

LA AFECTACIÓN DE LA MARCA DE TABACO POR LAS MEDIDAS DE EMPAQUETADO GENÉRICO*

IMPACTS TO TOBACCO BRANDS DUE TO GENERIC PACKAGING MEASURES

*Juan Carlos Martínez-Salcedo***

*Iván Vargas-Chaves****

Fecha de recepción: 27 de octubre de 2014

Fecha de aceptación: 3 de febrero de 2015

Disponible en línea: 30 de junio de 2015

Para citar este artículo/To cite this article

Martínez-Salcedo, Juan Carlos & Vargas-Chaves, Iván, *La afectación de la marca de tabaco por las medidas de empaquetado genérico*, 130 *Vniversitas*, 235-272 (2015). <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.vj130.amtm>

doi:10.11144/Javeriana.vj130.amtm

* Este artículo es producto de una colaboración asociada a las investigaciones doctorales de los autores en la Universidad de los Andes (Colombia) y la Universidad de Barcelona (España) respectivamente, vinculada al Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática (GECTI), de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes.

** Abogado admitido en Colombia y España, egresado de la Universidad de La Sabana (Colombia), especialista en Derecho Contractual por la Universidad del Rosario (Colombia) y magíster en Derecho Privado por la Universidad Carlos III de Madrid (España). Profesor y candidato a doctor en Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes (Colombia). Contacto: jc.martinez12@uniandes.edu.co

*** Abogado, egresado de la Universidad del Rosario (Colombia), magíster en Derecho por la Universidad de Génova (Italia). Investigador en formación doctoral adscrito a la Universidad de Barcelona (España). Contacto: ivargach8@alumnes.ub.edu



RESUMEN

Las marcas son signos distintivos cuya función principal es identificar un producto o servicio en el mercado, lo que, aunado a las demás funciones que le son atribuidas, configura el derecho intangible asignado en exclusiva a su titular. El alcance de la protección marcaria ha sido limitado por algunos Estados, al acoger ciertas restricciones al *ius utendi* de las marcas vinculadas a los productos de tabaco, por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, OMS, con el propósito de reducir su consumo. Por tanto, nos proponemos abordar las implicaciones jurídicas de estas medidas y la posible afectación de los atributos marcarios, así como también, de su legalidad frente al acuerdo Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC.

Palabras clave: propiedad intelectual; marca; empaquetado genérico; atributos de la marca; distintividad; principio de proporcionalidad

ABSTRACT

Brands are distinctive signs; their main purpose is to identify a product or a service in the market, which, in addition to any other functions that may be attributed to it, configures the intangible right exclusively given to its holder. The scope of brand protection has been limited by some States upon adopting certain restrictions to the *ius utendi* of brands related to tobacco products with the purpose of reducing their use, as recommended by the World Health Organization. Thus, we aim to address the legal implications of these measures and the possible impact on brand attributes as well as their lawfulness in view of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS.

Keywords: intellectual property; brand; generic packaging; brand attributes; distinctiveness; proportionality principle

SUMARIO

INTRODUCCIÓN.- I. LA MARCA DE TABACO Y SUS TRES EJES CARACTERIZADORES.- *A. La perceptibilidad como requisito marcario.- B. La necesaria representación gráfica de la marca.- C. El requisito de distintividad de la marca.*- II. EL EMPAQUETADO GENÉRICO COMO POLÍTICA ANTITABACO.- *A. Las concretas medidas sobre empaquetado genérico.- B. De la comercialización por unidades.- C. De la comercialización por cajetillas.- D. Perspectivas frente a la cuestión sub examine.*- III. ALGUNAS IMPLICACIONES JURÍDICAS.- *A. De la incompatibilidad con el ADPIC.- B. Respecto de la pérdida de los atributos.- C. Desproporcionalidad de las medidas.*- CONCLUSIONES.- BIBLIOGRAFÍA.

INTRODUCCIÓN

El tabaco ha sido objeto de intensos debates desde que, a inicios de la década de los cincuenta, aparecieron los primeros estudios que evidenciaban su relación con el cáncer¹. Como consecuencia de las discusiones en torno a este producto, surgió una dinámica tendencia regulatoria que respondía —en un escenario inicial— a lo que, a partir de la década de los noventa, se conoció como principio de precaución, pues desde entonces ya se imponían obligaciones complementarias a la industria tabacalera, a pesar de la incipiente, pero previsible, evidencia técnica del impacto del consumo del tabaco en la salud ambiental.

Estas obligaciones complementarias se han desplegado como imposiciones normativas, tributarias, o restricciones en la venta y programas coordinados, para prevenir e informar a los consumidores acerca del riesgo al que están expuestos; y, por supuesto, como un inflexible control a la publicidad de los productos de tabaco, el cual ha permeado desde los anuncios publicitarios en medios de comunicación audiovisual, los eventos culturales y deportivos, hasta las cualidades visuales o de relieve de las unidades y cajetillas, tema que nos ocupará en el artículo.

Estas restricciones, conocidas como medidas de empaquetado genérico, han buscado desincentivar el consumo de tabaco con la disociación de la evocación emocional de la marca mediante la homogeneización de colores, formas, bordes, relieve o tipografía, que son reemplazadas con imágenes disuasivas y advertencias que han ido ocupando progresivamente —y cada vez más— una mayor superficie en las cajetillas.

En este contexto, surge un primer cuestionamiento en torno a si las medidas de empaquetado genérico, en efecto, logran moderar

1 Entre otros, ROBERT SCHREK, LYLE A. BAKER, GEORGE P. BALLARD & SIDNEY DOLGOFF, *Tobacco Smoking as an Etiologic Factor in Disease*, 49-58 (January, 1950). Disponible en: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.318.3016&rep=rep1&type=pdf>. ERNST LUDWIG WYNDER & EVARTS A. GRAHAM, *Tobacco Smoking as a Possible Etiologic Factor in Bronchiogenic Carcinoma: A Study of 684 Proved Cases*, 143 *Journal of the American Medical Association, JAMA*, 329-336 (May 27, 1950). Disponible en: <http://www.epidemiology.ch/history/PDF%20bg/Wynder%20and%20Graham%201950%20tobacco%20smoking%20as%20a%20possible%20etiologic.pdf>. RICHARD DOLL & BRADFORD HILL, *Smoking and Carcinoma of Lung*, 2 *British Medical Journal*, 4682, 739-748 (September, 1950). Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2038856/>

el consumo de tabaco y, en su caso, si no lo lograsen, ¿realmente se justifica el grave detrimento que se causa a los derechos del titular de la marca? Esto es, a los atributos diferenciadores y evocativos que esta pierde.

Algunos estudios² han evidenciado que estas medidas no mitigan el consumo; y aunque lograsen moderarlo, la industria optaría por un sistema de precios bajos, que promovería el consumo en grupos poblacionales con un bajo poder adquisitivo, como el de los jóvenes. Esto, por no mencionar el aumento exponencial de fenómenos como la falsificación y el tráfico ilícito de productos de tabaco en los que son copiados los objetos protegibles en propiedad intelectual; desde una cajetilla plana sin distintivos holográficos hasta los mecanismos de seguridad visual o de relieve, que se prohíben por las medidas de empaquetado genérico.

Por tanto, es pertinente abordar las incompatibilidades de las medidas de empaquetado genérico con el régimen vigente de propiedad intelectual y la desproporcionalidad de estas medidas, por medio de una línea argumentativa que busca reafirmar la marca de tabaco como un signo distintivo que, con todos sus atributos y ejes caracterizadores, merece un igual trato en comparación con otras marcas y, por tanto, una legítima protección por parte de las autoridades.

En procura de lo anterior, es necesario referirnos a las medidas de empaquetado genérico y hacer énfasis en la comercialización de cajetillas de cigarrillos, al presentar las perspectivas del debate y las implicaciones que las medidas traen consigo en el mercado relevante de tabaco. Con ello, esperamos dejar planteadas tres reflexiones, a saber: la incompatibilidad con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, ADPIC); la pérdida de la distintividad de la marca y

2 Entre otros, JARON BROWNE, SUSANA HENNESSEY-LAVERY & KIM ROGERS, *Valen más que mil palabras, las etiquetas de advertencias pictóricas de tabaco y los derechos lingüísticos de Estados Unidos*, Power, Tobacco Free Coalition, Data Center, 3-20, 6, Series Reports on Industry Activity from Outside, University of California, San Francisco UCSF, Center for Tobacco Control Research and Education (2007). Disponible en: <https://escholarship.org/uc/item/1db2x4wn>. KATHERINE CULLITON-GONZÁLEZ, *The Impact of Alcohol and Tobacco Advertising on the Latino Community as a Civil Rights Issue*, 16 *Berkeley La Raza Law Journal* (2005). Disponible en: http://works.bepress.com/katherine_culliton/2/. C. HUSTEN, K. JACKSON & C. LEE, *Cigarette Smoking among Adults - United States 2002*, 53 *Morbidity and Mortality, Weekly Report*, 20, 427-431, 427 (May 28, 2004). Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15163928>, <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5320a2.htm>

la afectación de sus atributos; y lo desproporcionadas que pueden ser estas medidas frente al resultado y el fin que persiguen.

La estructura del presente artículo le permitirá al lector confrontar las temáticas aquí propuestas desde una óptica teleológica, mediante el paralelo que se establece entre las medidas y el alcance de las normas e iniciativas que las respaldan, atendiendo siempre al fin que debería perseguir el empaquetado genérico pero que, insistimos, no lo logra. A la par de lo anterior, realizamos un análisis sistemático de los signos distintivos en el régimen comunitario andino y europeo, aplicados a la marca de tabaco, sin otro propósito que el de demarcar la órbita de acción desde la cual plasmaremos nuestra visión crítica.

Así, pues, aspiramos a que desde el esfuerzo aquí plasmado, se generen nuevos escenarios de discusión en diferentes sectores de la sociedad civil y de las administraciones, en los que se propongan lineamientos para controlar el consumo masivo de tabaco, sin que, por esto, se afecten unos derechos de propiedad legítimamente reconocidos en las legislaciones internas de los países latinoamericanos y europeos.

