



Una aproximación al panel sobre indicaciones geográficas entre los Estados Unidos de América y la Comunidad Europea

TERESA MERA

Sumario: I. Introducción. II. Antecedentes. 2.1. Las indicaciones geográficas en la legislación internacional. 2.2. Las indicaciones geográficas en el marco de los ADPI's. 2.3. Sistema de protección adoptado en los Estados Unidos de América. 2.4. Sistema de protección adoptado en la Comunidad Europea. III. Panel. 3.1. Trato Nacional. 3.1.1 Disponibilidad de protección. 3.1.2. Condiciones para la presentación de la solicitud de registro de IG's y de la oposición y de sus respectivas tramitaciones. 3.1.3. Condiciones para la tramitación de oposiciones. 3.1.4 Estructuras de inspección y control. 3.2. Relación entre las IG's y las marcas preexistentes. IV. Resumen de las conclusiones del panel. V. Comentarios.

I. INTRODUCCIÓN

Últimamente, con cierta frecuencia hemos escuchado en nuestro medio la referencia a las Indicaciones Geográficas, concretamente, a las denominaciones de origen, figura de la propiedad industrial que si bien esta regulada en el país y en la Comunidad Andina ya hace algunos años atrás, no había sido discutida o mencionada fuera del ámbito esencialmente académico. Sin embargo, ello no es así en el resto del mundo, sobre todo en países que cuentan con una amplia tradición de protección o uso de las indicaciones geográficas.

Efectivamente, se trata de un concepto de la propiedad industrial que ha generado mucha polémica y grandes discusiones en el ámbito internacional tanto a nivel técnico como a nivel político debido a las implicancias y alcances de la protección y el uso de las indicaciones geográficas en el comercio internacional. Son varios los aspectos en debate respecto a las mismas, desde la compatibilización de los diferentes sistemas de protección adoptados en el mundo, la interpretación de las normas previstas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (en adelante ADPIC'S) al respecto, hasta la búsqueda de la ampliación de la protección actualmente prevista en la norma antes mencionada, tópico de discusión muy actual.

Es importante indicar que dentro de este contexto es posible diferenciar dos posiciones claramente delimitadas en función a sus propios intereses y sistema de protección previstos en sus legislaciones, una de ellas es la liderada por la Comunidad Eu-

ropea (CE) y la otra liderada por los Estados Unidos de América (EU). Precisamente el objetivo de este trabajo es realizar una aproximación a la controversia planteada ante la Organización Mundial del Comercio por los Estados Unidos de América y Australia contra la Comunidad Europea por el supuesto incumplimiento de algunas de las disposiciones contenidas en el GATT y en los ADPIC's respecto de la protección de las indicaciones geográficas.

Antes de pasar a comentar los argumentos y conclusiones del Panel anteriormente referido, trataremos algunos aspectos que nos ayudaran a tener una visión más integral de la controversia como de la evolución de la protección de las indicaciones geográficas en la legislación internacional y los sistemas de protección adoptados por la CE y los EU, respectivamente

II. ANTECEDENTES

2.1. Las Indicaciones Geográficas en la legislación internacional

Antes de la entrada en vigencia de los ADPIC's las indicaciones geográficas se encontraban reguladas en el ámbito internacional por el Convenio de Paris, el Arreglo de Lisboa para el Registro Internacional de las Indicaciones Geográficas y en el Arreglo de Madrid para la represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas de Productos.

El Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP).

El Convenio de París es un tratado internacional administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual que tiene como objetivo el establecimiento de normas comunes para la protección de los derechos de propiedad industrial, entre ellos las indicaciones geográficas. Sin embargo, cabe indicar que, el CUP no otorga un tratamiento amplio y detallado a las indicaciones geográficas, las mismas se encuentran desarrolladas esencialmente en los artículos 1 y 10 de dicho cuerpo legal.

En efecto, el artículo 1, numeral 2 de dicha norma define el ámbito de aplicación de sus disposiciones al establecer que, la protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad los dibujos o modelos industriales, las marcas de fabrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, **las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen** (lo resaltado es nuestro), así como la represión de la competencia desleal. Por otro lado los artículos 10 y 10^{ter} regulan aspectos relativos a la competencia desleal por el uso de falsas indicaciones de procedencia entre otros supuestos. Dichos artículos establecen las normas a ser observadas en caso se configure el supuesto de la utilización de falsas indicaciones de procedencia del producto o sobre la identidad del productor, estableciéndose que tales productos podrán ser embargados en el país de origen o de destino o, podrán ser objeto de medidas que prohíban su importación, el objetivo buscado es impedir que tales productos ingresen al circuito comercial de un determinado mercado.

La gran limitación de estas disposiciones es que no se regula el uso indebido de una falsa indicación de procedencia *per se*, sino siempre y cuando tal uso confluya con el uso de un nombre comercial falso o que siendo cierto se use con fines desleales a lo cual se

suma el hecho que si bien en el artículo que define el objeto de protección del Convenio, se mencionan las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, dicha norma no detalla las normas para el registro o protección de las mismas. En tal sentido, las disposiciones antes referidas, constituyen un marco normativo insuficiente para la protección de las indicaciones geográficas.

Arreglo de Madrid para la represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas de Productos.

Este Arreglo tuvo la intención de ampliar los supuestos regulados para la protección prevista para las indicaciones geográficas (En adelante indistintamente utilizaremos la abreviación IG's) en el CUP, en tal sentido, prevé la posibilidad de la existencia y circulación en el mercado de indicaciones geográficas engañosas supuesto no previsto en el Convenio de París, en tanto incluye disposiciones que regulan a aquellas indicaciones que siendo engañosas, su uso no será susceptible de inducir a confusión al consumidor¹, estableciendo para tal caso condiciones destinadas a evitar tal confusión.

De igual manera el artículo 4 del Arreglo establece que los tribunales de cada país determinarán que indicaciones serán consideradas como genéricas por lo que no les serían aplicables las disposiciones contenidas en el Arreglo, en este punto cabe indicar que los productos vinícolas se encuentran exceptuados de esta regla. Esta disposición en concreto generó gran controversia en su oportunidad en tanto se puso en tela de juicio la capacidad de los jueces para decidir en que casos y bajo que consideraciones una indicación geográfica es o no genérica por el limitado conocimiento que estos podrían tener de las condiciones de comercialización de los productos en cuestión, por otro lado en la misma disposición podemos notar una diferencia de tratamiento entre las indicaciones geográficas relativas a vinos y a otro tipo de productos, al estar los primeros exceptuados de la aplicación del artículo 4 antes referido.

Sin embargo, si bien se regularon algunos aspectos no previstos en el CUP, no se puede considerar que con esta norma se haya logrado un avance sustancial frente al mismo con relación a la protección de las indicaciones geográficas en tanto, salvo los dos puntos antes referidos, sus disposiciones más bien detallan o precisan los procedimientos establecidos en el Convenio de París para combatir el uso indebido de las indicaciones de procedencia.

Arreglo de Lisboa para el Registro Internacional de las Indicaciones Geográficas.

El objetivo de este Arreglo fue el de establecer un sistema de registro internacional de denominaciones de origen (DO) para aquellas DO que estuvieran reconocidas como

1. Artículo 3 del Arreglo de Madrid para la Represión de las Indicaciones de Procedencia Falsas o Engañosas de Productos: Las disposiciones presentes no serán obstáculo para que el vendedor indique su nombre o su dirección sobre los productos procedentes de un país que no fuere el de la venta pero en este caso, deberá acompañar a la dirección o al nombre una indicación precisa en caracteres visibles, del país o del lugar de fabricación o de producción u otra indicación suficiente, para evitar cualquier error respecto del verdadero origen de las mercancías.

tales en su país de origen. Es importante destacar que, a diferencia de los Tratados antes referidos, el Arreglo en su artículo 2, establece una definición para DO entendiendo como tal a la denominación geográfica de un país, de una región o de una localidad que sirva para designar un producto del mismo y cuya calidad o características se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico, comprendidos los factores naturales y los factores humanos. En tal definición podemos identificar los factores que constituyen la esencia de la denominación de origen, es decir el elemento cualitativo del producto (que se debe al lugar de origen) y el elemento geográfico (que se configura entre el producto y su nombre), ambos elementos se encuentran íntimamente ligados y deben confluir en la conformación de la denominación de origen.

De igual manera, se establecen disposiciones relativas al procedimiento para el registro de la DO en el registro internacional y para el reconocimiento de la misma por los países miembros del Arreglo.

Por otro lado, el Arreglo establece niveles más amplios de protección de la DO con relación a lo regulado en los tratados que lo precedieron, en tanto no solamente se considera no válido el uso de la denominación de origen tal cual, sino que en su artículo 3 considera como no válido además, el uso de la DO acompañada de las expresiones «género», «tipo», «estilo», «imitación» o similares, de tal manera que se reserva el uso del nombre, únicamente para aquellos productos legítimos, originarios del lugar determinado y elaborado de acuerdo a sus propias especificaciones.

Sin embargo, una característica que ha marcado esta norma es el limitado número de países miembros² lo que ha significado que su impacto no tenga una mayor trascendencia en el ámbito internacional.

