



***PLAIN PACKAGING: CONTROVERSIAS ALREDEDOR DE LAS
RESTRICCIONES AL USO DE MARCAS REGISTRADAS
VINCULADAS A LOS PRODUCTOS DEL TABACO***

ANDRÉS FELIPE CIFUENTES CASTRO

Artículo corto

DOI: <http://dx.doi.org/10.15425/redepriv.53.2015.06>

Universidad de los Andes

Facultad de Derecho

Revista de Derecho Privado N.º 53

Enero - Junio de 2015. ISSN 1909-7794

Plain Packaging: controversias alrededor de las restricciones al uso de marcas registradas vinculadas a los productos del tabaco

Resumen

El objetivo del documento es analizar el impacto de la imposición de empaques genéricos a los productos del tabaco, tal como fue aprobado en Australia en el 2011, frente a la disciplina de la propiedad industrial y el derecho marcario. Para ello, se parte de una revisión cualitativa de lo que ha establecido la literatura especializada sobre las facultades que otorga el registro marcario y las funciones distintivas de la marca, de cara a la imposibilidad que tienen los titulares de las marcas del tabaco para utilizar sus signos distintivos bajo la normativa que ya se ha empezado a aplicar en el país oceánico. Se analizarán dos niveles en los que la medida ha generado controversia: primero, la tensión entre los derechos subjetivos de propiedad industrial y los derechos colectivos asociados a la salud pública que busca tutelar la medida; segundo, la contradicción que podría existir entre el ordenamiento interno que consagra la prohibición y las obligaciones internacionales que surgen de los acuerdos ADPIC en el marco de la OMC. En la conclusión se analiza el potencial que tiene la medida en tanto generadora de una nueva tendencia regulatoria, así como la forma en la que ha impactado y puede llegar a impactar la noción de marca registrada.

Palabras clave: *plain packaging*, funciones de la marca registrada, empaquetamiento genérico del tabaco, restricciones marcarias, facultades derivadas del registro de marca, expropiación de propiedad industrial, distintividad de las marcas del tabaco, derechos de propiedad industrial vs. salud pública, acuerdos ADPIC.

Plain Packaging: Controversies around the restrictions to the use of registered tobacco trademarks

Abstract

The purpose of this paper is to analyze the impact of the imposition of generic branding to tobacco products, as enacted in Australia in 2011, through the lenses of industrial property and trademark law. This is achieved by means of a qualitative review of the specialized literature related to the rights granted by trademark registration as well as the distinctive functions of a trademark, considering the restrictions to the use of distinctive signs imposed by the Australian Plain Packaging Act of 2011. Two levels of the controversial policy are examined. First, the tension between the personal rights of industrial property titleholders and the collective rights associated to public health, which the Act purports to protect. Secondly, the contradiction that could exist between the internal regulation under which tobacco plain packaging is to be enforced, and the international obligations that arise from the TRIPS agreement in the frame of the WTO. As a conclusion, the document evaluates the potential impact of the Australian policy as a new regulatory trend, as well as the manner in which it may affect the notion of trademark.

Keywords: *plain packaging*; functions of trademark; generic branding of tobacco products; trademark restrictions; rights granted by trademark registration; expropriation of industrial property; distinctivity of tobacco trademarks; industrial property vs. public health; TRIPS agreement.

Plain Packaging: controvérsias ao redor das restrições ao uso de marcas registradas vinculadas aos produtos de tabaco

Resumo

O objetivo do documento é analisar o impacto da imposição de embalagens genéricas aos produtos de tabaco, tal como foi aprovado na Austrália em 2011, frente à disciplina da propriedade industrial e o direito marcário. Para isso, se parte de uma revisão qualitativa do que a literatura especializada estabeleceu sobre as facultades que outorga o registro marcário e as funções distintivas da marca, frente à impossibilidade que têm os titulares das marcas de tabaco para utilizar seus signos distintivos sob a normativa que já se começou a aplicar no país oceânico. Serão analisados dois níveis nos que a medida gerou controvérsia: primeiro, a tensão entre os direitos subjetivos de propriedade industrial e os direitos coletivos associados com a saúde pública que busca tutelar a medida; segundo, a contradição que poderia existir entre o ordenamento interno que consagra a proibição e as obrigações internacionais que surgem dos acordos ADPIC no marco da OMC. Na conclusão se analisa o potencial que tem a medida tanto geradora de uma nova tendência regulatória, quanto a forma na que tem impactado e pode chegar a impactar a noção de marca registrada.

Palavras-chave: *plain packaging*, funções da marca registrada, embalagem genérica de tabaco, restrições marcárias, facultades derivadas do registro de marca, expropriação de propriedade industrial, instintividade das marcas de tabaco, direitos de propriedade industrial vs. saúde pública, acordos ADPIC.

Plain Packaging: controversias alrededor de las restricciones al uso de marcas registradas vinculadas a los productos del tabaco*

Andrés Felipe Cifuentes Castro**

SUMARIO

Introducción – I. EL *PLAIN PACKAGING*: DERECHOS COLECTIVOS DE SALUD PÚBLICA VS. DERECHOS SUBJETIVOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – A. *Pérdida de las funciones de la marca* – B. *¿La marca como fuente de derechos por esencia negativos?* – II. LA GRAN EXPECTATIVA: MARCAS DESPROVISTAS DE DISTINTIVIDAD VS. ACUERDOS ADPIC – A. *El registro marcario: ¿Un elemento independiente a la facultad de uso de la marca?* – 1. Artículo 2.1 (convenios sobre propiedad intelectual) de los acuerdos ADPIC y artículo 6 *quinquies* de la Convención de París (1967) – B. *Artículo 15.4 de los Acuerdos ADPIC. Materia objeto de protección* – C. *“Excepciones limitadas” a los derechos conferidos por el derecho de marca* – 1. Artículo 17. Excepciones – D. Artículo 20 de los Acuerdos ADPIC – *Otros requisitos* – III. CONCLUSIONES – Referencias.

* Cómo citar este artículo: Cifuentes Castro, A. F. (Junio, 2015). *Plain Packaging: controversias alrededor de las restricciones al uso de marcas registradas vinculadas a los productos del tabaco*. *Revista de Derecho Privado*, 53. Universidad de los Andes (Colombia).

** Abogado de la Universidad de los Andes y Máster en Negocios Internacionales de la Universidad Católica de Lyon. Correo: af.cifuentes230@uniandes.edu.co

Introducción

Cada vez que el sol nace en algún rincón del mundo globalizado —lo que hoy en día puede predicarse de cualquier lugar gracias a la omnipresencia del ciberespacio— se nos presentan múltiples opciones de consumo sea cual sea el producto que busquemos. Las empresas que hacen parte de las economías de mercado tanto productoras como distribuidoras de bienes o servicios, hacen un esfuerzo inimaginable por destacar y diferenciar aquello que ofrecen a los consumidores, sin importar la plataforma de venta que utilicen. Una de las herramientas más efectivas que para ello emplean es el proceso de construcción marcaría.

La industria del tabaco no representa excepción frente al paradigma que establece la utilización de marcas como arma básica para la comercialización eficaz de bienes o servicios. A través de la multiplicidad de elementos gráficos, denominativos y, en ocasiones, tridimensionales que incorporan en la presentación de sus artículos, como son por excelencia las cajetillas contenedoras de cigarrillos, las empresas titulares de marcas del tabaco buscan diferenciar los bienes que ofrecen de los de sus competidores y crear en la mente de los consumidores el reconocimiento psicológico que no solo vincule al producto y el servicio con la marca, sino que logre potenciar el *goodwill* de la empresa o de la marca misma.

El eje temático que se tratará en las páginas siguientes es el de las *restricciones al uso de marcas en los empaques de los productos del*

tabaco en el contexto de la propiedad industrial internacional, enfatizando particularmente en el caso de Australia, país en el que recientemente se aprobó el *Tobacco Plain Packaging Act* del 2011 —*TPPA (2011)*—, hasta ahora único en su especie.

El denominado *plain packaging tobacco branding*,¹ para el cual aún no se ha acuñado una expresión en español, se refiere a los empaques genéricos, estandarizados u homogéneos que materializan las restricciones legalmente impuestas a la apariencia externa de las envolturas de ciertos productos dispuestos para la venta. En la actualidad esta medida se asocia de forma casi instantánea con los productos del tabaco, pues ha sido este el único nicho de la industria al cual ha sido aplicado en algún país del mundo.

