

Derechos de Propiedad Intelectual en el Comercio:
Análisis del *Tobacco Plain Packaging Act 2011*
como restricción al uso de la marca en las cajetillas de cigarrillos

Eddward José Rangel Medina¹

Resumen: El *Tobacco Plain Packaging Act 2011*, como medida regulatoria sobre el tabaco responde a la corriente de políticas gubernamentales que, pensadas como herramienta de corresponsabilidad en el desarrollo de la humanidad hacia un futuro libre y próspero, son aplicadas más bien en detrimento de algunos, para beneficiar a otros. En este sentido, el presente trabajo tiene como objetivo el estudio de la legalidad del *Tobacco Plain Packaging Act 2011*, —legislación regulatoria del tabaco en Australia que restringe el uso de la marca y creaciones intelectuales en la cajetilla de cigarrillos y demás productos derivados— frente a instrumentos internacionales en materia de propiedad industrial de la OMPI y OMC, de los cuales se derivan obligaciones contraídas por la Mancomunidad. Dicho análisis busca sentar las bases definitivas para el esclarecimiento jurídico-académico de la legalidad o no de esta corriente regulatoria según los estándares internacionales en materia de propiedad intelectual. Se estudia, además, la afectación de la marca al verse sometida a regulaciones de carácter sanitario, con especial atención en los argumentos de derecho argüidos por las compañías tabacaleras en su contra y los del Estado Australiano para defender su aplicabilidad. Con base en lo anterior, este artículo pretende responder planteamientos como: ¿Qué aspectos regulan y restringen el uso de la marca a nivel internacional? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la entrada en vigencia de la Convención Marco de la OMS sobre el Control de Tabaco para el uso de la marca en los productos derivados del tabaco? ¿Cómo es el sistema legal de regulación al uso de la marca en la cajetilla de cigarrillo en Australia? ¿Qué efectos tiene la implementación del *Plain Packaging* en Australia sobre el uso de la

¹ Abogado (acto de grado a celebrarse en el mes de junio de 2019). Carrera de Derecho en la Universidad Metropolitana (Caracas, Venezuela). edwardrangel@gmail.com

marca en la cajetilla de cigarrillo? Finalizando con: ¿Qué futuro le depara a la regulación de la industria tabacalera en Venezuela, siguiendo el ejemplo de la corriente de *Plain Packaging* impulsada por Australia?

Palabras clave: Propiedad intelectual; marcas; *Plain Packaging*; regulación internacional; industrias.

Abstract: The *Tobacco Plain Packaging Act 2011* as a regulatory measure on tobacco is a response to a current of government policies that, thought to as a tool of co-responsibility on humankind development through a free and prosper future, are actually applied on detriment of some, to benefit others. In that sense, this paper has as an objective the legal study of the *Tobacco Plain Packaging Act 2011*, —a tobacco regulatory legislation in Australia that restricts the trademark and intellectual creations use on the cigarettes packaging and other derivate products— regarding international instruments from WIPO and WTO on intellectual property law from which are derived obligations contracted by the Commonwealth. Such analysis seeks to lay determined foundations to the juridical-academic clearance of the legality or not of this regulatory measure, according international standards on the matter of intellectual property law. It is studied, furthermore, the trademark vulnerability given its compliance to healthy regulations, with special attention to the rightful claims argued by tobacco companies against this measure and the ones from the Australian state to defend its enforcement. Taking the latter into account, this article pretends to answer inquiries such as: Which aspects regulate and restrict the trademark use on an international level? Which have been the consequences of the entry into force of the WHO Framework Convention on Tobacco Control to trademark use on tobacco-derived products? How it's the legal system of trademark use on cigarette packaging regulation in Australia? Which are the effects on the *Plain Packaging* application in Australia regarding the trademark use on the cigarette package? Closing with: What future holds to the tobacco industry regulation in Venezuela, following the initiative of the *Plain Packaging* phenomena lead by Australia?

Keywords: Intellectual Property; trademarks; *Plain Packaging*; international regulation; industries.

