

## INFORMES SOBRE PANELES DE LA OMC

### EEUU: ARTICULO 211 DE LA LEY OMNIBUS DE ASIGNACIONES DE 1998

CRISTINA GAVARRÓN CASADO\*

#### 1. Antecedentes

En su reunión de 26 de septiembre de 2000 el Organismo de Solución de Diferencias (en adelante OSD) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Entendimiento de Solución de Diferencias, estableció un Grupo Especial en respuesta a la reclamación presentada por las Comunidades Europeas y sus Estados miembros.

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

Las Comunidades Europeas y sus Estados miembros (en adelante CE y EEMM) alegan que el artículo 211 de la Ley Omnibus de Asignaciones de 1998 no es conforme con las obligaciones asumidas por los Estados Unidos en virtud del Acuerdo que regula los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante Acuerdo sobre los ADPIC) en conexión con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967) cuyas disposiciones básicas han sido incorporadas al Acuerdo sobre los ADPIC en su párrafo 1 del artículo 2 («Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual») Asimismo, se alega perjuicio a los derechos legítimos de los titulares de marcas de fábrica o de comercio y nombres/denominaciones comerciales anulación o menoscabo de las ventajas resultantes directa o indirectamente del Acuerdo sobre los ADPIC.

Por su parte, los EEUU que rechazan la incompatibilidad alegada por las CE entre el artículo 211 y el Acuerdo sobre los ADPIC, plantearon en su defensa dos cuestiones de carácter horizontal: el principio del no reconocimiento

de las confiscaciones extranjeras y la determinación del titular de una marca de fábrica o de comercio.

#### 2. Establecimiento del Panel

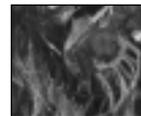
Conviene señalar que este es el primer Panel sobre la protección de las marcas de fábrica o de comercio y nombre comercial en el marco del Acuerdo sobre los ADPIC y por ello, las conclusiones que se adopten son de especial relevancia para la ejecución por los Miembros de la OMC de las cuestiones relativas a dichos aspectos en el marco del Acuerdo y el Convenio de París.

##### 2.1. Los elementos de hecho

El artículo 211 de la Ley Omnibus fue promulgado el 21 de octubre de 1998 (en adelante, «artículo 211»). Este artículo trata de las marcas de fábrica o de comercio, los nombres comerciales y las denominaciones comerciales que sean idénticos o sustancialmente semejantes a marcas de fábrica o de comercio, nombre comerciales o denominaciones que se hayan utilizado en relación con entidades comerciales o activos confiscados por el Gobierno de Cuba el 1º de enero de 1959 o después de dicha fecha. Las disposiciones fundamentales están contenidas en sus párrafos (a) (1), (a) (2) y (b). El artículo 211 párrafo (a) (1) se aplicó en el Reglamento de Control de Activos Cubanos en vigor desde el 10.05.1999 y como advirtió el Grupo Especial la única aplicación del artículo 211 (b) hasta la fecha por los tribunales estadounidenses fue la relativa a un nombre comercial en el asunto *Habana Club Holdings S.A. v. Galleon S.A.*

Mediante el **artículo 211, párrafo (a) (1)** no se autorizará ni aprobará ninguna transacción o pago regulados por el artículo 515.527 del título 31 del *Code of Federal Regulations* de los EEUU, es decir, en relación con el registro y la renovación de una marca de fábrica o de comercio, un nombre comercial o una denominación comercial en la Oficina de Patentes y Marcas de los EEUU en los que tenga interés el Gobierno de Cuba o un nacional

\* Secretaría General de Comercio Exterior. La autora agradece las valiosas aportaciones de doña Cristina Alcaide Guindo, de la Subdirección General de Política Comercial de la UE.



SECCION  
JURIDICO-  
ECONOMICA

cubano, con respecto a una marca de fábrica/comercio, un nombre comercial o denominación comercial que sean iguales o sustancialmente similares a una marca de fábrica/comercio o un nombre comercial que se hayan utilizado en relación con una entidad comercial o activos confiscados salvo que medie el consentimiento expreso del titular original o de sus sucesores de buena fe.

