

medidas TPP. Además, nos parece que el Grupo Especial examinó la compatibilidad de las medidas TPP con el artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC en su conjunto, sin diferenciar entre las particularidades de su aplicación al empaquetado del tabaco y los productos de tabaco.

6.716. Recordamos, a este respecto, que, en nuestra opinión, el Grupo Especial caracterizó las complicaciones impuestas por las medidas TPP como "de gran alcance" (en lugar de constituir, por ejemplo, un grado sumo de complicación) porque, a pesar de la prohibición del uso de marcas figurativas en los productos de tabaco y el empaquetado del tabaco y de todas las marcas en las barras de cigarrillos, las medidas TPP permitían el uso de marcas verbales en el empaquetado del tabaco y los cigarrillos. Además, consideramos que el hecho de que el Grupo Especial hiciera hincapié en que las medidas TPP prohíben el uso de marcas no verbales puede explicarse por los argumentos planteados por los reclamantes ante el Grupo Especial. A este respecto, observamos que, al resumir los argumentos de los reclamantes, el Grupo Especial afirmó que "adu[jeron] que la eliminación de elementos figurativos ha menoscabado la capacidad de las marcas de fábrica o de comercio para dar a conocer a los consumidores la calidad, las características y la reputación de los distintos productos de tabaco".¹⁸⁴⁶ Además, como se ha indicado antes, no parece que los reclamantes hayan formulado argumentos separados de incompatibilidad con el artículo 20 con respecto a las prescripciones de las medidas TPP para las barras de cigarrillos.

6.717. Por último, señalamos que el Grupo Especial llegó a sus conclusiones en el marco del artículo 20 con respecto a las medidas TPP en su conjunto. El Grupo Especial constató que "los reclamantes no han demostrado que las prescripciones relativas a las marcas de fábrica o de comercio de las medidas TPP compliquen injustificablemente el uso de marcas de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales en el sentido del artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC".¹⁸⁴⁷ A nuestro juicio, esta conclusión abarca las prescripciones relativas a las marcas de fábrica o de comercio de las medidas TPP en su aplicación al empaquetado de los productos de tabaco y a los propios productos de tabaco, incluidas las barras de cigarrillos.

6.718. Habida cuenta de lo anterior, no consideramos que el Grupo Especial no abordase la alegación de la República Dominicana de que las prescripciones de las medidas TPP relativas a las barras de cigarrillos sueltas, que prohíben el uso de cualquier marca de fábrica o de comercio en los cigarrillos, son incompatibles con el artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, rechazamos la alegación formulada por la República Dominicana al amparo del párrafo 1 del artículo 7 y el artículo 11 del ESD.

6.3.2.6 Conclusión

6.719. Habida cuenta de lo anterior, consideramos que el Grupo Especial no incurrió en error en su interpretación, en el párrafo 7.2430 de su informe, del término "injustificablemente" que figura en el artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC, ni en su aplicación de esa interpretación a los hechos de la presente diferencia. Por consiguiente, confirmamos la constatación formulada por el Grupo Especial de que los reclamantes no han demostrado que las medidas TPP sean incompatibles con las obligaciones que corresponden a Australia en virtud del artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁸⁴⁸

7 CONSTATAIONES Y CONCLUSIONES

7.1. Por las razones expuestas en los presentes informes, el Órgano de Apelación formula las constataciones y conclusiones siguientes:

7.1 Párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC

7.2. Con respecto a la contribución de las medidas TPP al objetivo de Australia, hemos constatado que los apelantes no han demostrado que el Grupo Especial incurriera en error al constatar, en los párrafos 7.1025 y 7.1043 de su informe, que:

7.1025. En definitiva ... los reclamantes no han demostrado que las medidas TPP no sean adecuadas para hacer una contribución al objetivo de Australia de mejorar la salud

¹⁸⁴⁶ Informe del Grupo Especial, párrafo 7.2564.

¹⁸⁴⁷ Informe del Grupo Especial, párrafo 7.2605.

¹⁸⁴⁸ Informe del Grupo Especial (DS435), párrafos 7.2606 y 8.1.e; e informe del Grupo Especial (DS441), párrafos 7.2606 y 8.1.b.iv.

pública reduciendo el consumo de productos de tabaco y la exposición a estos productos. Antes bien, constatamos que las pruebas que tenemos ante nosotros, tomadas en su totalidad, respaldan la opinión de que las medidas TPP, en combinación con otras medidas de control del tabaco mantenidas por Australia (incluidas las ASG ampliadas introducidas simultáneamente con el TPP), son adecuadas para contribuir, y de hecho contribuyen, al objetivo de Australia de reducir el consumo de productos de tabaco y la exposición a estos productos.

...

