

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

WT/DS434/11
17 de agosto de 2012

(12-4476)

Original: inglés

AUSTRALIA - DETERMINADAS MEDIDAS RELATIVAS A LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO Y OTRAS PRESCRIPCIONES DE EMPAQUETADO GENÉRICO APLICABLES A LOS PRODUCTOS DE TABACO Y AL EMPAQUETADO DE ESOS PRODUCTOS

Solicitud de establecimiento de un grupo especial presentada por Ucrania

La siguiente comunicación, de fecha 14 de agosto de 2012, dirigida por la delegación de Ucrania al Presidente del Órgano de Solución de Diferencias, se distribuye de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

El 13 de marzo de 2012, el Gobierno de Ucrania ("Ucrania") solicitó la celebración de consultas con el Gobierno de Australia ("Australia") de conformidad con el artículo 4 del *Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias*, el párrafo 1 del artículo 64 del *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* (el "Acuerdo sobre los ADPIC"), el párrafo 1 del artículo 14 del *Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio* (el "Acuerdo OTC") y el artículo XXII del *Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994* (el "GATT de 1994") en relación con determinadas leyes y reglamentos de Australia que imponen restricciones a las marcas de fábrica o de comercio y otras prescripciones de empaquetado genérico a los productos de tabaco y al empaquetado de esos productos (las "medidas").

La solicitud se distribuyó el 15 de marzo de 2012, como documento WT/DS434/1, IP/D/30, G/TBT/D/39, G/L/985. Se celebraron consultas el 12 de abril de 2012 con miras a llegar a una solución mutuamente satisfactoria. Lamentablemente, las consultas no permitieron solucionar la diferencia.

Por consiguiente, Ucrania solicita respetuosamente que se establezca un grupo especial para examinar este asunto de conformidad con el párrafo 7 del artículo 4 y el artículo 6 del *Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias* (el "ESD"), el artículo XXIII del GATT de 1994, el artículo 64 del *Acuerdo sobre los ADPIC* y el artículo 14 del *Acuerdo OTC*.

Las medidas de Australia imponen significativas restricciones a las marcas de fábrica o de comercio y otras prescripciones en materia de "empaquetado genérico" por lo que respecta al aspecto exterior y el empaquetado de los productos de tabaco. Las medidas impugnadas figuran en las siguientes disposiciones:

- La Ley relativa al empaquetado genérico del tabaco de 2011 (la "Ley de empaquetado genérico"¹) y su Reglamento de aplicación relativo al empaquetado genérico del tabaco de 2011 (el "Reglamento"²);
- la Ley de modificación de las marcas de fábrica o de comercio (empaquetado genérico del tabaco) de 2011 (la "Ley de modificación de las marcas de fábrica o de comercio"³); y
- cualquier otro reglamento de aplicación, así como las leyes, políticas o prácticas conexas adoptadas por Australia que orienten, modifiquen, complementen, sustituyan y/o apliquen las medidas indicadas *supra*.

Las medidas son aplicables a todos los productos de tabaco cultivados o elaborados para consumo humano.⁴ Sancionan penalmente prácticamente cualquier acción, con inclusión de la elaboración, la oferta o el empaquetado de productos de tabaco, que no esté en conformidad con las "prescripciones relativas a los productos de tabaco" de la Ley de empaquetado genérico y su Reglamento de aplicación.⁵ La Ley de empaquetado genérico establece que "[n]inguna marca de fábrica o de comercio podrá aparecer en ningún lugar de un producto de tabaco", a excepción de los lugares permitidos por el Reglamento.⁶ La Ley de empaquetado genérico establece además, entre otras cosas, que "[n]inguna marca de fábrica o de comercio podrá aparecer en ningún lugar del empaquetado de los productos de tabaco destinados al comercio minorista"⁷, permitiendo únicamente que aparezcan el nombre comercial, la variante, el nombre de la empresa o compañía y otras marcas conformes con las prescripciones de la legislación pertinente.⁸ El aspecto exterior del nombre comercial se rige por la Ley de empaquetado genérico y su Reglamento de aplicación.⁹

La Ley de empaquetado genérico establece asimismo que los embalajes de los productos de tabaco sean de color "marrón oscuro apagado" (el Reglamento hace referencia específicamente al código Pantone 448C) en un acabado mate, sin que en el embalaje puedan apreciarse otros colores, logotipos o rasgos de la marca, a excepción del nombre comercial y la variante en una forma y un tipo de letra normalizados, debajo de la advertencia sanitaria con imágenes.¹⁰ El embalaje de los

¹ Ley relativa al empaquetado genérico de tabaco de 2011, C2011A00148, Ley N° 148 de 2011, *Ley encaminada a desalentar el uso de productos de tabaco y alcanzar objetivos conexos*, 1° de diciembre de 2011.