I. LA MARCA DE TABACO Y SUS TRES EJES CARACTERIZADORES

Los productos derivados del tabaco están cobijados y se encuentran tutelados por el régimen vigente de propiedad industrial que, en materia de nuevas creaciones, permite su protección por medio de las patentes —de invención y del modelo de utilidad—³ y de los diseños industriales, entre otros. También lo hace en materia de signos distintivos, por medio de diferentes mecanismos, como las

3 El mecanismo de funcionamiento de los cigarrillos electrónicos cuenta con una protección legal que abarca el *ius prohibendi* respecto del uso de terceros no autorizados, para reproducir y distribuir sus productos sin licencia previa. Las implicaciones económicas de este monopolio son de tal magnitud que los ingresos recibidos por esta invención les han permitido a sus titulares recaudar millones de dólares en ventas directas y regalías, y los han posicionado como uno de los negocios más rentables de la actualidad. Por ejemplo, en España *Puff Cigarette*, una de las franquicias existentes en este negocio, llegó a comercializar tan solo en 2013 cerca de 71.000 dispositivos, y unas 250.000 unidades de unidades de recarga en sus 136 tiendas operativas. <http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-puff-cigarette-multiplica-12-ventas-cigarrillos-electronicos-primera-semana-2014-20140114114005.html>. Esta es una clara muestra de la importancia actual de la protección de las nuevas invenciones en la industria tabacalera, como la vía idónea para introducir un nuevo producto.

marcas, las indicaciones geográficas —indicaciones de procedencia y denominaciones de origen— y los nombres de dominio, que resultan limitados con las medidas de empaquetado genérico —por no decir, restringidas totalmente—, en relación con su habitual presencia en los mercados como factor diferenciador.

En el caso concreto de las marcas, su protección resulta amplia y flexible en cuanto a su configuración, que puede incluir elementos constitutivos que difieren entre sí en cuanto al diseño, fonemas, grafemas, líneas, trazos, logos, que dan vida a la imagen de un agente del comercio que da cuenta de su reputación y buen hacer. Justamente, la suma de todos estos elementos permite que su titular les asigne vida propia, como resultado de la sinergia que se establece entre todos y cada uno de esos elementos. Esta idea resulta acorde con el concepto de marca adoptado por diferentes textos normativos.

Así, en la Comunidad Andina (en adelante, CAN), una marca puede ser cualquier signo apto para distinguir productos o servicios en el mercado siempre que este sea susceptible de representación gráfica⁴; mientras que en la Unión Europea (en adelante UE)⁵, puede ser registrado como marca cualquier signo que pueda ser objeto de una representación gráfica, para distinguir productos o servicios de una empresa⁶. Por tanto, la distintividad asociada a la

4 Los mecanismos de protección de la propiedad industrial en la CAN están consagrados en la Decisión 486 del 14 de septiembre de 2000, cuya fuerza vinculante surge como resultado del traslado de determinadas competencias normativas de los países miembros al órgano comunitario, necesario para la puesta en práctica y desarrollo de los objetivos de la integración subregional. Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, Régimen común sobre propiedad industrial, 14 de septiembre de 2000. Disponible en: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>. Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-228-95, 25 de mayo de 1995. Magistrado ponente Antonio Barrera-Carbonell. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-228-95.htm>

5 En la UE, la situación es diferente. Coexisten dos regímenes en marcas: el establecido por la Directiva 89/104/CE del Consejo de 21, de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, con el propósito de homogeneizar el derecho nacional de los Estados Miembros y otro que regula la marca comunitaria, establecido en virtud del Reglamento 207/2009 del Consejo de la Unión Europea, sobre la marca comunitaria, 26 de febrero de 2009. 78 *Diario Oficial de la Unión Europea, DOUE*, 24 de marzo de 2009. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:es:PDF>. Unión Europea, UE, Directiva 89/104/CE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (21 de diciembre de 1988). 309 *Diario Oficial, DO*, 2 de diciembre de 1988. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:es:HTML>

6 Unión Europea, UE, Directiva 89/104/CE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (21 de diciembre de 1988), Artículo 2. 309 *Diario Oficial, DO*, 2 de diciembre de 1988. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/>

marca en el tabaco, es un atributo de esta como bien incorporeal, que careciendo de existencia sensible, necesita materializarse para ser percibida por los sentidos, siendo además susceptible de ser reproducida ilimitadamente, logrando así que el consumidor o usuario pueda asociar el signo a un producto o servicio⁷.

A. La perceptibilidad como requisito marcario

Para que un signo pueda considerarse como marca, ha de ser captado o recibido por al menos uno de los cinco sentidos. Esto es necesario dada la intangibilidad de la marca, que exige la presencia de ciertos caracteres que permitan su diferenciación e individualización⁸. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, TJCAN) ha expuesto que, “para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios”⁹.

Las marcas de tabaco, como cualquier otra marca, cuentan con multiplicidad de caracteres, formas y colores que, al diferenciarse de sus competidoras y asociarse a un concepto implícito y a un público determinado, le permiten al consumidor elegir una u otra, dependiendo de varios factores, que van más allá del mismo producto, eso es, la percepción que la marca transmite.

En este sentido, es de esperar que ciertas marcas de productos de tabaco tengan diferentes grados de aceptación según el mercado relevante, pues algunas están dirigidas a consumidores jóvenes, otras a adultos mayores y otras a quienes comparten una afición determinada, de ahí la preferencia por ciertas marcas entre los aficionados al automovilismo deportivo.

LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:es:HTML

- 7 CARLOS FERNÁNDEZ-NOVOA, JOSÉ MANUEL BOTANA-AGRA & JOSÉ MANUEL OTERO-LASTRES, *Manual de la propiedad industrial*, 486 (Editorial Marcial Pons, Madrid, 2009).
- 8 RICARDO METKE-MÉNDEZ, *Lecciones de propiedad industrial*, Tomo I, 55 (Diké, Baker & McKenzie, Medellín, 2001).
- 9 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, TJCAN, Proceso 25-IP-2011, *Vestimundo S.A. vs. República de Colombia* – Superintendencia de Industria y Comercio, SIC (10 de junio de 2014). Disponible en: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/25-IP-2011.doc>

Todo depende de la perceptibilidad e identidad que estas generen. No en vano, posiblemente el elemento más importante de la perceptibilidad yace en la denominación, como parte fundamental en las marcas denominativas, nominales o verbales. Marcas que, en concepto del TJCAN¹⁰, se valen de expresiones tanto acústicas como fonéticas, compuestas por una o varias letras, palabras o números, que están a su vez individual o conjuntamente estructurados, logrando integrar un conjunto o un todo pronunciable, con un significado que puede o no ser conceptual.

La marca sonora es otro tipo de marca —considerada como no tradicional— al que acudimos para ilustrar al lector sobre la perceptibilidad¹¹. Su característica principal es su asociación con un sonido o melodía, a la que un titular decide vincular su producto o servicio, para que, a su vez, el potencial usuario o comprador lo identifique con mayor facilidad, al mismo tiempo que lo diferencia de aquellos ofertados por su competencia. Estos signos son admitidos a registro en virtud del literal c) del artículo 134 de la Decisión 486 de 2000¹², siempre que cuenten con la distintividad necesaria para tal efecto, y sean susceptibles de representación gráfica.

En la UE, el Reglamento sobre la Marca Comunitaria¹³ (en adelante, RMC) no hace mención alguna a los sonidos; no obstante, no por ello la Oficina de Armonización del Mercado Interior (en adelante, OAMI) puede negar su registro, ya que la lista del artículo

10 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, TJCAN, Proceso 25-IP-2011, *Vestimundo S.A. vs. República de Colombia* – Superintendencia de Industria y Comercio, SIC (10 de junio de 2014). Disponible en: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/25-IP-2011.doc>

11 Las marcas sonoras pueden estar constituidas por sonidos que tienen su origen en la naturaleza —como el rugido de un león o el producido por un rayo—, o por aquellos de creación artificial. Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI (en adelante, SCT). Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI (World Intellectual Property Organization, WIPO), Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, SCT), *SCT/18/2, Marcas no tradicionales: enseñanzas destacadas*, 31 de octubre 31 de 2007. Disponible en: http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=13322

12 Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, Régimen común sobre propiedad industrial, 14 de septiembre de 2000. Disponible en: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>

13 Unión Europea, UE, Reglamento 207/2009 del Consejo, sobre la marca comunitaria, RMC, 26 de febrero de 2009. 78 *Diario Oficial de la Unión Europea*, DOUE, 24 de marzo de 2009. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:es:PDF>

4 solo tiene carácter enunciativo de los signos que pueden constituir una marca¹⁴.

Un último caso ilustrativo de marcas que, por su perceptibilidad, evocan sensaciones o recuerdos en el consumidor, son los signos consistentes en olores, aromas, fragancias o similares¹⁵. En la CAN su registro está expresamente permitido en virtud del literal c) del artículo 134 de la Decisión 486/2000; no así en la UE, sin embargo, dado el carácter enunciativo del artículo 2 de la Directiva 89/104/CE y del mencionado artículo 4 del RMC, bien puede colegirse que se admite su registro, siempre y cuando el signo pueda ser objeto de representación gráfica¹⁶ y tenga capacidad distintiva.

En relación con la perceptibilidad de la marca olfativa por parte del consumidor, algunos tipos de aromas han sido declarados no aptos para distinguir, como el natural de un producto, por ejemplo, los perfumes y aceites esenciales; los aromas de enmascaramiento, por considerarse que tienen un propósito funcional; y los aromas

14 CARLOS FERNÁNDEZ-NOVOA, JOSÉ MANUEL BOTANA-AGRA & JOSÉ MANUEL OTERO-LASTRES, *Manual de la propiedad industrial*, 523 (Editorial Marcial Pons, Madrid, 2009).