INTRODUCCIÓN

El empaquetado de un producto es su principal elemento de distinción frente a otros en el mercado, y esto no es ajeno también para los cigarrillos y productos derivados del tabaco. Durante décadas el cigarrillo y el consumo general del tabaco era visto como un hábito de estatus social.

Sin embargo, la comunidad científica y los avances regulatorios comenzaron, desde mediados del siglo XX, a afectar el uso de los signos distintivos que eran utilizados en el mercadeo de productos de tabaco. Así las cosas, la concepción positiva de los productos del tabaco fue disminuyendo, dando paso a estudios médicos que deterioraban la imagen de las compañías tabacaleras y buscaban recrudescer las limitaciones al ejercicio de la actividad en el comercio internacional de bienes y servicios. A partir de entonces, las medidas de los Estados comenzaron a limitar la posibilidad de promoción y uso de las marcas, publicidad de imagen y exhibición de productos de las compañías tabacaleras, que alcanzaron un nuevo límite con la suscripción del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco en el 2003. Esta Convención supuso el comienzo de las medidas de “apropiación de empaquetado” sobre las cajetillas de cigarrillos por los Estados, así como también sugirió la aplicación del empaquetado neutro.

Sin embargo, de manera paralela a estas acciones tomadas por los Estados en beneficio de la salud pública a través de regulaciones sobre la publicidad de marcas y productos derivados del tabaco, también surgieron argumentos a favor de la industria tabacalera respaldadas por Convenciones internacionales suscritas por estos mismos gobiernos, según los cuales, se comenzó a referir a los productos y marcas de las empresas tabacaleras desde el punto de vista de las

inversiones internacionales, logrando imputar a los Estados el uso excesivo de regulaciones a sus productos y su publicidad, con fundamento en los acuerdos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Organización Mundial del Comercio (OMC) y demás compromisos adquiridos por la comunidad internacional en materia regional, bilateral o especial de inversiones.

Consecuencia de este fenómeno regulatorio y pugna de legalidad entre los intereses de Estados y los privados, este trabajo en específico, trata la evaluación de una de las medidas regulatorias del tabaco más restrictivas sobre el uso de la marca, dibujos industriales y propiedad intelectual presente en la cajetilla de cigarrillos y productos del tabaco en el mundo, el *Plain Packaging*, en su primera aplicación legislativa efectiva: el *Tobacco Plain Packaging Act 2011* de la Mancomunidad de Australia.

I. DE LAS REGULACIONES SOBRE LOS PRODUCTOS DEL TABACO

1.1. Evolución de las regulaciones internacionales sobre productos del tabaco:

1.1.1. Generalidades del Tabaco:

Históricamente, el tabaco fue conocido para consumo recreacional tras su cultivo antiquísimo en las grandes culturas indígenas de América, unos 1400 años antes de la era cristiana. Tras el descubrimiento de América, esta planta es llevada a España e Inglaterra, es curada y cultivada de forma tal que su composición genética cambia y comienza a mutar, generando toda clase de especies, aumentando así su popularidad al ser tolerable para su fuma, llegado el año 1700. (Goodman, 2005, p. 85).

Desde entonces, el fenómeno de la manufactura del tabaco ha alcanzado tal nivel que, para 2014, la FAO (2017) reportó que anualmente se producen más de 5.5

millones de toneladas de tabaco al año, siendo los principales productores China, Brasil, India y los Estados Unidos. (p. 30). Esta Industria ha sido tan exitosa debido a su alto contenido de nicotina, una droga estimulante psicosomática que inhibe, en parte, el funcionamiento del sistema nervioso central, generando un estado de relajación aparente; lo cual, cabe decir, es en extremo perjudicial para la salud humana.

So pena de esto, desde que se comenzó a fumar el tabaco en la forma cilíndrica comúnmente conocida como “cigarrillo”, los efectos dañinos de la nicotina aumentaron exponencialmente, debido a que, en orden de la industrialización y como forma de conservar el mecanismo reconstituido del cigarrillo, al tabaco se le agregan más de 4000 componentes aditivos incluyendo arsénico, alquitrán, monóxido de carbono, amoniaco y, por su puesto, la nicotina. Todas estas características hacen que el tabaco no sólo sea altamente adictivo, sino que causa grandes complicaciones a la salud, debido a su alto contenido de químicos cancerígenos que derivan en enfermedades crónicas pulmonares, cardíacas e incluso de otros principales sistemas orgánicos del ser humano. (Goodman, 2005, 37).