En virtud del **artículo 211, párrafo (a) (2)** ningún Tribunal de los EEUU reconocerá, hará respetar ni validará de otra forma cualquier reivindicación de derechos formulada por un *nacional designado* sobre la base de derechos de *common law* o del registro obtenido con arreglo a dicho artículo de la marca de fábrica o de comercio, el nombre comercial o la denominación comercial confiscados. Por *nacional designado* se entiende Cuba, cualquier nacional cubano y los nacionales de cualquier país extranjero que sean sus sucesores o derecho habientes de un nacional designado.

De acuerdo con el **artículo 211, párrafo (b)** ningún Tribunal de los EEUU reconocerá, hará respetar o validará de otra forma cualquier reivindicación de derechos derivados de un tratado formulada por un *nacional designado o sus sucesores* al amparo del artículo 44 de la ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1946 sobre marcas de fábrica/ de comercio, nombre comercial o denominación comercial que sean iguales o sustancialmente similares a marcas de fábrica /comercio, nombre comercial o denominación comercial que se hayan utilizado en relación con una actividad económica o activos confiscados a menos que el titular original o su sucesor en interés de buena fe haya consentido expresamente en ello.



## 2.2. Los argumentos de las partes

### 2.2.1. Los argumentos de las Comunidades Europeas

Las CE advierten que hasta la promulgación del artículo 211 las personas físicas o jurídicas cubanas podían ser titulares de marcas de fábrica /comercio incluidos los nombres comerciales y las denominaciones comerciales y disfrutar de los correspondientes derechos, derechos que comprendían el pago de los derechos de registro y prorrogación en la Oficina de Patentes y Marcas de los EEUU (USPTO). También presuponía que dichas marcas podían ser cedidas y que su titular tenía acceso a los Tribunales para hacer respetar tales derechos. La adopción del artículo 211 limita sustancialmente el ejercicio de los derechos mencionados cuando en ellos ostenta un interés el Gobierno de Cuba, un nacional cubano o cualquier sucesor extranjero

Esto contradice a juicio de las CE, lo estipulado en el *Artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC* que señala «El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que otros, sin su consentimiento, utilicen como consecuencia de sus operaciones comerciales signos idénticos o similares.»

En su correlación, el *Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC* establece que «Los Miembros pondrán al alcance de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual recogidos en este Acuerdo.» Dichos recursos contenidos en los artículos 44, 45, 46 y 50 incluyen desde mandamientos judiciales de cesación en la infracción a la exigencia de reparaciones adecuadas al titular del derecho por parte del infractor.

Pero el artículo 211 no solo limita la protección en relación con las marcas sino también respecto a los nombres y denominaciones comerciales con violación del *Artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en relación con el Artículo 8 del Convenio de París* que exige la protección del nombre comercial en todos los países de la Unión.

Finalmente este artículo 211 está en contradicción con el respeto del principio del *Trato nacional y del Trato de la nación mas favorecida* contemplados ambos en el *Acuerdo sobre los ADPIC, Artículo 3* («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.») y *artículo 4* que establece «Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de otro país se otorgará automáticamente y sin condiciones a los nacionales de los demás Miembros.»

### 2.2.2. Los argumentos de EEUU

EEUU comienza su intervención afirmando que el Acuerdo sobre los ADPIC no obliga a un Miembro a reconocer en su jurisdicción la reclamación de propiedad de una marca por personas cuya pretensión de propiedad esta basada en una confiscación. Es decir, el artículo 211 trata de la reivindicación de derechos por una entidad que haya realizado una confiscación o por sus sucesores, estadounidenses o no, frente a los derechos de los titulares originales de los activos confiscados, cuestión que es conforme con el principio aceptado en el Derecho Internacional de no conceder efectos extraterritoriales a las confiscaciones sin indemnización.

Pues bien, sentadas las premisas anteriores los EEUU refutan los argumentos esgrimidos por las CE del modo siguiente:

- a) Sobre la incompatibilidad del artículo 211 con el Artículo 6 quinquies del Convenio de París y Artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC

Para EEUU el Convenio de París no especifica las reglas que los Miembros deben seguir en la decisión acerca de la propiedad de una marca A salvo de garantizar el

principio de Trato Nacional, tal decisión se deja a la legislación de cada Miembro que goza pues de discreción en determinar no solo acerca de la titularidad de la marca sino también sobre las condiciones de solicitud y registro.