15 Acerca de las marcas olfativas, el SCT estableció que el examen de registrabilidad, necesario para su registro, debe cumplir lo exigido a los demás tipos de marcas y, por tanto, deberá determinar, entre otras cosas, “a) si el solicitante es la única persona que comercializa los bienes afectados; b) si la fragancia no es un atributo inherente o una característica natural de los bienes, sino una característica aportada por el solicitante; c) si el solicitante ha puesto en conocimiento la marca olfativa en su publicidad, y d) si el solicitante ha demostrado que los clientes, comerciantes y distribuidores de sus productos han llegado a reconocer al solicitante como origen de dichos bienes”. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI (World Intellectual Property Organization, WIPO), Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, SCT), *SCT/19/2, La representación y la descripción de marcas no tradicionales: Posibles ámbitos de convergencia*, 28 de abril de 2008. Disponible en: http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=100912

16 Así como ocurre con las marcas sonoras, el mayor reto que deben afrontar las marcas olfativas para acceder al registro es la dificultad para su representación gráfica; para facilitar tal propósito, en 2006, con base en una encuesta realizada a cerca de 72 oficinas nacionales de registro, el SCT identificó como nota común que la representación gráfica se satisfacía con una descripción del olor, coadyuvada por la exigencia de una muestra del producto así identificado. Sin embargo, una fórmula química, una descripción escrita, el depósito de una muestra de olor o una combinación de esos elementos pueden no ser suficientes, dado que no hay clasificaciones de aceptación internacional que permitan su precisa identificación, tal cual ocurre con los códigos de pinturas o con las notas musicales. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI (World Intellectual Property Organization, WIPO), Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, SCT), *SCT/16/2-2006, Nuevos tipos de marcas*, 1 de septiembre de 2006. Disponible en: http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=10983

que son funcionales o comunes en el respectivo sector de actividad, como el aroma de limón en los productos de limpieza¹⁷.

En torno a la marca olfativa, y con el propósito de comprender el alcance de la perceptibilidad, el caso Ralf Sieckmann resulta de particular importancia, pues en este se cuestionó la registrabilidad de los signos olfativos frente al cumplimiento del requisito de representación gráfica mediante una fórmula química, una descripción del aroma con palabras escritas, el depósito de una muestra del olor, o una combinación de los medios antes referidos. Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, TJUE) consideró que:

*el artículo 2 de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que **puede constituir una marca un signo que en sí mismo no pueda ser percibido visualmente**, a condición de que pueda ser objeto de representación gráfica, en particular por medio de figuras, líneas o caracteres, que sea clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva¹⁸ (negrilla fuera de texto).*

Por tanto, la perceptibilidad hace referencia a la facultad del signo distintivo para ser captado por cualquiera de los sentidos humanos en el consumidor, quien lo asociará a una sensación. Este es el verdadero valor intrínseco de la marca. Al respecto, a partir de dos sentencias del TJUE¹⁹, bien puede colegirse que un consumidor promedio no se detiene a examinar la sensación que ha percibido. Incluso, el mismo Tribunal va más allá en la determinación del alcance de la apreciación, al señalar las escasas ocasiones que tiene

17 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI (World Intellectual Property Organization, WIPO), Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, SCT), SCT/19/2, *La representación y la descripción de marcas no tradicionales: Posibles ámbitos de convergencia*, numeral 52, 28 de abril de 2008. Disponible en: http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=100912

18 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, Asunto C-273/00, *Ralf Sieckmann vs. Deutsches Patent- und Markenamt* (12 de diciembre de 2002). Disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-273/00>

19 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, Asunto C-251/95, *Sabel BV vs. Puma AG, Rudolf Dassler Sport* (11 de noviembre de 1997). Disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30db72ae7fa7806042aab407a4a0c593cd68.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKc390?text=&docid=100504&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=150462>. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, Asunto C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV* (22 de junio de 1999). Disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-342/97>

el consumidor para comparar directamente dos marcas diferentes por lo que ha de confiar en la imagen imperfecta que de estas conserva en su memoria²⁰.

Aunque nos referiremos a esto en líneas posteriores, no resulta extraño que si un consumidor promedio no percibe un factor evocador en una cajetilla de tabaco, cuya marca está distorsionada por el color o imágenes explícitas utilizadas, no estará en la capacidad de tomar una decisión ajustada a su habitual elección, al no poder centrarse en los factores que usualmente han sido particularmente dominantes en la preferencia de su marca habitual, más allá de la disminución del hábito del tabaquismo, que es lo que persigue esta medida.

B. La necesaria representación gráfica de la marca

La susceptibilidad de representar gráficamente una marca es el segundo requisito para que un signo pueda ser considerado como tal; así lo ha admitido el TJCAN, para el que todo signo debe poder materializarse para que el consumidor, por medio de sus sentidos, sea capaz de percibirlo, conocerlo y solicitarlo²¹. Esta exigencia resulta de particular importancia en los sistemas marcarios fundados en la prioridad del registro —régimen atributivo—²², en los que se permiten algunas cuestiones procesales que han de ser llevadas a cabo durante la tramitación, como la publicación de la solicitud de registro, la presentación de oposiciones o la realización de los exámenes de registrabilidad.

Este requisito también ha sido acogido por el TJUE, que consideró que un signo puede constituirse como marca siempre y cuando sea objeto de representación gráfica, incluso a pesar de que ese signo, en sí mismo, no pueda ser percibido visualmente²³. Para

20 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, Asunto T-355/02, *Mülhens GmbH & Co. KG vs. OAMI*, Primera instancia (3 de marzo de 2004). Disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-355/02>

21 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, TJCAN, Proceso 27-IP-2011, *Synthelabo vs. República del Ecuador* (10 de junio de 2011). Disponible en: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/27-IP-2011.doc>

22 ALBERTO BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO & JOSÉ ANTONIO GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, dirs., *Comentarios a la Ley de Marcas*, Tomo I (Thomson Aranzadi, Navarra, 2008).

23 En el asunto *Ralf Sieckmann vs. Deutsches Patent- und Markenamt*, el TJUE expresa que la “representación gráfica debe hacer posible que el signo sea representado visualmente, por medio de figuras, líneas o caracteres, de manera que pueda ser identificado con exactitud”,

comprender su alcance, es pertinente acudir a las marcas figurativas y a las marcas mixtas, en las cuales el requisito de representación gráfica, como signos visuales que están representados por una figura o un diseño materializado —los primeros— o como signos constituidos por la combinación de elementos tanto denominativos como gráficos —los segundos—²⁴.

También podemos acudir a las marcas de colores, que serán susceptibles de ser representadas gráficamente, en la medida en que aportan la distintividad cromática necesaria a un producto, para identificar su origen frente al consumidor. Así, en la lista enunciativa de los signos que pueden constituir una marca —artículo 135 de la Decisión 486/2000— están incorporados los colores o una combinación de estos, siempre que estén delimitados por una forma, pues de lo contrario, el signo será irregistrable absolutamente.

Es pertinente señalar dos precisiones sobre esta marca no-tradicional:

1. La jurisprudencia de la CAN ha atenuado el sentido de esta prohibición, al limitar su aplicación a los siete colores fundamentales del arco iris; a los colores puros que, por su cromatismo, son fácilmente identificables y a los colores secundarios, argumentando que el número de los colores fundamentales y puros resulta ciertamente muy limitado, con lo cual, “si a través de una marca una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado”²⁵.
2. La UE guarda silencio al respecto. Sin embargo, la OAMI ha señalado que “los colores no se mencionan expresamente en el artículo 4 del

propósito que solo se logra cuando la representación gráfica es completa en sí misma, fácilmente accesible e inteligible. Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, Asunto C-273/00, *Ralf Sieckmann vs. Deutsches Patent- und Markenamt*, numerales 52 al 54 (12 de diciembre de 2002). Disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-273/00>

24 En términos del TJCAN, “la marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, TJCAN, Proceso 55-IP-2011, *Medos S.A. vs. República de Colombia* – Consejo de Estado (9 de septiembre de 2011). Disponible en: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/55-IP-2011.doc>

25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, TJCAN, Proceso 23-IP-98, *Herramientas Agrícolas S.A. vs. República de Colombia*, Consejo de Estado (25 de septiembre de 1998). Disponible en: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/23-IP-98.doc>

Reglamento de Marca Comunitaria. Sin embargo, un color *per se* también puede ser un signo apto para constituir una marca en abstracto y con arreglo a esta disposición”, y subraya que “los colores pueden actuar como marcas y no pueden excluirse, en principio, de la protección que ofrece la legislación”²⁶.

La representación gráfica juega, sin lugar a dudas, un papel crucial en la identificación de un producto o servicio, al influir en su asociación con el usuario o consumidor. Dicho de otra forma, si a un producto o servicio se le priva de su representación gráfica, no será posible asociar la elección con lo que el empresario pretende ofrecer, tal como ocurre con la privación del factor que en un signo distintivo genera la perceptibilidad del público destinatario.

C. El requisito de distintividad de la marca

El tercer y último requisito de la marca es la distintividad, aquel atributo que permite al consumidor promedio identificar entre sí los productos o servicios concurrentes en el mercado y vincularlos a un origen empresarial. Es importante advertir que la distintividad tiene dos facetas²⁷: una intrínseca: la capacidad para distinguir productos o servicios en el mercado, y otra extrínseca: la determinación de esa capacidad para diferenciarse de otros signos en el mercado.

Al respecto, el TJCAN ha sostenido que un signo es suficientemente distintivo cuando “sirve para identificar un producto o un servicio por sí mismo, sin que se confunda con las características primordiales de los otros signos, por lo tanto, a un signo que no tiene esa característica le faltaría su función esencial que es la de distinguir unos productos de otros”²⁸. La imposibilidad para acceder al registro de signos distintivos encuentra una doble justificación: la protección del interés general y el respeto a la función

26 Oficina de Armonización del Mercado Interior, OAMI, Asunto R 194/2000-3, Tercera Sala, Solicitante National Car Rental Systems, Inc. (3 de julio de 2002). Disponible en: <http://www.oami.europa.eu/es/office/diff/pdf/JO-0301.pdf>

27 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, TJCAN, Proceso 25-IP-2011, *Vestimundo S.A. vs. República de Colombia* – Superintendencia de Industria y Comercio, SIC (10 de junio de 2014). Disponible en: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/25-IP-2011.doc>

28 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, TJCAN, Proceso 8-IP-2002, *W.R. Grace & CO vs. República de Colombia* - Consejo de Estado (6 de marzo de 2002). Disponible en: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/8-IP-2002.doc>

indicadora del origen empresarial. El primer aspecto impide que los particulares monopolicen aquellos signos que deben ser de libre uso, lo cual evita una ventaja competitiva ilegítima. El segundo, en cambio, hace referencia a la aptitud de la marca para distinguir el origen de los productos o servicios cuyo registro fue solicitado, al mismo tiempo que le permite identificarlos entre sí.