No hay forma segura de fumar cigarrillos sin estar arriesgando la salud, ya que al contener tabaco sigue siendo adictivo, y el consumo repetido del cigarrillo causa daño reparable solo con el cese del consumo y cuidado prolongado de la salud para recuperar el sistema inmune y reparar las mutaciones en el ADN, previniendo así el surgimiento de enfermedades cancerígenas. (Goodman, 2005, p. 505). Según la OMS, un cigarrillo fumado puede acortar hasta 11 minutos de vida, causando el tabaquismo más de 7 millones de muertes al año, de las cuales, casi 900.000 son personas cuya causa de muerte está relacionada no con su consumo directo sino por su exposición periódica a él, también conocido como el “consumo de segunda mano”. (OMS, 2015, p. 3).

Si bien estudios recientes demuestran que el tabaquismo como fenómeno en el mundo ha disminuido en comparación con 1990, el número de fumadores ha crecido en comparación debido al crecimiento normal de la población mundial. Para 2015, aproximadamente 933 millones de personas fumaban diariamente. (Global Burden of Disease, 2015, p. 37).

1.1.2. La publicidad de productos del tabaco:

Desde el comienzo de la comercialización de los cigarrillos como productos derivados del tabaco, el empaquetado ha sido su principal elemento de distinción. Esto se debe a que el empaquetado de un producto en general es el factor esencial en el mercadeo de su imagen y signos distintivos, medio a través del cual, se genera el vínculo más estrecho entre el consumidor y el fabricante (Hammond, 2009, p. 5-7).

Las cajetillas de cigarrillos comenzaron a usarse como medio de publicidad de imagen de marca a través de la figura de “productos insignia” desde tan temprano como 1789 en medios impresos y gráficos de difusión masiva en los Estados Unidos, invitando a los consumidores a identificarse con la personalidad, características del producto, y su marca (Chapman, Freeman y Rimmer, 2008, p. 583). Desde entonces, la cajetilla de cigarrillo se ha visto tanto como un medio promocional del producto, como el principal uso que se le da a la marca e imagen comercial de compañías tabacaleras, siendo casi imposible separar la marca del producto.

De 1860 hasta comienzos de 1900, las cajetillas de cigarrillos norteamericanas eran decoradas con etiquetas atractivas y con técnicas sofisticadas hechas a mano que llevaban hasta un mes para crear. (Goodman, 2005, p. 11). Luego, con la diversificación de contenidos publicitarios y estrategias de *Marketing* con las marcas de cigarrillos desde 1930 a 1999, se hizo más claro aún que la marca aún era la principal forma de distinción en el producto de las empresas tabacaleras,

distinguiendo unas cajetillas de cigarrillos de otra, en razón de su origen empresarial. (Randall, 1999, párr. 7).

Como muestra del avance del uso de la propiedad intelectual, en específico la marca, en las cajetillas de cigarrillos como estrategia de publicidad por la industria tabacalera, Hammond (2009) comenta que:

El empaquetado de un producto es un elemento esencial en el mercadeo de los productos. El empaquetado permite a las marcas ‘desarrollar (sus) mensajes al consumidor y actuar como una forma valiosa de promoción del nombre y valor de la marca’. El empaquetado es también la herramienta de mercadeo con el vínculo más directo al consumidor. (p. 6).

1.1.3. Prohibiciones de publicidad a los productos derivados del tabaco:

Una vez comprobado el carácter nocivo para la salud de los productos derivados del tabaco como los cigarrillos, a través de subsecuentes investigaciones médico-sanitarias, los gobiernos del mundo comenzaron a aplicar restricciones, mediante advertencias de salud obligatorias, e incluso prohibir totalmente la publicidad y comerciales de marcas y productos del tabaco, comenzando con Italia en 1962, aunque no fue sino hasta el final de 1970 que se prohibió su publicidad en las revistas. La principal razón de estas medidas era prevenir que se difundiera una noción engañosa sobre los efectos del cigarrillo, así como, que este tipo de publicidad llegara al público joven, incluyendo niños y adolescentes (OMS, 2013, p. 1).