El Artículo 6 *quinquies* establece una excepción a esta última regla. Así, se dice, que una marca debidamente registrada en el país de origen debe ser aceptada para su registro y protegida, en el término francés, *telle quelle* en los demás países de la Unión. Para EEUU, este Artículo lo que tiene en cuenta es la forma de la marca, de manera que en los casos en los que una marca no se admitiría para su registro, por una razón formal, porque contiene términos en lengua extranjera o nombres propios, los Miembros están obligados a reconocerla y protegerla. Lo que dicho Artículo no elimina es la capacidad de autonomía a los Miembros para resolver, al margen de cuestiones de forma, si una marca debidamente registrada en otro país debe ser aceptada.

En apoyo de esta argumentación se cita al profesor *Bodenhausen* y sus comentarios a la Convención de Viena cuyo parecer sobre la correcta interpretación de este Artículo es que, en cualquier lugar en el que una marca esté debidamente registrada, los demás países de la Unión están obligados a aceptarla y protegerla incluso si, por causa de su forma, esto es, con relación a los signos de los que se compone, tal marca no cumple con los requerimientos de la legislación interna de un país. Continúa este autor señalando que los Estados Miembros son igualmente libres, sin perjuicio de lo dispuesto en dicho Artículo, para aplicar a las solicitudes de marca otros requisitos de su legislación interna, distintos a los signos de los que se compone una marca, tales como la exigencia del previo uso de la marca o la condición de poseer el solicitante un negocio industrial o comercial.

Pero, incluso, si se admitiera una interpretación amplia del citado Artículo que condujera a rechazar la capacidad de los Miembros de determinar si un solicitante de registro y protección de la marca es el verdadero propietario de la misma, estaría condicionado a la reserva contenida en el Artículo 6 *quinquies B* que permite a cualquier país Miembro rechazar o invalidar el registro de marcas debidamente inscritas en el exterior, cuando sean contrarias al *orden público*, supuesto que concurre para EEUU en el registro y protección de aquella categoría de marcas obtenidas por confiscación de empresas.

Respecto a la contradicción alegada por las CE del artículo 211 con el Artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, para los EEUU allí no se contiene una obligación positiva de registrar todas las marcas, simplemente se describe qué materia entra en el concepto de marca y por tanto, es protegida, como tal, esto es, cualquier signo o combinación de signos capaces de distinguir los productos o servicios de una persona frente a los similares o idénticos de otra.

b) Sobre la incompatibilidad del artículo 211 con los artículos 16.1 y 42 del Acuerdo sobre los ADPIC y Artículos 6 bis y 8 del Convenio de París así como con los Principios del Trato Nacional (TN) y Nación Mas Favorecida (NMF).

El Artículo 16 exige que los Miembros concedan a los titulares de las marcas registradas ciertos derechos, entre ellos, el exclusivo de reivindicar el uso de la marca frente a terceros que la utilice sin su consentimiento. De acuerdo con ello, el artículo 211 no se opone a dicho Artículo en cuanto no priva a los titulares de marcas de sus derechos exclusivos, al contrario, refleja el principio reconocido en la legislación norteamericana que una persona que fundamenta su pretendido derecho sobre la marca en una confiscación de propiedades en el exterior no es el verdadero titular del derecho en EEUU, por lo cual dicha persona no está en posición de hacer valer sus derechos al amparo de dicho Artículo.

Frente a lo argumentado por las CE, el Artículo 42 relativo a la puesta a disposición de las acciones civiles para la salvaguardia del derecho de marca, no exige a los Miembros de la OMC que proporcionen a los titulares de derechos procedimientos para hacer respetar derechos que no existen por no ser reconocidos como tal por un Miembro.

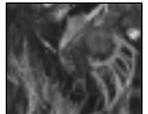
Bajo el Artículo 6 bis del Convenio de París, los EEUU se comprometen, como los demás Miembros, a rechazar o cancelar así como prohibir, el uso de una marca registrada que pueda crear confusión con una marca anterior notoriamente conocida. Dicho Artículo no obligaría a que los EEUU reconociera la titularidad de entidades confiscadas o de sus sucesores sobre marcas que son similares o idénticas a las marcas asociadas con las propiedades confiscadas.