En el caso de los productos de tabaco, la importancia de la distintividad es una cuestión plenamente admitida. Ejemplo de ello son las formas geométricas de Lucky Strike y Kool, el caballo de Mustang, o la simbología nobiliaria adoptada por Ducados, Winfield o Pall Mall, por los conceptos que estas evocan. En este mismo sentido, la fuerte inversión de la industria tabacalera en el automovilismo deportivo, como la Fórmula 1, asociado a la admiración que generaban las principales escuderías que, como McLaren o Ferrari, llevaron hasta hace unos años el logotipo de marcas como West y Marlboro, respectivamente. También el concepto de masculinidad al que le ha apostado esta última, desde sus inicios, con el vaquero, otrora símbolo del hombre ideal estadounidense, héroe en muchas de las películas más vistas en la primera mitad del siglo XX.

También es un buen ejemplo de la distintividad el de las marcas tridimensionales, cuya asociación inmediata está vinculada a la forma particular o arbitraria del producto o su envase, que ocupa las tres dimensiones del espacio: altura, anchura y profundidad. Los obstáculos en su registro vienen determinados, no por la dificultad para ser representadas gráficamente, sino por su capacidad distintiva, puesto que se exige que el signo se aleje sustantivamente de la forma de presentación usual del producto, de la forma del envoltorio o de su envase, o si esa forma representa una ventaja técnica para su titular frente a la competencia.

A estos efectos, el TJCAN ha sostenido que no es posible el registro como marca “de la forma de los productos si esa es la usual y común, por carecer de distintividad. La forma usual del producto es inapropiable en exclusividad”²⁹; y luego precisa que **“la forma de los productos que no represente la usual o común, la necesaria o indispensable, y que tenga la particularidad de ser distintiva para el**

29 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, TJCAN, Proceso 113-IP-2003, *Postobón S.A. vs. República de Colombia* - Consejo de Estado (12 de noviembre de 2003). Disponible en: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/113-IP-2003.doc>

producto, produciendo en el consumidor un especial criterio o percepción, podría ser considerada como marca tridimensional³⁰ (negrilla fuera de texto). Este criterio ha sido vinculado con la aptitud que tienen las marcas para servir como elemento singularizante de los bienes existentes en el comercio.

II. EL EMPAQUETADO GENÉRICO COMO POLÍTICA ANTITABACO

Una vez se ha tenido evidencia científica sobre los efectos nocivos del consumo del tabaco, los gobiernos locales han venido desplegando ingentes esfuerzos, para disuadir a los consumidores, mediante todo tipo de iniciativas, como campañas de concienciación o imposiciones tributarias que se reflejan en el precio de venta al público de los productos de tabaco. Lo anterior, en consonancia con el referido principio de precaución del apartado introductorio, complementado con el principio de prevención³¹. Estas medidas, aun cuando sean polémicas, atendieron a la responsabilidad que les atañe como garantes de un daño masivo y previsible.

Desde sus inicios en la década de los ochenta, el empaquetado genérico de tabaco fue una de las iniciativas preventivas dirigidas a distorsionar no solo la marca, sino cualquier cualidad evocativa en las cajetillas de cigarrillos. De hecho, la primera iniciativa implicaba que el producto en cuestión se comercializara en papel de manila en todo el territorio canadiense³², país en cuyo Parlamento en la década siguiente, fue radicado, sin ningún éxito, un proyecto de ley que pretendía regular el empaquetado genérico en la industria tabacalera.

La razón para que tanto este como otros proyectos normativos fracasasen en su momento³³ fue la férrea oposición de esta influyente

30 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, TJCAN, Proceso 23-IP-98, *Herramientas Agrícolas S.A. vs. República de Colombia*, Consejo de Estado (25 de septiembre de 1998). Disponible en: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/23-IP-98.doc>

31 GLORIA AMPARO RODRÍGUEZ & IVÁN ANDRÉS PÁEZ-PÁEZ, *Las medidas preventivas ambientales, una aproximación desde el derecho administrativo*, 12 *Opinión Jurídica*, 23, 17-30, 17 (enero-junio de 2013). Disponible en: <http://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/563>

32 BETTY LOU LEE, *Sell Tobacco in No-frills Wrappers, Urge Doctors*, 15 *The Journal of the Addiction Research Foundation*, 10, 1-5 (October 1, 1986).

33 LUIS FELIPE TENORIO, *Cigarrillos y malteada de chocolate: la Tobacco Plain Packaging Act australiana de 2011*, 12 *Criterio Jurídico*, 2, 151-180 (diciembre de 2012). Disponible en: <http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/download/624/823>

industria, que invocaba la preocupante afectación que la medida representaba para las marcas, su principal activo intangible, y para otros derechos de propiedad intelectual, entre los que destacaba el derecho de autor sobre las ilustraciones, los diseños industriales y los modelos de utilidad de las cajetillas, el *goodwill* del producto y los derechos de empaquetado³⁴, que comprenden desde la manufactura, venta, utilización e importación de los empaques, hasta el diseño que el titular de una marca decida utilizar para promocionar su producto.

A. Las concretas medidas sobre empaquetado genérico

Una vez incorporado el empaquetado genérico a los productos de tabaco, han tenido lugar intensos debates en numerosos escenarios, como la Organización Mundial del Comercio (en adelante, OMC), por medio de su organismo de solución de controversias, sobre la incompatibilidad de las medidas asociadas al empaquetado genérico con las obligaciones suscritas por sus Estados miembros, lo que quebranta, entre otros tratados, el ADPIC. Por tanto, son necesarias algunas referencias a las principales medidas establecidas por las directrices propuestas por la Directiva 2001/37/CE³⁵ y por el Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco³⁶ (en adelante, CMCT); así tendremos una primera aproximación a las restricciones que se hacen efectivas sobre los referidos derechos de propiedad intelectual.

En efecto, el CMCT ha planteado una serie de directrices que se puede clasificar en tres grandes grupos. El primero, destinado a

34 Al respecto, STEPHEN WILLIAMS, *The More Law, the Less Rule of Law*, 2 *The Green Bag an Entertaining Journal of Law*, 4, 403-409 (Summer, 1999). Disponible en: http://www.green-bag.org/v2n4/v2n4_articles_williams.pdf. JONATHAN LIBERMAN, *Plainly Constitutional: The Upholding of Plain Tobacco Packaging by the High Court of Australia*, 39 *American Journal of Law & Medicine*, 361-381 (2013). Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2215346

35 Unión Europea, UE, Directiva 2001/37/CE del Parlamento y del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco (5 de junio de 2001). 194 *Diario Oficial de las Comunidades Europeas, DOCE*, 18 de julio de 2001. Disponible en: http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/dir200137ec_tobaccoproducts_es.pdf

36 Organización Mundial de la Salud, OMS, *Convenio Marco para el Control del Tabaco*, Organización Mundial de la Salud, OMS, Ginebra (1 de mayo de 2003). Disponible en: http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_fctc_spanish.pdf

informar al consumidor de los riesgos del consumo de tabaco por medio de advertencias sanitarias y para disuadirlo al incorporar imágenes y pictogramas en la cajetilla de cigarrillos. Adicionalmente, se establecieron algunas directrices para reglamentar el color, la rotación y el contenido de los mensajes disuasivos, y el carácter genérico del empaque. El segundo grupo prohíbe todo tipo de información engañosa. Por tanto, no se tolera el uso de descriptores como cigarrillos suaves, ultrasuaves, *lite*, *light* o naturales, ni tampoco se permite promocionar una variedad específica de una marca como un producto libre de aditivos o producto orgánico³⁷. A su vez, el tercer grupo pretende regular medidas de información sobre las advertencias descriptivas que deben incorporarse en un costado de la cajetilla. En consecuencia, en este apartado solo se abordarán las medidas del primer grupo, por su relación con el ámbito de protección de la marca.

B. De la comercialización por unidades

La comercialización de productos de tabaco puede efectuarse mediante la venta de cajetillas o por unidades. Por tal razón, fue necesario prever, en primer lugar, que dichas unidades sean de un color específico, de forma cilíndrica, prohibiéndose la inclusión de figuras o relieves distintivos. En Australia, a partir de las recomendaciones del CMCT, y con la implementación de la Tobacco Plain Packaging Act en 2011³⁸, a las industrias tabacaleras se les impuso la obligación de diseñar y producir cada cigarrillo con una abertura de por lo menos 15 milímetros.

Para los cigarros o puros que se comercialicen bajo esta modalidad, hay una excepción: se permite el nombre de la marca, la variedad y la denominación de origen, además de un código alfanumérico, aunque todo lo anterior, bajo ciertas condiciones, debiendo emplearse un color de fondo, tamaño y tipo de letra determinados. Así, en Australia, la Tobacco Plain Packaging Act exige que cualquier inscripción se realice utilizando la letra *Lucida Sans*

37 Ernesto Sebrí, Políticas de etiquetado en los paquetes de cigarrillos: situación actual en América Latina y el Caribe, 54, *Salud Pública de México*, 3, 293-302, 293 (mayo-junio de 2012). Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10623059012>

38 Commonwealth of Australia, Tobacco Plain Packaging Act 2011, No. 148, C2011A00148. <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2011A00148>

Regular, en un tamaño que no supere los 10 puntos, y en color gris pantone-cool con 2C de tonalidad, mientras la marca del fabricante deberá ubicarse en una posición horizontal a lo largo de la vitola, rodeando el puro.