Estados Unidos en 1967, con la iniciativa de la Comisión Federal de Comunicaciones, ordenó que las estaciones de radio y televisión transmitieran campañas contra el fumar cigarrillo, pero no fue sino hasta 1971 con el “*Public Health Cigarette Smoking Act*”, que la iniciativa legislativa prohibió la publicidad de los cigarrillos a través de medios de difusión del espectro electromagnético (radio

y televisión). De manera consecutiva, Australia introdujo advertencias sobre la salud, obligatorias en los comerciales de cigarrillos en radio y televisión, prohibiendo finalmente toda publicidad en estos medios para 1976. Mientras tanto, en Singapur la *Prohibition of Advertisements relating to Smoking Act* fue establecida en 1971, prohibiendo toda forma de publicidad de los cigarrillos en radio, televisión, revistas y periódicos. (Bayer, 2002, p. 356).

A partir de entonces, las medidas de los Estados a través de leyes nacionales comenzaron a endurecer la posibilidad de promoción y uso de las marcas, publicidad de imagen y exhibición de productos por parte de las compañías tabacaleras, que alcanzaron un nuevo límite en los años 1990; década en la que Australia sancionó la *Tobacco Advertising Prohibition Act* de 1992, prohibiendo todo tipo de publicidad y patrocinio a eventos con marcas de cigarrillos, así como, en Estados Unidos se promulgó el *Tobacco Master Settlement Arregment* de 1997 que prohibía toda forma de publicidad de las marcas de cigarrillos dirigida a jóvenes.

1.1.4. Otras prohibiciones y medidas regulatorias sobre el cigarrillo:

1.1.4.1. Prohibición de venta de cigarrillos a menores de edad:

En 1890 se registra la primera forma legislativa que prohíbe la venta de cigarrillos en la provincia de Nuevo Brunswick en Canadá, seguida de Ontario y Nueva Escocia en 1892, alcanzado la prohibición unificada en todo el territorio federal en 1908. De forma paralela, para 1890, 26 estados de los Estados Unidos de América prohibían la venta a los menores de edad, llegando a ser prohibida para el resto de los estados por la Corte Suprema en 1900. De allí en adelante, los países regularon y prohibieron la venta de los cigarrillos y otros productos del tabaco para los menores de edad, más no regularon, en su mayoría, la edad mínima para consumir cualquier producto derivado del tabaco.

Actualmente en el mundo, muy pocos países carecen de un límite legal establecido para la venta y consumo de cigarrillos, entre ellos 13 estados en África y algunos cantones en Suiza, esto principalmente debido a la firma y ratificación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.

1.1.4.2. Medidas fiscales sobre los cigarrillos:

Los impuestos sobre tabacos han existido desde el comienzo de su comercialización en el mercado extranjero. Los impuestos sobre el tabaco según autores como Goodman (2005) pasan por diferentes fases, a saber: Los impuestos sobre el tabaco como política de ingresos del Estado, los impuestos sobre el tabaco como regulación y, los impuestos sobre el tabaco como cuota de los usuarios. (p. 604).

A este respecto, el impuesto sobre tabaco también serviría como regulación en principio porque debido a lo adictivo de la nicotina, a pesar que la respuesta ante los aumentos de los productos del tabaco, según Goodman (2005) en los Estados Unidos un 10% de aumento reduce el consumo en un 3 a 5% a corto plazo; esto es, que la gente fuma menos después de un aumento dramático de impuestos. Al aumentar los impuestos sobre el tabaco por razones de salud pública, el gobierno simultáneamente envía información sobre los efectos peligrosos del uso del tabaco, lo que puede causar que el público trate de recortar su consumo o dejarlo por completo (p. 607).