Según el Artículo 8 del Convenio de París, los Miembros deben proteger los nombres comerciales. Dicho Artículo para EEUU no le impide decidir, en el caso de una persona que reclama la protección de un nombre comercial, que no es el propietario del mismo.

Finalmente, en cuanto a los Principios de Trato Nacional (TN) y Nación Mas Favorecida (NMF), tampoco el artículo 211 estaría en contradicción con ellos pues se aplica a *cualquier persona independientemente de su nacionalidad*, que intente reivindicar derechos de titularidad sobre un marca, nombre comercial o denominación comercial derivados de una confiscación realizada fuera de Cuba.

### 3. Las constataciones del Grupo Especial

Para ello y de modo previo, el Grupo Especial solicitó a la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) información fáctica



sobre la historia de las negociaciones y acontecimientos posteriores respecto a las disposiciones del Convenio de París y su alcance

Por otro lado, en lo que se refiere a la carga de la prueba, el Grupo Especial estableció que incumbe a las CE como parte reclamante, aducir argumentos y presentar pruebas suficientes para establecer la presunción de que las medidas adoptadas por los EEUU son incompatibles con las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC.

En esta etapa previa, el Grupo Especial examinó la cuestión de si el ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC incluye los nombres comerciales o denominaciones comerciales (los EEUU señalaron que conforme a la Ley Lanham el nombre comercial y la denominación comercial son sinónimos) concluyéndose que de acuerdo con la definición de «propiedad intelectual» contenida en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC y de la historia de las negociaciones de dicho Acuerdo, los nombres comerciales no están comprendidos en el Acuerdo sobre los ADPIC.

Así, en el análisis sobre la cuestión de si los nombres comerciales estaban comprendidos en el Acuerdo sobre los ADPIC, el Grupo Especial centró su atención en que la expresión «propiedad intelectual» abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la parte II de dicho Acuerdo. Dichas secciones tratan de las siguientes categorías: derecho de autor y derechos conexos; marcas de fábrica o de comercio; indicaciones geográficas; dibujos y modelos industriales; patentes; esquemas de trazado de los circuitos integrados, y protección de la información no divulgada. Las categorías de derechos conexos son la protección de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de protección.

Pues bien, dado que los nombres comerciales no están incluidos en dichas categorías y que por otro lado el artículo 8 del Convenio de París que protege el nombre comercial, forme o no parte de una marca de fábrica o de comercio, es aplicable a juicio del Grupo Especial como parte del Acuerdo sobre los ADPIC *en la medida en que puede afectar a la protección de las categorías de propiedad intelectual comprendidas en el Acuerdo*, los Miembros no están obligados por el Acuerdo sobre los ADPIC a proteger los nombres comerciales

#### 4. Conclusiones del Grupo Especial y Recomendaciones

Sobre la base de las constataciones expuestas el Grupo Especial llegó a las siguientes conclusiones en su Informe de 6 de agosto de 2001:

- **Compatibilidad** del artículo 211 (a) (1) con el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC y con el párrafo 1 del artículo 2 en conexión con el párrafo A 1) del artículo 6 *quinquies* del Convenio de París de 1967, por cuanto tales disposiciones no prohíben que los Miembros denieguen el registro de una marca de fábrica o de comercio basándose en que el solicitante *no es*, conforme al ordenamiento jurídico nacional respectivo, el titular de la marca.

- **Compatibilidad** del artículo 211 (a) (2) con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo *6bis* y *artículo 8* del Convenio de París de 1967, con el párrafo 1 del artículo 3 y párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el párrafo 1) del artículo 2 del Convenio de París y con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En concreto la compatibilidad del artículo 211 (a) (2) con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 8 del Convenio de París se sustenta en que, dado que las categorías de propiedad intelectual abarcada por el Acuerdo sobre los ADPIC son aquellas a las que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo 1 de dicho Acuerdo y de que los Miembros, no están obligados en virtud del mismo a conceder protección a los nombres comerciales.