2.2. Las Indicaciones Geográficas en el marco de los ADPIC's

Uno de los asuntos más delicados y sensitivos de la negociación de los ADPIC's fue el establecimiento de normas referidas a la protección de las indicaciones geográficas, tal es así que solo hacia el final de las negociaciones de la Ronda Uruguay se logró un acuerdo al respecto, esencialmente debido a la vinculación de dicho tema con las negociaciones relativas a agricultura.³

Este tratado multilateral establece un marco normativo que constituye un estándar mínimo de protección para los derechos de propiedad intelectual, entre ellos las indicaciones geográficas, a tal efecto establece normas referidas a la definición y alcances de

2. Algeria, Bulgaria, Burkina Faso, Congo, Costa Rica, Cuba, República Checa, República Democrática de Corea, Francia, Gabón, Georgia, Haití, Hungría, Israel, Italia, México, Perú, Portugal, República de Moldavia, Serbia y Montenegro, Eslovaquia, Togo y Túnez.,

3. Los productores europeos de vinos (especialmente Francia e Italia), negociaron la inclusión de estas disposiciones a cambio de aceptar la reducción de subsidios para la exportación de sus productos, lo cual fue considerado una concesión importante por parte de otros países productores de vino como Australia, Argentina, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Estados Unidos de América. En, http://www.southcentre.org/publications/geoindication/paper_10-06.htm.

las IG's; a los estándares mínimos de protección para todo tipo de productos protegidos (contra el uso de indicaciones falsas o engañosas, la competencia desleal y la nulidad o invalidez de marcas que contienen indicaciones geográficas y son susceptibles de inducir al consumidor a confusión); la protección ampliada para las indicaciones geográficas para vinos y bebidas espirituosas (se prohíbe el uso de denominaciones tales como tipo, clase, estilo, imitación u otras análogas, se regula el supuesto de indicaciones geográficas homónimas, entre otras); las negociaciones internacionales y las excepciones a la protección de las indicaciones geográficas (Para el caso de denominaciones que hubieran devenido en genéricas y la Cláusula del Abuelo referida al uso de IG's que resulten confundibles con las indicaciones geográficas que otro Miembro hubiera venido utilizando durante los diez años anteriores a 1994 o antes, si tal uso hubiera sido de buena fe, en cuyo caso se prevé la coexistencia de ambas IG's).

Así pues, se trata de una norma que a diferencia de los tratados internacionales anteriormente referidos, regula de manera más amplia y precisa lo relativo a las indicaciones geográficas y además posee un gran número de países signatarios.

Las indicaciones geográficas se encuentran reguladas en los ADPIC's en la Parte II, Sección Tercera, artículos del 22 al 24 de dicho texto. El artículo 22 define lo que debe entenderse por indicación geográfica, así, establece que a los efectos del Acuerdo, indicaciones geográficas son las que identifiquen un producto como originario del territorio de un Miembro o de una región o localidad de ese territorio, cuando determinada calidad reputación, u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico.

Si bien no es materia del presente trabajo el analizar el detalle de la definición adoptada, es importante destacar que dicha definición no establece diferencia alguna entre las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia, sino que mas bien las regula de manera general las indicaciones geográficas; de igual manera, tampoco establece un sistema único de protección, es decir, se establece la obligación de los países de establecer un sistema de protección para las IG's, mas no se indica en que consiste éste, debiendo entenderse en consecuencia que se deja a los Miembros en la libertad de establecer el sistema mas adecuado para la implementación de las disposiciones de los ADPIC's en la línea de lo establecido en el artículo 1.1 de los ADPIC's⁴ el que regula la naturaleza y alcance de las obligaciones establecidas en dicha norma.

En tal sentido, es importante indicar que, actualmente los Miembros de la OMC han adoptado diversos sistemas de protección para las indicaciones geográficas, todos ellos diferentes, en algunos casos complementarios, bajo la base de sus propias tradiciones

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

legislativas, pero destinados a un mismo objetivo. En tal sentido, es pertinente pasar a referir algunas de las formas de protección de las indicaciones geográficas:

- Las normas de la competencia desleal. A través de estas se otorga una protección indirecta a las indicaciones geográficas mediante la aplicación del principio de veracidad que los agentes del mercado se encuentran comprometidos a observar en su relaciones comerciales, por lo que se establecen ciertas condiciones o limitaciones al uso de las indicaciones geográficas⁵ basadas en los principios que rigen dicha disciplina;
- El registro de denominaciones de origen o indicaciones geográficas. En este caso las legislaciones de los países establecen un régimen específico de protección para las indicaciones geográficas el cual contempla normas para su registro, uso y demás disposiciones afines, cuando se trata de DO y, normas referidas a su uso, cuando se trata de indicaciones de procedencia. Estas disposiciones usualmente son diferentes y/o complementarias a aquellas establecidas para los demás elementos de la propiedad industrial.⁶
- El registro de marcas colectivas o de certificación. La protección de las IG's se basa en las normas relativas al derecho de marcas en general, en consecuencia los principios y alcances de la protección de tales indicaciones geográficas se sujeta a lo que corresponda a las marcas. Muchas de estas legislaciones especifican que las IG's serán registradas como marcas colectivas o como marcas de certificación requiriendo a tal efecto la verificación del cumplimiento de la existencia de un producto que se encuentra ligado a una zona geográfica y que su elaboración se encuentra regulada en el respectivo reglamento, el cual a su vez debe contener mecanismos de control.
- Esquemas administrativos de protección (Por ejemplo, normas de rotulado, reglamentos técnicos). En algunos países se establecen normas que buscan la regulación del proceso productivo del producto identificado con un lugar geográfico con el ánimo de asegurar a los consumidores las características ofrecidas o imputadas al mismo. Cabe indicar que eventualmente estas disposiciones pueden ser complementadas con el sistema de registro de denominaciones de origen y el de registro de las marcas colectivas o de certificación.

En el presente trabajo pasaremos a comentar el sistema de protección basado en el registro de denominaciones de origen y, aquel sustentado en el registro de marcas colectivas y de certificación en tanto son los adoptados por los países que son parte en el Panel materia del presente artículo.

5. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. *La protección internacional de las denominaciones geográficas de los productos*. Madrid, Editorial Tecnos S.A., 1970, p. 31.

6. En el Perú y en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina de Naciones, las indicaciones geográficas se encuentran reguladas por la Decisión 486, la cual establece un trato diferenciado para las denominaciones de origen y para las indicaciones de procedencia. En efecto, la

2.3. Sistema de Protección adoptado en los Estados Unidos de América

Las indicaciones geográficas son protegidas en los Estados Unidos de América través de su sistema de protección de marcas, concretamente a través del uso y registro de marcas colectivas y de marcas de certificación. Son varias las argumentaciones que sustentan esta opción, Eleanor Meltzer⁷, funcionaria de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos de América, refiere algunas de estas:

- Prácticamente todos los países poseen sistemas de registro de marcas. Los especialistas y el público en general se encuentra familiarizado con el uso de este sistema. De igual manera, en adición a los sistemas multilaterales para protección de las marcas (El Arreglo y el Protocolo de Madrid), se debe considerar la existencia de sistemas regionales para la protección de marcas (La Marca Comunitaria Europea, por ejemplo);

- En el sistema de marcas se entiende que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados.
- El sistema de marcas dispone un tratamiento razonable entre marcas e indicaciones geográficas conforme a lo dispuesto en las normas de los ADPIC's a través de mecanismos de oposición y/o acciones de cancelación.
- El sistema de marcas posee mecanismos para la observancia de los derechos protegidos, los que incluyen las medidas en frontera y procedimientos civiles y penales, normas que a su vez se encuentran recogidas en la mayor parte de las legislaciones del mundo.

Estados Unidos es un país que por tradición ha protegido las IG's como marcas colectivas o de certificación. Teniendo en consideración lo antes referido, para los Estados Unidos, las indicaciones geográficas son un derecho más de propiedad intelectual y que por tal motivo no existirían razones atendibles para establecer un marco regulatorio o un sistema de protección diferenciado que contenga disposiciones con parámetros de protección diferentes o mayores a los establecidos para los demás derechos de propiedad intelectual, toda vez que tal protección estaría asegurada por las normas relativas a la protección de las marcas, en tal sentido todos los derechos, beneficios y excepciones establecidos en la legislación internacional para las marcas debe entenderse que también se encuentran referidas a las indicaciones geográficas .

Surge una inquietud frente a este sistema de protección, concretamente en lo relativo al proceso de registro de las indicaciones geográficas en EU, ello debido a que al igual que las demás legislaciones referidas al registro de marcas, la legislación norteamericana prevé la prohibición del registro como marcas de signos descriptivos del origen geográ-

protección de las denominaciones de origen se da a través de su registro en el respectivo registro de la Propiedad Industrial y su uso se regula mediante las normas relativas a los derechos de propiedad industrial, mientras que las indicaciones de procedencia no poseen un registro y su uso se regula por las normas de la competencia desleal.

7. Geographical indications: Point of view of governments, Worldwide Symposium on Geographical Indications, WIPO/USPTO, San Francisco, Estados Unidos de America, 2003.

fico del producto, lo cual implicaría que prácticamente todas las indicaciones geográficas bajo la legislación norteamericana no serían registrables como marcas, inclusive como marcas colectivas y las marcas de certificación. Sin embargo, dicha legislación establece claramente la flexibilidad de tal prohibición de registro para el caso específico de las marcas colectivas y de las marcas de certificación cuando se demuestre que se estas se encuentran referidas a indicaciones geográficas y se acompañe el respectivo reglamento que acredite el control de las características del producto.

A modo ilustrativo cabe indicar que la protección de las indicaciones geográficas a través de su registro como marcas colectivas o marcas de certificación ha sido adoptada también por países tales como Nueva Zelanda, Australia, China, entre otros.

2.4. Sistema de Protección adoptado en la Comunidad Europea

La Comunidad Europea cuenta entre sus miembros con los países que mayor tradición poseen en materia de uso y protección de indicaciones geográficas tales como Francia, Italia, Portugal y España. En atención a esta tradición la Comunidad Europea cuenta con un marco normativo común que establece un régimen de protección basado en el registro de denominaciones de origen. Cabe mencionar que las denominaciones de origen referidas a vinos y bebidas espirituosas y aquellas referidas a productos alimenticios o agrícolas se encuentran reguladas en diferentes cuerpos normativos.⁸

En el presente trabajo referiremos la regulación establecida en el Reglamento (CEE) No.2081/92 relativo a la protección de las Indicaciones Geográficas y de las Denominaciones de Origen de los Productos Agrícolas y Alimenticios (En adelante el Reglamento), en tanto es sobre ésta que recayó el reclamo planteado por los Estados Unidos de América y Australia contra la Comunidad Europea.

