidos en el artículo 515.305 del título 31 del *Code of Federal Regulations* de los Estados Unidos, y comprenden a los nacionales de cualquier país extranjero que sean sucesores en interés de un nacional designado (véase el artículo 211, párrafo (d) (1)).

Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros consideran que el artículo 211, párrafo (a) (2), infringe varias disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, especialmente el párrafo 1 del artículo 2, considerado conjuntamente con el párrafo 1 del artículo *6bis* y el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967), y el párrafo 1 del artículo 16, que obliga a los Miembros de la OMC a establecer la protección de las marcas de fábrica o de comercio y los nombres comerciales. Además, esa disposición infringe las disposiciones sobre observancia contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC, especialmente las de su artículo 42. Por otra parte, el artículo 211, párrafo (a) (2), contraviene lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 3 y el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, considerados conjuntamente con el párrafo (1) del artículo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967), según los cuales cada Miembro de la OMC concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales. Por último, el artículo 211, párrafo (a) (2) infringe el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC según el cual toda ventaja que conceda un Miembro de la OMC a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros de la OMC.

3. Artículo 211, párrafo (b) de la Ley *Omnibus* de Asignaciones de 1998

El artículo 211, párrafo (b) se refiere a la reivindicación ante tribunales de los Estados Unidos de derechos derivados de tratados en virtud del artículo 44 (b) o (e) de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1946 (15 U.S.C. 1126 (b) o (e)) sobre marcas de fábrica o de comercio o nombres comerciales que sean iguales o sustancialmente similares a marcas de fábrica o de comercio o nombres comerciales que se hayan utilizado en relación con una actividad económica o activos confiscados. Según el artículo 211, párrafo (b), los tribunales de los Estados Unidos no reconocerán, harán respetar ni validarán de otra forma la reivindicación de tales derechos por un nacional designado. Además, según el artículo 211, párrafo (b), los tribunales no reconocerán, harán respetar ni validarán de otra forma la reivindicación de tales derechos a menos que el titular original de la marca de fábrica o de comercio o del nombre comercial o su sucesor en interés de buena fe hayan prestado su consentimiento expreso.

Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros consideran que el artículo 211, párrafo (b), es contrario a las disposiciones del párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, considerado conjuntamente con el párrafo 1 del artículo 2, el párrafo 1 del artículo *6bis* y el artículo 8 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad

Por comunicación de fecha 7 de julio de 1999 (WT/DS176/1-IP/D/20) las Comunidades

## ANEXO II

(WT/DS176/3 de 27 de octubre de 2000)

### ESTADOS UNIDOS - ARTÍCULO 211 DE LA LEY *OMNIBUS* DE ASIGNACIONES DE 1998

#### Constitución del Grupo Especial establecido a petición de las Comunidades Europeas y sus Estados miembros

##### Nota de la Secretaría

1. En su reunión de 26 de septiembre de 2000, el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) estableció un Grupo Especial en respuesta a la solicitud presentada por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros (documento WT/DS176/2), de conformidad con el artículo 6 del ESD.
2. En esa reunión, las partes en la diferencia acordaron que el Grupo Especial se estableciera con el mandato uniforme. El mandato es, en consecuencia, el siguiente:  
"Examinar, a la luz de las disposiciones pertinentes de los acuerdos abarcados invocados por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros en el documento WT/DS176/2, el asunto sometido al OSD por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros en ese documento y formular conclusiones que ayuden al OSD a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones previstas en dichos acuerdos."
3. El 17 de octubre de 2000 las Comunidades Europeas y sus Estados miembros pidieron al Director General que estableciera la composición del Grupo Especial, de conformidad con el párrafo 7 del artículo 8 del ESD. Dicho párrafo dispone lo siguiente:

"Si no se llega a un acuerdo sobre los integrantes dentro de los 20 días siguientes a la fecha del establecimiento del grupo especial, a petición de cualquiera de las partes, el Director General, en consulta con el Presidente del OSD y con el Presidente del (WT/DSone l6Tw TD BT