² Reglamento relativo al empaquetado genérico del tabaco de 2011, Selección de Instrumentos Legislativos de 2011, N° 263, en su forma modificada, refundido el 13 de marzo de 2012, con inclusión de las modificaciones introducidas hasta el Instrumento N° 29 de la Selección de Instrumentos Legislativos de 2012.

³ Ley de modificación de las marcas de fábrica o de comercio (empaquetado genérico del tabaco) de 2011, C2011A00149, Ley N° 149 de 2011, *Ley destinada a modificar la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio de 1995 y alcanzar objetivos conexos*, 1° de diciembre de 2011.

⁴ Ley de empaquetado genérico, artículo 4.

⁵ Ley de empaquetado genérico, capítulo 3.

⁶ Ley de empaquetado genérico, artículo 26. El párrafo 2) del artículo 26 también establece que "Ninguna marca podrá aparecer en ningún lugar de un producto de tabaco, a excepción de los lugares permitidos por el Reglamento".

⁷ Ley de empaquetado genérico, párrafo 1) del artículo 20. En el párrafo 2) del artículo 20 se estipula además que "Ninguna marca podrá aparecer en ningún lugar del empaquetado de los productos de tabaco destinados al comercio minorista", a excepción de lo que permite el párrafo 3) de ese artículo, que hace referencia, entre otros elementos, a los nombres comerciales y otras marcas y marcas de fábrica o de comercio que pueda permitir el Reglamento. El Reglamento no permite que se aplique ninguna marca de fábrica o de comercio sobre el empaquetado de los productos de tabaco destinados al comercio minorista..

⁸ Ley de empaquetado genérico, párrafo 3) del artículo 20. Las prescripciones legislativas en cuestión consisten en una advertencia sanitaria, una indicación sobre el riesgo de incendio, una descripción comercial y una marca de medida.

⁹ Ley de empaquetado genérico, artículo 21; Reglamento, cláusula 2.4.1.

¹⁰ Ley de empaquetado genérico, artículo 19; Reglamento, cláusula 2.2.1.

productos de tabaco seguirá conteniendo advertencias sanitarias con imágenes¹¹, que pasan de representar el 30 por ciento a representar el 75 por ciento de la superficie frontal del paquete y seguirán cubriendo el 90 por ciento de la superficie posterior del paquete.¹² La Ley de empaquetado genérico y su Reglamento de aplicación regulan asimismo las características físicas de los paquetes de tabaco vendidos al por menor e imponen una forma normalizada del tipo y el tamaño del paquete que debe utilizarse.¹³ La Ley de empaquetado genérico establece que los paquetes y cartones de cigarrillos deben tener una forma normalizada sin elementos decorativos, y que los paquetes de cigarrillos deben tener una apertura abatible en su parte superior.¹⁴ El revestimiento de los paquetes de cigarrillos sólo puede ser de laminado de papel y aluminio o de un material autorizado por el Reglamento.¹⁵

Las medidas de Australia, especialmente cuando se consideran en el contexto del sistema global de regulación del tabaco de dicho país¹⁶, parecen ser incompatibles con varias de las obligaciones que corresponden a Australia en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC, el Acuerdo OTC y el GATT de 1994:

- el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, ya que las medidas no otorgan efectos jurídicos a la obligación de que cualquier signo distintivo tenga la capacidad de constituir una marca de fábrica o de comercio y, por lo tanto, pueda fijarse sobre un producto legítimamente disponible al que deba aplicarse;
- el párrafo 4 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, ya que las medidas impiden en la práctica el registro y la protección de las marcas de fábrica o de comercio relacionadas con el tabaco sobre la base de la naturaleza del producto;
- el párrafo 1 del artículo 1 y el párrafo 4 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC ya que, en la medida en que Australia ha previsto una protección más amplia que la exigida por el Acuerdo sobre los ADPIC, lo ha hecho de manera que infringe lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo 15 de dicho Acuerdo al negar a los titulares de derechos de marcas de fábrica o de comercio relacionadas con el tabaco el mismo

¹¹ Las advertencias sanitarias con imágenes se rigen por la Ley Australiana de Protección al Consumidor, recogida en el Anexo 2 de la Ley de Competencia y del Consumidor de 2010.

¹² Norma de información en materia de competencia y protección al consumidor (tabaco), de 2011, por la que se modifica el sistema de advertencias sanitarias establecido en virtud del Reglamento de prácticas comerciales (Normas de información al consumidor sobre los productos) (tabaco) de 2004 (el Reglamento de 2004). A partir del 1º de diciembre de 2012, las advertencias sanitarias con imágenes deberán ocupar obligatoriamente el 75 por ciento de la superficie frontal del paquete.