Lo que podríamos llamar “empaquetamiento plano o genérico del tabaco” implica que a los fabricantes o distribuidores del producto solo les es permitido imprimir sus marcas en un tamaño uniforme, un tipo caligráfico determinado y una ubicación específica en el paquete. De esa manera, se limita completamente la utilización de marcas figurativas y de marcas mixtas (v. g. colores y logos corporativos), las cuales combinan los elementos nominativos y los elementos gráficos (Freeman, Chapman y Rimmer, 2008). Esta es una restricción de gran envergadura para los derechos subjetivos de propiedad

1 Para ver a título ilustrativo las imágenes del empaquetamiento genérico del tabaco que se ha impuesto en Australia siga el siguiente enlace: http://www.cancer.org.au/content/cancer_control_policy/position-statements/plain-packaging-smoking-images.png

industrial, que como especie inmaterial del derecho a la propiedad privada se encuentran protegidos constitucionalmente en la mayoría de Estados de tradición liberal (Samuelson, 2003).

Exigir la utilización de empaques genéricos a la industria tabacalera tiene como principal objetivo reducir el atractivo de los productos de tabaco, imposición que afecta de forma ostensible el uso de signos distintivos —marcas—, los cuales han sido reconocidos como herramientas fundamentales de *marketing* dentro de las economías capitalistas (Drucker, 2002, pág. 10). En su lugar se exige la impresión de advertencias, en casi toda la superficie de los empaques, que se refieran al riesgo que implica el consumo de tabaco para la salud (Johnson, 2012).

De esa forma, es evidente una fuerte pugna entre los derechos de los titulares de marcas registradas del tabaco y el derecho colectivo a la salud pública. Los primeros esgrimen como argumento fundamental la tesis de que el propietario de un derecho marcario tiene no solo la facultad de excluir a terceras personas de la utilización de su marca —*ius proibendi*—, sino que también contempla la facultad de usarla (British American Tobacco, 2012)² —*ius utendi*—. Por otra parte, los derechos colectivos relativos a la salud pública adquieren especial relevancia y deben ser tutelados —según lo prevé expresamente el *Tobacco Plain Packaging Act* (TPPA, 2011) en el aparte tercero del capítulo

preliminar— como uno de los propósitos del legislador.

Así, partiendo de ese marco general y considerando las fuertes tensiones que de la anterior situación pueden derivarse, se buscará dar respuesta al siguiente cuestionamiento: ¿Cuáles son las implicaciones que tiene la medida del *plain packaging* aprobada en Australia en el 2011, respecto de: (i) la noción de marca como una fuente de derechos por esencia negativos, para dar prevalencia a la salud pública sobre los derechos subjetivos de propiedad industrial; (ii) las obligaciones adquiridas mediante los acuerdos ADPIC, que tutelan tales derechos en el marco del comercio internacional?

Si bien este es un tema que podría percibirse un tanto remoto a la problemática de la propiedad industrial en Colombia, se estudia por considerarse relevante dadas las repercusiones que puede tener la medida como fuente de una tendencia regulatoria que aún se observa tímida, pero que podría presentarse en el país en un futuro no muy lejano como continuación de las campañas de lucha contra el tabaquismo.³ Ya varios países como Inglaterra, Nueva Zelanda,

2 British American Tobacco [BAT]. (2012). UK Standardised Packaging Consultation, Response of British American Tobacco. Obtenido de: [http://www.bat.com/group/sites/uk__9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DO9DKJEB/\\$FILE/medMD9G9H6R.pdf?openelement](http://www.bat.com/group/sites/uk__9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/DO9DKJEB/$FILE/medMD9G9H6R.pdf?openelement)

3 "A partir del 21 de julio del 2010, al 30% de cada una de las caras de los productos del tabaco se le deberán incorporar advertencias sanitarias completas, esto es, imágenes y textos, que advierten sobre los efectos del consumo de tabaco o de la exposición al humo. Estas advertencias serán rotativas anualmente, durante el primer año serán 3 advertencias, a partir del segundo año serán 6. Las advertencias deben ser impresas en el empaque y no se pueden remover ni ser cubiertas por ningún empaque que no permita su visibilidad. El empaquetado y etiquetado de productos de tabaco o sus derivados tampoco podrá: ser dirigido a menores de edad o ser especialmente atractivos para estos; sugerir que fumar contribuye al éxito atlético o deportivo, la popularidad, al éxito profesional o al éxito sexual; ni emplear términos que tengan el efecto de crear la falsa impresión de que un determinado producto del tabaco es menos nocivo que otro tales como: cigarrillos "suaves", "ligeros", "light", "mild", o "bajo en alquitrán, nicotina y monóxido de carbono" (Rivera y Niño, 2009, págs. 5-6).

India y Canadá, entre otros, han mostrado un serio interés en implementar una política basada en la nueva legislación australiana y están a la espera de los resultados de ese experimento para saber si es justificable materializar en sus ordenamientos una medida análoga contra el tabaco.⁴

Para abordar la pregunta de investigación se presentarán dos de las controversias principales que suscita el TPPA (2011). La primera alude a la pugna que surge entre los derechos individuales de propiedad industrial relativos a la marca y los derechos colectivos de salud pública. La segunda es la referente a las repercusiones de la política nacional de empaquetamiento genérico de cara a las obligaciones internacionales que tiene Australia como miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y signatario del *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio* (ADPIC). Todo lo anterior es de sumo interés, pues permite explorar una temática no solo de inmensa actualidad en el mundo de la propiedad industrial, sino que tiene la capacidad de reevaluar, o al menos esclarecer, importantes tensiones endógenas a la disciplina.

Bajo ese lineamiento, el tema se desarrollará a través de dos partes. La primera analizará la medida del *plain packaging* —que se ha impuesto con miras a proteger el derecho a la salud—, frente a un elemento esencial de la marca como

es la distintividad y las consecuencias de la medida respecto al *ius utendi* cualificado, que según lo argumentan los titulares de marcas del tabaco otorga el registro marcario. La segunda examinará las implicaciones del TPPA (2011) de cara a los acuerdos ADPIC (en inglés, Trade Related Aspects of Intellectual Property –TRIPS–), y finalmente, se presentarán las conclusiones más relevantes de la investigación.

I. EL PLAIN PACKAGING: DERECHOS COLECTIVOS DE SALUD PÚBLICA VS. DERECHOS SUBJETIVOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Existen dos grupos de argumentos a favor y en contra del “empaquetamiento genérico del tabaco”, unos que atienden a los motivos de salud pública y que son los que en últimas orientan la medida, y otros de carácter jurídico que observan principalmente las implicaciones que tiene dicha política para los derechos subjetivos de propiedad industrial. Estos últimos serán aquellos en los que se ahondará sin dejar de hacer una breve referencia a los primeros. En ambos casos se ha tenido como referentes fundamentales lo dicho por los actores principales de la disputa: por un lado los titulares de marcas del tabaco, y por otro, el Estado, concretamente el australiano, que apoya la aprobación e implementación de la medida. Sin embargo, a pesar de ser un tema de suprema novedad, se ha analizado también la literatura académica más relevante que lo ha abordado, y que ha dado respuesta tangencial a la pregunta planteada.

4 Ver: Ministry of Health of New Zealand (2014), Brennan (2012), Boseley (2014) y White (2013).

De esa forma, y buscando ante todo una claridad sintética, se tiene que respecto a las cuestiones de salud pública el gobierno australiano y numerosos autores internacionales⁵ han afirmado que: i) el empaque es una herramienta de *marketing* muy efectiva especialmente para atraer nuevos fumadores (Chapman, 2010); ii) a pesar de haberse aplicado fuertes restricciones a los productos como las cargas fiscales y las advertencias gráficas, los empaques planos serían una medida complementaria para eliminar la herramienta de publicidad más poderosa que aún queda (Quit, Cancer Council of Victoria, 2011). Con relación a este último punto debe reconocerse que una variedad de autores, entre los que se incluyen Eindhoven y Wakefield, han establecido que existen pocas dudas sobre la potente efectividad del mercadeo del tabaco cuando es dirigido hacia poblaciones “psicológicamente vulnerables al consumo”, como son las mujeres (Hammond, Doxey, Daniel y Bansal-Travers, 2011), las personas con alto nivel adquisitivo (Eindhoven, 1999) y los adolescentes (Germain, Wakefield y Durkin, 2010), y en esa medida apuntan que el *plain packaging* tiene una alta idoneidad para atacar el consumo de estos grupos de personas.