C. De la comercialización por cajetillas

Las medidas adoptadas sobre comercialización en cajetillas de cigarrillos constituyen el objetivo cardinal de esta tendencia reguladora. Y lo ha sido, bien por medio de restricciones sobre los tres ejes caracterizadores de la marca: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica; o bien, con medidas polémicas, como el uso de pictogramas e imágenes que muestran explícitamente los efectos de las enfermedades causadas por el tabaquismo en el ser humano.

Las restricciones sobre los tres ejes de la marca serán objeto de estudio en un apartado posterior, siendo por ahora pertinente abordar el uso de las imágenes disuasivas. No obstante, anticipamos que las cajetillas han de ser de tamaño uniforme, sin ningún tipo de texturas o bordes especiales y con un color que no llame la atención del consumidor.

Respecto al uso de imágenes disuasivas, cada país debe reglamentar el porcentaje de la cajetilla que debe estar destinado a este fin, pues el CMCT no lo delimita, tan solo se circunscribe a recomendar que como mínimo, el 30% de la cajetilla debe estar ocupado por la imagen y la advertencia sanitaria en las caras posterior y anterior, siendo el 50% de la ocupación lo ideal. Por su parte, en la UE, si bien se mantiene el estándar mínimo del 30%, se estipula un ajuste al 32% y 35% en los Estados miembros donde confluyan dos o tres lenguas oficiales³⁹.

En los países latinoamericanos, los porcentajes exigidos como obligatorios para estas imágenes difieren ampliamente. Mientras en Colombia solo se ocupa el 30%, Uruguay exige que la industria tabacalera destine el 80% de la cajetilla para advertir al consumidor

39 Unión Europea, UE, Directiva 2001/37/CE del Parlamento y del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco (5 de junio de 2001). 194 *Diario Oficial de las Comunidades Europeas, DOCE*, 18 de julio de 2001. Disponible en: http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/dir200137ec_tobaccoproducts_es.pdf

de los riesgos a los que se atiene; en México y Brasil se ocupa el 65% y en Ecuador el 60%, aunque Estados como Argentina, Chile o Venezuela acogen la dimensión recomendada del 50%⁴⁰.

Otras restricciones en el uso de signos distintivos son la prohibición de incorporar en la cajetilla, menciones sobre la indicación geográfica del producto. También se prohíbe incorporar cualquier otro elemento que haga parte de un signo distintivo, incluso se limita el uso de palabras que no hagan parte de la información básica que debe conocer el consumidor.

En suma, estas disposiciones pretenden reforzar el mensaje de las imágenes, para evitar que el consumidor desvíe la atención de lo que estas contienen, trayendo consigo una evocación, en este caso de muerte y enfermedades, diferente de la que comprensiblemente el titular de la marca pretende transmitir. No en vano esta ha sido una de las principales preocupaciones en el ámbito comunitario europeo, al punto de que la Directiva 2001/37/CE ha establecido dos tipos de advertencia obligatoria, a saber:

- Una advertencia general: “Fumar mata/puede matar” o “Fumar perjudica gravemente su salud y la de los que están a su alrededor”.
- Una advertencia adicional, de las que se encuentran en el anexo actualizado de la Directiva 2012/19/UE⁴¹: “Fumar causa 9 de cada 10 cánceres de pulmón”; “Fumar provoca cáncer de boca y garganta”; “Fumar daña los pulmones”; “Fumar provoca infartos”; “Fumar provoca embolias e invalidez”; (...) “Deje de fumar ahora: siga vivo para sus seres queridos”; “Fumar reduce la fertilidad”; “Fumar aumenta el riesgo de impotencia”.

D. Perspectivas frente a la cuestión *sub examine*

El futuro del empaquetado genérico en la UE evidencia una tendencia hacia el establecimiento de medidas dirigidas a desincentivar

40 ERNESTO SEBRIÉ, *Políticas de etiquetado en los paquetes de cigarrillos: situación actual en América Latina y el Caribe*, 54 *Salud Pública de México*, 3, 293-302 (mayo-junio de 2012). Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10623059012>

41 Unión Europea, UE, Directiva 2012/19/UE del Parlamento y del Consejo, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (4 de julio de 2012). 197 *Diario Oficial de la Unión Europea*, DOUE, 24 de julio de 2012. Disponible en: <http://www.boe.es/doue/2012/197/L00038-00071.pdf>

el consumo de tabaco. En tal sentido, el órgano comunitario ha venido trabajando en una nueva Directiva en la que se establecerán normas sobre la producción y comercialización de los cigarrillos electrónicos y las ventas por internet. También se incrementará el porcentaje de ocupación de la imagen y advertencia en las cajetillas al 65% en las dos caras; y se prohibirá, además, el uso expreso de las siguientes referencias: *light*, suave o natural, antes no previstas. Estas normas deberán ser puestas en marcha por los Estados Miembros, dentro de los dos años siguientes (14 de marzo de 2016) a la entrada en vigor de la nueva Directiva⁴².

Mientras tanto, en Latinoamérica se ha venido implementado paulatinamente el CMCT. Se destacan países como Bolivia, Brasil, Chile, Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay o Venezuela. Se ha logrado un importante progreso para todo el continente en comparación con otras regiones⁴³, puesto que a esta tendencia se han venido sumando gradualmente otros países, que como Argentina y El Salvador, pese a no ser partes del Convenio, cuentan con una política de empaquetado genérico, lo que atestigua que se trata de una política global.

III. ALGUNAS IMPLICACIONES JURÍDICAS

Las medidas de empaquetado genérico, si bien obedecen a una recomendación del CMCT en procura de desincentivar el consumo del tabaco, jurídicamente podrían dar lugar a ciertas cuestiones problemáticas para el derecho, que es del caso analizar.

A. De la incompatibilidad con el ADPIC

Al analizar el impacto de las medidas de empaquetado genérico sobre los signos distintivos, es previsible comprender que varios de los Estados miembros de la OMC hayan elevado una consulta al organismo, acerca de si estas son o no incompatibles con el ADPIC

42 Tobacco Directive: Parliament Approves Plans to Deter Young People from Smoking. European Parliament News. Ref.: 20140221IPR36632 <http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140221IPR36632/html/Tobacco-Directive-Parliament-approves-plans-to-deter-young-people-from-smoking>

43 ERNESTO SEBRIÉ, *Políticas de etiquetado en los paquetes de cigarrillos: situación actual en América Latina y el Caribe*, 54 *Salud Pública de México*, 3, 293-302 (mayo-junio de 2012). Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10623059012>

que, en la actualidad, constituye un tratado estructural dentro del régimen de propiedad intelectual y de su armonización con las legislaciones nacionales de cara a las exigencias del comercio internacional.

En este escenario, no dudamos en afirmar que las medidas hasta aquí planteadas han sido abiertamente contrarias al ADPIC⁴⁴ —e incluso al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883⁴⁵— ya que perjudican el alcance de la protección que tienen las marcas de la industria tabacalera que, aunque cuestionable, pues promueve uno de los grandes problemas que enfrenta la salud pública en el mundo, no deja de ser válido y, por tanto, legítimamente tutelables. Por lo anterior, países como República Dominicana, Malawi o Cuba, entre otros, y recientemente Indonesia han iniciado ante la OMC varias reclamaciones contra la Tobacco Plain Packaging Act australiana, la cual es la estructura normativa más completa a la fecha, quizás, en materia de empaquetado genérico.

En este último caso, según consta en el documento de reclamación más reciente, radicado por el gobierno de Indonesia ante el Órgano de Solución de Controversias de la OMC, se alega, como en los demás casos⁴⁶, que las medidas son incompatibles con las obligaciones que adquiere un Estado miembro del ADPIC, como

44 Organización Mundial del Comercio, OMC (World Trade Organization, WTO), *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC*. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm

45 Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (20 de marzo de 1883). Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515

46 Otros documentos de reclamación son G/TBT/W/365 (Cuba); G/TBT/W/366 (República Dominicana); G/TBT/W/368 (Malawi); WT/DS434, WT/DS435 y WT/DS441 (República Dominicana). Organización Mundial del Comercio, OMC (World Trade Organization, WTO), Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 17, Intervención de Cuba, 19-20 de junio de 2013, G/TBT/W/365 (Cuba). Disponible en: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDDocuments/I17700/q/G/TBT/W365.pdf, <http://www.puntofocal.gov.ar/doc/w365.pdf>. Organización Mundial del Comercio, OMC (World Trade Organization, WTO), Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 17, Intervención de República Dominicana, 19-20 de junio de 2013, G/TBT/W/366. Disponible en: <http://www.smoke-free.ca/trade-and-tobacco/Ireland/W366.pdf>, <http://www.puntofocal.gov.ar/doc/w366.pdf>. Organización Mundial del Comercio, OMC (World Trade Organization, WTO), Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 17, Intervención de Malawi, 19-20 de junio de 2013, G/TBT/W/368. Disponible en: <http://www.smoke-free.ca/trade-and-tobacco/Ireland/W368.pdf>. Organización Mundial del Comercio, OMC (World Trade Organization, WTO), WT/DS434, WT/DS435 y WT/DS441 (República Dominicana). Disponible en: <http://dfat.gov.au/international-relations/international-organisations/wto/wto-dispute-settlement/Documents/procedural-agreement.pdf>

Australia, de acuerdo a los supuestos que a continuación resumiremos.

