



**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 CUBA**

La siguiente comunicación, de fecha 4 abril de 2014, dirigida por la delegación de Cuba al Presidente del Órgano de Solución de Diferencias, se distribuye de conformidad con el párrafo 2 del artículo 6 del ESD.

El 3 de mayo de 2013, Cuba 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") con respecto a medidas adoptadas por Australia que regulan el aspecto y la forma del empaquetado utilizado en relación con la venta al por menor de cigarrillos (puros), cigarrillos y otros productos del tabaco, así como el aspecto y la forma de esos productos.

Las consultas se celebraron el 13 de junio de 2013, pero no permitieron resolver la diferencia.

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, por la presente Cuba solicita respetuosamente al Órgano de Solución de Diferencias ("OSD") que establezca un grupo especial para examinar el asunto que se describe *infra*.

A. MEDIDAS EN LITIGIO

Las medidas en litigio (denominadas en conjunto "medidas sobre empaquetado genérico") son las siguientes:

- 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) ("el Reglamento");
- la 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 este reglamento, así como cualquier medida que los modifique o sustituya.

Las medidas sobre empaquetado genérico regulan el aspecto y la forma del empaquetado utilizado en relación con la venta al por menor de cigarrros (puros), cigarrillos y otros productos del tabaco. También regulan el aspecto y la forma de los propios productos del tabaco.

Con respecto al empaquetado de los productos del tabaco destinados al comercio minorista, las medidas sobre empaquetado genérico:

- i) prohíben la exhibición de signos o información distintos de 1) el nombre de una marca, empresa o compañía, 2) el nombre de una variante y 3) la información básica especificada en el artículo 2.3 del Reglamento¹;
- ii) disponen que los nombres de marcas, empresas, compañías y variantes deben mostrarse en un tipo, fuente y tamaño (mayúsculas/minúsculas) de letra, un color y una ubicación uniformes y no superar unas dimensiones máximas, y establecen que las marcas de fábrica o de comercio sólo pueden exhibirse en el empaquetado de los productos del tabaco destinados al comercio minorista en la medida en que cumplan esas prescripciones;
- iii) obligan a utilizar colores uniformes para las superficies exteriores y los revestimientos interiores, así como a emplear un acabado mate;
- iv) limitan las dimensiones y las formas que pueden adoptar los envases (como tubos para cigarrros, envases primarios para cigarrros, paquetes de cigarrillos y cartones de cigarrillos); y
- v) regulan el uso de envoltorios, encartes y prospectos.

Con respecto al aspecto y la forma de las vitolas y los cigarrros (puros), las medidas sobre empaquetado genérico:

- i) prohíben la exhibición de signos o información en las vitolas distintos de: 1) el nombre de una marca, empresa o compañía, 2) el nombre de una variante, 3) información sobre el país de origen y 4) un código alfanumérico;
- ii) disponen que los nombres de marcas, empresas, compañías y variantes deben mostrarse en las vitolas en un tipo, fuente y tamaño (mayúsculas/minúsculas) de letra, un color y una ubicación uniformes y no superar unas dimensiones máximas, y establecen que las marcas de fábrica o de comercio sólo pueden exhibirse en las vitolas en la medida en que cumplan esas prescripciones;
- iii) obligan a utilizar un color uniforme para las vitolas (Pantone 448C); y
- iv) exigen que se use una vitola única.

Con respecto al aspecto y la forma de los cigarrillos, las medidas sobre empaquetado genérico:

- i) prohíben la exhibición de signos o información distintos de un código alfanumérico;
- ii) disponen que las envolturas de papel deben ser blancas o blancas con un extremo en imitación corcho; y
- iii) disponen que los extremos de los filtros deben ser blancos.