El Reglamento contiene definiciones y disposiciones que regulan el procedimiento de registro (Incluido el procedimiento de oposición), los mecanismos de supervisión y control de calidad del producto designado por la denominación de origen protegida, y a las normas para la solución de conflictos susceptibles de suscitarse en el uso o registro, entre una denominación de origen y una marca y viceversa.

El Reglamento referido en el párrafo precedente diferencia los conceptos de denominación de origen protegida y de indicación geográfica protegida, la diferencia entre ambos se encuentra en el hecho que en el primer caso el proceso de elaboración, transformación y producción del producto deben realizarse en una zona geográfica determinada, con unos conocimientos específicos reconocidos y comprobados y *que sus características o calidades, fundamental o exclusivamente, se deban al medio geográfico y a tales conocimientos*, mientras que en el segundo caso bastará con que la producción, transformación o elaboración del producto se realice dentro de la zona

8. La disposiciones que regulan los vinos y bebidas espirituosas se encuentran contempladas en el Reglamento (CE) No.1493/1999, mientras que las referidas a los productos agrícolas o alimenticios se encuentran contempladas en el Reglamento (CEE) No.2081/92

geográfica determinada y que sus cualidades o características *puedan* atribuirse a dicha zona.

Como podemos apreciar, en el primer supuesto se define una denominación de origen como tal en tanto se vincula indeliblemente la calidad y características del producto con su lugar geográfico de elaboración, mientras que en el segundo caso lo esencial es el lugar de elaboración dejándose claramente establecido que la reputación o características del producto *pueden* atribuirse a dicha zona geográfica pero no requieren como condición el concurso de los factores naturales o humanos propios de la misma para su elaboración.

Sin embargo es pertinente señalar que la legislación de la CE no limita la protección de las IG's a su registro como denominaciones de origen sino, también contempla la posibilidad de que una designación geográfica que eventualmente sea susceptible de calificar como indicación geográfica pueda ser protegida a través de las normas relativas a las marcas, fueran estas las marcas de certificación o las marcas colectivas, ello dependerá de la opción que definan los beneficiarios de la misma como la forma de protección que mejor se adecue a sus intereses y necesidades en tanto no es posible la imposición de sistema de protección alguno a los beneficiarios o titulares del derecho.

En efecto, el Reglamento No.89/104/CEE⁹, en su artículo 15 dispone que los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar el origen geográfico de los productos o servicios podrán constituir marcas colectivas o de certificación con la salvedad de que el titular no podrá impedir el uso leal de tales indicaciones en el comercio, igualmente tal derecho no podrá ser opuesto a un tercero facultado a utilizar una denominación geográfica.¹⁰ Inclusive en el reporte del Panel¹¹ se mencionan algunos casos en los cuales indicaciones geográficas han sido registradas como marcas a nivel comunitario, por ejemplo Calabria para pasta, Wienerwald para alimentos preparados, condimentos y otros productos y servicios. Ello lo mencionamos a título informativo en tanto no es un elemento discutido en la controversia suscitada.

Ahora que contamos con una visión general de los antecedentes relativos a las IG's en el ámbito internacional y de lo regulado al respecto en los Estados Unidos de América y en la Comunidad Europea, pasaremos a presentar los antecedentes y argumentos relativos al Panel que ocupa nuestra atención.

9. Reglamento sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre las Marcas, del 21 de diciembre del 1988.

10. Artículo 15, numeral 2, del Reglamento 89/104/CEE: No obstante lo dispuesto por la letra c) del apartado 1 del artículo 3 (Nota nuestra: Referido a la prohibición de registro de indicaciones descriptivas de la procedencia geográfica de los productos o servicios que pretende distinguir la marca), los Estados miembros podrán establecer que los signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar el origen geográfico de los productos o servicios, puedan constituir marcas colectivas, de garantía o de certificación. Tal marca no facultará al titular de la misma para prohibir a un tercero el uso en el comercio de dichos signos o indicaciones siempre que los utilice de conformidad con las prácticas leales en materia industrial y comercial: especialmente, tal marca no podrá ser opuesta a un tercero facultado para utilizar una denominación geográfica.

11. En WT/DS174/R, pag. 152.

III. PANEL

En junio del año 1999 Estados Unidos solicitó ante la OMC el inicio de consultas con la Comunidad Europea respecto de la regulación de ésta sobre indicaciones geográficas contemplada en el Reglamento (CEE) No.2081/92 del Consejo de las CE de 14 de julio de 1992, versión modificada, al considerar que sus disposiciones constituirían barreras para el registro y protección de los productos de los países que no son parte de la Comunidad Europea y tampoco permitirían a los titulares de marcas registradas una adecuada protección de tales derechos frente a las indicaciones geográficas.

Al no resolverse las diferencias planteadas, las consultas se realizaron nuevamente el año 2003, sin embargo en tampoco se resolvieron las diferencias en cuestión; ante ello Estados Unidos¹² solicitó a la OMC el establecimiento de un Grupo Especial con el mandato de examinar los planteamientos presentados por Estados Unidos a la luz de las argumentaciones y los tratados mencionados en la reclamación y, para formular conclusiones que ayuden al Órgano de Solución de Diferencias de la OMC a hacer las recomendaciones o dictar las resoluciones que correspondieran al caso en su oportunidad.

La reclamación se encuentra sustentada en dos grandes temas, el primero de ellos referido al supuesto trato discriminatorio en la regulación de la Comunidad Europea sobre indicaciones geográficas respecto de aquellos Miembros de la OMC que no son parte de la Comunidad Europea, lo cual atentaría contra el Principio de Trato Nacional y, el segundo referido a las condiciones de coexistencia de los sistemas de protección de las marcas y las indicaciones geográficas, ambos conceptos contenidos en el Reglamento. En cada uno de los casos Estados Unidos sustenta su pretensión en la supuesta trasgresión de dicho Reglamento al principio antes referido contemplado en diversas normas tales como el GATT, los ADPIC's y el Convenio de París, pero el fondo del cuestionamiento es esencialmente el mismo adecuado a cada una de estas normas. A continuación pasaremos a exponer el sustento de ambas argumentaciones y las conclusiones emitidas por el Grupo Especial (En adelante el Panel) en cada caso.

3.1. Trato Nacional

El principio del Trato Nacional busca eliminar cualquier forma de tratamiento diferenciado entre los nacionales de un país y entre quienes no lo son, en el caso de relaciones referidas al comercio, se busca evitar distorsiones en las relaciones comerciales de los países y propiciar la igualdad de oportunidades para los productos importados; siendo uno de los principios básicos de las normas que regulan el comercio internacional, su aplicación no admite excepciones salvo las previstas en la misma norma.¹³

12. La controversia fue planteada por Estados Unidos y Australia, adicionalmente se reservaron el derecho de participar en calidad de terceros Brasil, Canadá, China, Colombia, Guatemala, India, México, Nueva Zelanda, Taipei Chino (Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu) y Turquía, a lo largo del texto haremos referencia únicamente a Estados Unidos al ser el líder de esta posición en la controversia.

13. Se trata de las excepciones previstas en el Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual Respecto de los Circuitos Integrados.

El reclamo de Estados Unidos en este extremo se sustenta en la supuesta contravención a los ADPIC's (artículo 3, párrafo 1 y artículo 4)¹⁴, al GATT de 1994 (artículo III.4)¹⁵ y al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (artículo 2, numerales 1 y 2)¹⁶ que consagran los Principios del Trato Nacional y el del Trato de la Nación más Favorecida, al establecer que, los países deberán otorgar a los nacionales de otro Miembro un trato no menos favorable que a sus nacionales y por otro lado, si algún Miembro otorga un privilegio o ventaja a los nacionales de un Miembro, éste privilegio o ventaja también deberá ser otorgado a los nacionales de todos los demás Miembros.

Estados Unidos sostiene que las normas del Reglamento condicionan la aplicación de dicho Principio a requisitos de reciprocidad y equivalencia que deberán cumplir los demás Miembros de la OMC (que no sean parte de la Comunidad Europea) para obtener la protección de sus indicaciones geográficas en la Comunidad Europea y, al requerimiento de la intervención de los estados en la tramitación de las solicitudes en el caso de aquellos países que no son parte de la Comunidad Europea, lo cual significaría un trato menos favorable en perjuicio de los demás Miembros de la OMC.

Este extremo del reclamo abarca de manera transversal los siguientes temas: la disponibilidad de obtener protección para IG's de países que no son parte de la Comunidad Europea; los requisitos para la presentación la solicitud de registro de IG's y su tramitación; el trámite de oposición y las estructuras de control e inspección de las IG's.

-
14. Artículo 3, párrafo, 1 ADPIC's: Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los circuitos integrados (...).

Artículo 4 ADPIC's: Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros (...).

15. Artículo III, párrafo 4 GATT 1994: Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el territorio de cualquier parte contratante no deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional, en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de estos productos en el mercado interior (...).
16. Artículo 2, Convenio de la Unión de París,
- 1) Los nacionales de cada uno de los países de la Unión, gozarán en todos los demás países de la Unión, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales, todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos por el presente Convenio. En consecuencia, aquellos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales.
 - 2) Ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de alguno de los derechos de propiedad industrial.

3.1.1 Disponibilidad de Protección

Estados Unidos sustenta las afirmaciones referidas a que la Comunidad Europea condiciona la protección de una IG de cualquiera de los Miembros de la OMC que no sea parte de la Comunidad Europea al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 12.1 del Reglamento¹⁷, en el hecho que dicho artículo requiere que cualquier país tercero deberá contar con sistema de protección de IG's con condiciones recíprocas y equivalentes al de la Comunidad Europea.

Agrega, que debe entenderse que dicho artículo es de aplicación a todos los Miembros de la OMC que no sean parte de la Comunidad Europea, en tanto en la parte introductoria del mismo se hace referencia a que «sin perjuicio de los acuerdos internacionales, el Reglamento será aplicable a los productos agrícolas o alimenticios procedentes de un país tercero(...)», lo cual de acuerdo a su interpretación determina un trato diferenciado para los Miembros de la OMC que no son parte de la Comunidad Europea, al ser lo suficientemente flexible para permitir que la protección de las indicaciones geográficas no pertenecientes a la Comunidad Europea requiera la suscripción de acuerdos bilaterales entre los países.