En contraposición, la industria del tabaco considera que: i) según demuestran varios estudios de opinión, el empaque no es un factor relevante para determinar a alguien a dejar de fumar o empezar a hacerlo; ii) no existe evidencia real de la relación entre una disminución del consumo

y la medida del *plain packaging*, lo que sí existe son evidencias contundentes en el caso de otras disposiciones que ya vienen siendo aplicadas para el mismo fin; iii) el *plain packaging* aumentará el comercio ilícito de tabaco al hacerse más fácil su falsificación, lo que implicará más acceso para los menores y exposición de los consumidores a productos no regulados; y iv) la disminución general del precio de los productos del tabaco como consecuencia de la eliminación de la competencia, lo que irremediablemente llevaría a un aumento en el consumo (British American Tobacco, 2012).

En lo referente a las implicaciones jurídicas que trae la medida pueden observarse principalmente dos grupos de argumentos enfrentados, tal y como se expone en las secciones subsiguientes.

A. Pérdida de las funciones de la marca

Una de las situaciones que primero salta a la vista cuando se estudia una restricción extensiva a un grupo entero de marcas registradas es que en la práctica deja apenas un finísimo margen de diferenciación entre marcas competidoras, quizá tan estrecho que elimina la razón de ser de las marcas del tabaco al diezmar casi enteramente su capacidad distintiva. Una cosa que es especialmente relevante si recordamos que los signos distintivos son por sustancia un instrumento procompetitivo (Cotter, 2006). Esto teniendo claro que el TPPA (2011) dispone que las marcas registradas del tabaco solo pueden ser utilizadas en ese nicho del mercado en su modalidad nominativa y sin el menor elemen-

5 Ver: Hastings Gallopel-Morvan y Rey (2008); Germain et al. (2010); Munafo, Roberts, Bauld y Leonards (2011); Hoek et al. (2011).

to gráfico, como se desprende de exigirles que siempre estén impresas en un mismo y reducido lugar en los paquetes de cigarrillo y utilicen una letra y un tamaño estándar (Australian Government. Comlaw, 2011).

El carácter distintivo de las marcas es un elemento esencial de estas, reconocido internacionalmente tanto en los ordenamientos de derecho latino continental como en los que se practica el *common law* (Bently y Sherman, 2009, pág. 814). Las definiciones legales son uniformes respecto a este punto. Tanto en Colombia como en la Unión Europea, e incluso en los Acuerdos ADPIC se destaca el principio que dicta que no puede entenderse que una marca es tal si carece de aptitud para distinguir los productos o servicios para los que está dispuesta.⁶

Es por esto que genera tantas preocupaciones el TPPA (2011). Todo un nicho de mercado perderá casi toda su aptitud distintiva y con ella el valor económico de sus marcas registradas, las cuales verán seriamente comprometida la función que cumplen como indicadoras de la procedencia empresarial de los bienes y la calidad del producto, así como condensadoras del eventual *goodwill* o reputación del titular (Fernández-Nóvoa, 2004, págs. 70-71), lo que en forma global se conoce como el *brand image* (Dobni y Zhinkhan, 1990). La razón es simple: un empaque plano que da al consumidor la percepción psicológica de que todos los productos de una misma clase son exactamente iguales,

genera que este no pueda hacer una diferenciación clara de cuál es la empresa de la que provienen los bienes, ni tener una idea sobre la calidad del producto, ni mucho menos evocar las ideas o mensajes que le transmite la reputación del empresario, condensadas en la marca (Johnson, 2012).

En ese mismo sentido, debe destacarse que tanto los titulares de marcas del tabaco (Phillip Morris y British American Tobacco), como doctrinantes (Johnson, Rimmer y Stern, por ejemplo) han coincidido en que la política de *plain packaging* tiene una gran probabilidad de interferir principalmente con dos de las funciones fundamentales de la marca: i) la identificación del origen empresarial del producto o servicio; y ii) la transmisión de una imagen, idea o mensaje a la mente del consumidor (Rimmer y Stern, 2012).

El empaquetamiento genérico de cigarrillos y la pérdida de distintividad de las marcas del tabaco son una realidad en Australia desde enero de 2012, lo cual ya de por sí establece un precedente paradigmático al crear una excepción para los estándares de lo que significa un signo distintivo en un nicho entero del mercado. Así, aunque en Australia aún pueda registrarse una marca con elementos gráficos para distinguir productos del tabaco, lo cierto es que jamás podrá ser usada en el mercado que ofrece ese tipo de bienes, salvo que se aplique su notoriamente menos atractiva variante nominativa.

En el otro bando puede verse que el gobierno australiano y doctrinantes europeos como Henning y Shmatenk (2012), quienes han analizado

6 Ver: Comunidad Andina de Naciones. Decisión 486, artículo 134; Unión Europea. Directiva 89/104/CEE, artículo 2; Organización Mundial del Comercio. Acuerdos ADPIC, artículo 15.1.

dicha problemática en el contexto del ordenamiento jurídico de la Unión Europea, han concluido que incluso después de la adopción del *plain packaging* los titulares podrían ejercer el derecho más importante que poseen: el derecho de prohibir la apropiación indebida de sus signos por terceras personas.

La idea inconcebible hasta hace unos años, de que pudiesen existir marcas que en la práctica careciesen de distintividad y perdieran la capacidad de cumplir sus funciones primordiales, hoy es una realidad aceptada y buscada por el actor principal de la producción de la política pública en Australia: el gobierno del *Commonwealth*. Debemos recordar que precisamente uno de los objetivos del TPPA (2011) es reducir a su mínima expresión el atractivo de los productos del tabaco para no captar el interés del consumidor, lo que en la práctica no es muy distinto a que este no logre distinguir una cajetilla de cigarrillos de otra.

B. ¿La marca como fuente de derechos por esencia negativos?

Otro de los grandes interrogantes que arroja la imposición de empaques genéricos a los productos del tabaco, conforme a lo dispuesto en el TPPA (2011), es si la prohibición de usar marcas figurativas o mixtas con relación a este tipo de bienes es un desconocimiento a la facultad exclusiva de uso o *ius utendi* que en teoría confiere el registro marcario al titular de marca, cosa que reclaman los propietarios de los signos distintivos del tabaco registrados en Australia.

Si bien está doctrinal y legalmente reconocido a nivel mundial que el *ius prohibendi*, o la capacidad de excluir a terceras personas del uso de un signo idéntico o confundible con la marca, es la dimensión esencial del derecho sobre la marca registrada (Fernández-Nóvoa, 2004, pág. 436) —en la medida en que es esta facultad lo que garantiza al titular que su marca y en últimas su *goodwill* no será usurpado—, no puede decirse lo mismo de la dimensión positiva de uso. En esta línea de pensamiento debe mencionarse que no existe ninguna disposición comunitaria europea, ni en los Acuerdos ADPIC o la Convención de París (1967), que establezca que la marca confiere más que derechos de exclusión (Davison, 2012a), es decir, no se hace expreso el *ius utendi* como núcleo del derecho subjetivo conferido por la marca.

Aunque en países como España⁷ y Colombia⁸ existen disposiciones que reconocen expresamente que el registro marcario le confiere al titular la posibilidad de utilizar la marca en el tráfico económico, facultándolo para aplicar la marca al producto, introducir el bien diferenciado por el signo al comercio y emplearlo en la publicidad que considere necesaria (Fernández-Nóvoa, 2012, págs. 434-435), esto no es uni-

7 España. Ley 17 de 2001, artículo 34.1: "Derechos conferidos por la marca. 1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico."

8 Comunidad Andina de Naciones. Decisión 486 de 2000, artículo 155.1: "El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos".

forme en los distintos ordenamientos jurídicos nacionales.

En especial, en el caso de Australia debe mencionarse que la dimensión positiva del derecho exclusivo sobre una marca registrada no está reconocido legal ni jurisprudencialmente, cosa que fue confirmada en una decisión paradigmática de la High Court of Australia (HCA) que resolvió la demanda planteada por las filiales de Japan Tobacco International y British American Tobacco en contra del gobierno australiano (Commonwealth of Australia) al violar el artículo 51 (xxxi) de la Constitución de ese país, por la supuesta adquisición indebida de su propiedad intelectual, incluyendo marcas, patentes y diseños industriales, en razón de las disposiciones del TPPA (2011) que prohibían su uso. En efecto, en dicha sentencia se declaró que en ningún momento el TPPA (2011) implicaba una adquisición indebida —expropiación— de la propiedad intelectual de los demandantes, en la medida que el gobierno australiano no estaba obteniendo ningún provecho económico de esta y se trataba de una limitación legítima al derecho no absoluto a la propiedad. Se dijo, además, que la propiedad intelectual contenía un derecho netamente negativo (HCA, *Japan Tobacco International (JTI) y British American Tobacco (BAT) vs. The Commonwealth of Australia*).