7.1043. Tomadas en su conjunto, por consiguiente, consideramos que las pruebas de que disponemos apoyan la opinión de que, aplicadas en combinación con la amplia gama de otras medidas de control del tabaco adicionales que mantiene Australia y que no han sido impugnadas en los presentes procedimientos, incluida la prohibición del uso de otros medios mediante los cuales las marcas podrían de otro modo contribuir al atractivo de los productos de tabaco y a inducir a error a los consumidores acerca de los efectos nocivos de fumar, las medidas TPP son adecuadas para realizar, y realizan, una contribución significativa al objetivo de Australia de reducir el consumo de productos de tabaco y la exposición a estos productos.¹⁸⁴⁹

7.3. Con respecto a la restrictividad del comercio de las medidas TPP, constatamos que los apelantes no han demostrado que el Grupo Especial incurriera en error al constatar, en el párrafo 7.1255 de su informe, que:

[L]as medidas TPP restringen el comercio, en tanto en cuanto, al reducir el uso de productos de tabaco, reducen el volumen de productos de tabaco importados en el mercado australiano y, por lo tanto, tienen un "efecto limitativo" en el comercio. Concluimos asimismo que, si bien es plausible que las medidas puedan también, con el tiempo, afectar al valor general de las importaciones de tabaco, las pruebas que tenemos ante nosotros no muestran que eso haya ocurrido hasta la fecha. Además, no estamos convencidos de que los reclamantes hayan demostrado que las medidas TPP impongan condiciones a la venta de productos de tabaco en Australia o costos de cumplimiento de tal magnitud que equivaldrían a un efecto limitativo en el comercio.¹⁸⁵⁰

7.4. Con respecto a las medidas alternativas, hemos constatado que el Grupo Especial incurrió en error al constatar que los reclamantes no demostraron que cada una de las dos medidas alternativas sería adecuada para hacer una contribución equivalente a la de las medidas TPP.¹⁸⁵¹ Concretamente, en tanto en cuanto el Grupo Especial indicó que cada medida alternativa puede considerarse adecuada para lograr un grado de reducción general "significativa" del consumo de tabaco en Australia similar o comparable al de las medidas TPP, y sin embargo su contribución no sería equivalente debido a que no aborda las características de diseño del empaquetado del tabaco que tratan de abordar las medidas TPP en el contexto de la política más amplia de control del tabaco de Australia, hemos constatado que el Grupo Especial incurrió en error en su aplicación del párrafo 2 del artículo 2.

7.5. Al mismo tiempo, hemos constatado que el Grupo Especial no incurrió en error al constatar que los reclamantes no demostraron que esas dos medidas alternativas restrinjan el comercio menos que las medidas TPP.¹⁸⁵² Por consiguiente, aunque hemos constatado que el Grupo Especial incurrió en error en su aplicación del párrafo 2 del artículo 2 con respecto a la equivalencia de la contribución de cada medida alternativa, las constataciones formuladas por el Grupo Especial, en los párrafos 7.1471 y 7.1545 de su informe, de que los reclamantes no habían demostrado que el aumento de la EMCL y el aumento de la tributación serían cada uno "una alternativa a las medidas TPP menos restrictiva del comercio que haría una contribución equivalente al objetivo de Australia", siguen siendo válidas.

¹⁸⁴⁹ Informe del Grupo Especial, párrafos 7.1025 y 7.1043.

¹⁸⁵⁰ Informe del Grupo Especial, párrafo 7.1255.

¹⁸⁵¹ Informe del Grupo Especial, párrafos 7.1464 y 7.1531.

¹⁸⁵² Informe del Grupo Especial, párrafos 7.1417 y 7.1495.

7.6. Por las razones expuestas, confirmamos la conclusión formulada por el Grupo Especial, en el párrafo 7.1732 de su informe, de que:

[L]os reclamantes no han demostrado que las medidas TPP restrinjan el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, en el sentido del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC.¹⁸⁵³

7.2 Párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC

7.7. El párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC otorga al titular de una marca de fábrica o de comercio el derecho exclusivo de impedir que terceros no autorizados utilicen, en el curso de operaciones comerciales, signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada puede ejercer su "derecho exclusivo" frente a un tercero no autorizado pero no frente al Miembro de la OMC en cuyo territorio la marca esté protegida. Ni el Acuerdo sobre los ADPIC ni las disposiciones del Convenio de París (1967) incorporadas por referencia en el Acuerdo sobre los ADPIC confieren al titular de una marca de fábrica o de comercio un derecho positivo a hacer uso de su marca ni un derecho a proteger el carácter distintivo de esa marca mediante su uso. Por consiguiente, los Miembros no tienen la obligación correspondiente de aplicar tales "derechos". En cambio, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros están obligados a aplicar el párrafo 1 del artículo 16 asegurándose de que, en los regímenes jurídicos nacionales de los Miembros, el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada pueda ejercer su "derecho exclusivo de impedir" la infracción de su marca por terceros no autorizados. Por lo tanto, a efectos de la solución de diferencias en el marco de la OMC, para establecer que un Miembro de la OMC ha actuado de manera incompatible con el párrafo 1 del artículo 16, el Miembro reclamante debe demostrar que, de conformidad con el régimen jurídico nacional del Miembro demandado, el titular de una marca de fábrica o de comercio registrada no puede ejercer su "derecho exclusivo de impedir" la infracción de su marca por terceros no autorizados.