Estados Unidos considera que el establecimiento de tales condiciones implicaría que los países que no son parte de la Comunidad Europea tendrían que adoptar un sistema de protección de indicaciones geográficas que refleje el sistema adoptado por la Comunidad Europea a efectos de que sus nacionales puedan proteger sus derechos en la Comunidad Europea. Al respecto, afirma que ello no sería aceptable toda vez que los ADPIC's dejan a los países en libertad de adoptar el sistema que consideren más adecuado para la protección de las indicaciones geográficas en concordancia con las disposiciones contenidas en de dicho marco normativo.

Por otro lado, en lo que respecta a la contravención de las disposiciones contenidas en el GATT de 1994 sobre Trato Nacional, Estados Unidos afirma que el Reglamento de la Comunidad Europea establece la diferenciación entre productos similares sobre la base de su origen geográfico, de tal manera que los productos importados no pueden gozar de las ventajas que corresponden a los productos producidos en la Comunidad Europea y que cuentan con indicaciones geográficas protegidas, ello debido al condicionamiento de su protección a normas recíprocas y equivalentes a las de la Comunidad Europea.

17. Artículo 12,1 Reglamento 2081. Sin perjuicio de los acuerdos internacionales, el presente Reglamento será aplicable a los productos agrícolas o alimenticios procedentes de un país tercero, siempre que:

- el país tercero este en condiciones de ofrecer garantías idénticas o equivalentes a las que se mencionan en el artículo 4 (Nota de autor: Referido a los requisitos para el registro de las IG's);
- exista en el tercer país en cuestión un régimen de control y un derecho de oposición equivalentes a los que se definen en el presente Reglamento;
- el país tercero este dispuesto a conceder a los productos agrícolas o alimenticios que procedan de la comunidad una protección equivalente a la existente en la Comunidad.

Respecto de tales afirmaciones la Comunidad Europea manifiesta que no es exacto que el artículo 12, numeral 1 sea aplicable a los Miembros de la OMC que no son parte de la Comunidad Europea, toda vez que la interpretación correcta del encabezado del artículo 12 debe realizarse a la luz de lo establecido en la sección III y los principios básicos de los ADPIC's ya que la Comunidad Europea es respetuosa de los compromisos adquiridos en los acuerdos internacionales, así el registro de las indicaciones geográficas de otros Miembros de la OMC esta sujeto a las mismas condiciones que el registro de las indicaciones geográficas de la Comunidad Europea, tal disposición sería aplicable solamente a países no Miembros de la OMC por lo que no se aplicarían a las zonas geográficas situadas en Miembros de la OMC. Así, deberá entenderse que, la frase «sin perjuicio de otros acuerdos internacionales (...)» incluye los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Aclara igualmente que las disposiciones del Reglamento no diferencian los procedimientos sobre la base de la nacionalidad de los productores, sino que ello dependerá si la zona geográfica esta situada o no dentro de la Comunidad Europea.

De igual manera, la Comunidad Europea señala que no ha sido presentada evidencia alguna de lo afirmado ya que a la fecha de la interposición del reclamo no se había presentado ninguna solicitud de registro de una indicación geográfica por parte de un Miembro de la OMC, pero que no es parte de la Comunidad Europea por lo que no se puede afirmar que la interpretación presentada por los Estados Unidos sea la que corresponda al artículo en cuestión.

Conclusión del Panel

Con relación a este punto del reclamo el Panel concluyó que analizado el Reglamento y los argumentos de las partes, los mecanismos protección para las IG's establecidos en el mismo, no se encuentran disponibles para aquellos Miembros de la OMC que no sean parte de la Comunidad Europea en tanto condiciona su aplicación a la suscripción de un acuerdo y, aún en dicho supuesto, al establecimiento de un sistema de protección equivalente y recíproco al de la Comunidad Europea lo cual contraviene el Principio de Trato Nacional consagrado en los ADPIC's, artículos 3. 1 y en el GATT, artículo III.4.

El Panel consideró que se habían configurado los dos supuestos de vulneración del artículo 3.1 de los ADPIC's. En primer lugar, la controversia se versa sobre la protección un derecho de propiedad industrial en tanto las indicaciones geográficas lo son y, en segundo lugar, las disposiciones del Reglamento conceden un trato menos favorable a aquellos Miembros de la OMC que no forman parte de la Comunidad Europea. En efecto, tal disposición constituye un obstáculo importante y afecta la igualdad de oportunidades de obtener protección para las indicaciones geográficas de aquellos países que no son parte de la Comunidad Europea otorgando un tratamiento menos favorable a éstos frente a los países que sí lo son en tanto tales países deberán suscribir un convenio bilateral con la Comunidad Europea o cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 12.1 del Reglamento a efectos de proteger sus IG's en la Comunidad Europea, de otra manera tal protección no se encontrará a su disposición.

Por otro lado, el Panel concluyó que el Reglamento otorga ventajas competitivas a los productos de la Comunidad Europea frente a los Miembros de la OMC que no son parte

de la Comunidad Europea en tanto establece prescripciones relativas a la venta de productos agrícolas y alimenticios lo cual es susceptible de modificar las condiciones de competencia entre los mismos (Se parte del principio de que son productos similares), a lo que se debe agregar el hecho que actualmente los consumidores dan mucha importancia a las características diferenciadoras que son inherentes a los productos distinguidos con una indicación geográfica, ya que los productos que no cumplan con las condiciones de reciprocidad y equivalencia previstos en el artículo 12.1 del Reglamento no podrán acceder a las demás disposiciones necesarias para la venta de productos agrícolas y alimenticios en la Comunidad Europea y así ingresar a dicho mercado.

Si bien la Comunidad Europea argumentó que tal disposición no era aplicable a los Miembros de la OMC, el Panel consideró que ello es una interpretación que no cuenta con evidencia que la sustente al no haberse exceptuado expresamente a los Miembros de la OMC de su alcance.

Sin embargo, cabe indicar que el Panel desestimó el reclamo en el extremo sustentado en el artículo 2, numeral 2 del Convenio de París toda vez que el Reglamento no contiene ninguna disposición relativa al requerimiento de domicilio o establecimiento de los solicitantes dentro de la Comunidad Europea.

3.1.2. Condiciones para la presentación de la solicitud de registro de IG's y de la oposición y de sus respectivas tramitaciones.

Otro de los aspectos cuestionados en lo relativo a la vulneración del principio de Trato Nacional, son las disposiciones de los artículos 5 y 12bis del Reglamento, relativas a la presentación y tramitación de la solicitud de registro de las indicaciones geográficas. El artículo 5 del Reglamento se encuentra referido a los requisitos para la presentación de la solicitud de registro de indicaciones geográficas de los países que so parte de la Comunidad Europea, mientras que el artículo 12bis establece el procedimiento que deberá ser observado por los países que no son parte de la Comunidad Europea.

Estados Unidos sostiene que lo establecido en los artículos mencionados en el párrafo precedente constituyen un trato menos favorable toda vez que, la presentación de las solicitudes de registro de IG's de zonas geográficas situadas en terceros países requieren necesariamente la intervención de los Estados en representación de sus nacionales, mientras que en el caso de los países parte de la Comunidad Europea, estos tienen la opción de presentar la solicitud de registro, directamente ante la Comisión aunque canalizadas a través de sus Estados (quienes realizan una revisión preliminar) pero sin ser representados por ellos.

De igual manera, Estados Unidos cuestiona la afirmación de la Comunidad Europea en el sentido que los gobiernos tengan mayores posibilidades que los titulares del derecho para facilitar toda la información requerida por las autoridades de la Comunidad Europea. Estados Unidos considera que esta exigencia no evidencia una actitud que propicie la cooperación internacional, antes que eso, más bien se trataría de una prescripción unilateral.

Con relación a este punto, la Comunidad Europea contradice los argumentos expuestos alegando que, no conceden un trato menos favorable en tanto el papel de los

gobiernos de los terceros países es exactamente concordante con el de los miembros de la Comunidad Europea y que son estos quienes están en la mejores condiciones de verificar si una determinada indicación geográfica se encuentra o no, en condiciones de ser protegida debiendo considerarse además que, son las autoridades nacionales las que pueden informar si una indicación geográfica determinada se encuentra protegida o no en su país de origen, incluso la Comunidad Europea afirma que la participación de los gobiernos facilitarían la cooperación durante el proceso de registro.

De igual manera, la Comunidad Europea sostiene que la verificación y transmisión de las solicitudes a través de los gobiernos es necesaria a efectos de lograr la observancia del Reglamento, especialmente en lo que respecta a la definición de IG's y al establecimiento de las estructuras de control de sus procesos. Finalmente afirman que, las disposiciones del Reglamento no exigen nada que no pueda ser cumplido por cualquier miembro de la OMC cuyo gobierno funcione normalmente por lo que la intervención del gobierno no debería ser considerada como una carga imposible de cumplir por parte de los terceros países.

Conclusión del Panel

En este extremo del reclamo el Panel concluyó que las disposiciones contenidas en el Reglamento, relativas al trámite de la solicitud de registro de una indicación geográfica, contraviene el principio de Trato Nacional previsto en los ADPIC's, artículo 3.1 y en el GATT, artículo III.4.

En efecto, el Panel consideró que, en la medida en que el trámite previsto en el Reglamento exige que los gobiernos examinen y transmitan las solicitudes de registro de sus productores se configura un supuesto de trato menos favorable para los nacionales de los Miembros de la OMC que no son parte de la Comunidad Europea. A efectos de sustentar tal conclusión, el Panel argumenta que, si bien las solicitudes tramitadas por los miembros de la Comunidad Europea se presentan ante las autoridades del respectivo país, estas autoridades actúan como órganos de la Comunidad Europea razón por la cual debe entenderse que tal presentación se realiza directamente ante la Comisión en consecuencia, no es equiparable a la presentación realizada por un tercero que no es parte de la Comunidad Europea, pues es este tercer país quien deberá realizar la presentación ante la Comisión en representación de sus nacionales.