1. Naturaleza. El primer cuestionamiento que se hace desde el ADPIC a estas medidas tiene qué ver con la naturaleza del producto asociado a la marca, pues se convierte en un obstáculo para su registro, al incumplir lo dispuesto en el artículo 15 sobre la materia objeto de protección.
2. Uso. También se incumple el artículo 20 al establecerse medidas que impiden el libre uso de la marca, como “i) el uso de una forma especial, por ejemplo, el tipo y tamaño de letra y ubicación del nombre de marca, y ii) el uso de una presentación que menoscaba la capacidad de la marca para distinguir los productos de tabaco de una empresa de los de otras empresas”⁴⁷.
3. Goce. Las medidas de empaquetado genérico, al impedir que la marca pueda desplegarse dentro de la estrategia publicitaria del empresario tabacalero, obstaculizan el goce de los derechos que como titular le fueron conferidos previamente con el registro, lo cual incumple el artículo 16, que establece las potestades de goce que tienen los titulares, y también el *ius prohibendi*, respecto a terceros que hagan uso de signos idénticos o similares a los propios.
4. Competencia desleal e indicaciones geográficas. En el caso de Australia, hay una clara infracción al párrafo 2 b) del artículo 22, toda vez que sus autoridades no logran proporcionar una protección efectiva a los titulares de la industria tabacalera, contra todo acto de competencia desleal que se pudiese presentar sobre las indicaciones geográficas, las cuales en este país han sufrido, además, una significativa reducción de su nivel de protección, en comparación con los niveles que había antes del 1 de enero de 1995⁴⁸. En este sentido, la denuncia presentada ante la OMC

47 Organización Mundial del Comercio, OMC (World Trade Organization, WTO), Solución de Controversias DS441: determinadas medidas relativas a las marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables a los productos de tabaco y al empaquetado de esos productos. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds441_s.htm

48 Organización Mundial del Comercio, OMC (World Trade Organization, WTO), Solución de Controversias DS441: determinadas medidas relativas a las marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables a los productos de tabaco y al empaquetado de esos productos. Disponible en: <https://www.wto.org>

encuentra su fundamento en el apartado tercero del artículo 24 del ADPIC, que especifica, en relación con las negociaciones internacionales, que ningún Estado miembro podrá reducir el nivel de protección de las indicaciones geográficas existentes inmediatamente antes de la entrada en vigor de este Acuerdo.

5. Trato menos favorable. Probablemente, el reclamo más generalizado desde varios sectores se presenta por el trato menos favorable recibido por las industrias tabacaleras de los Estados miembros, en comparación con el trato otorgado a la industria tabacalera del Estado que aplica las medidas. Ello ha llevado, en más de una ocasión, a la invocación del inciso primero del artículo 3 del ADPIC⁴⁹, del inciso cuarto del artículo 3 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio⁵⁰ (en adelante, GATT) y del artículo 2 del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio⁵¹ (en adelante, AOTC).

Lo recurrente en estas reclamaciones ante la OMC ha sido la preocupación por la pérdida de la fuerza del signo distintivo en el mercado. Así, si una indicación geográfica no puede utilizarse según su propósito, terceros podrían aprovechar esta situación para trasladar al consumidor información sobre la procedencia del tabaco que podría causar confusión y dar lugar a conductas desleales; adicionalmente, la marca queda relegada al limitar su representación gráfica y sus factores de perceptibilidad, con lo cual consecuentemente pierde toda distintividad.

No en vano el ADPIC⁵² prescribe el espectro de la marca como uno o varios signos combinados por palabras, letras, números, elementos figurativos o una combinación de colores, que sean capaces de distinguir un producto o servicio respecto de los demás.

org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds441_s.htm

49 Organización Mundial del Comercio, OMC (World Trade Organization, WTO), *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC*, artículo 3. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm

50 Organización Mundial del Comercio, OMC (World Trade Organization, WTO), *Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio* (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT), artículo 3. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47.pdf

51 Organización Mundial del Comercio, OMC (World Trade Organization, WTO), *Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, AOTC*. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/17-tbt_s.htm, https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm

52 Organización Mundial del Comercio, OMC (World Trade Organization, WTO), *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC*, Artículo 15. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm

Por ende, cualquier iniciativa normativa que restrinja el alcance de la marca, siempre que esté legítimamente registrada, es manifiestamente contraria con los compromisos de protección adquiridos.

De argüirse lo contrario, no podría entonces explicarse cómo, al homogeneizar las cajetillas de cigarrillos, no resultaría viable aplicar la presunción de probabilidad de confusión a la que se refiere el artículo 16 del ADPIC.

B. Respetto de la pérdida de los atributos

Los signos distintivos juegan un papel principal en cualquier mercado relevante, pues informan al consumidor o usuario acerca de la naturaleza de un producto y/o servicio, de sus características, sus atributos y su origen; esto facilita la escogencia entre unos y otros⁵³, y aligera su puesta en circulación por parte de los titulares, que ven fortalecida su labor a medida que el signo obtiene reconocimiento. Para satisfacer su propósito económico, a las marcas se les ha atribuido el cumplimiento de cinco funciones básicas, a saber: de información o identificación, de garantía, de condensación del *goodwill*, publicitaria y de inversión.

Estas cinco funciones se ven directamente afectadas por las medidas de empaquetado genérico, por lo cual resultan desproporcionadas para el fin que persiguen, pues afectan la distintividad de la marca, al punto de que podrían llegar a vulgarizarse; de igual forma, afectarían la decisión de adquisición del consumidor, quien podría verse inducido a un innecesario riesgo de confusión sobre el producto deseado, al poder escoger aquel que no es de su interés. Esta es la razón de la importancia de la función de información.

Esta función constituye la principal ventaja que una marca ofrece a un consumidor, puesto que le permite crear un vínculo entre el producto y el origen empresarial, según su conformidad o inconformidad con la marca del producto de tabaco escogida, lo que facilita las decisiones posteriores respecto a adquirir o no el producto nuevamente, pues ya conoce la información en la que basará

53 JOSÉ BARREDA, *Algunas anotaciones respecto de los requisitos de registrabilidad de signos según la Decisión 486 de la Comunidad Andina*, en *Estudios de Derecho y Propiedad Intelectual: Homenaje a Arturo Alessandri Besa*, 213-244, 213 (RODRIGO VELASCO-SANTELICES & MARCOS MORALES-ANDRADE, coords., Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2009).

su elección a partir de la primera experiencia. En otras palabras, si el producto satisfizo los estándares de elección del consumidor, el titular podrá tener la creencia razonable de que aquel volverá a adquirirlo en el futuro, ya que el consumidor lo asociará con la marca que en un primer momento conoció⁵⁴.

El factor evocativo y la asociación que el consumidor realiza a la hora de elegir, le representa la certeza de conocer quién es el fabricante del producto que adquiere. José Barreda no duda en sostener que la gran mayoría lo ignora y que, en rigor, esta es una información susceptible de divulgarse en el rotulado del empaque, mas no de la marca⁵⁵. A este respecto, Carlos Fernández-Novoa, José Manuel Botana-Agra y José Manuel Otero-Lastres afirman que la marca atestigua ante los consumidores que todos los productos de una misma clase que estén asociados a una misma marca, provienen de una misma empresa⁵⁶.

Así también lo ha admitido el TJCAN, para el que las marcas, como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones; se destaca de todas aquella que le permite al consumidor distinguir los productos o servicios de una empresa⁵⁷.

Sobre las demás funciones, las medidas de empaquetado genérico también resultan lesivas para atributos como la condensación de *goodwill*, pues el indicador de buena reputación y prestigio se pierde con el uso de imágenes disuasivas, aunque en este caso coincidamos con su utilidad, que es el fin que se persigue.

Si estas imágenes ocuparan solo una cara de la cajetilla, cuanto menos lograrían transmitir el mensaje deseado, sin que la marca se distorsionara al no perder la visibilidad que ya tiene. A estos efectos, aquellas medidas que exigen que se ocupen las dos caras en la cajetilla, afectan la función publicitaria y de inversión de la marca, lo que evita que el vínculo con el producto se fije en el *top*

54 IVÁN VARGAS-CHAVES & SARA RODRÍGUEZ-RAMÍREZ, *La caducidad por vulgarización en la marca y su efecto estabilizador en los mercados*, 7 *Revista Panorama*, 13, 127-137 (julio-diciembre de 2013). Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2369869

55 JOSÉ BARREDA, *Algunas anotaciones respecto de los requisitos de registrabilidad de signos según la Decisión 486 de la Comunidad Andina*, en *Estudios de Derecho y Propiedad Intelectual: Homenaje a Arturo Alessandri Besa*, 213-244, 223 (RODRIGO VELASCO-SANTELICES & MARCOS MORALES-ANDRADE, coords., Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2009).

56 CARLOS FERNÁNDEZ-NOVOA, JOSÉ MANUEL BOTANA-AGRA & JOSÉ MANUEL OTERO-LASTRES, *Manual de la propiedad industrial*, 489 (Editorial Marcial Pons, Madrid, 2009).

57 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, TJCAN, Proceso 04-IP-95, *GranolaJet vs. República de Colombia* - Consejo de Estado (15 de diciembre de 1997).

of mind del consumidor; afecta la recordación, el posicionamiento y la aceptación que pueda tener dentro del público; y merma la posibilidad de que en algún momento adquiriera una fuerza sugestiva en sí misma⁵⁸, que permita al consumidor inclinarse por adquirir los productos que identifica.

Otras implicaciones de estas medidas podrían tener lugar en el comercio internacional, dados los bajos ingresos que obtendrán las administraciones por recaudación de impuestos por venta de tabaco, junto con el riesgo al que se expondrán los consumidores por un previsible aumento de la falsificación transfronteriza de cigarrillos y puros, favorecida por la ausencia de mecanismos de seguridad presentes en las cajetillas, como relieves, hologramas o marcas de agua, que deberán dejarse de utilizar por ser contrarias a las medidas de empaquetado genérico.

C. Desproporcionalidad de las medidas

Aunque el principio de proporcionalidad se originó en el derecho penal, este ha venido experimentando un auge extraordinario, al ser exportado a otras esferas jurídicas para ser utilizado como un límite natural del poder del Estado, en consonancia con la afectación que pretende evitar⁵⁹. Instrumentalizar este principio exige adoptar las medidas necesarias que menor daño produzcan a los derechos e intereses de los individuos.

Al mismo tiempo, al contrastar las tensiones existentes entre el derecho a la salud y el de propiedad privada originadas por las medidas del empaquetado genérico, es innegable la obligación que tiene el Estado de procurar y garantizar un ambiente sano mediante políticas que combatan los vicios sociales, como el tabaquismo, que tengan repercusión en la colectividad; también tiene el deber de garantizar la propiedad privada de las empresas nacionales y extranjeras, en aras de una estabilidad jurídica que le represente más inversiones.