En cuanto al principio del Trato Nacional contemplado en el artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC el Grupo Especial concluyó que dado que los nacionales de los EEUU no pueden obtener licencias para convertirse en sucesores en interés y la Oficina Norteamericana de Patentes y Marcas no ha concedido ninguna licencia de esa índole a tal fin, el artículo 211 (a) (2) no otorga a los titulares originales extranjeros un trato menos favorable que el concedido a los mismos titulares nacionales de EEUU.

Paralelamente, al aplicarse el artículo 211 a todos los titulares originales, con independencia de su nacionalidad, cuyas marcas de fábrica o de comercio se hayan utilizado en relación con activos confiscados, tampoco es incompatible con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

- **Compatibilidad** del artículo 211 (b) con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 8 del Convenio de París, con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, el párrafo 1 del artículo 2 en conexión con el párrafo 19 del artículo 2 del Convenio de París de 1967 y con el artículo 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

- **No ha quedado demostrado** por insuficiencia de pruebas que el artículo 211 (a) (2) sea incompatible con el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, y que el artículo 211(b) sea incompatible con el párrafo 1 del artículo 16, artículo 42 y párrafo 1 del artículo 2 del



Acuerdo sobre los ADPIC en conexión con el artículo 6bis del Convenio de París de 1967, en cuanto el artículo 211 (a) (2) permite que se otorguen derechos exclusivos a la persona respecto de la cual el Tribunal considere titular real de la marca de fábrica o de comercio registrada de conformidad con la legislación estadounidense. Las CE no han aportado ninguna prueba que permita llegar a la conclusión de que los tribunales estadounidenses interpretarían el artículo 211 (a) (2) de una forma que privara de sus derechos exclusivos a una persona respecto de la cual el tribunal hubiera determinado que era el titular de una marca de fábrica o de comercio notoriamente conocida que ha sido confiscada: el titular original o su derecho habiente o la persona que haya obtenido su consentimiento.

• **Incompatibilidad** del artículo 211 (a) (2) con el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El Grupo Especial confirma la afirmación expuesta por las CE que el artículo 211 (a) (2) al impedir que el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada en los Estados Unidos recurra a un tribunal estadounidense para hacer valer sus derechos va en contra de las obligaciones impuestas a los EEUU por el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC.

En el análisis sobre dicha compatibilidad el Grupo Especial advierte que, sin bien los argumentos expuestos por las Comunidades Europeas sobre el artículo 42 están estrechamente relacionados con los invocados sobre el artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, pues, ambos casos se basan en la denegación de recursos para hacer valer sus derechos, dichos artículos tienen un significado distinto; en el artículo 42 se definen los derechos procesales que ostentan los titulares de derechos mientras que en el artículo 16 se definen los derechos exclusivos dimanantes de esa titularidad, esto es, de impedir que otros sin su consentimiento utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando dicho uso dé lugar a posibilidad de confusión.

Es claro, pues, que previamente, debe apreciarse infracción de los derechos conferidos por este artículo 16 para acudir a la vía procesal del artículo 42.

La declarada incompatibilidad rechaza la invocación de los EEUU respecto a que el artículo 42 se aplica solamente a los derechos de propiedad intelectual «a que se refiere el presente Acuerdo» y por ello, si un pretendido derecho de propiedad intelectual no es uno de ellos, los Miembros no tienen obligación de poner al alcance de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles para exigir el respeto de unos derechos *inexistentes*. En definitiva, para EEUU, el artículo 211 (a) (2) contiene normas sustantivas que regulan la titularidad de los dere-

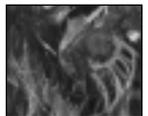
chos conferidos por las marcas de fábrica o de comercio y no impide que la persona que trate de hacer valer su titularidad sobre una marca de fábrica o de comercio tenga opción plena para ello y pueda presentar las pruebas pertinentes.

En definitiva, no cabe duda para el Grupo Especial, que la nítida redacción del artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC requiere inexcusablemente de los Miembros que pongan al alcance («*make available*») de los titulares de derechos procedimientos judiciales civiles de defensa. En consecuencia, si para la legislación estadounidense la entidad que figura registrada como titular de una marca, goza de la presunción *iuris tantum* de ser su legítimo titular, debe tener acceso a una protección judicial efectiva de los derechos dimanantes de la misma, y sin embargo por el artículo 211 se impide *a priori* que un tribunal entre a reconocer la reivindicación de derechos sobre una marca si concurren las condiciones fijadas por el artículo 211.

