

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

WT/DS441/15
14 de noviembre de 2012

(12-6265)

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 la República Dominicana

La siguiente comunicación, de fecha 9 de noviembre de 2012, dirigida por la delegación de la República Dominicana al Presidente del Órgano de Solución de Diferencias, se distribuye de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

El 18 de julio de 2012, la República Dominicana solicitó la celebración de consultas con el Gobierno de Australia de conformidad con el artículo 4 del *Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias* ("ESD"), el artículo XXII del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 ("GATT de 1994"), el párrafo 1 del artículo 64 del *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio* ("Acuerdo sobre los ADPIC") y el párrafo 1 del artículo 14 del *Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio* ("Acuerdo OTC"). Dicha solicitud se refería a las medidas de Australia que establecen una reglamentación exhaustiva del aspecto y la forma del empaquetado de los productos de tabaco destinados al comercio minorista y de los propios productos de tabaco.

Se celebraron consultas sobre estas medidas el 27 de septiembre de 2012. Lamentablemente, dichas consultas no lograron resolver la diferencia.

Por consiguiente, la República Dominicana solicita al Órgano de Solución de Diferencias ("OSD") que establezca un grupo especial para que examine este asunto con el mandato uniforme establecido en el párrafo 1 del artículo 7 del ESD, de conformidad con el párrafo 7 del artículo 4 y el artículo 6 del ESD, el artículo XXIII del GATT de 1994, el párrafo 1 del artículo 64 del *Acuerdo sobre los ADPIC* y el párrafo 1 del artículo 14 del *Acuerdo OTC*.

A. MEDIDAS EN LITIGIO

Las medidas en litigio, a las que la República Dominicana se refiere en conjunto como las "medidas de empaquetado genérico" son las siguientes:

- *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";

- 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);
- Ley modificatoria relativa a 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"; y
- cualesquiera medidas conexas adoptadas por Australia, incluidas las que apliquen, complementen o amplíen estas leyes y reglamentos, así como cualquier medida que los modifique o sustituya.

Estas medidas de empaquetado genérico se aplican a la venta al por menor de cigarrillos, cigarros (puros) y otros productos de tabaco. Establecen una reglamentación exhaustiva del aspecto y la forma del empaquetado de los productos de tabaco destinados al comercio minorista, así como de los propios productos de tabaco. Entre otras cosas:

- con respecto al empaquetado de los productos de tabaco destinados al comercio minorista, las medidas: i) regulan el aspecto de las marcas de fábrica o de comercio y las indicaciones geográficas, entre otras cosas prohibiendo la exhibición de características figurativas o de diseño, incluidas las que forman parte de esos derechos de propiedad intelectual; ii) exigen que los nombres de la marca y de la variante que formen parte de las marcas de fábrica o de comercio figuren en la parte frontal superior e inferior del paquete con un tipo y tamaño de letra, color y ubicación uniformes¹; iii) prohíben que aparezcan otras palabras (salvo la información básica, incluidos el país de origen y los datos de contacto del fabricante); y iv) prescriben un acabado mate y un color marrón oscuro apagado (Pantone 448C) para el empaquetado destinado al comercio minorista;
- las medidas establecen que los cigarrillos sueltos no pueden exhibir marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas ni ningún otro signo distinto de un código alfanumérico para la identificación del producto;
- las medidas disponen que los cigarros (puros) sueltos pueden llevar: el nombre de la marca, el nombre de la variante, el país de origen y un código alfanumérico, que deben aparecer con un tipo y tamaño de letra y un color uniformes, en una misma vitola y sobre un fondo de color marrón oscuro apagado (Pantone 448C)²;
- las medidas regulan otros aspectos tanto del empaquetado de los productos de tabaco como de los productos de tabaco, estableciendo, entre otras, las siguientes prescripciones: i) los paquetes de cigarrillos destinados al comercio minorista deben tener un tamaño, forma y material determinados; ii) los cigarrillos deben ser

¹ El nombre de la marca y de la variante deben figurar en letra "Lucida Sans"; con un tamaño no superior a 14 puntos para el nombre de la marca y 10 puntos para el nombre de la variante; con la letra inicial únicamente en mayúsculas; con letra redondilla; en color Pantone Cool Gray 2C; y bajo la advertencia sanitaria gráfica, en la superficie frontal del paquete de cigarrillos.

² Deben aparecer sólo una vez en la vitola, en letra "Lucida Sans"; con un tamaño no superior a 10 puntos; con letra redondilla; y en color Pantone Cool Gray 2C. La marca y el nombre de la variante deben figurar horizontalmente a lo largo de la vitola, de modo que rodeen el cigarro (puro).

blancos³; y iii) los tubos de los cigarros (puros) deben ser cilíndricos y rígidos y tener una abertura de al menos 15 mm.

B. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RECLAMACIÓN

Estas medidas de empaquetado genérico 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 párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, que incorpora las 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 distinto de Australia no se protege "tal cual es"; y, ii) los párrafos 1) y 3) del artículo 10^{bis} del *Convenio de París*, porque Australia no proporciona una protección eficaz contra la competencia desleal;
- 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 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 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 artículo 20 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, porque se complica injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio relacionada con productos de tabaco con exigencias especiales, como i) el uso de una forma especial, por ejemplo, el tipo y tamaño de letra, color y ubicación uniformes del nombre de marca, y ii) el uso de una manera que menoscaba la capacidad de la marca para distinguir los productos de tabaco de una empresa de los de otras empresas;
- el párrafo 2 b) del artículo 22 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, porque Australia no proporciona protección eficaz contra actos de competencia desleal con respecto a las indicaciones geográficas;
- el párrafo 3 del artículo 24 del *Acuerdo sobre los ADPIC*, porque Australia está reduciendo el nivel de protección que concede a las indicaciones geográficas en relación con el nivel de protección que existía antes del 1º de enero de 1995;
- el párrafo 1 del artículo 2 del *Acuerdo OTC*, porque los reglamentos técnicos en litigio dan a los productos de tabaco importados un trato menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional;

³ Sin embargo, los cigarrillos pueden tener un extremo impreso en marrón, a imitación del corcho, colocado sobre el filtro.

- el párrafo 2 del artículo 2 del *Acuerdo OTC*, porque los reglamentos técnicos en litigio crean obstáculos innecesarios al comercio dado que restringen el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo; y
- el párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, porque las medidas en litigio dan a los productos de tabaco importados un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional.

La República Dominicana solicita que la presente solicitud se incluya en el orden del día de la reunión del OSD que se celebrará el 17 de diciembre de 2012.