El Panel llegó a esta conclusión amparado en lo afirmado por la Comunidad Europea respecto de que la «la ejecución de las leyes comunitarias no suele confiarse a las autoridades de nivel comunitario, sino que más bien se recurre a las autoridades de los Estados miembros los que, en esa situación, actúan de facto como órganos de la Comunidad, por lo cual sería ésta la responsable con arreglo a la normativa de la OMC y al derecho internacional en general»¹⁸.

18. Comunidades Europeas - Protección de las Marcas de Fábrica o de Comercio y las Indicaciones Geográficas en el caso de los Productos Agrícolas y los Productos Alimenticios. Informe del Grupo Especial, pag 44.

También en este caso se desestimó la alegación referida a la supuesta contravención del artículo 2, numeral 2 del Convenio de la unión de París toda vez que al igual que en la alegación anterior, se evidenció que el Reglamento no contiene disposición o exigencia alguna respecto a que el solicitante del tercer país debe indicar un domicilio o estar establecido en la Comunidad Europea.

3.1.3 Condiciones para la tramitación de oposiciones

Otro de los aspectos cuestionados en lo relativo a la vulneración del principio de Trato Nacional, son las disposiciones de los artículos 7, 12ter y 12quinquies, referidas a la presentación y tramitación de las oposiciones, las cuales al igual que el supuesto de la tramitación de las solicitudes de registro, requiere la intervención de los Estados en el supuesto de los opositores no miembros de la Comunidad Europea.

El artículo 7 del Reglamento prevé la tramitación de las oposiciones para los países que son parte de la Comunidad Europea, mientras que los artículos 12ter y 12quinquies para los países que no son parte de la Comunidad Europea.

Estados Unidos precisa que la oposición es un derecho que forma parte de la protección de los derechos de propiedad intelectual en tanto tiene como objetivo el impedir que se registre una indicación geográfica susceptible de inducir a error al consumidor respecto de la procedencia de los productos que distingue. Agrega que, en el presente caso, las autoridades de un tercer país están en la obligación de verificar y transmitir las oposiciones que sus nacionales interpongan contra una solicitud de registro de una IG en la Comunidad Europea lo cual constituye un obstáculo para el ejercicio del derecho para todos los Miembros de la OMC que no son parte de la Comunidad Europea.

Adicionalmente Estados Unidos argumenta que lo siguiente:

- La presentación de oposiciones también estaría sujeta a las condiciones de equivalencia y reciprocidad del artículo 12.1¹⁹ del Reglamento ello como consecuencia de interpretar la frase «un miembro de la OMC o un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12»²⁰ del Reglamento como si dijera «un miembro de la OMC reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12 del Reglamento». Tal párrafo es parte del artículo 12quinquies.1 el cual se encuentra referido a las condiciones formales para la presentación de la oposición.
- Existiría una diferenciación entre el interés que deberán alegar los opositores en cada caso, en tanto el artículo 7, aplicable a los países que son parte de la Comunidad Europea, hace referencia a una persona legítimamente interesada (En la

19. Ver nota No.16

20. Artículo 12quinquies del Reglamento 2081 «(...) cualquier persona física o jurídica legítimamente interesada de un Estado Miembro de la OMC o de un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12 podrá oponerse al registro previsto enviando una declaración debidamente motivada(...)»

versión en inglés del Reglamento dice *legitimately concerned*), mientras que el artículo 12*quinquies* se refiere a una persona legítimamente interesada (En la versión en inglés del Reglamento dice *with a legitimate interest*). Si bien en español la traducción sería la misma, Estados Unidos argumenta que la palabra *concern* es más amplia por lo que se facilitaría la posibilidad de oponerse a los países que son parte de la Comunidad Europea, mientras que los países no son parte de la Comunidad Europea tendrían que demostrar un nivel mayor de interés para la formulación de la oposición.

La Comunidad Europea indica que la verificación y transmisión que se solicita a los terceros países es únicamente a efectos de constatar que el opositor efectivamente reside o está establecido en él, mas no a realizar una verificación sustantiva de la oposición en sí misma. De igual manera agrega que, tal disposición no es aplicable a los Miembros de la OMC. Respecto de la diferencia terminológica aludida por Estados Unidos afirma que no existe ninguna diferencia sustantiva entre las mismas por lo que debe considerarse que no existen requisitos diferentes en este aspecto para las partes opositoras.

Conclusión del Panel

Con relación a las oposiciones el Panel concluye que, el requerimiento previsto en el Reglamento para la participación de los gobiernos en la tramitación de las oposiciones en el caso de los países que no son parte de la Comunidad Europea constituye un trato menos favorable para los nacionales de tales países, lo cual no es consistente con lo establecido en el artículo 3.1 de los ADPIC's al constituirse en una condición no establecida para los nacionales de la Comunidad Europea. El Panel consideró que la oposición es un derecho que tiene por objeto la protección de un derecho de propiedad industrial y que la exigencia de la intervención de los gobiernos para la tramitación de las oposiciones de los países que no son parte de la Comunidad Europea constituye un trato menos favorable para los Miembros de la OMC.

Respecto a las condiciones de equivalencia y reciprocidad el Panel desestimó la argumentación de Estados Unidos debido a que en el texto referido existe una diferenciación entre un *Miembro de la OMC* y un *tercer país*, tal como se desprende de la simple lectura del mismo, de otra manera no hubiera sido necesario hacer referencia a ambos conceptos. De igual manera el Panel toma como válida la explicación realizada por la Comunidad Europea en el sentido que, a partir de la modificación del numeral 1 del artículo 12*quinquies* las publicaciones de las solicitudes de IG's mencionan expresamente la posibilidad de que los Miembros de la OMC puedan formular oposición.

Con relación al extremo referido a la diferenciación terminológica de los términos *legitimately concerned* y *with a legitimate interest*, el Panel concluye que la diferencia entre ambos no posee mayor importancia debido a que en los diccionarios comunes cada uno de ellos aparece en la definición del otro, a lo que se debe a agregar que muchas veces el Reglamento utiliza términos ligeramente diferentes para aludir a un mismo concepto a lo largo de su texto.

Por otro lado, por los argumentos referidos en los literales precedentes, en el caso de las oposiciones se desestimó el argumento relativo a la supuesta vulneración del artículo 2, numeral 2 del Convenio de la Unión de París toda vez que el Reglamento no impone condiciones de domicilio o establecimiento en la Comunidad Europea para los opositores.

3.1.4 Estructuras de Inspección y Control

Una de las características que poseen las denominaciones de origen reconocidas como tales en la Comunidad Europea es la de contar con rigurosos sistemas de aseguramiento de la calidad y de supervisión de la producción, ello se ha visto reflejado en las disposiciones del Reglamento las cuales también han sido cuestionadas en el Panel cuya atención nos ocupa. El artículo 4 establece que el pliego de condiciones de la solicitud de registro deberá contar con las referencias relativas a la estructura o estructuras de control del artículo 10 del mismo Reglamento, a su vez el artículo 10 (1-3) establece las condiciones que deben ser observadas al establecerse estos mecanismos de supervisión y control.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 10.1 las estructuras de inspección tienen por objetivo el garantizar que los productos agrícolas distinguidos con una denominación de origen protegida poseen las condiciones establecidas en la respectiva especificación²¹.

Respecto a esta figura, Estados Unidos manifiesta que no cuestiona que la Comunidad Europea requiera que el solicitante este en condiciones de asegurar la calidad de sus productos al momento de solicitar el registro de la respectiva IG, lo que no resulta aceptable es que este mecanismo de control, sea aquel establecido para los países que son parte de la Comunidad Europea. En tal sentido, considera que, el requerimiento de estructuras de control en los términos planteados en el Reglamento, es contrario al principio de Trato Nacional establecido en ADPIC's en tanto los países que son parte de la Comunidad Europea tienen la obligación de establecer tales estructuras de control bajo su legislación interna, razón por la cual son susceptibles de cumplir con dicho requisito inmediatamente, mientras que los demás Miembros de la OMC, no lo podrán hacer hasta que no implementen tal sistema en su país, en el cual el mismo no es exigido.

De otra lado, Estados Unidos hace notar que las estructuras de control requeridas también exigen la participación del gobierno cuando se trata de países que no son parte de la Comunidad Europea de tal manera que al solicitarse el registro de una IG de un país que no es parte de la Comunidad Europea, el respectivo gobierno del nacional que presente la solicitud, también deberá presentar una declaración afirmando que las estructuras de control exigidas en el artículo 10 del Reglamento, se cumplen en su territorio. Estados Unidos EU considera que la exigencia de la participación del gobierno de otro Miembro de la OMC es incompatible con el principio del Trato Nacional establecido en los ADPIC's; así, afir-

21. Artículo 10, 1 del Reglamento 2081: Los Estados miembros velarán por que las estructuras de control existan como muy tarde seis meses después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento cuya función será garantizar que los productos agrícolas y alimenticios que ostentan una denominación protegida cumplen los requisitos del pliego de condiciones. (...)

ma que, en la medida que un Miembro de la OMC requiera a otro Miembros de la OMC el establecimiento de las estructuras de control previstas para sí mismo como una condición previa para el otorgamiento de un derecho de propiedad industrial a los nacionales del otro Miembro, deberá entenderse que otorga un trato menos favorable.

La Comunidad Europea expresa que las estructuras de control de su sistema representan un trato igual para todos los solicitantes en tanto no impone una estructura específica, sino que el artículo 10 establece condiciones generales para el establecimiento de tal estructura la cual podrá ser un sistema público o uno privado, según la conveniencia en cada caso en concreto, en consecuencia no es válido afirmar de que se de un trato menos favorable a los países que no son parte de la Comunidad Europea.