Sin embargo, estas premisas de fundamento del impuesto sobre cigarrillos son altamente cuestionables debido a que, a raíz de la naturaleza adictiva de la nicotina, los fumadores son poco propensos a dejar el hábito, estando dispuestos a pagar un precio más alto para continuar fumando, lo que como política de Estado en materia de salud pública no hace sino incentivar indirectamente el tabaquismo. Por otro lado, el aprovechamiento del impuesto directo proveniente de los cigarrillos como una política de Estado que solucione situaciones de déficit

presupuestario o busque incrementar las rentas del Estado, no hace más que mantener un mercado cautivo que genera ingresos rápidos, crecientes y constantes a las arcas públicas, siendo el Estado no solo beneficiario sino también patrocinador de la actividad que intenta condenar por razones de salud pública. (Leis, 2014, p. 25).

Finalmente, la función de cuota a los usuarios del impuesto a los cigarrillos se relaciona con los cuidados médico asistenciales que, eventualmente, requerirán sus consumidores. Debido a los eventuales problemas de la salud que sufrirán sus consumidores, requerirán de servicios públicos del Estado que acarrearán costos adicionales de hospitales y de compensaciones de personal. De esta forma, al ver a los impuestos de cigarrillos como un *user fee*, y dejando de un lado el uso de la renta por razones de salud pública y programas de reducción de consumo, los fumadores en efecto, apoyan a pagar por estos servicios públicos especiales. (Goodman, 2005, p. 610).

En la actualidad, y debido al recrudecimiento de las medidas regulatorias contra el tabaco y sus productos, la gran mayoría de los estados impone una base del 70% del valor neto del producto derivado del tabaco, haciendo que, normalmente, la ganancia por la venta de 7 de cada 10 cigarrillos vaya a las administraciones tributarias de los Estados, sin tomar en cuenta el impuesto especial indirecto por exportaciones a materia prima o el producto en sí en casos de marcas extranjeras.

1.1.5. Del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco:

La publicidad y uso de marcas de cigarrillos y demás productos derivados del tabaco se vio amenazada con la suscripción de la Convención Marco para el Control del Tabaco de la OMS en 2003, ratificada por 181 países. Llamada comúnmente como la primera Convención internacional en materia de Salud Pública, este tratado sirvió de base para establecer medidas claras en contra de la industria tabacalera. Fundamentada en el precepto de “salud pública”, cada uno

de los Estados Parte podían tomar medidas tendientes a afectar los derechos de propiedad e imagen de las compañías tabacaleras.

El Convenio Marco, o CMCT por sus siglas, estableció tres aristas de políticas públicas que los Estados se comprometen a tomar y adoptar en sus legislaciones nacionales, a saber: (i) medidas relacionadas con los precios y los impuestos para reducir la demanda de tabaco, (ii) medidas no relacionadas con los precios para reducir la demanda de tabaco, y (iii) medidas para la reducción de la oferta.

De todas estas, las medidas no relacionadas con los precios para reducir la demanda llevan a la regulación más invasiva sobre los productos del tabaco del mercado de la industria tabacalera, ya que establece una afectación directa a la imagen, marcas y derechos de las compañías tabacaleras, en especial, la medida conocida como “apropiación de empaquetado”.

La apropiación del empaquetado o *Pack Space Appropriation* es el antecedente inmediato de la regulación sanitaria más agresiva sobre los productos del tabaco y es aplicada en los envases inmediatamente más pequeños que contienen el producto de tabaco terminado de forma individual, bien sea la cajetilla de cigarrillos, el paquete de cigarrillos o el paquete que contiene el dispositivo de calentamiento o de vapor de nicotina (comúnmente conocido como *vaper, tobacco heater o e-cigarette*).

Esta apropiación del empaquetado de los productos derivados del tabaco consiste en ubicar textos de advertencia sanitarias e imágenes de advertencia sanitaria a los envases, paquetes o etiquetas que revisten individualmente el producto del tabaco, bajo ciertas medidas genéricas seleccionadas por la oficina gubernamental del Estado parte, con el objetivo de disuadir al público consumidor de no comprar los productos del tabaco, indicando de forma bastante gráfica las consecuencias del fumar tabaco (específicamente en forma de cigarrillos) para la salud.