No obstante, sin entrar en la profundidad que exige un tema semejante, debe decirse, como lo argumentó la BAT en el proceso mencionado, que el ejercicio del *ius prohibendi* carece de cualquier materialidad si todos los usos de la propiedad están prohibidos.

En materia del TPPA (2011) quizá sea cierto que la limitación al derecho a la propiedad sobre las marcas registradas tal vez no pueda considerarse absoluta, pues aún los titulares de marcas del tabaco tienen la posibilidad de utilizar sus signos distintivos de carácter nominativo, pero sí es innegable que la dimensión positiva del derecho exclusivo de marca, de reconocer su existencia, está casi completamente cercenada debido a los estrictos condicionamientos que se le imponen.

Tiene una lógica espiritual o teleológica significativa el que se reconozca que además de buscar excluir usos indebidos de la marca se tutele el derecho mismo a usar el signo registrado. Es obvio que una de las cosas principales que busca el titular de la marca registrada es poder distinguir sus productos o sus servicios de los de sus competidores y potenciar su *goodwill* (Bently y Sherman, 2009, pág. 932). En ese sentido, no se debe desconocer la diferencia de emplear una marca que no ha sido registrada a una que sí lo está, pues podría decirse que en el segundo caso, especialmente en los ordenamientos como el nuestro en los que el derecho sobre el signo nace tras la inscripción en el registro, se tiene una suerte de *ius utendi* calificado, que es de una entidad mucho mayor a la del primer supuesto, es decir, usar un signo distintivo no registrado (Fernández-Nóvoa, 2004, pág. 434).

Puede argumentarse a favor o en contra, que la marca confiere además de facultades negativas de exclusión una gama de prerrogativas de carácter positivo. Sin embargo, para poder dar una respuesta fundamentada siempre será un

referente de inmensa importancia el estudio de la normativa y la jurisprudencia nacional, sea cual sea el Estado del que se hable. Por ahora, lo único que queda claro es que el empaquetamiento genérico del tabaco en Australia les ganó la batalla a los titulares de marca del tabaco que reclamaban la violación de los derechos que, según ellos, les confería el registro de su marca. Esto se debe en gran parte a que, hasta el momento, en esa nación no existe regla legal o jurisprudencial que reconozca la facultad de usar, que diese fuerza al argumento de las tabacaleras perjudicadas con el TPPA (2011). Y, aun cuando existiera, como sucede en países como Colombia, es posible que pudiera llegarse a una limitación tal del derecho de propiedad sobre la marca, si a la hora de aplicar un test de proporcionalidad frente a los derechos de salud pública estos ganaran el desencuentro, análisis que excede el objetivo del presente documento.

En adición, es importante resaltar que si bien es usual que en los ordenamientos jurídicos nacionales o regionales se establezca que el no uso de la marca es una causal de la cancelación del registro, como se hace en el artículo 165 de la Decisión 486 de la CAN, esta misma familia de disposiciones fija que una causa extraña, como podría ser la entrada en vigor de una medida análoga al TPPA (2011), es una justificación para no usar la marca. Debe notarse que este punto se tuvo en cuenta especialmente en el TPPA (2011), al señalar específicamente que el no uso de marcas registradas del tabaco por razón de las prohibiciones que contempla ese mismo cuerpo normativo no justifica la cancelación del registro marcario.

En síntesis, se observa cómo la función de la marca y las facultades que ella confiere están en el epicentro del debate generado por el empaquetamiento genérico, que enfrenta de manera encendida a los titulares de los derechos de propiedad industrial y los gobiernos que buscan proteger el derecho a la salud como política de Estado.

II. LA GRAN EXPECTATIVA: MARCAS DESPROVISTAS DE DISTINTIVIDAD VS. ACUERDOS ADPIC

El gran experimento de política pública, cuya aplicación inició a comienzos del año 2013 en Australia, está en la lupa mundial por su gran novedad, al ser el primero en su especie y el único que formalmente ha acogido las recomendaciones establecidas por el *Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco* (CMCT), que aconseja a los Estados aplicar el empaquetamiento genérico a los productos del tabaco. Desde su gestación, la *Tobacco Plain Packaging Act* –TPPA– (2011) era una medida que estaba predestinada a ser demandada por terceros países ante organismos internacionales como la OMC, por las polémicas consecuencias que tiene para los derechos de propiedad industrial reconocidos por los tratados internacionales que los tutelan, como es el caso particular de los Acuerdos ADPIC.

El carácter controversial de la medida no tardó en manifestarse: inició en marzo de 2012 con la reclamación de Ucrania, y a la fecha ya son cinco los Estados miembros de la OMC que han demandado a Australia y han solicitado que un

panel especializado decida sobre la compatibilidad del TPPA (2011) con las normas contenidas en los Acuerdos ADPIC. El resultado de estas controversias será determinante, pues los legisladores y demás partícipes de la construcción de políticas públicas en varios países como Nueva Zelanda, India, Canadá y Reino Unido,⁹ entre otros, están a la espera de saber si el experimento australiano puede traer consecuencias jurídicas con una restricción *sui generis* en el comercio mundial, o si por el contrario hay vía libre para guiarse por la “ley modelo”: el TPPA (2011).

De esta manera, y como una suerte de adivinación, se buscará anticipar, con ayuda de la literatura ya existente, las posibles conclusiones a las que pueden llegar los paneles que estudiarán las demandas interpuestas en contra de Australia con fundamento en las obligaciones adquiridas por esa nación al adherirse a los Acuerdos ADPIC. Así, a fin de analizar las posibles violaciones a tales acuerdos, a continuación se presentarán algunos comentarios de cara a cada uno de los artículos de este cuerpo normativo que se reputan transgredidos por la cuestionada política antitabaco.

9 Ver: World Trade Organization (2014).

“A number of countries urged members to refrain from introducing plain packaging for cigarettes and other tobacco products —using standard colours and typefaces instead of brand logos, usually with large health warnings— until a ruling emerges from the WTO dispute settlement cases involving Australia’s law. However, New Zealand reported on the progress of its draft law, which is now in Parliament” (WTO news, 2014).

A. El registro marcario: ¿Un elemento independiente a la facultad de uso de la marca?

1. Artículo 2.1 (convenios sobre propiedad intelectual) de los acuerdos ADPIC y artículo 6 quinquies de la Convención de París (1967)

La primera de las reglas de los Acuerdos ADPIC que suscita dudas frente al TPPA (2011) es el numeral 1° del artículo 2°, el cual incorpora a este instrumento reglas propias de la Convención de París de 1967 relativa a la protección de la propiedad industrial. Esta norma establece que: “1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967)”.

En concordancia con lo anterior, se ha discutido por parte de la incipiente literatura que ha abordado el tema el posible obstáculo que presenta el artículo 6° *quinquies*, literal B de la Convención de París (1967) para el TPPA (2011). La literalidad de esa norma establece que:

B. – Las marcas de fábrica o de comercio reguladas por el presente artículo no podrán ser rehusadas para su registro ni invalidadas más que en los casos siguientes:

1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el país donde la protección se reclama:
2. cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo, o formadas exclusivamente por sig-

nos o indicaciones que puedan servir, en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época de producción o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje corriente o en las costumbres leales y constantes del comercio del país donde la protección se reclama;

3. cuando sean contrarias a la moral o al orden público y, en particular, cuando sean capaces de engañar al público. Se entiende que una marca no podrá ser considerada contraria al orden público por el solo hecho de que no esté conforme con cualquier disposición de la legislación sobre marcas, salvo en el caso de que esta disposición misma se refiera al orden público.

A pesar de las suspicacias tempranas, como parece evidente de la lectura del articulado, en especial Voon y Mitchell, importantes académicos de la Universidad de Melbourne, han reconocido que estos numerales no son un obstáculo para el TPPA (2011), en la medida en que el artículo 6 *quiniques* de la Convención de París (1967) no está dirigido hacia el uso de una marca sino a su registro y la validez (2011, pág. 6). Debido a que el empaquetamiento genérico no implica una restricción para el registro de nuevas marcas, ni tampoco conlleva la invalidación de marcas con registro vigente, no se puede pensar que la mencionada disposición es fuente para declarar la ilegalidad de la medida establecida por el TPPA ni tampoco para justificar su existencia (Voon y Mitchell, 2011, pág. 6).

La consideración anterior se hace entendiendo que el registro marcario es un acto independien-

te al uso o facultad positiva del titular de marca (Frankel y Gervais, 2013, pág. 1178).