De todo lo anterior, se concluye que el contenido del artículo 211 (a) (2) es contrario al artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC y por ello, existe anulación o menoscabo para las Comunidades Europeas de las ventajas derivadas del mismo. En consecuencia, se recomienda al Órgano de Solución de Diferencias que pida a los EEUU adecue su legislación a las obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC.

A este respecto, por parte de EEUU se solicita al Panel se reconsidere la declarada incompatibilidad entre el artículo 211 (a) (2) y el artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC en cuanto se limita el acceso efectivo a los tribunales a los titulares pero solo en ciertas circunstancias, es decir, cuando se cumplen las condiciones establecidas en el artículo 211 (a) (2).

Asimismo, Estados Unidos considera de especial relevancia la interpretación contenida en este Panel sobre la exclusión de los nombres comerciales del ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC por sus consecuencias en el futuro. Cabe señalar que la inclusión de los nombres comerciales en dicho Acuerdo no fue cuestionada por ninguna de las Partes. Estados Unidos entiende pues que en este punto el Informe del Panel no es completo y riguroso pues no queda claro que las previsiones del Artículo 8 del Convenio de París no están incorporadas plenamente al Acuerdo sobre los ADPIC y supone un cambio significativo en la línea interpretativa de este Acuerdo que no queda desvirtuada por la trayectoria de las negociaciones. En suma, para Estados Unidos los nombres comerciales, tal como se recogen en el Convenio de París (artículo 8), constituyen una forma de propiedad intelectual y pueden adoptar la forma de marca.



## 5. Valoración

Puede apreciarse que el Grupo Especial solo estima la incompatibilidad del artículo 211 con el Acuerdo sobre los ADPIC y es en lo relativo al artículo 42 en cuanto impide que el titular de una marca de fábrica/comercio registrada en los EEUU recurra a un tribunal estadounidense para hacer valer sus derechos. En su informe, el Grupo Especial recuerda que en EEUU el registro de una marca de fábrica/comercio establece una presunción *iuris tantum* de que la entidad que ha obtenido el registro es su titular y por tanto, si goza de esa presunción ha de tener acceso *ab initio* a procedimientos judiciales civiles eficaces para hacer valer sus derechos ante posibles infracciones a salvo «que se demuestre lo contrario» por un pronunciamiento judicial o por existir otra razón que le prive de sus derechos. Cuestión distinta sería si un tribunal decidiese, después de que el titular de una marca hubiese tenido a su alcance, unos procedimientos judiciales eficaces, que tal titular registral no es el verdadero

De acuerdo con el desarrollo del Panel y las conclusiones adoptadas cabe denotar que si bien se ha estimado parcialmente la reclamación de las CE, las CE pese a su condición de parte reclamante no han asumido como debieran la carga de presentar argumentos jurídicos y pruebas suficientes para establecer la presunción de que

las medidas estadounidenses son incompatibles con las obligaciones derivadas del Acuerdo sobre los ADPIC o del Convenio de París. En particular, se advirtió la falta de citas respecto a situaciones en la que «los derechos adquiridos por terceros» se hayan utilizado para justificar el no reconocimiento de las confiscaciones extranjeras, o ejemplos de situaciones o casos en los que por aplicación del artículo 211 se haya producido un perjuicio a empresas comunitarias, etcétera.

Por otro lado, cabe destacar —y así se ha criticado por EEUU— la exclusión de los nombres o denominaciones comerciales del ámbito de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC de acuerdo con la interpretación textual adoptada por el Grupo Especial de la definición de «propiedad intelectual» contenida en el párrafo 2 del artículo 1 del Acuerdo así como por la misma la historia de las negociaciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

En definitiva, para Estados Unidos, en contra de la conclusión adoptada por el Panel, el artículo 2.1 del Acuerdo sobre los ADPIC se justifica con el fin de resolver el debate surgido durante las negociaciones respecto al punto de si el secreto comercial podía ser considerado propiedad intelectual, pero no se adoptó para limitar los compromisos derivados del Convenio de París, cuyo artículo 8 recoge como una forma reconocida de propiedad intelectual los nombres comerciales.

