

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

WT/DS435/16
17 de octubre de 2012

(12-5631)

Original: inglés

AUSTRALIA - DETERMINADAS MEDIDAS RELATIVAS A LAS MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO, INDICACIONES GEOGRÁFICAS 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 Honduras

La siguiente comunicación, de fecha 15 de octubre de 2012, dirigida por la delegación de Honduras al Presidente del Órgano de Solución de Diferencias, se distribuye de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

El 4 de abril de 2012, Honduras solicitó la celebración de consultas con 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 "ESD"), 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"). Esa solicitud de celebración de consultas se formuló respecto de determinadas leyes y reglamentos australianos que imponen restricciones relativas a las marcas de fábrica o de comercio y restricciones geográficas así como otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables a los productos de tabaco y al empaquetado de esos productos (las "medidas").

Se celebraron consultas el 1º de mayo de 2012 con miras a llegar a una solución mutuamente satisfactoria. Las consultas aclararon algunas cuestiones relativas a este asunto, pero no permitieron resolver la diferencia. Por lo tanto, como se especifica *infra*, Honduras solicita que el Órgano de Solución de Diferencias (el "OSD") establezca un grupo especial para que examine este asunto.

A. LAS MEDIDAS EN LITIGIO

Australia regula el aspecto exterior de las marcas y otras características de diseño del empaquetado de los productos de tabaco destinados al comercio minorista, así como de los propios productos de tabaco. Regula el aspecto exterior del nombre comercial, de la empresa o compañía o de la variante, exigiendo que tenga una forma, tamaño de letra y ubicación normalizados. Prescribe el color y el acabado del empaquetado de todos los productos de tabaco destinados al comercio minorista y también los requisitos para envoltorios, encartes y prospectos. En particular:

- El nombre comercial, de la empresa o compañía que figure en el empaquetado de los productos destinados al comercio minorista debe estar impreso en tipo de letra "Lucida Sans", redondilla, no mayor de 14 puntos y en color Pantone Cool Gray 2C. El nombre de la variante debe cumplir estos requisitos pero no puede ser mayor de 10 puntos.

- Todos los embalajes de los productos de tabaco destinados al comercio minorista deben tener un acabado mate y ser de color marrón oscuro apagado (Pantone 448C), con la excepción de las advertencias sanitarias, el texto del nombre comercial, de la empresa o compañía o de la variante y las advertencias pertinentes previstas por la ley.

Los productos de tabaco distintos de los cigarrillos, como los cigarros (puros), pueden incluir una banda en color Pantone 448C, en la que pueden figurar las siguientes marcas: el nombre comercial, de la empresa o compañía y de la variante, el nombre del país de fabricación o producción del cigarro (puro) y un código alfanumérico. Cada una de esas marcas puede figurar una única vez en la banda y debe estar impresa en tipo de letra "Lucida Sans", redondilla, no mayor de 10 puntos y en color Pantone Cool Gray 2C.

Honduras entiende que Australia mantiene estas medidas mediante los siguientes instrumentos:

- la Ley relativa al empaquetado genérico del tabaco de 2011, Ley N° 148 de 2011, "Ley para desincentivar el consumo de productos de tabaco y para lograr objetivos conexos";
- el Reglamento relativo al empaquetado genérico del tabaco de 2011, Selección de Instrumentos Legislativos de 2011, N° 263, modificado por el Reglamento modificatorio relativo al empaquetado genérico del tabaco de 2012 (N° 1), Selección de Instrumentos Legislativos de 2012, N° 29. Este Reglamento se aplica al empaquetado y al aspecto exterior de los productos de tabaco destinados al comercio minorista, ya sean cigarrillos o productos distintos de los cigarrillos; y
- la Ley de modificación de las marcas de fábrica o de comercio (empaquetado genérico del tabaco) de 2011; Ley N° 149 de 2011, "Ley por la que se modifica la Ley de marcas de fábrica o de comercio de 1995 y se persiguen objetivos conexos".

Además de los instrumentos enumerados *supra*, la presente solicitud abarca cualquier modificación, ampliación e instrumento o práctica conexos.

B. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA RECLAMACIÓN

Estas medidas que regulan el empaquetado y aspecto exterior genérico de los productos de tabaco destinados al comercio minorista parecen ser incompatibles con las obligaciones que corresponden a Australia en virtud de las siguientes disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, el Acuerdo OTC y el GATT de 1994:

- el artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque se complica injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio con exigencias especiales, como i) el uso en una forma especial, por ejemplo, el tamaño y el color específicos de la letra con que está impreso el nombre comercial, de la empresa o compañía, y ii) el uso de una manera que menoscaba la capacidad de la marca de fábrica o de comercio para distinguir los productos de tabaco de una empresa de los de otras empresas;
- el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque las medidas impiden que los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas gocen de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio;
- el párrafo 4 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque la naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse es un obstáculo para el registro de la marca;

- el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, que incorpora disposiciones del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, modificado por el Acta de Estocolmo de 1967 ("Convenio de París"), en particular i) el artículo 6*quinquies* del Convenio de París, porque la marca de fábrica o de comercio registrada en un país de origen que no sea Australia no se protege "tal cual es", y ii) el artículo 10*bis* del Convenio de París, porque Australia no ofrece protección eficaz contra la competencia desleal a los nacionales de otros países de la Unión y crea confusión con los productos de los competidores;
- el párrafo 3 del artículo 24 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque Australia está reduciendo el nivel de la protección de las indicaciones geográficas en relación con el nivel de protección que existía antes del 1º de enero de 1995;
- el párrafo 2 b) del artículo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque Australia no ofrece protección eficaz contra actos de competencia desleal con respecto a las indicaciones geográficas y crea confusión entre los consumidores en relación con el origen del producto;
- el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque Australia concede a los nacionales de los demás Miembros un trato menos favorable que el que otorga a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual;
- el párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC, porque el reglamento técnico en litigio crea obstáculos innecesarios al comercio y restringe el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo; y
- el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC y el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, porque las medidas en litigio dan a los productos importados un trato menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional.

Honduras considera que Australia no puede justificar sus medidas ni al amparo del artículo 8 del Acuerdo sobre los ADPIC como necesarias para proteger la salud de las personas, porque no son compatibles con lo dispuesto en dicho Acuerdo, ni al amparo del artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC como "excepción limitada" de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio.

Honduras considera que las medidas descritas *supra* anulan y menoscaban ventajas resultantes para Honduras del Acuerdo sobre los ADPIC, el Acuerdo OTC y el GATT de 1994.

C. SOLICITUD DE ESTABLECIMIENTO DE UN GRUPO ESPECIAL

Honduras solicita, de conformidad con el párrafo 7 del artículo 4 y el artículo 6 del ESD, el párrafo 2 del artículo XXIII del GATT de 1994, el artículo 64 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 14 del Acuerdo OTC, que el OSD establezca un grupo especial para que examine este asunto. Honduras solicita además que el grupo especial tenga el mandato uniforme previsto en el párrafo 1 del artículo 7 del ESD.

Honduras pide que la presente solicitud se incluya en el orden del día de la reunión del OSD que se celebrará el 19 de noviembre de 2012.