Sin embargo, si se entendiera —como lo hace el reporte preparado por la firma suiza Lalive (2009), uno de los primeros en tocar el tema relativo a la compatibilidad entre el *plain packaging* de cigarrillos y los acuerdos ADPIC, y que fue preparado para Philip Morris International Management S. A.—, que por el contrario el uso de una marca está intrínsecamente ligado al registro o que el registro y la invalidación de la marca implican el uso de la misma, la conclusión sería distinta. Bajo este supuesto, y como lo establece el reporte mencionado, la consecuencia sería que Australia estaría violando la norma bajo análisis al no poderse justificar una restricción tan excesiva al uso de la marca, bajo ninguna de las tres posibilidades que taxativamente se fijan.

El argumento que se da para entender la inescindibilidad del registro y el uso de la marca se reduce en gran medida a una visión teleológica de la norma y de la razón de ser del registro marcario. Esto bajo el entendido de que los tres motivos que según el artículo 6 *quiniques* justifican la negación del registro de una marca no tienen que ver con el hecho de que el registro de una marca de esas características sea problemático, sino porque su uso complicaría ostensiblemente el tráfico económico y jurídico (Alemanno y Bonadio, 2011, pág. 470).

Si bien tiene un sentido casi innegable la explicación sobre la verdadera finalidad del fundamento del artículo 6 *quiniques* y las hipótesis

que determina para negar un registro de marca, esto no quiere decir que deba olvidarse la tesis que en un principio se expuso y que diferencia con claridad entre el registro y el uso del signo distintivo. Lo anterior entendiendo que del registro depende la disponibilidad de la marca, y del uso se deriva el disfrute efectivo de esta (Alemanno y Bonadio, 2011, pág. 471), el último de los cuales en ciertas condiciones puede ser limitado, como se menciona más adelante.

Bajo estas circunstancias, y siguiendo lo que la doctrina mayoritaria ha establecido al respecto, no se puede reputar la violación del numeral 1° del artículo 2° de los Acuerdos ADPIC en concordancia con el análisis expuesto del artículo 6° *quinquies* de la Convención de París (1967), sustancialmente por la imposibilidad de extender la noción de registro marcario a las facultades de uso que pueda tener el titular de la marca.

B. Artículo 15.4 de los Acuerdos ADPIC. Materia objeto de protección

El segundo de los preceptos contenidos en los Acuerdos ADPIC que ha causado importantes cuestionamientos respecto a las implicaciones del TPPA (2011), y que es a su vez una reproducción literal del artículo 7° de la Convención de París (1967), es el que se fija en el numeral 4° del artículo 15, norma cuyo texto establece que: “La naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.”

Como podrá advertirse, nos encontramos de nuevo ante la disyuntiva sobre si puede entenderse el registro marcario en un sentido amplio capaz de cobijar el uso del signo distintivo. Retomando el argumento que se expuso al estudiar el artículo 6 *quinquies* de la Convención de París (1967), debe decirse que si se acepta que hay una división dogmática entre el registro y el uso de la marca no habrá lugar a una violación del artículo bajo revisión por más de que se esté obstruyendo la facultad positiva de los titulares de marcas registradas del tabaco en Australia. El TPPA (2011) en ningún momento establece que no se puedan registrar marcas asociadas a los productos del tabaco e incluso exceptúa la aplicación de la caducidad de la marca por no uso (Voon y Mitchell, 2011, págs. 6-7).

Lo anterior tiene cabida sin perjuicio de la opinión que respecto al artículo 15.4 han presentado doctrinantes como Gervais (2010), quien en su documento *Analysis of the Compatibility of certain Tobacco Product Packaging Rules with the TRIPS Agreement and the Paris Convention*, preparado para Japan Tobacco International, señaló que al prohibirse el trato diferenciado para el registro de marcas por la naturaleza de los bienes y servicios se denotaba que el espíritu de los Acuerdos ADPIC y de la Convención de París era el de permitir el uso de las marcas.

Si se alternara la línea de pensamiento, y se retomara el argumento contrario al inicialmente expuesto, aceptando que el uso de la marca está inherentemente ligado al registro, podría alegarse que aplicar una condición tan excesiva como la de imponer el empaquetamiento gené-

rico a un nicho de mercado como el del tabaco, implica un obstáculo para el registro marcario en violación del artículo 15.4. Esta posición es apoyada por un argumento convincente esbozado por el reporte Lalive ya referido, y a su vez por los académicos Alemanno y Bonadio (2011), en su texto *Do You Mind My Smoking Plain Packaging of Cigarettes Under the TRIPS Agreement*, quienes al analizar esta posición señalan, con razón, que un registro marcario sin la capacidad de ser utilizado sería un derecho puramente formal y vacío, desprovisto de cualquier propósito económico. En esa medida y rescatando otra más de las posiciones de los autores últimamente citados, es cierto que no tendría mucho sentido obtener un registro de marca si a sus titulares les es impedido usarla en el tráfico económico (Alemanno y Bonadio, 2011, pág. 467-468).

Ahora bien, estos dos teóricos al asumir la posición contraria, la que se ha venido tomando como mayoritaria y en la que se acepta la autonomía entre uso y registro, señalan que por el contrario una marca registrada tiene un valor económico independientemente de que aún no haya sido usada, y que incluso existen múltiples casos en los que marcas que han obtenido registro y no han sido usadas las han comprado otras compañías que posteriormente deciden no usarlas. No obstante, este argumento en el caso del TPPA (2011), y en general del embalaje genérico de cigarrillos que restringe a tal punto el uso de marcas registradas que solo permite el uso de marcas denominativas, no tiene demasiada cabida, pues no se entendería qué tipo de incentivos podría tener una empresa para com-

prar una marca del tabaco que posteriormente no podrá siquiera decir si prescinde de usar.

Finalmente, y adhiriéndonos tanto a la posición conclusiva de Alemanno y Bonadio como a la de Voon y Mitchell, debe sentarse que el propósito real del artículo 15.4 es el de que no se niegue la solicitud de un registro de marca por la naturaleza del producto que pretende distinguir. De lo que sigue que, a la luz de los Acuerdos ADPIC, pueda existir un signo registrado que tenga prohibido su uso en el tráfico económico debido a razones de salud pública; es este el caso, por ejemplo, de los productos farmacéuticos que no han obtenido o no obtuvieron los permisos sanitarios requeridos pero que han recibido la bendición registral. Así, bajo ese entendido y valiéndonos de ese ejemplo especialmente ilustrativo, debe resolverse —con fundamento en el insumo que provee la doctrina— que bajo determinadas circunstancias puede restringirse el uso de una marca registrada en razón a la naturaleza de los productos que diferencia sin transgredir el artículo 15.4 de los Acuerdos ADPIC.

C. “Excepciones limitadas” a los derechos conferidos por el derecho de marca

1. Artículo 17. Excepciones

Una de las normas que sin duda suscita más preguntas respecto a la compatibilidad del TPPA (2011) con los Acuerdos ADPIC es la que contiene el artículo 17, y en la que se fija que:

Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una

marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.

Una apreciación primigenia de esta norma deja claro que a los Estados obligados por los Acuerdos ADPIC les está permitido establecer restricciones al ejercicio de los derechos que se derivan del registro marcario, siempre que estas sean limitadas o no absolutas.

Una de las lecturas más relevantes que se puede encontrar sobre la noción de “excepciones limitadas” a los derechos de propiedad industrial fue la que dejó sentada un panel de la OMC al resolver una disputa sobre patentes, puntualmente en *Canada-Patent Protection for Pharmaceutical Products*. Al interpretar el artículo 30 de los Acuerdos ADPIC, que contiene una regla sobre patentes análoga a la del artículo 17 sobre marcas, que además fue reiterada como aplicable para los casos relacionados con marcas por el panel que se conformó para el caso *European Communities-Trade marks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs*, el panel señaló que la noción de “excepción limitada” se refiere a una excepción que deriva solo en una pequeña reducción de los derechos en cuestión (Alemanno y Bonadio, 2011, pág. 460).

Aceptando esa comprensión de lo que significa una “excepción limitada”, se podría apoyar la posición de los detractores del empaquetamiento genérico de tabaco, pues como se señala en el reporte de Lalive (2009), ya referenciado,

esta medida anula los derechos que confiere la marca, y no representa una disminución de los derechos de propiedad industrial en la proporción que se señaló en *Canada-Patent Protection for Pharmaceutical Products*.