¹ Se trata de: i) marcas de origen según lo dispuesto en el artículo 2.3.2 del Reglamento, ii) marcas de calibración, según lo dispuesto en los artículos 2.3.3 y 2.3.1(3) del Reglamento, iii) marcas de medidas y descripciones comerciales, según lo dispuesto en el artículo 2.3.4 del Reglamento, iv) código de barras, según lo dispuesto en el artículo 2.3.5 del Reglamento, v) declaración de riesgo de incendio, según lo dispuesto en el artículo 2.3.6 del Reglamento, vi) declaración de producto de fabricación local, según lo dispuesto en el artículo 2.3.7 del Reglamento, vii) nombre y dirección, según lo dispuesto en el artículo 2.3.8 del Reglamento, y viii) número de teléfono de contacto del consumidor, según lo dispuesto en el artículo 2.3.9 del Reglamento.

B. FUNDAMENTO JURÍDICO DE LA RECLAMACIÓN

Cuba considera que las medidas sobre empaquetado genérico son 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 Australia complica injustificadamente el uso de marcas de fábrica o de comercio para productos del tabaco en el curso de operaciones comerciales a través de exigencias especiales. En particular, Australia dispone lo siguiente: i) que las marcas de fábrica o de comercio relacionadas con productos del tabaco se usen de una forma especial, y ii) que las marcas de fábrica o de comercio relacionadas con productos del tabaco se usen de una manera que menoscaba la capacidad de las marcas para distinguir los productos de tabaco de una empresa de los de otras empresas. En cualquier caso, las medidas sobre empaquetado genérico son ineficaces (por cuanto no logran el objetivo de salud pública de Australia) y/o desproporcionadas (por cuanto medidas alternativas y menos restrictivas harían una contribución equivalente al logro de ese objetivo).
- El párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC, porque Australia impone reglamentos técnicos que crean obstáculos innecesarios al comercio y restringen el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo.
- El párrafo 4 del artículo IX del GATT de 1994, porque Australia impone prescripciones relacionadas con las marcas de los productos del tabaco importados que reducen sustancialmente su valor y/o aumentan de manera irrazonable su costo de producción.
- El párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, leído conjuntamente con los párrafos 1) y 3) del artículo 10*bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (modificado por el Acta de Estocolmo de 1967), porque Australia no proporciona una protección eficaz contra la competencia desleal, entre otras cosas porque las empresas no pueden distinguir con claridad sus productos de productos distintos producidos por sus competidores.
- 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 cubanas.
- 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 cubanas en relación con el nivel de protección que existía en Australia antes del 1° de enero de 1995, entre otras cosas restringiendo el uso de indicaciones geográficas cubanas, tales como la indicación geográfica "Habanos", en el empaquetado de los cigarros (puros) grandes fabricados a mano destinados al comercio minorista.
- El párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, leído conjuntamente con i) el artículo 6*quinquies* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (modificado por el Acta de Estocolmo de 1967), porque las marcas de fábrica o de comercio registradas en un país de origen distinto de Australia no son protegidas por Australia "tal cual son" y ii) el artículo 6*bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (modificado por el Acta de Estocolmo de 1967), porque Australia no protege las marcas de fábrica o de comercio "notoriamente conocidas" .
- Los párrafos 1 y 4 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque la naturaleza de los productos a los que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse es un obstáculo para el registro de determinados tipos de marcas en Australia.
- El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque Australia impide que los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas gocen de los derechos conferidos por una marca.

- El párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque Australia impide que los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas que son "notoriamente conocidas" o podrían llegar a ser "notoriamente conocidas" gocen de los derechos conferidos por esas marcas.
- El artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC, porque Australia no se asegura de que las excepciones que impone a los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio sean limitadas y tengan en cuenta los intereses legítimos de los titulares de la marca y de terceros.
- 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 1 del artículo 2 del Acuerdo OTC, porque Australia impone reglamentos técnicos que dan a los productos de tabaco importados un trato menos favorable que el otorgado a productos similares de origen nacional.
- El párrafo 4 del artículo III del GATT de 1994, porque Australia da a los productos de tabaco importados un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional.

Cuba ruega que la presente solicitud se inscriba en el orden del día de la reunión del Órgano de Solución de Diferencias que se celebrará el 25 de abril de 2014.