Agrega que debe considerarse que sin las estructuras de control se socavaría el sistema de protección de las IG's en tanto se volverían menos confiables respecto de la información que transmiten a los consumidores lo cual es una característica muy apreciada en los productos que cuentan con tal condición.

Conclusión del Panel

El Panel consideró que, también con relación a las estructuras de control, el Reglamento de la Comunidad Europea vulnera el principio de Trato Nacional establecido en los ADPIC's y en el GATT, toda vez que al ser un elemento del pliego de condiciones de la solicitud, sin estructuras de control no será posible obtener la protección de una indicación geográfica en la Comunidad Europea y por otro lado, indica que se configura el supuesto de trato menos favorable a los nacionales de los países que no son parte de la Comunidad Europea por cuanto se les exige la intervención de sus gobiernos para que designe y supervise las estructuras de control requeridas y, para presentar la correspondiente declaración ante la Comisión de la Comunidad Europea.

En este punto, debe entenderse que los nacionales de ningún país podrán obligar a sus gobiernos a tomar tales medidas, razón por la cual dicho requerimiento constituye un obstáculo que reduce de manera importante la posibilidad de protección de la IG en la Comunidad Europea de un país que no es parte de la misma, pues en tanto el gobierno de tal tercer país no acepte desempeñar las funciones designadas en el Reglamento, la solicitud de registro será rechazada.

3.2. Relación entre las IG's y las Marcas preexistentes

El Reglamento contempla los supuestos de conflicto que podrían suscitarse entre una IG y una marca, es decir la posibilidad de que una marca y una indicación geográfica resulten ser similares al grado de inducir a confusión o error a los consumidores, fuera al solicitarse el registro o al usarse. Si bien el cuestionamiento planteado por Estados Unidos respecto de este tema se encuentra directamente relacionado al supuesto incumplimiento del Reglamento con relación a lo dispuesto en el artículo 16.1 de ADPIC's, también se analizan otros artículos pertinentes de dicho Acuerdo tales como los artículos 17 y, 24.3 y 24.5 los que fueron presentados como argumentos de defensa de la Comunidad Europea en tanto justificarían las normas contenidas en el Reglamento.

El Reglamento regula los supuestos antes referidos en el artículo 14, el que establece las siguientes reglas:

- a) Si se solicita el registro de una marca que se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 13 del Reglamento²² para los mismos productos que los que distinga una denominación de origen o indicación geográfica protegida, la marca será denegada siempre y cuando su presentación sea posterior al de la solicitud de la denominación de origen o de la indicación geográfica protegida. (Artículo 14.1).
- b) Si se viene usando de buena fe una marca (registrada o no) que estuviese incurso en alguno de los supuestos del artículo 13 del Reglamento, desde antes del registro o de la fecha de presentación a registro de una denominación de origen o de una indicación geográfica protegida, tal uso podrá proseguir siempre y cuando la marca no se encuentre incurso en ninguna de las causales de nulidad o caducidad establecidas en el Reglamento 89/104/CEE. En este caso, la marca y la indicación geográfica podrán coexistir de tal manera que el titular de la marca no podrá impedir el uso de la IG (Artículo 14.2) ni el titular de la IG podrá impedir el uso de la marca confundible.
- c) No se registrará una denominación de origen o una indicación geográfica cuando sean susceptibles de inducir a error al consumidor respecto de una marca notoriamente conocida por su reputación o su uso en el tiempo.

Son estas las disposiciones que dan lugar al segundo gran tema materia del Panel, en este caso Estados Unidos alega la supuesta incompatibilidad del Reglamento con lo establecido en el artículo 16,1²³ de los ADPIC's, el cual se encuentra referido a los derechos que le asisten al titular de una marca. Estados Unidos considera que el Reglamento

-
22. Artículo 13, Reglamento 2081: Las denominaciones registradas estarán protegidas contra:
 - a) toda utilización comercial, directo o indirecta, de una denominación registrada para productos no abarcado por el registro, en la medida en que sean comparables a los productos registrados bajo dicha denominación o en la medida en que al usar la denominación se aprovechen de la reputación de la denominación protegida;
 - b) toda usurpación, imitación o evocación, aunque se indique el origen verdadero del producto o si la denominación protegida se traduce o va acompañada de una expresión como «género» «tipo», «método», «estilo», «imitación» o una expresión similar;
 - c) cualquier otro tipo de indicación falsa o falaz en cuento a la procedencia, el origen, la naturaleza o las características esenciales de los productos en el envase o en la embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a los productos de que se trate, así como la utilización de envases que por sus características puedan crear una opinión errónea acerca de su origen;
 - d) cualquier otra práctica que pueda inducir a error a los consumidores sobre el auténtico origen del producto. (...).
 23. Artículo 16.1 de los ADPIC's: El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

no garantizaría que el titular de una marca de fábrica o de comercio pueda impedir el uso de indicaciones geográficas susceptibles de inducir a confusión al consumidor respecto de una marca anteriormente existente.

Estados Unidos afirma que lo establecido en el artículo 14.3 del Reglamento, no asegura que una marca pueda ser protegida frente a una indicación geográfica similar en tanto si bien alude a la posibilidad de confusión de indicaciones geográficas frente a marcas, solamente se encuentra referida a un universo limitado como es el de las marcas notoriamente conocida por su reputación o por su uso en el tiempo, razón por la cual no satisface la protección reconocida en el artículo 16.1 de los ADPIC's para las marcas. Por otro lado, Estados Unidos llama la atención del Panel al hecho que la Comunidad Europea protege no solamente la IG registrada sino las traducciones o versiones lingüísticas de la misma a otros idiomas,

Ante ello la Comunidad Europea contesta que no es exacto lo afirmado, toda vez que el artículo 14.3 del Reglamento establece el supuesto de denegatoria del registro de una IG cuando sea confundible con una marca pre existente. Indica que tal artículo debe interpretarse en el sentido que la notoriedad y la duración del uso de una marca no son requisitos previos para su protección frente a las IG's, sino criterios para evaluar si la IG induce o no a error, aun en el supuesto de que se trate de una marca que no es notoriamente conocida.

Por otro lado, afirma que si se realiza una interpretación sistemática de la regulación de la CE en materia de marcas, se podrá ver que en otros apartados del Reglamento se establecen disposiciones que garantizan el ejercicio de defensa de la marca, tal es el caso del derecho de oposición. De igual manera, agrega que la IG se protege tal cual se encuentra registrada, en tal sentido no es exacto afirmar que también sus traducciones estarían protegidas, salvo que éstas también hubieran sido registradas por sí mismas.

Tal como mencionáramos inicialmente, la Comunidad Europea introduce elementos normativos a tener en cuenta en el análisis, en tanto indica que el Panel deberá considerar que el artículo 24.5 de los ADPIC's prevé la coexistencia de IG's y marcas y, que el artículo 24.3 de los ADPIC's obligaría a la Comunidad Europea a mantener dicha coexistencia. Señala que, finalmente el artículo 14.2 del Reglamento se encontraría dentro del supuesto de excepción limitada del artículo 17 de los ADPIC's.

Respecto de la aplicación del artículo 24.5 de los ADPIC's Estados Unidos manifiesta que, se trata claramente de una excepción a la protección de las indicaciones geográficas en el supuesto de marcas amparadas por un derecho de anterioridad pero no constituye una excepción al derecho de exclusividad previsto en el artículo 16.1 de los ADPIC's para los titulares de las marcas de fábrica o de comercio, el cual constituye la esencia de los derechos de tales titulares.

La Comunidad Europea destaca el hecho que los ADPIC's reconocen en las marcas de fábrica o de comercio y en las indicaciones geográficas, derechos de propiedad intelectual de un mismo nivel por lo que no es posible pretender que uno prevalezca sobre el otro; agrega que, el artículo 24.5 de los ADPIC's no es una excepción, sino más bien establece una frontera entre las obligaciones del artículo 16.1 y un límite para el ejerci-

cio de las medidas que los Miembros puedan tomar para proteger las IG's conforme a lo establecido en el artículo 22.3²⁴ de otra manera las disposiciones de tal artículo harían inviable lo dispuesto en el artículo 24.5.

Agrega que la coexistencia prevista en el artículo 24.5 implica que los titulares de las marcas tendrán el derecho de seguir usándola, más no a excluir su uso por los titulares de los derechos sobre una de una indicación geográfica igual o similar.

Por otro lado, la Comunidad Europea también invocó el artículo 24.3 como una norma que justificaría las disposiciones del Reglamento sobre la coexistencia de IG's y marcas pre existentes. El artículo 24.3 de los ADPIC's establece que los Miembros no reducirán la protección que otorgaban a las IG's a la fecha de entrada en vigencia del Acuerdo de la OMC²⁵. Sobre la base de esta disposición la Comunidad Europea sostiene que las disposiciones de coexistencia entre marcas e IG's establecidas en el artículo 14.2 del Reglamento son anteriores a la entrada en vigencia del Acuerdo de la OMC, por lo que se encuentra en la obligación de no reducir tal nivel de protección a la IG's. Teniendo ello en consideración, afirma que no podrían permitir que una marca de fábrica o de comercio registrada con anterioridad impida el uso de una indicación geográfica posterior, ya que ello implicaría contravenir el artículo 24.3 de los ADPIC's al reducir el nivel de protección existente a la entrada en vigencia el Acuerdo.

Estados Unidos considera que, al igual que el artículo 24.5, el artículo 24.3 constituiría una excepción a la aplicación de la Sección III relativa a la protección de las IG's y no una excepción a los derechos reconocidos a las marcas en el artículo 16.1.