¹³ Ley de empaquetado genérico, artículo 18; Reglamento, cláusula 2.1.1.

¹⁴ Ley de empaquetado genérico, párrafo 3) b) del artículo 18.

¹⁵ Ley de empaquetado genérico, párrafo 3) d) del artículo 18.

¹⁶ Australia mantiene una prohibición general de publicidad de los productos de tabaco, recogida en la Ley de prohibición de la publicidad del tabaco de 1992 (la "prohibición de publicidad"). Además, en los ocho estados y territorios australianos, una serie de prohibiciones de exposición en el comercio al por menor impiden la exposición pública de productos de tabaco en determinadas categorías de establecimientos comerciales minoristas (las "prohibiciones de exposición al por menor"). Véanse, por ejemplo, la "Ley del Tabaco de 1927" del Territorio de la Capital de Australia, artículo 20; la "Ley de Salud Pública (Tabaco) de 2008" de Nueva Gales del Sur, artículo 9; la "Ley de control de los productos de tabaco de 2006" de Australia Occidental, artículo 22; la "Ley de control del tabaco de 2011" del Territorio Septentrional, artículo 20; la "Ley del Tabaco de 1987" de Victoria, párrafo 2AA) del artículo 6; la "Ley de Salud Pública de 1997" de Tasmania, artículo 72A; la "Ley de productos de tabaco y otros productos para fumar de 1998" de Queensland, artículo 26A, y la "Ley de regulación de los productos de tabaco de 1997" de Australia Meridional, artículo 40. Australia también ha aplicado a escala estatal y local prohibiciones al consumo de los productos de tabaco en determinadas zonas y en determinadas circunstancias ("prohibiciones de fumar").

derecho al uso exclusivo de la marca de fábrica o de comercio que se reconoce a todos los demás titulares de derechos de marcas de fábrica o de comercio de conformidad con la Ley sobre marcas de fábrica o de comercio australiana sobre la base de la naturaleza del producto;

- el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC ya que las medidas hacen ineficaz el derecho exclusivo de los titulares de marcas de fábrica o de comercio a utilizar signos y a impedir que terceros utilicen signos similares, dado que la naturaleza distintiva de la marca de fábrica o de comercio no puede mantenerse sin el uso de la misma;
- el párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC ya que las medidas no prevén la protección adicional de las marcas notoriamente conocidas al no permitir que se demuestre el derecho de las marcas de fábrica o de comercio relacionadas con el tabaco a esa protección adicional;
- el artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC ya que las medidas constituyen una complicación injustificable del uso de marcas de fábrica o de comercio al imponer el uso de las marcas de fábrica o de comercio en una forma especial y de una manera que menoscaba la capacidad de la marca para distinguir los bienes de una empresa de los de otras empresas.
- el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC y los artículos 6*quinquies*, 7 y 10*bis* del Convenio de París incorporados al Acuerdo sobre los ADPIC, ya que las medidas no otorgan una "protección" efectiva a la marca de fábrica o de comercio "tal cual es", discriminan a las marcas de fábrica o de comercio relacionadas con el tabaco sobre la base de la naturaleza del producto y no impiden los actos capaces de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;
- el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, ya que Australia no ha aplicado las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC arriba mencionadas;
- el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC, ya que las medidas constituyen un reglamento técnico preparado, adoptado o aplicado con miras a crear obstáculos innecesarios al comercio internacional o con ese efecto al restringir el comercio más de lo necesario para obtener los objetivos de salud declarados;
- el artículo I y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC, ya que las medidas no respetan las prescripciones de no discriminación establecidas en esas disposiciones al conceder a los productos importados de determinados países un trato menos favorable que el otorgado a productos similares de origen australiano y a productos similares originarios de otros países y, de esa manera, no brindar iguales oportunidades de competencia a todos los productos de tabaco del mismo modo y a todos los titulares de derechos de marcas de fábrica o de comercio extranjeros del mismo modo, en comparación con productos de tabaco nacionales e importados similares y titulares de derechos de marcas de fábrica o de comercio similares.

Estas infracciones anulan o menoscaban las ventajas resultantes para Ucrania de los Acuerdos indicados *supra*.

Por consiguiente, Ucrania solicita respetuosamente el establecimiento de un grupo especial con el mandato previsto en el párrafo 1 del artículo 7 del ESD.

El Gobierno de Ucrania pide que esta solicitud se incluya en el orden del día de la próxima reunión ordinaria del Órgano de Solución de Diferencias, cuya celebración está prevista para el 31 de agosto de 2012.