7.8. Por las razones expuestas, concluimos que el Grupo Especial no incurrió en error en su interpretación al constatar, en los párrafos 7.1978, 7.1980 y 7.2031 de su informe, que:

7.1978. Teniendo presente el sentido corriente del texto y en consonancia con resoluciones anteriores, estamos de acuerdo con las partes en que el párrafo 1 del artículo 16 no establece un derecho del titular de la marca de fábrica o de comercio a hacer uso de su marca registrada. Más bien, el párrafo 1 del artículo 16 se limita a prever el derecho del titular de una marca de fábrica o de comercio registrada a impedir determinadas actividades por terceros no autorizados en las condiciones establecidas en la primera frase de ese párrafo.

7.1980. [P]ara probar que las medidas TPP infringen la obligación contraída por Australia en virtud del párrafo 1 del artículo 16, los reclamantes tendrían que demostrar que, en el marco de la legislación nacional australiana, el titular de la marca de fábrica o de comercio no tiene derecho a impedir las actividades de terceros que cumplan las condiciones establecidas en esa disposición.

7.2031. [C]oncluimos, en consecuencia, que la posibilidad de que se produzcan menos casos de "probabilidad de confusión" en el mercado no constituye, por sí misma, una infracción del párrafo 1 del artículo 16, porque el cumplimiento por los Miembros de la obligación de otorgar el derecho de impedir infracciones de marcas de fábrica o de comercio que prevé el párrafo 1 del artículo 16 es independiente de si tales infracciones se producen realmente en el mercado. El párrafo 1 del artículo 16 no exige que los Miembros se abstengan de medidas reglamentarias que puedan afectar a la capacidad de mantener el carácter distintivo de las diferentes marcas de fábrica o de comercio ni

¹⁸⁵³ Véanse también el informe del Grupo Especial (DS435), párrafo 8.1.a; y el informe del Grupo Especial (DS441), párrafo 8.1.b.i.

que concedan una "oportunidad mínima" de usar una marca de fábrica o de comercio para proteger ese carácter distintivo.¹⁸⁵⁴

7.9. Al no haber constatado ningún error en la interpretación hecha por el Grupo Especial, estamos de acuerdo con este en que "no [era] necesario seguir examinando la alegación fáctica de los reclamantes de que la prohibición por las medidas TPP del uso de determinadas marcas de fábrica o de comercio relativas al tabaco reducirá de hecho el carácter distintivo de tales marcas, y conducirá a una situación en la que es menos probable que surja una 'probabilidad de confusión' en el mercado con respecto a esas marcas de fábrica o de comercio".¹⁸⁵⁵ Las alegaciones de Honduras de que el Grupo Especial incurrió en error en su aplicación del párrafo 1 del artículo 16 y no hizo una evaluación objetiva del asunto como exige el artículo 11 del ESD están condicionadas a que revoquemos la interpretación hecha por el Grupo Especial. La condición en que se basa la apelación de Honduras, a saber, la revocación de la interpretación hecha por el Grupo Especial, no se ha cumplido. Por consiguiente, hemos constatado que no es necesario que abordemos las restantes alegaciones de error formuladas por Honduras.

7.10. Habida cuenta de lo que antecede, confirmamos la conclusión formulada por el Grupo Especial, en el párrafo 7.2051 de su informe, de que "los reclamantes no han demostrado que las medidas TPP sean incompatibles con las obligaciones que corresponden a Australia en virtud del párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC".¹⁸⁵⁶

7.3 Artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC

7.11. El sentido corriente del término "injustificablemente", leído en el contexto de otras disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, indica que en virtud del artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC los Miembros gozan de cierto grado de discrecionalidad al imponer complicaciones del uso de marcas de fábrica o de comercio.¹⁸⁵⁷ Para establecer que el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales se está complicando injustificablemente con exigencias especiales, el reclamante debe demostrar que un objetivo de política perseguido por un Miembro que impone exigencias especiales no apoya suficientemente las complicaciones resultantes de esas exigencias. Tal demostración podría incluir una consideración de: i) la naturaleza y la magnitud de las complicaciones resultantes de las exigencias especiales, teniendo en cuenta el interés legítimo del titular de la marca de fábrica o de comercio en utilizar su marca en el curso de operaciones comerciales; ii) las razones de la imposición de exigencias especiales; y iii) una demostración del modo en que las razones de la imposición de exigencias especiales apoyan las complicaciones resultantes.¹⁸⁵⁸ Además, si bien, en las circunstancias de un caso específico, la existencia de una medida alternativa que conlleve un grado menor de complicación del uso de una marca de fábrica o de comercio podría emplearse como consideración al evaluar la justificabilidad de las exigencias especiales y las complicaciones del uso de una marca de fábrica o de comercio conexas, tal examen no es una indagación necesaria en el marco del artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC.