Finalmente, la Comunidad Europea invocó la aplicación del artículo 17²⁶ de los ADPIC's sobre la base que el artículo 14.2 del Reglamento constituiría una excepción limitada en los términos de dicho artículo. Al respecto, Estados Unidos sostiene que la Comunidad Europea no ha demostrado tal afirmación en tanto el artículo 17 implica que el titular de la marca de fábrica o de comercio no pueda ejercer su derecho a impedir el uso de IG idéntica o confundible con tal marca, toda vez que el Reglamento no limita los derechos que no podrán ser ejercidos por el titular de la marca por lo que se debe entender que son todos los derechos conferidos; por otro lado Estados Unidos sostiene que, el

-
24. Artículo 22.3, ADPIC's: Todo Miembro, de oficio si su legislación lo permite, o a petición de una parte interesada, denegará o invalidará el registro de una marca de fábrica o de comercio que contenga o consista en una indicación geográfica respecto de productos no originarios del territorio indicado, si el uso de tal indicación en la marca de fábrica o de comercio para esos productos en ese Miembro es de naturaleza tal que induzca al público a error en cuanto al verdadero lugar de origen.
 25. Artículo 24.3, ADPIC's: Al aplicar esta Sección, ningún Miembro reducirá la protección de las indicaciones geográficas que existían en él inmediatamente antes de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.
 26. Artículo 17, ADPIC's: Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

número de usuarios de una IG no es limitado, todo lo contrario el Reglamento no establecería ningún límite para el uso de una IG por lo que claramente podría afectar el derecho y el valor económico de una marca.

La Comunidad Europea considera que, el artículo 17 de los ADPIC's justificaría la coexistencia entre marcas e IG's prevista en el artículo 14.2 del Reglamento y su vez, dicho artículo se configuraría como una excepción limitada a los derechos reconocidos en el artículo 16.1 de los ADPIC's. En efecto, el Panel deberá considerar que los usuarios de una IG únicamente son los productores beneficiarios de misma²⁷ (lo cual constituye un universo muy pequeño frente a otros titulares de derechos) de tal manera que el titular de la marca de fábrica o de comercio puede impedir el uso por cualquier otra persona diferente a tales beneficiarios de la IG. Agrega que igualmente, el artículo 14.3 del Reglamento impediría «los casos de confusión más significativos» (sic.) a lo que se debe agregar el hecho que se igualmente serían aplicables las normas relativas a la competencia desleal y la publicidad engañosa. Finalmente, señalan que el artículo 17 no obliga a evitar la posibilidad de confusión pues precisamente es una excepción a tal supuesto.

Conclusión del Panel

Con relación al derecho de los titulares de las marcas, el Panel concluye que el artículo 16.1 de los ADPIC's establece claramente a favor del titular de una marca de fábrica o de comercio un derecho de exclusiva que va más allá de excluir a otros del uso de la marca, sino que se deberá considerar o entender que tal exclusividad lleva implícita la posibilidad de impedir el uso indebido de la marca por parte de terceros y resalta el hecho que tal artículo no contiene limitación alguna de este derecho frente a ningún otro derecho de propiedad industrial y las IG's no han sido diferenciadas a tal efecto en el artículo. Como consecuencia de ello, se determina que el titular de una marca podría ejercitar los derechos de defensa de su marca contra una IG protegida sobre la base de las normas relativas a las IG's, salvo que hubiera alguna excepción que fuera aplicable al supuesto en concreto.

Respecto del artículo 14.3 del Reglamento, el Panel consideró que en principio Estados Unidos habría acreditado que el mismo no puede impedir que se genere una situación de confusión entre una marca y una indicación geográfica toda vez que no impide el registro de una IG confundible con una marca que no sea notoria por su reputación o por su uso en el tiempo. En el mismo sentido, siendo éste un universo limitado de las marcas agrega que, tampoco la Comunidad Europea demostró que sobre la base de tal artículo sería posible solicitar la invalidación de una indicación geográfica que de otra manera infringiría el derecho sobre una marca anteriormente existente, en consecuencia tal disposición del Reglamento limitaría los derechos de exclusiva del titular de una

27. Se considera como beneficiarios de la IG a aquellos productores ubicados dentro de la zona de producción reconocida.

marca de impedir el uso de una indicación geográfica confundible con su marca en ejercicio del derecho reconocido en el artículo 16.1 de los ADPIC's.

Por otro lado, el Panel precisa que contrariamente a lo afirmado por la Comunidad Europea, el artículo 24.5 de los ADPIC's, si constituye una excepción a la protección de las IG's prevista en la sección III de los ADPIC's²⁸. Tal como se puede apreciar en la terminología de dicho texto se hace referencia a que los Miembros «no prejuzgarán la posibilidad de registro ni la validez del registro de una marca de fábrica o de comercio ni el derecho a hacer uso de dicha marca, por el motivo que esta es idéntica o similar a una indicación geográfica», en tal sentido, si bien el artículo establece un derecho positivo al uso de la marca de fábrica o de comercio, no establece ninguna limitación expresa al derecho del titular de la marca de impedir que terceros utilicen la misma como una indicación geográfica. Siendo la disposición en cuestión una excepción a la protección de las indicaciones geográficas, el Panel concluye que éste artículo resulta ser inaplicable al caso por tratarse de un supuesto diferente al planteado en el reclamo, en tanto se encuentra limitado únicamente a las disposiciones contenidas en la Sección III de ADPIC, y por lo tanto no resulta ser una excepción a los derechos reconocidos al titular de la marca en el artículo 16.1.

Al igual que lo referido en el párrafo precedente, el Panel resalta el hecho que el artículo 24.3 contiene la frase «*Al aplicar esta Sección (...)*», si tenemos en cuenta que el artículo se encuentra en la Sección III referida a la protección de las indicaciones geográficas se debe entender que la disposición se refiere únicamente a lo establecido en dicha Sección y no es oponible a las disposiciones contenidas en otras secciones, tal como la Sección II, en la que se encuentra el artículo 16.1 referido a las marcas de fábrica y de comercio. Adicionalmente, el Panel consideró que el supuesto regulado en el artículo 24.3 se aplica a las indicaciones geográficas específicas protegidas con anterioridad al 1 de enero de 1995 y, conforme a lo manifestado por ambas partes, no se registró ninguna IG conforme al procedimiento establecido en el Reglamento antes de dicha fecha. Como consecuencia de lo expuesto, el artículo 24.3 resulta ser inaplicable al presente caso por no haberse configurado el supuesto de aplicación correspondiente.

El Panel precisó que al haberse establecido previamente que el Reglamento limita los derechos establecidos en el artículo 16.1, y al haber invocado la Comunidad Europea la excepción prevista en el artículo 17, ésta deberá demostrar que las normas del Reglamento cumplen con lo siguiente: a) que se trata de una excepción limitada y, b) que se han tenido en cuenta el interés legítimo del titular de la marca y de terceros.

- a) Así, respecto de la excepción limitada indica que la excepción por definición es una derogación limitada que no invalida la norma a la que se refiere y que de la inclusión de la palabra limitada, se entiende que esta excepción debe ser estricta. Teniendo ello en consideración, el Panel constató que la norma contenida en el artículo 14.2 del Reglamento, impide al titular de la marca de fábrica o de comercio accionar contra terceros que utilicen una IG confundible con su marca

28. La Sección III de los ADPIC's contiene las disposiciones relativas a la protección de las indicaciones geográficas.

si es que los productos distinguidos han sido elaborados de acuerdo al correspondiente pliego de condiciones. En el caso de terceros que no sean los beneficiarios de la IG, el titular de la marca podría ejercer todas las acciones derivadas de su derecho, por lo tanto respecto de este universo de terceros su derecho no se encuentra menoscabado.

Por otra parte, el Panel también verificó que la disposición antes referida menoscaba o limita el derecho del titular de la marca respecto de algunos signos idénticos o similares a su marca, mas no respecto de todos los signos idénticos o similares, debe entenderse que la limitación esta referida a la indicación que constituye la IG tal cual ésta se encuentra registrada²⁹ de otra manera se estaría ampliando la excepción prevista en la norma. Asimismo, refiere que el Reglamento contiene disposiciones que permiten al titular de la marca de fábrica o de comercio proteger su derecho del uso o registro de signos susceptibles de causar confusión, disposiciones que complementadas con las disposiciones relativas al etiquetado de alimentos y publicidad engañosa evidencian que la IG no puede ser usada de cualquier manera.

Sobre la base de este análisis el Panel concluye que el Reglamento se encuentra dentro del supuesto de una excepción limitada en el contexto del artículo 17 de los ADPIC's.

b) Consideración del interés legítimo del titular de la marca y de terceros

En primer lugar el Panel define lo que se debe entender por interés legítimo como «(...) el concepto normativo que exige la protección de intereses que son 'justificables' en el sentido de que están apoyados por políticas públicas u otras normas sociales pertinentes», esta referencia es tomada de un caso anterior en el que se analizó tal concepto³⁰. El interés legítimo del titular de una marca es el de preservar la capacidad distintiva de su marca, derecho que se encuentra garantizado en las diversas disposiciones del Reglamento referidas a la posibilidad de denegarse la protección de una IG si es susceptible de causar perjuicio a una marca tales como los artículos 7.4 (Establece que una oposición será admitida si demuestra que la IG solicitada perjudicaría la existencia de una marca) y 14.3 (Prevé la

29. En este punto el Panel realiza una precisión importante con relación al hecho que la IG se protege tal cual se encuentra registrada únicamente, en tal sentido el registro no otorga el derecho a usar la IG registrada con cualquier otra combinación de elementos o **en otra versión lingüística**. Resaltamos este último supuesto en tanto EU también sostiene en sus alegaciones que conforme a su legislación la CE protegería no solo la IG tal cual fue registrada, sino también sus variaciones lingüísticas, con la finalidad de graficar el supuesto mencionaron el caso de la marca BUD o Budweiser registrada para distinguir cervezas la cual no podría impedir el uso de las IG's Checas de cerveza Budejovické pivo, Ceskobudejovické pivo y Budejovický mest anský var.

30. En el Informe del Grupo Especial Canadá-Patentes para productos farmacéuticos se estableció el criterio de interpretación del artículo 17 de los ADPIC's.

denegatoria del registro de una IG sobre la base de una marca notoria por su reputación o uso en el tiempo).