El problema principal de la apropiación del empaquetado es que, al ser una medida obligatoria por razones de “salud pública” se adapta de forma disruptiva al paquete o etiqueta del producto del tabaco previamente diseñado por las compañías para mostrar la marca, el diseño, la imagen, la propuesta de ambiente, la paleta de colores o el lema o logotipo que distingue a dicho producto de otros, haciendo que las compañías deban adoptar y reorganizar su diseño en el paquete o etiqueta del producto para cumplir la función distintiva de sus productos en el mercado; lo que se traduce en, ajustar el diseño para no perder la distintividad de su marca en el producto, afectando su propiedad intelectual.

1.2. De la apropiación de empaquetado al *Plain Packaging*:

De la misma forma que la apropiación del empaquetado por imágenes y mensajes de advertencias sanitarias constituyen medidas restrictivas del uso de la propiedad intelectual sobre las cajetillas de cigarrillos y demás productos derivados del tabaco, el “empaquetado neutro” o *Plain Packaging*² de los productos del tabaco surgió como la medida definitiva de restricción a la venta y distribución de productos de la industria tabacalera, siendo la más agresiva y de dudosa legalidad hasta el día de hoy. Derivada de la recomendación general establecida en el artículo 11 y 13 del CMCT, la OMS (2017) define la medida de *Plain Packaging* como:

Una regulación que requiere del empaquetado de los productos del tabaco se remueva toda forma de publicidad e imagen (colores, imágenes, logos corporativos y marcas comerciales), permitiendo a los productores imprimir solamente el nombre de la marca en un tamaño, fuente y lugar establecido por la autoridad competente del Estado, además de las advertencias sanitarias y cualquier otra información legal requerida. La apariencia de todos los paquetes de productos del tabaco es estandarizada, incluyendo el color. (p. 4).

² También es referida esta medida como *empaquetado genérico, estandarizado, homogéneo o neutral* por la OMS (2017) (p. 4).

El *Plain Packaging* como medida regulatoria del tabaco fue propuesto por primera vez, en 1989 por el Comité de Sustancias Tóxicas del Departamento de Salud de Nueva Zelanda, que proponía vender los cigarrillos en paquetes blancos sin fondo ni imágenes o marcas, sólo con la referencia de marca en letra molde negra; cuya aprobación no tuvo éxito. En 1994 la propuesta de empaquetado neutro llegó a una Comisión del Parlamento de Canadá, sin embargo, la medida finalmente no fue puesta en práctica en ese año debido a que *Phillip Morris* amenazó con someter dicha iniciativa a revisión de su legalidad según el acuerdo de TLCAN y el GATT por los efectos de “expropiación de su propiedad intelectual” que suponía la medida para dicha compañía.

A pesar de esto, no pasó mucho tiempo para que Australia se convirtiera en el primer país del mundo en aprobar una regulación obligatoria de *Plain Packaging* con la adopción del *Tobacco Plain Packaging Act 2011*, siguiéndole Francia y Reino Unido en 2017, así como legislaciones en proceso de implementación en Nueva Zelanda, Noruega, Hungría en Irlanda para el 2018 y 2019. (Shaffer; Brenner & Houston, 2018, ii22).

1.2.1. El *Tobacco Plain Packaging Act 2011* de la Mancomunidad de Australia.³

El *Plain Packaging* fue propuesto por primera vez en la Mancomunidad de Australia en el 2009, siendo finalmente aprobado en 2011, como la primera legislación del mundo que estableció la medida de restricción a cualquier tipo de publicidad aplicada directamente sobre la cajetilla de cigarrillo. El *Tobacco Plain Packaging Act 2011* o la ley número 148-2011 entró en vigor el 1 de diciembre de

³ Se debe entender que la medida regulatoria aquí examinada será referida como *Tobacco Plain Packaging Act 2011*, Ley 148-2011, Ley australiana o incluso como *TPP Act* para efectos de redacción. Asimismo, mejor comprensión por el lector del contenido aquí examinado, debe entenderse que, salvo cita expresa en contrario bajo normas APA, todas las referencias son extraídas directamente del texto de dicha ley, textual o contextualmente, por lo que al referirse a alguna estipulación de la misma, se limitará a citar la subsección, el capítulo o título del texto legal al final del párrafo entre paréntesis, referido como: (*Ver (sección, subsección, título, capítulo)*).