7.12. Estimamos por tanto que el Grupo Especial no incurrió en error en la interpretación del artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC al declarar, en el párrafo 7.2430 de su informe, que:

[U]na determinación de si el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales está siendo "injustificablemente" complicado por exigencias especiales debe conllevar una consideración de los siguientes factores:

- a. la naturaleza y magnitud de la complicación resultante de las exigencias especiales, teniendo en cuenta el interés legítimo del titular de la marca de fábrica o de comercio en

¹⁸⁵⁴ Informe del Grupo Especial, párrafos 7.1978, 7.1980 y 7.2031. (no se reproducen las notas de pie de página)

¹⁸⁵⁵ Informe del Grupo Especial, párrafo 7.2032.

¹⁸⁵⁶ Informe del Grupo Especial (DS435), párrafos 7.2051 y 8.1.d; e informe del Grupo Especial (DS441), párrafos 7.2051 y 8.1.b.iii.

¹⁸⁵⁷ El grado de discrecionalidad reflejado mediante el término "injustificablemente" en el artículo 20 es mayor de lo que habría sido si en esta disposición se hubiese empleado el término que refleja la idea de "necesidad".

¹⁸⁵⁸ Informe del Grupo Especial, párrafo 7.2430.

utilizar su marca en el curso de operaciones comerciales, permitiendo así que la marca cumpla su función prevista;

- b. las razones por las que se aplican las exigencias especiales, incluidos cualesquiera intereses sociales que tengan por objeto salvaguardar; y
- c. si esas razones proporcionan un apoyo suficiente para la complicación resultante.¹⁸⁵⁹

7.13. Constatamos también que el Grupo Especial no incurrió en error en su aplicación de esta interpretación a los hechos de la presente diferencia. Por consiguiente, confirmamos la conclusión formulada por el Grupo Especial, en el párrafo 7.2606 de su informe, de que los reclamantes no han demostrado que las medidas TPP sean incompatibles con las obligaciones que corresponden a Australia en virtud del artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC.¹⁸⁶⁰

7.4 Recomendación

7.14. El Grupo Especial rechazó las alegaciones de los reclamantes y constató que Honduras y la República Dominicana no habían demostrado que las medidas TPP sean incompatibles con las disposiciones de los acuerdos abarcados en cuestión. Habida cuenta de estas constataciones, el Grupo Especial rechazó las solicitudes de Honduras y la República Dominicana de que el Grupo Especial recomendara, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 19 del ESD, que el OSD pidiera a Australia que pusiera las medidas en litigio en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC y el Acuerdo OTC.

7.15. Al haber confirmado las constataciones formuladas por el Grupo Especial en el marco del párrafo 2 del artículo 2 del Acuerdo OTC y del párrafo 1 del artículo 16 y el artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC, se sigue que también estamos de acuerdo con el Grupo Especial en que Honduras y la República Dominicana no han logrado demostrar que las medidas TPP de Australia sean incompatibles con las disposiciones de los acuerdos abarcados en cuestión. Por consiguiente, no formulamos ninguna recomendación al OSD, en el marco del párrafo 1 del artículo 19 del ESD.

Firmado en el original en Ginebra el 31 de marzo de 2020 por:

Shree B. C. Servansing
Presidente de la Sección

Ujal Singh Bhatia
Miembro

Thomas R. Graham
Miembro

¹⁸⁵⁹ Informe del Grupo Especial, párrafo 7.2430. Señalamos, al mismo tiempo, que, en el párrafo 7.2430 de su informe, el Grupo Especial empleó (en la versión inglesa) el auxiliar "*should*" al presentar los factores pertinentes para el examen de si el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales se complica injustificablemente con exigencias especiales. Queremos aclarar que, si bien una indagación en el marco del artículo 20 podría incluir la consideración de los factores mencionados *supra*, el grado de discrecionalidad conferido a los Miembros en virtud del artículo 20 no exige un conjunto rígido y preciso de consideraciones pertinentes para el examen de si el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales se complica injustificablemente con exigencias especiales.

¹⁸⁶⁰ Informe del Grupo Especial (DS435), párrafos 7.2606 y 8.1.e; e informe del Grupo Especial (DS441), párrafos 7.2606 y 8.1.b.iv.