58 CARLOS FERNÁNDEZ-NOVOA, JOSÉ MANUEL BOTANA-AGRA & JOSÉ MANUEL OTERO-LASTRES, *Manual de la propiedad industrial*, 491 (Editorial Marcial Pons, Madrid, 2009).

59 ISABEL PERELLÓ-DOMÉNECH, *El principio de proporcionalidad y la jurisprudencia constitucional*, 28 *Revista Jueces para la Democracia*, 69-75, 69 (abril de 1997). Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=174691>

Sentado lo anterior, indubitadamente surge un interrogante que es del caso abordar: ¿las medidas de empaquetado genérico son proporcionales y razonables con este doble propósito que el Estado persigue?

Algunas medidas exigen como condición indispensable para la comercialización de productos de tabaco, la inclusión de advertencias generales y adicionales que deben presentarse con un formato predefinido en el color, tamaño y tipo de letra. Ante estas advertencias —fácilmente perceptibles— el consumidor debería ser capaz de prever el riesgo al que se expone. En consecuencia, una primera apreciación permitiría colegir que estas exigencias son suficientes para alcanzar y salvaguardar el derecho a la salud. Además, al ser medidas menos restrictivas, resultan ser el mecanismo idóneo al no afectar el derecho a la propiedad⁶⁰.

Sin embargo, las medidas no solo exigen la inclusión de las advertencias antes referidas; por el contrario, han ido más allá, al limitar por completo el uso de la marca en el mercado relevante. Por tanto, una segunda apreciación presenta un panorama más decantado hacia la realidad que aqueja a los titulares de marcas de esta industria, pues no obstante estas medidas estar fundadas en un legítimo objetivo, ni se les garantiza el goce de sus derechos, ni tampoco se garantiza la proporcionalidad de estas⁶¹.

En efecto, la necesidad de acoger medidas de empaquetado genérico proporcionales con la finalidad que se persigue ya había sido una exigencia de la Corte Europea de Derechos Humanos (en adelante, CEDH)⁶², que acogió ciertos lineamientos que no son observados en este caso, toda vez que las razones para justificar la vulneración del derecho a la libertad de empresa por el trato

60 LETICIA CAMINERO-CARVAJAL, *Posibles implicaciones legales en el derecho marcario dominicano por la adopción de medidas de empaquetado genérico en los productos de tabaco*, 313 *Revista Especializada Gaceta Judicial*, 63 (diciembre de 2012). Disponible en: <http://www.central-law.com/template/dmk-pdf/Art%C3%ADculo-PI-Leticia-Caminero-Ley-del-Tabaco-en-RD-Marzo-2013.pdf>

61 LETICIA CAMINERO-CARVAJAL, *Posibles implicaciones legales en el derecho marcario dominicano por la adopción de medidas de empaquetado genérico en los productos de tabaco*, 313 *Revista Especializada Gaceta Judicial* (diciembre de 2012). Disponible en: <http://www.central-law.com/template/dmk-pdf/Art%C3%ADculo-PI-Leticia-Caminero-Ley-del-Tabaco-en-RD-Marzo-2013.pdf>

62 Corte Europea de Derechos Humanos, CEDH, caso *Lingens vs. Austria*, Sentencia EHRR 407-1986 (1986). Disponible en: <http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/1986/7.html>

desfavorable que recibe la marca de tabaco, no son ni pertinentes ni suficientes con el fin de proteger el derecho a la salud.

Por lo demás, pueden resultar atentatorias contra el derecho a la salud y al ambiente sano, pues en un mercado relevante en el que se destaca la homogeneidad, las empresas optarán, como una de sus principales estrategias, por rebajar el precio de venta al público de los productos del tabaco, tanto como les sea posible. Sin duda, la consecuencia será el elevado consumo, al ser mayor su asequibilidad al público en general.

CONCLUSIONES

Al abordar el estudio de la marca de tabaco frente a las medidas de empaquetado genérico, se definieron tres ejes principales. En primer lugar, fue necesario definir la naturaleza jurídica de la marca de tabaco y el alcance de su protección a partir de diferentes normas sobre marcas (internacionales y comunitarias); en segundo lugar, se presentó una radiografía de las medidas de empaquetado genérico adoptadas hasta el momento, para proceder, en tercer lugar, al estudio sobre la proporcionalidad de las medidas con relación al objeto de protección perseguido.

En lo referente a los requisitos de una marca, una marca de tabaco cumple los requisitos de perceptibilidad, representación gráfica y distintividad, por lo que su protección debe ser asegurada por el sistema de propiedad industrial. Las marcas de tabaco, en cuanto a su perceptibilidad, están compuestas por colores, palabras, formas y diseños que inciden en el consumidor y en su capacidad para decantarse por un producto. La representación gráfica materializa la marca que se transmite al consumidor, que establecerá un vínculo con lo que el empresario pretende transmitir, propósito del cual no podrán privarse las marcas de tabaco, sin justificación. Muy ligado a lo anterior está su distintividad que, sin duda, permite al consumidor identificar los productos amparados de otros con los que está conectado competitivamente, al asignarle un origen empresarial.

Las medidas de empaquetado genérico, cuya justificación se encuentra en los principios de prevención y precaución, fueron establecidas por el CMCT de la OMS. Estas pueden ser agrupadas en tres segmentos de regulación de empaquetado; el primero se destaca por estar vinculado a la información que se ofrece al consumidor a partir del uso de marcas, en procura de disminuir su consumo al incorporar imágenes o pictogramas disuasivos, que dan cuenta de la versión más extrema de estas medidas, las cuales, indudablemente, restringen en exceso al empresario del tabaco para distribuir sus productos identificados con su propia marca.

Estas medidas son totalmente incompatibles con el ADPIC y con otras obligaciones internacionales adquiridas sobre protección marcaria. Como consecuencia, algunos Estados han expresado su inconformidad frente al empaquetado genérico, al punto de que

la región administrativa especial de Hong Kong ha acudido al sistema de solución de controversias de los diferentes organismos internacionales, como el de la OMC, para perseguir el incumplimiento de otros Estados, como Australia, al acoger las citadas recomendaciones del CMCT sobre el empaquetado genérico, a su derecho nacional.

Aun cuando el propósito de las medidas de empaquetado genérico reivindica la salud como un derecho que debe ser perseguido por el Estado, por ser de interés general, estas medidas contribuyen a la pérdida de los atributos y funciones propias de las marcas, con lo cual podrían favorecer en el consumidor la configuración de un riesgo de confusión e, incluso, quebrantar el acceso al mercado de los competidores.

Por tanto, la adopción de las medidas de empaquetado genérico no es proporcional con el fin perseguido, lo que afecta los legítimos intereses del titular de una marca de tabaco, pues aún está en entredicho que los efectos generados sean mayores a los beneficios reportados en la salud de los consumidores.

BIBLIOGRAFÍA

Libros

- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, ALBERTO & GARCÍA-CRUCES GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO, dirs., *Comentarios a la Ley de Marcas*, Tomo I (Thomson Aranzadi, Navarra, 2008).
- FERNÁNDEZ-NOVOA, CARLOS; BOTANA-AGRA, JOSÉ MANUEL & OTERO-LASTRES, JOSÉ MANUEL, *Manual de la propiedad industrial* (Editorial Marcial Pons, Madrid, 2009).
- METKE-MÉNDEZ, RICARDO, *Lecciones de propiedad industrial*, Tomo I (Diké, Baker & McKenzie, Medellín, 2001).

Contribución en obras colectivas

- BARREDA, JOSÉ, *Algunas anotaciones respecto de los requisitos de registrabilidad de signos según la Decisión 486 de la Comunidad Andina*, en *Estudios de Derecho y Propiedad Intelectual: Homenaje a Arturo Alessandri Besa*, 213-244 (RODRIGO VELASCO-SANTELICES & MARCOS MORALES-ANDRADE, coords., Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile, 2009).

Revistas

- BROWNE, JARON; HENNESSEY-LAVERY, SUSANA & ROGERS, KIM, *Valen más que mil palabras, las etiquetas de advertencias pictóricas de tabaco y los derechos lingüísticos de Estados Unidos*, *Power, Tobacco Free Coalition, Data Center*, 3-20 (Series Reports on Industry Activity from Outside, University of California, San Francisco UCSF, Center for Tobacco Control Research and Education, 2007). Disponible en: <https://escholarship.org/uc/item/1db2x4wn>
- CAMINERO-CARVAJAL, LETICIA, *Posibles implicaciones legales en el derecho marcario dominicano por la adopción de medidas de empaquetado genérico en los productos de tabaco*, 313 *Revista Especializada Gaceta Judicial* (diciembre de 2012). Disponible en: <http://www.central-law.com/template/dmk-pdf/Art%C3%ADculo-PI-Leticia-Caminero-Ley-del-Tabaco-en-RD-Marzo-2013.pdf>
- CULLITON-GONZÁLEZ, KATHERINE, *The Impact of Alcohol and Tobacco Advertising on the Latino Community as a Civil Rights Issue*, 16 *Berkeley La Raza Law Journal* (2005). Disponible en: http://works.bepress.com/katherine_culliton/2/
- DOLL, RICHARD & HILL, BRADFORD, *Smoking and Carcinoma of Lung*, 2 *British Medical Journal*, 4682, 739-748 (September, 1950). Disponible en: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2038856/>
- HUSTEN, C.; JACKSON, K. & LEE, C., *Cigarette Smoking among Adults - United States 2002*, 53 *Morbidity and Mortality, Weekly Report*, 20, 427-431 (May 28, 2004). <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15163928>, <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5320a2.htm>