Como un criterio extra al de exigir que las excepciones impuestas a los derechos marcarios sean limitadas, el artículo 17 establece que cualquier medida que apunte en esa dirección debe respetar los intereses legítimos de los titulares de marca. Es importante mencionar cuál ha sido el sentido que se le ha dado al concepto “intereses legítimos” del titular de un signo distintivo. En el panel de la OMC que resolvió el caso *EC-Trade marks and Geographical Indications* se estableció que un titular de marca tiene el interés legítimo de preservar la capacidad distintiva de esta en conexión con los bienes o servicios relevantes de su empresa, y tiene un interés legítimo en conservar el valor económico del signo distintivo derivado de la reputación de la que goza y de la calidad que denota.

Tomando esta lectura que se hace *prima facie* del artículo 17 parecería evidente que una política pública que impide que las marcas de todo un sector industrial no puedan cumplir la función básica de indicación de la procedencia empresarial, tal como se detalla en otro capítulo de este escrito, es violatoria del espíritu de esta norma (Lalive, 2009). Esto en razón a que se trata no solo de una excepción limitada análoga a prohibiciones más “benévolas” como la del uso leal de los términos descriptivos que menciona la disposición bajo estudio, sino porque es una medida que bloquea ostensiblemente

los intereses legítimos de los titulares de marca al impedir que utilicen su propiedad industrial para distinguir sus productos de los de sus competidores, comprometiendo seriamente el valor económico que las marcas del tabaco derivan de su reputación en el mercado (Alemanno y Bonadio, 2011, pág. 461-462).

No obstante, el panorama, al menos desde la perspectiva del artículo 17 de los Acuerdos ADPIC, no es tan favorable como parece para los titulares de marcas del tabaco que en Australia se enfrentan al TPPA (2011). Como quizá se ha podido advertir, aún falta una parte importante del análisis que es esencial para dimensionar el alcance real del artículo 17: el del veredicto sobre si los Acuerdos ADPIC confieren, literal o espiritualmente, facultades de tipo positivo y negativo a los titulares marcarios o si estos tan solo cuentan con los poderes que otorga el *ius prohibendi*. Esto debido a que en últimas, y como se ha analizado en otros espacios de este documento, los titulares de marcas del tabaco en Australia, tras la entrada en vigor del TPPA (2011), conservan la capacidad de prohibir la utilización fraudulenta de sus signos distintivos, o de marcas que se puedan confundir con estos, por parte de terceros.

Parte importante de la doctrina ha establecido, apelando a un argumento exegético, que el parámetro fundamental que debe tenerse en cuenta para determinar la extensión y naturaleza de los derechos del titular marcario es el numeral 1° del artículo 16 de los mismos Acuerdos ADPIC (Davison, 2012b), el cual determina que:

El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, 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, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. Esa disposición no impedirá la exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada juntamente, pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa.

Con base en este argumento, la lectura que se desprende del articulado no permite concluir otra cosa que la de que los únicos derechos reconocidos por los acuerdos ADPIC son de carácter negativo y que de ninguna fuente normativa de derecho internacional, incluso si incluyera el repaso conjunto de la Convención de París (1967), se puede desprender que existe una facultad de uso reconocida y, por tanto, protegible (Voon y Mitchell, 2011, págs. 7-8). La consecuencia de este discernimiento sería, sin elaborar más por ahora, que la obligación que tienen los Estados adheridos a los Acuerdos ADPIC, como Australia, de respetar los intereses legítimos de los titulares de marca a la hora de imponer “excepciones limitadas” a sus derechos, no podría invocarse si se trata de una cuestión que comprende la posibilidad del uso de la marca, incluso si llega al extremo de cercenar esta categoría de derechos como lo hace el TPPA (2011).

Podría llegarse a pensar que al respetar la que es la facultad fundamental que otorga la propie-

dad sobre una marca registrada, y la única que se reconoce explícitamente por los Acuerdos ADPIC, el empaquetamiento genérico australiano es una “excepción limitada” en los términos del artículo 17 (Alemanno y Bonadio, 2011, pág. 462). Esto último apoyado en gran medida por el hecho de que la interpretación dada por el panel de la OMC conformado para el caso *Canada-Patent Protection for Pharmaceutical Products*, sobre el significado de la expresión “excepción limitada”, tuvo lugar bajo unos supuestos fácticos distintos. Lo que allí pedían era que se analizara jurídicamente si una tercera persona, distinta a la titular de una patente, estaba habilitada para usar el activo de propiedad industrial sin el consentimiento del titular, y que por tanto no se puede tomar como una fuente hermenéutica que valide la aplicación del artículo 17 a la restricción de la facultad de uso de la marca. Adicionalmente, como lo destacan en el reporte del panel que resuelve el caso mencionado, se dice que es una característica fundamental de la protección a la propiedad intelectual, el hecho de que los Acuerdos ADPIC no provean de forma general derechos positivos de explotación o de uso, pero que por el contrario sí se confieran derechos negativos para prevenir ciertos actos (Voon y Mitchell, 2011, pág. 10).

La discusión sobre si existe o no la potencialidad de proteger los derechos positivos ligados a la marca registrada es una cuestión que aún suscita algunas dudas dogmáticas en el estudio de la propiedad industrial. Sin embargo, debe decirse que hay cierta paz doctrinal respecto a reconocer que la propiedad sobre un signo distintivo no ofrece el derecho a usar el activo in-

tangible que este representa, sino que el núcleo esencial de este tipo de propiedad está en la capacidad de ejercer el *ius excluendi* de la forma que se ha venido explicando.

Así las cosas, es dable concluir que, a pesar de que podría tejerse un argumento que respalda la transgresión del artículo 17 por parte del TPPA (2011) al anular la capacidad de usar una marca registrada asociada a productos del tabaco, es probable que a la hora de resolverse una disputa, como las que están en curso en contra de Australia por parte de un panel de la OMC, se decida que el empaquetamiento genérico de cigarrillos vigente es respetuosa del artículo bajo análisis. Lo anterior debido a que, como lo resalta gran parte de la doctrina, en los Acuerdos ADPIC, fuente primordial de este tipo de tribunales *ad hoc*, no se reconoce que la marca otorgue facultades de uso, y, en esa medida, puede validarse el hecho de que al permitírsele a los titulares de marcas del tabaco el ejercicio del derecho de exclusión en contra de terceros no se están excepcionando los derechos conferidos por la marca y, por consiguiente, no hay una violación del artículo 17.

D. Artículo 20 - Otros requisitos

La disposición de los Acuerdos ADPIC que parece ser la barrera más difícil de surcar para el TPPA (2011) es la que consagra el artículo 20 de la siguiente manera:

No se complicará injustificadamente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias

especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.

En consecuencia, se entiende que los Estados obligados por los Acuerdos ADPIC no pueden obstaculizar el uso de una marca registrada imponiéndole exigencias particulares, para lo que resulta paradigmático el caso del empaquetamiento genérico de cigarrillos, sin que exista una verdadera justificante para ello.

Una vez más encontramos que un análisis *prima facie* de compatibilidad entre el TPPA (2011) y el artículo 20 permitiría llegar a una conclusión ajustada a los intereses de los titulares. Esto, en la medida en que se podría pensar que es un requerimiento especial injustificable el impedir que cualquier marca del tabaco con contenido gráfico sea utilizada para distinguir los productos para los que está registrada, y que las marcas denominativas, únicas habilitadas para su uso en relación con productos del tabaco, se les exija ser empleadas de una forma estandarizada, con un tipo caligráfico particular y en un tamaño específico (Alemanno y Bonadio, 2011, pág. 464).

Sin embargo, como es notorio, el argumento anterior es carente al omitir el por qué el empaquetamiento genérico de tabaco es injustificable de cara al artículo 10, y este es precisamente el punto en el que la política pública ha sido pensada como imbatible. El TPPA (2011) sienta sus bases en el objetivo que tiene de desincentivar

el consumo del tabaco al hacer poco atractivos los empaques que contienen sus productos, especialmente para los jóvenes. En este sentido, el Estado australiano, como lo motiva en el preámbulo del TPPA (2011), considera que la limitación de la propiedad industrial que recae sobre las marcas del tabaco es justificable al ser una medida razonable para la defensa de la salud humana frente a las consecuencias nocivas de este.