Respecto de los intereses de terceros, el Panel refiere que la función de la marca es distinguir los bienes y servicios de las empresas en el curso de sus operaciones comerciales, acto que implica la participación de los consumidores quienes tienen el legítimo interés de distinguir estos servicios o bienes y evitar su confusión, en consecuencia, en el artículo 17 de los ADPIC's «*los terceros*» incluyen a los consumidores. El Panel menciona que, en el único caso en el que se aplicó el artículo 14.3 del Reglamento, se tuvo en consideración el interés de los consumidores ya que se estableció que «En lo fundamental se concluyó que si bien los productos eran similares, los signos no eran lo bastante similares **para inducir a error al público**, (Lo resaltado es nuestro) habida cuenta del grado de reconocimiento de la marca de fábrica o de comercio en los distintos Estados miembros»³¹. Asimismo, «los terceros» incluyen a los usuarios de una IG, el legítimo interés de estos se configura en el derecho que les asiste de poder identificar la procedencia y demás características de los productos signados con la IG. De otro lado, y como ya fuera mencionado anteriormente, el uso de la IG deberá observar las normas de etiquetado y publicidad engañosa de la Comunidad Europea, lo cual permite concluir que también el derecho de los usuarios de IG son tenidos en cuenta por el Reglamento.

IV. RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES DEL PANEL

Luego de analizados los puntos mencionados, el Panel concluyó que algunas de las disposiciones cuestionadas contravienen las normas de los ADPIC's y del GATT en los términos siguientes.

Trato Nacional

El Panel concluye que el Reglamento es incompatible con el artículo 3.1 de los ADPIC y el párrafo 4 del artículo III del GATT en lo relativo a:

- Las condiciones de equivalencia y reciprocidad referidas a la disponibilidad de protección de las indicaciones geográficas
- El requerimiento del examen y transmisión de las solicitudes de registro por parte de los gobiernos
- El requerimiento de verificación y transmisión de las oposiciones por parte de los gobiernos (el Panel considera que este punto no contraviene el artículo III del GATT, aunque si los ADPIC's)
- La exigencia de la participación de los gobiernos en las estructuras de control de las indicaciones geográficas

En tal sentido, el Panel concluye que el Reglamento de la Comunidad Europea contiene normas que constituyen disposiciones menos favorables para la protección de las indicaciones geográficas de terceros Miembros de la OMC que no son parte el la

31. En WT/DS174/R, página 184.

Comunidad Europea, en consecuencia recomienda a la Comunidad Europea la modificación de su Reglamento de tal manera que, las condiciones de reciprocidad y equivalencia que contiene no se apliquen a los procedimientos de indicaciones geográficas situadas en los demás Miembros de la OMC.

Coexistencia de Marcas e Indicaciones Geográficas

Analizado este extremo del reclamo, el Panel concluye que, el Reglamento se encuentra dentro del supuesto previsto en el artículo 17 de ADPIC en tanto:

- El Reglamento es incompatible con el artículo 16.1 de los ADPIC's en lo referido la coexistencia de marcas con IG's.
- El Reglamento se encuentre dentro del supuesto de excepción previsto en el artículo 17 de los ADPIC's al haberse acreditado que se trata de una excepción limitada y que se tiene en cuenta el interés legítimo de los titulares y los terceros.
- El artículo 24.3 de los ADPIC's no es aplicable ya que no se configura el supuesto de la norma pues no se registró ninguna IG con la legislación vigente en la Comunidad Europea antes del 1 de enero de 1995.
- El artículo 24.5 de los ADPIC's no es aplicable en tanto es una excepción de protección de las IG's que encuentra limitada a lo establecido en la Sección III limitada las IG's.

En tal sentido, en lo relativo a la coexistencia de marcas con indicaciones geográficas, el Reglamento es incompatible con lo dispuesto en el artículo 16.1 de ADPIC, pero se encuentra dentro del supuesto de excepción limitada previsto en el artículo 17 de la misma norma, por lo tanto en este extremo la Comunidad Europea no tendría que modificar de modo alguno su Reglamento manteniendo su régimen actual tal cual.

V. COMENTARIOS

Como mencionáramos inicialmente, si bien en los últimos años las indicaciones geográficas han sido materia discusión y debate entre posiciones polarizadas en cuanto a los alcances de su protección e incidencia en las relaciones comerciales internacionales, la controversia comentada es la primera relacionada a indicaciones geográficas llevada ante los órganos de solución de disputas de la OMC por lo que es entendible que, aunque es vinculante únicamente para las partes involucradas, constituirá una línea a considerar en la aplicación de las normas existentes, en la elaboración de nueva legislación y en las futuras negociaciones internacionales sobre la materia, incluso podrían motivar la revisión de algunas legislaciones nacionales que a las luces de lo resuelto podrían estar en contravención con las normas de los ADPIC's.

El Informe del Grupo Especial estableció los criterios de interpretación de dos importantes aspectos a considerarse el de la aplicación del principio de Trato Nacional previsto en los ADPIC's y en el GATT con relación a los derechos de propiedad industrial y la coexistencia de marcas e indicaciones geográficas dentro de este sistema.

En el supuesto del Trato Nacional es importante destacar el hecho que no es posible condicionar la protección de los derechos de propiedad intelectual a condiciones de reciprocidad o equivalencia bajo circunstancia alguna, así se respeta el derecho de cada Miembro de la OMC de establecer su propio sistema de protección de las IG's sobre la base de los parámetros mínimos de protección establecidos en los ADPIC's y se consolida el derecho de los demás Miembros de la OMC de obtener tal protección en dicho Miembro, con independencia del sistema adoptado en el propio país. Por otro lado, el acceso a la protección de una indicación geográfica o de algún otro derecho de propiedad industrial no debe estar condicionado a la suscripción de acuerdos o tratados bilaterales, un Miembro de la OMC debería tener la libertad de acceder a un sistema de protección con la presentación del respectivo requerimiento y con el cumplimiento de las formalidades establecidas para el supuesto en concreto, más allá del resultado final del trámite que dependerá del cumplimiento de las condiciones de fondo del signo solicitado.

La coexistencia entre marcas e indicaciones geográficas de acuerdo a lo establecido por el Panel, es perfectamente posible con relación a signos iguales o similares respecto de los mismos productos bajo condiciones específicas que eviten la confusión en los consumidores, ya fueran estas las condiciones de comercialización en general o las normas previstas para el etiquetado de productos y/o la publicidad engañosa. Sin embargo, analizado el resultado no queda muy claramente definido como es que en un supuesto real tal confusión sería evitada respecto de productos iguales distinguidos con una IG y una marca similares o idénticas, pues análisis del caso no se basó sobre hechos concretos supuestamente infractores de las disposiciones de los ADPIC's, sino sobre la norma en sí misma, de hecho a la fecha de interposición del reclamo no se había presentado un solo caso en el que se hubieran configurado los supuestos sometidos a consideración del Panel. En el mismo sentido,

Este también es un aspecto que tiene implicancias sobre el resultado de la interpretación del artículo 17 de los ADPIC's, si bien se precisan los criterios que se deberán tener en consideración al momento de interpretar el mismo, en la presente oportunidad no fue posible objetivizar o materializar sobre hechos concretos la afectación a los legítimos intereses de los consumidores y de los usuarios de las IG's y, una vez definido ello, que tan limitada podría ser esta afectación en un supuesto real.

Cabe comentar que emitido el Informe, ambas partes manifestaron sentirse satisfechas con lo decidido³², lo cual en principio llamó la atención toda vez que con relación a Estados Unidos existen extremos del reclamo que no fueron amparados y, con relación a la Comunidad Europea existe una recomendación de modificación normativa. En realidad, el Panel finalmente sustentó su decisión en parte de los argumentos de cada una de las partes, de tal manera que, la Comunidad Europea se encuentra satisfecha por el

32. Si bien se declaró satisfecha en líneas generales, la Comunidad Europea manifestó sentirse decepcionada debido a que el Grupo Especial no reconoció que el Reglamento permitía que las IG europeas y las extranjeras fueran registradas en igualdad de condiciones. En http://www.wto.org/spanish/news/news05_s/dsb_20apr05_s.htm

pronunciamiento relativo a la coexistencia de marcas e IG's, pero en lo relativo al acceso a su sistema de protección, si bien el Panel estableció que deberá ser adecuado a TRIP's, señalan que ello ya viene siendo interpretado así por lo que tal aspecto no tendría mayor impacto en su sistema de protección de IG.

Estados Unidos, se encuentra satisfecho en tanto el acceso, por países que no son parte de la Comunidad Europea, al sistema de protección comunitario en igualdad de condiciones ha quedado claramente precisado. Un punto importante para Estados Unidos es el referido al uso de las traducciones de las denominaciones protegidas como IG, en tanto su protección se condiciona a su registro, es decir, la IG se protege única y exclusivamente tal cual ha sido registrada, si se desea su protección en otras versiones lingüísticas, todas y cada una de ellas deberá estar registrada.

El Informe emitido por el Grupo Especial no fue apelado y fue adoptado en todos sus términos por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC el 20 de abril de presente año, con lo cual el caso queda plenamente concluido y pasa a ser vinculante para las partes. En adelante lo que correspondería es que la Comunidad Europea implementara la recomendación realizada en el Panel con relación a la modificación del Reglamento en lo relativo las condiciones de reciprocidad y equivalencia en un periodo razonable de tiempo.

Si bien con la Informe elaborado por el Grupo Especial se resuelven y precisan algunos aspectos referidos a las diferencias existentes respecto de las indicaciones geográficas entre el grupo liderado por Estados Unidos y el liderado por la Comunidad Europea, todavía se encuentran en debate muchos otros temas relevantes referidos a dicha materia, tales como la implementación del Registro Multilateral de IG's, sus efectos (Si sería vinculante o no) o si se debe extender la protección ampliada establecida en los ADPIC's para los vinos y bebidas espirituosas a otros productos diferentes a estos, así pues se trata de un tema que continúa en evolución y será materia de futuros debates y definiciones a nivel internacional en foros como la OMC, OMPI, APEC, entre otros.