- LEE, BETTY LOU, *Sell Tobacco in No-frills Wrappers, Urge Doctors*, 15 *The Journal of the Addiction Research Foundation*, 10 (October 1, 1986).
- LIBERMAN, JONATHAN, *Plainly Constitutional: The Upholding of Plain Tobacco Packaging by the High Court of Australia*, 39 *American Journal of Law & Medicine*, 361-381 (2013). Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2215346
- PERELLÓ-DOMÉNECH, ISABEL, *El principio de proporcionalidad y la jurisprudencia constitucional*, 28 *Revista Jueces para la Democracia*, 69-75 (abril de 1997). Disponible en: <http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=174691>
- RODRÍGUEZ, GLORIA AMPARO & PÁEZ-PÁEZ, IVÁN ANDRÉS, *Las medidas preventivas ambientales, una aproximación desde el derecho administrativo*, 12 *Opinión Jurídica*, 23, 17-30 (enero-junio de 2013). Disponible en: <http://revistas.udem.edu.co/index.php/opinion/article/view/563>
- SCHREK, ROBERT; BAKER, LYLE A.; BALLARD, GEORGE P. & DOLGOFF, SIDNEY, *Tobacco Smoking as an Etiologic Factor in Disease*, 10 *Cancer Research*, 49-58 (January, 1950). Disponible en: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.318.3016&rep=rep1&type=pdf>
- SEBRIÉ, ERNESTO, *Políticas de etiquetado en los paquetes de cigarrillos: situación actual en América Latina y el Caribe*, 54 *Salud Pública de México*, 3, 293-302 (mayo-junio de 2012). Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10623059012>
- TENORIO, LUIS FELIPE, *Cigarrillos y malteada de chocolate: la Tobacco Plain Packaging Act australiana de 2011*, 12 *Criterio Jurídico*, 2, 151-180 (diciembre de 2012). Disponible en: <http://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/criteriojuridico/article/download/624/823>
- VARGAS-CHAVES, IVÁN & RODRÍGUEZ-RAMÍREZ, SARA, *La caducidad por vulgarización en la marca y su efecto estabilizador en los mercados*, 7 *Revista Panorama*, 13, 127-137 (julio-diciembre de 2013). Disponible en: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2369869
- WILLIAMS, STEPHEN, *The More Law, the Less Rule of Law*, 2 *The Green Bag an Entertaining Journal of Law*, 4, 403-409 (Summer, 1999). Disponible en: http://www.greenbag.org/v2n4/v2n4_articles_williams.pdf
- WYNDER, ERNST LUDWIG & GRAHAM, EVARTS A., *Tobacco Smoking as a Possible Etiologic Factor in Bronchiogenic Carcinoma: A Study of 684 Proved Cases*, 143 *Journal of the American Medical Association, JAMA*, 329-336 (May 27, 1950). Disponible en: <http://www.epidemiology.ch/history/PDF%20bg/Wynder%20and%20Graham%201950%20tobacco%20smoking%20as%20a%20possible%20etiologic.pdf>

Tratados internacionales

- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (20 de marzo de 1883). Disponible en: http://www.wipo.int/treaties/es/text.jsp?file_id=288515
- Organización Mundial de la Salud, OMS, *Convenio Marco para el Control del Tabaco*, Organización Mundial de la Salud, OMS, Ginebra (1 de mayo de 2003).

Disponible en: http://www.who.int/tobacco/framework/WHO_fctc_spanish.pdf

Organización Mundial del Comercio, OMC (World Trade Organization, WTO), *Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio* (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT). Disponible en: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/gatt47.pdf

Organización Mundial del Comercio, OMC (World Trade Organization, WTO), *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, ADPIC*. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm

Organización Mundial del Comercio, OMC (World Trade Organization, WTO), *Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, AOTC*. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/17-tbt_s.htm, https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tbt_s/tbt_s.htm

Normatividad internacional

Commonwealth of Australia, Tobacco Plain Packaging Act 2011, No. 148, C2011A00148. <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2011A00148>

Oficina de Armonización del Mercado Interior, OAMI, Asunto R 194/2000-3, Tercera Sala, Solicitante National Car Rental Systems, Inc. (3 de julio de 2002). Disponible en: <http://www.oami.europa.eu/es/office/diff/pdf/JO-0301.pdf>

Jurisprudencia colombiana

Corte Constitucional de Colombia, Sentencia C-228-95, 25 de mayo de 1995, magistrado ponente Antonio Barrera-Carbonell. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-228-95.htm>

Jurisprudencia internacional

Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486 de 2000, Régimen común sobre propiedad industrial, 14 de septiembre de 2000. Disponible en: <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>

Corte Europea de Derechos Humanos, CEDH, caso *Lingens vs. Austria*, Sentencia EHRR 407-1986 (1986). Disponible en: <http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/1986/7.html>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, TJCAN, Proceso 04-IP-95, *GranolaJet vs. República de Colombia* - Consejo de Estado (15 de diciembre de 1997).

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, TJCAN, Proceso 23-IP-98, *Herramientas Agrícolas S.A. vs. República de Colombia*, Consejo de Estado (25 de septiembre de 1998). Disponible en: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/23-IP-98.doc>

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, TJCAN, Proceso 8-IP-2002, *WR. Grace & CO vs. República de Colombia* - Consejo de Estado (6 de marzo de 2002).

- Disponible en: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/8-IP-2002.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, TJCAN, Proceso 113-IP-2003, *Postobón S.A. vs. República de Colombia* – Consejo de Estado (12 de noviembre de 2003). Disponible en: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/113-IP-2003.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, TJCAN, Proceso 25-IP-2011, *Vestimundo S.A. vs. República de Colombia* – Superintendencia de Industria y Comercio, SIC (10 de junio de 2014). Disponible en: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/25-IP-2011.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, TJCAN, Proceso 27-IP-2011, *Synthelabo vs. República del Ecuador* (10 de junio de 2011). Disponible en: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/27-IP-2011.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, TJCAN, Proceso 55-IP-2011, *Medos S.A. vs. República de Colombia* – Consejo de Estado (9 de septiembre de 2011). Disponible en: <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/55-IP-2011.doc>
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, Asunto C-251/95, *Sabel BV vs. Puma AG, Rudolf Dassler Sport* (11 de noviembre de 1997). Disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30db72ae7fa7806042aab407a4a0c593cd68.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuKc390?text=&docid=100504&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=150462>
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, Asunto C-342/97, *Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH vs. Klijsen Handel BV* (22 de junio de 1999). Disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-342/97>
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, Asunto C-273/00, *Ralf Sieckmann vs. Deutsches Patent- und Markenamt* (12 de diciembre de 2002). Disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-273/00>
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, TJUE, Asunto T-355/02, *Mühlens GmbH & Co. KG vs. OAMI*, Primera Instancia (3 de marzo de 2004). Disponible en: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-355/02>
- Unión Europea, UE, Directiva 89/104/CE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (21 de diciembre de 1988). 309 *Diario Oficial, DO*, 2 de diciembre de 1988. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:es:HTML>
- Unión Europea, UE, Directiva 2001/37/CE del Parlamento y del Consejo, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco (5 de junio de 2001). 194 *Diario Oficial de las Comunidades Europeas, DOCE*, 18 de julio de 2001. Disponible en: http://ec.europa.eu/health/tobacco/docs/dir200137ec_tobaccoproducts_es.pdf
- Unión Europea, UE, Directiva 2012/19/UE del Parlamento y del Consejo, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (4 de julio de 2012). 197 *Diario Oficial de la Unión Europea, DOUE*, 24 de julio de 2012. Disponible en: <http://www.boe.es/doue/2012/197/L00038-00071.pdf>

Unión Europea, UE, Reglamento 207/2009 del Consejo, sobre la marca comunitaria, RMC, 26 de febrero de 2009. 78 *Diario Oficial de la Unión Europea, DOUE*, 24 de marzo de 2009. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:078:0001:0042:es:PDF>

Documentos, informes, reportes

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI (World Intellectual Property Organization, WIPO), Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, SCT), *SCT/18/2, Marcas no tradicionales: enseñanzas destacadas*, 31 de octubre 31 de 2007. Disponible en: http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=13322

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI (World Intellectual Property Organization, WIPO), Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, SCT), *SCT/16/2-2006, Nuevos tipos de marcas*, 1 de septiembre de 2006. Disponible en: http://www.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=10983

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI (World Intellectual Property Organization, WIPO), Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications, SCT), *SCT/19/2, La representación y la descripción de marcas no tradicionales: Posibles ámbitos de convergencia*, 28 de abril de 2008. Disponible en: http://www.wipo.int/meetings/es/doc_details.jsp?doc_id=100912

Organización Mundial del Comercio, OMC (World Trade Organization, WTO), Solución de Controversias DS441: determinadas medidas relativas a las marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables a los productos de tabaco y al empaquetado de esos productos. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds441_s.htm

Organización Mundial del Comercio, OMC (World Trade Organization, WTO), Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 17, Intervención de Cuba, 19-20 de junio de 2013, G/TBT/W/365 (Cuba). Disponible en: https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDdocuments/117700/q/G/TBT/W365.pdf, <http://www.puntofocal.gov.ar/doc/w365.pdf>

Organización Mundial del Comercio, OMC (World Trade Organization, WTO), Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 17, Intervención de República Dominicana, 19-20 de junio de 2013, G/TBT/W/366. Disponible en: <http://www.smoke-free.ca/trade-and-tobacco/Ireland/W366.pdf>, <http://www.puntofocal.gov.ar/doc/w366.pdf>

Organización Mundial del Comercio, OMC (World Trade Organization, WTO), Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio 17, Intervención de Malawi, 19-20 de junio de 2013, G/TBT/W/368. Disponible en: <http://www.smoke-free.ca/trade-and-tobacco/Ireland/W368.pdf>

Organización Mundial del Comercio, OMC (World Trade Organization, WTO), WT/DS434, WT/DS435 y WT/DS441 (República Dominicana). Disponible en: <http://dfat.gov.au/international-relations/international-organisations/wto/wto-dispute-settlement/Documents/procedural-agreement.pdf>

Direcciones de internet

<http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-empresas-puff-cigarette-multiplica-12-ventas-cigarrillos-electronicos-primerasemana-2014-20140114114005.html>

<http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20140221IPR36632/html/Tobacco-Directive-Parliament-approves-plans-to-deter-young-people-from-smoking>