En igual sentido, el reconocido experto de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), Nuno Pires Carvalho, ha explicado que el test de justificabilidad, distinto del test de necesidad que se aplica a otros casos, y que es el que exige el artículo 20, no está atado a los intereses legítimos de los titulares de marca en contraste con lo establecido en el ya analizado artículo 17 donde son reconocidos explícitamente (2011, págs. 441-442). Este perito ha dicho, además, que el artículo 20 permite la implementación de requerimientos especiales justificados aun cuando puedan causar la pérdida del valor económico de la marca, e incluso que una prohibición del uso de una marca registrada, como caso superlativo, de estar justificada no puede ser cuestionada invocando los Acuerdos ADPIC.

Sin entrar en la discusión filosófica sobre la posición que asume el Estado australiano como benefactor del consumidor o potencial consumidor de tabaco, es posible dilucidar que a la vez que se privilegia la salud pública como interés predominante, se sacrifican inmensamente los derechos subjetivos de propiedad industrial y

el también importante interés público que representa que el consumidor pueda distinguir los bienes de consumo sin caer en la confusión marcaria (Alemanno y Bonadio, 2011, pág. 465).

Ahora bien, puede anticiparse que los potenciales paneles de la OMC que decidan sobre el tema no pasarán a hacer un examen de ponderación sobre los intereses públicos y privados que entran en tensión en sentido amplio, sino que buscarán dilucidar la compatibilidad del TPPA (2011) con los Acuerdos ADPIC y en especial si la medida es justificable a la luz de estos. Al respecto, para determinar cuál es el examen que debe ser aplicado para vislumbrar si el empaquetamiento genérico del tabaco dispuesto en Australia implica un “obstáculo justificado” al uso de las marcas del tabaco, se ha señalado que es de gran relevancia lo dispuesto tanto por los artículos 7° y 8.1 de los Acuerdos ADPIC, que determinan los objetivos y principios de este instrumento,¹⁰ como lo establecido por la Declaración de Doha sobre los Acuerdos ADPIC y la Salud Pública.

Al revisar, encontramos que el artículo 7° reconoce la necesidad de proteger los derechos de

propiedad intelectual “de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones” y el numeral 1° del artículo 8° establece que los Estados “podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública (...) siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo”. En el mismo sentido, en la Declaración Ministerial (Doha, 2001), la Conferencia Ministerial de la OMC señala que los Acuerdos ADPIC deben ser aplicados e interpretados de tal forma que no se afecte el derecho de los Estados miembros de la OMC de proteger la Salud Pública.¹¹

La interpretación del artículo 20 de los Acuerdos ADPIC a través del lente de los artículos 7° y 8° de ese mismo cuerpo normativo y de lo dispuesto en la Declaración de Doha es difícil de contradecir, en la medida en que los objetivos de salud pública propuestos por el TPPA (2011) de reducir y desincentivar el consumo del tabaco logran justificar legítimamente la “complicación” del uso de las marcas del tabaco y por consiguiente despejar, en principio, cualquier violación de la norma bajo análisis.

10 Organización Mundial del Comercio. Acuerdos ADPIC:

Artículo 7 – Objetivos. La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Artículo 8 – Principios.

1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.

11 Organización Mundial del Comercio. Declaración de Doha (2001). Declaración Ministerial en la Conferencia Ministerial de la OMC —*The WTO Ministerial Conference*— (compuesta por los representantes de todos los miembros de la OMC):

[We agree that the TRIPS Agreement does not and should not prevent Members from taking measures to protect public health. Accordingly, while reiterating our commitment to the TRIPS Agreement, we affirm that the Agreement can and should be interpreted and implemented in a manner supportive of WTO Members' right to protect public health (...)]

We recognize that (...) in applying the customary rules of interpretation of public international law, each provision of the TRIPS Agreement shall be read in the light of the object and purpose of the Agreement as expressed, in particular, in its objectives and principles [in Articles 7 and 8.]

Así mismo, y como un vaso comunicante con lo que anteriormente se ha discutido, no es dable pensar que la facultad de uso de la marca que no se otorga en el artículo 16.1 sea reconocida de forma independiente por el artículo 20. Por el contrario, se ha entendido que esta última disposición únicamente limita la aplicación de restricciones marcarias de tipo positivo como “el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa”. De manera que el hecho de no condicionar el uso de la marca imponiéndole, por ejemplo, el uso conjunto con otra, sino prohibir o restringir que sea utilizada, como es el caso de cualquier marca del tabaco, con elementos gráficos no estaría en contra de lo dispuesto por el artículo 20, pues este debe leerse en armonía con lo establecido en el artículo 16.1. En otras palabras, el artículo 20 prohibiría medidas que establezcan la forma como puede ser usada una marca registrada, pero no aquellas políticas que fijen cuándo y dónde esas mismas marcas se pueden utilizar, lo que implica que al ubicarse el tppa (2011) en el primer escenario este sería coherente con lo establecido en los Acuerdos adpic (Alemanno y Bonadio, 2011, pág. 464).

El anterior argumento ha sido respaldado por el hecho de que muchos países en el escenario de la salud pública han implementado restricciones publicitarias, medidas de etiquetamiento y en ciertos casos prohibición de algunos productos, en todos los casos restringiendo bajo determinadas condiciones el uso de marcas del tabaco sin suscitar en ningún momento dudas

sobre la contravención de los Acuerdos ADPIC (Alemanno y Bonadio, 2011, pág. 465). De hecho, muchas de estas medidas se han aplicado en virtud de las recomendaciones establecidas en el Convenio Marco de la oms para el Control del Tabaco (cmct), el cual entiende que el uso de marcas y elementos gráficos en los paquetes de cigarrillo son una forma clara de publicidad y fomento al consumo, lo que secunda la política pública australiana.

De esa forma, puede sellarse el esbozo de argumentos planteados concluyendo que, en principio, el TPPA (2011) no viola el artículo 20 de los Acuerdos ADPIC.

III. CONCLUSIONES

El propósito de este trabajo ha sido plantear los puntos de debate que se estiman más relevantes en torno a la polémica medida australiana del *plain packaging*. No pretendía ser exhaustivo ni concluyente sino contribuir con una reflexión contemporánea del derecho de la propiedad industrial que podrá estar presente en Colombia en el futuro.

A pesar de que parezca una medida que ha entrado en vigor en alguna parte de la antípoda y que jamás impactará la base dogmática de la propiedad industrial, el TPPA (2011) es una política pública que tiene fuertísimas implicaciones para cimentar un precedente respecto a la forma en que las economías de mercado pretenden armonizar sus propósitos de proteger la salud pública con la necesidad de respetar los derechos

patrimoniales de las grandes multinacionales en el mundo comercialmente globalizado.

El empaquetamiento genérico de los productos del tabaco aplicado en Australia es un tubo de ensayo no solo como medida para combatir el consumo del tabaco, sino para estudiar los efectos teóricos que arroja la paradoja de prohibir el uso de las marcas registradas de un sector entero de la industria pero posibilitar su registro formal.

Estudiar el caso *sui generis* del TPPA (2011) sin duda trae y traerá nuevas lecturas no solo respecto a la importancia de la aptitud distintiva y a las funciones esenciales de la marca, sino al cuestionamiento de si es lógico entender que la consagración positiva del *ius excluendi* como único derecho nuclear otorgado por la marca es óbice para reconocer que una de las ventajas principales que busca un titular marcario al registrar su signo es usarlo en el comercio.

Uno de los grandes indicadores que nos revelará si verdaderamente el *plain packaging*, que entró en vigor en enero del 2012 en Australia, será fuente de una tendencia regulatoria mundial —como parece ser el caso si se observan las iniciativas de países como Inglaterra y Nueva Zelanda— y será la forma en que los paneles de la OMC convocados en contra de Australia valoren la coexistencia TPPA (2011) y Acuerdos ADPIC. Los Estados interesados en introducir una medida análoga a la que se ha estudiado están a la espera de conocer el veredicto en estas controversias, pues de verificarse la compatibilidad entre estos dos instrumentos se disiparía

la preocupación de incumplir obligaciones internacionales. Si bien la “doctrina mayoritaria” ha sentado la premisa de que es posible visualizar el respeto del TPPA (2011) por las normas de los Acuerdos ADPIC, en especial los artículos 2.1, 15.4, 16.1, 17, y 20 de estos, lo cierto es que hasta que no haya una decisión oficial, por más que no sea vinculante para terceros Estados, no podremos saber hacia qué dirección apuntará el vector de la política mundial antitabaco.

La conveniencia pública que, en aras de proteger la salud pública, se ha invocado para justificar la restricción casi total del uso de marcas en la nación australiana, ha cimentado un fuerte precedente en contra de los titulares de derechos de propiedad industrial que podrá replicarse en otras partes del mundo. Así mismo, de acuerdo con lo que ha sucedido en Australia, en especial haciendo referencia a la citada decisión de la High Court de ese país sobre este punto, los titulares de las marcas del tabaco tienen una posibilidad muy reducida de defensa frente a iniciativas con una carga tan emotiva como la lucha contra el tabaco y sus secuelas en la salud, incluso si se aceptara que existen alternativas con el mismo propósito, y quizá efectividad, que resulten menos lesivas para sus derechos.

Referencias

- Alemanno, A. y Bonadio, E. (January 30, 2011). Do You Mind My Smoking? Plain Packaging of Cigarettes under the TRIPS Agreement. *John Marshall Review of Intellectual Property Law*, X(3), 451-475.

- Australian Government. ComLaw (2011). *Tobacco Plain Packaging Act 2011 (No. 148, 2011), An Act to discourage the use of tobacco products, and for related purposes*. Obtenido de comlaw.gov: <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2011A00148>
- Bently, L. y Sherman, B. (2009). *Intellectual Property Law* (Third ed.). New York: Oxford University.
- British American Tobacco. (2012). *UK Standardised Packaging Consultation. Response of British American Tobacco*. Obtenido de bat.com: [http://www.bat.com/group/sites/uk__9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/D09DKJEB/\\$FILE/medMD9G9H6R.pdf?openelement](http://www.bat.com/group/sites/uk__9d9kcy.nsf/vwPagesWebLive/D09DKJEB/$FILE/medMD9G9H6R.pdf?openelement)
- Boseley, S. (April 3, 2014). *England to introduce plain packaging for cigarettes*. Obtenido de theguardian.com: <http://www.theguardian.com/society/2014/apr/03/uk-plain-packaging-cigarettes-smokers>
- Brennan, M. (2012). Canada's Next in Tobacco Control Laws: Is Plain Packaging Legislation a Viable Proposal? *Alberta Law Review*, *LJ*(1), 37-52.
- Chapman, S. (2010). *The cancer emperor's new clothes: Australia's historic legislation for plain tobacco packaging*. Obtenido de University of Sydney: <http://tobacco.health.usyd.edu.au/assets/pdfs/tobacco-related-papers/BMJ2010plain-packs.pdf>
- Cotter, T. (2006). The Procompetitive Interest in Intellectual Property Law. *William & Mary Law Review*, *XLVIII*(2), 483-557.
- Davison, M. (2012a). *Why the TRIPS challenges to plain packaging will fail*. Obtenido de McCabe Center for Law and Cancer: http://www.mccabecentre.org/downloads/M_Davison_TRIPS_for_website_word_format_-_1.pdf
- Davison, M. (July 27, 2012b). Plain Packaging of Tobacco and the "Right" to use a Trade Mark. *European Intellectual Property Review*, *XXXII*(8), 498-501.
- Dobni, D. y Zinkhan, M. (1990). In Search of Brand Image: a Foundation Analysis. *NA - Advances in Consumer Research*, *XXVII*, 110-119.
- Drucker, P. (2002). *The Role of Trademarks in Marketing*. Obtenido de World Intellectual Property Organization: http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/wipo_magazine/02_2002.pdf
- Eindhoven, G. (1999). Elegant packs promote image, defend property rights. *World Tobacco*, (170), 16-8.
- Fernández-Nóvoa, C. (2004). *Tratado sobre derecho de marcas* (Segunda ed.). Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S. A.
- Frankel, S. y Gervais, D. (2013). Plain Packaging and the interpretation of the TRIPS Agreement.

- Vanderbilt Journal of Transnational Law*, XLVI(5), 1149-1214.
- Freeman, B., Chapman S. y Rimmer M. (2008). *The case for the plain packaging of tobacco products*. Obtenido de PubMed.com: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18339104>
- Germain, D., Wakefield, M. y Durkin, S. (2010). Adolescents' Perceptions of Cigarette Brand Image: Does Plain Packaging Make a Difference? *Journal of Adolescent Health*, XLVI(4), 385-392.
- Gervais, D. (November 30, 2010). *Analysis of the Compatibility of certain Tobacco Product Packaging Rules with the TRIPS Agreement and the Paris Convention*. Obtenido de Some Free Canada: <http://www.smoke-free.ca/trade-and-tobacco/Resources/Gervais.pdf>
- Hammond, D., Doxey, J., Daniel, S. y Bansal-Travers, M. (2011). Impact of Female-Oriented Cigarette Packaging in the United States. *Nicotine & Tobacco Research*, XIII(7), 579-588.
- Hastings, G., Gallopel-Morvan, K. y Rey, J. M. (2008). The plain truth about tobacco packaging. *Tobacco Control*, XVII(6), 361-362.
- Henning, P. y Shmatenko, L. (2012). *Plain Packaging on its Way to Europe: Competence Issues and Compatibility with European Fundamental Rights*. Obtenido de Transnational Dispute Management: <http://www.transnational-dispute-management.com/article.asp?key=1888>
- High Court of Australia. *Japan Tobacco International (JTI) y British American Tobacco (BAT) vs. The Commonwealth of Australia*. Proceso HCA-43-12. (M. P. Robert French, octubre 9, 2012).
- Hoek, J., Gendall, P., Gifford, H., Pirikahu, G., McCool, J., Pene, G. y Thomson, G. (2011). Tobacco Branding, Plain Packaging, Pictorial Warnings, and Symbolic Consumption. *Qualitative Health Research*, XXII(5), 630-639.
- Johnson, P. (2012). Trade marks without a brand: the proposals of "plain packaging" of tobacco products. *European Intellectual Property Review*, XXXIV(7), 461-470.
- Lalive. (July 23, 2009). *Memorandum from Lalive to Philip Morris International Management SA. Why Plain Packaging is in Violation of WTO Members' International Obligations under TRIPS and the Paris Convention*. Obtenido de Smoke Free Canada: http://www.smoke-free.ca/plain-packaging/documents/industry-responses/LALIVE_Analysis_23_July_2009.pdf
- Ministry of Health of New Zealand. (2014). *Plain Packaging*. Obtenido de health.govt: <http://www.health.govt.nz/our-work/preventative-health-wellness/tobacco-control/plain-packaging>
- Munafò, R., Roberts, N., Bauld, L. y Leonards, U. (2011). Plain packaging increases visual attention to health warnings on cigarette packs in non-smokers and weekly smokers but not daily smokers. *Addiction*, CVI(8), 1505-1510.

- Organización Mundial del Comercio. (March 17, 2000). *Canada – Patent Protection For Pharmaceutical Products*. Obtenido de World Trade Organization: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/7428d.pdf
- Organización Mundial del Comercio. (Mar. 15, 2005). *European Communities – Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agric. Products and Foodstuffs*. Obtenido de World Trade Organization: http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/174r_e.pdf
- Organización Mundial del Comercio. (Abril 21, 2006). *EC-Trade marks and Geographical Indications*. Obtenido de World Trade Organization: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds290_e.htm
- Pires de Carvalho, N. (2011). *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs* (Segunda ed.). La Haya: Kluwer Law International.
- QUIT, Cancer Council of Victoria. (April, 2011). *Plain packaging of cigarettes: a review of the evidence*. Obtenido de Cancer Council: <http://www.cancervic.org.au/plainfacts/browse.asp?ContainerID=plainfacts-evidence>
- Rimmer, M. y Stern, S. (May 30, 2012). Who won the Argument over Plain Packaging? *Managing Intellectual Property*, 220 (56).
- Rivera Rodríguez, D. y Niño Bogoya, A. (2009). *ABC de la Ley Antitabaco (Ley 1335 de 2009)*. Obtenido del Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia: <http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/1/ABC%20DE%20LA%20LEY%20ANTITABACO.pdf>
- Samuelson, P. (2003). *The Constitutional Law of Intellectual Property After Eldred v. Ashcroft*. Obtenido de UC Berkeley – School of Law: <http://people.ischool.berkeley.edu/~pam/papers/post-Eldred.pdf>
- Voon, T. y Mitchell, A. (2011). *Implications of WTO Law for Plain Packaging of Tobacco Products*. Obtenido de Social Scienc Research Network: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1874593
- White, C. (October 28, 2013). *India Steps Closer to Tobacco Plain Packaging*. Obtenido de Intellectual Property Magazine: <http://www.intellectualpropertymagazine.com/trademark/india-steps-closer-to-tobacco-plain-packaging-93502.htm>
- World Trade Organization. (2014). *News 2014. Plain Packaging*. Obtenido de wto.org: http://www.wto.org/english/news_e/news14_e/trip_ss_25feb14_e.htm#top