2012, imponiendo que las cajetillas de cigarrillos, fueran estandarizadas en tamaño, material, color neutro, y en las que solo aparecería el nombre de la marca y presentación en un tipo de letra común, con lo que el paquete quedaría impreso en su totalidad, de advertencias sanitarias y mensajes determinados por el gobierno australiano. (Maynard, 2016, The Guardian).

En el texto del Capítulo 2, Parte 2 del *Tobacco Plain Packaging Act 2011* se establecen las especificaciones de diseño y apariencia de los productos del tabaco y de los paquetes de cigarrillos. Como rasgo más relevante, la ley establece que los paquetes de los productos del tabaco no deben tener ningún rasgo decorativo o regularidades en forma tanto adentro como fuera del empaque, así como tampoco cualquier emblema que no sea permitido por dicha ley; además de requerir que los pegamentos o adhesivos utilizados para unir las partes del paquete debe ser transparente no de color (Ver División 1, Sección 18, Subsección 1).

Específicamente sobre los paquetes de cigarrillos, la ley australiana también establece que éstos deben ser fabricados sólo con cartón rígido, con cada cara y superficie tanto externa como interna sin irregularidades, de forma rectangular y con ángulos de 20 grados, cuya abertura debe ser en forma de pestaña sostenida mediante mecanismo interno, sostenido por la parte interna trasera de la cajetilla cuyas esquinas sean en ángulos rectos. (Ver Subsección 2 y 3 de la Sección 18, División 1 de la Parte 2, Capítulo 2).

En cuanto al color y el aspecto de la cajetilla de cigarrillos, la sección 19 de la Ley estableció en un principio que tanto el interior como exterior del paquete debe tener un color marrón oscuro en reproducción mate, a excepción de las advertencias sanitarias y el texto del nombre de la marca o compañías productora de cigarrillos, así como su presentación. A este respecto, si bien al promulgarse la ley del *TPP* en el 2011, no fue sino hasta su reglamentación y compilación en el 2013 que se especificó el nombre del color que sería utilizado en las cajetillas.

El gobierno australiano encargó una investigación a la Agencia publicitaria GfK, para determinar cuál era el color menos atractivo. Tras una investigación de mercado en el 2012 determinaron que el gris marrón oscuro, *opaque couché* o *drab dark Brown*⁴ era el color menos atractivo para el público en el mundo, otorgándosele desde entonces la nomenclatura Pantone 448 C. (Ferrier, 2016, The Guardian).

Con respecto a las marcas comerciales, símbolos o insignias, así como diseños pertenecientes a la compañía tabacalera productora derivados del tabaco, La Ley 148-2011 establece que ninguna marca o símbolo puede aparecer en el paquete de venta de productos del tabaco, con excepción de i) el nombre de la marca, ii) el nombre de la compañía en una fuente pequeña color blanco (comúnmente reproducida en fuente Arial) y iii) la presentación o variante del tipo de producto, siempre que no exceda 2 líneas en las caras frontales de la cajetilla y una línea en la cara superior de la misma. (Ver sección 20 y 21). Estas especificaciones son explicadas por la ley con claridad y con las formas permitidas de posición en la cajetilla, limitando las opciones de figurar en la parte frontal externa de la cajetilla, de forma horizontal, sobre o debajo de la advertencia sanitaria, o en cualquier otra cara externa de la cajetilla, siempre de forma horizontal alineada a la advertencia o, en el caso de las variantes, en cualquier cara externa debajo del nombre de la marca.

Las disposiciones de la Ley australiana también regulan la etiqueta y recubrimiento plástico que protege el cartón de la cajetilla de cigarrillos, el cual, solo puede ser de color transparente, sin textura, y sin marcas de cualquier tipo en relieve impresa en su superficie (ver sección 22 del Capítulo 2, Parte 1, División 1). Asimismo, la regulación prohíbe que el paquete de venta produzca esencias o sonidos, lo que podría constituir publicidad del producto del tabaco. (Sección 24).

⁴ Este color en principio fue llamado verde oliva por las propuestas de implementación del *Plain Packaging* en Australia en 2010, pero fue cambiado su nombre a los arriba señalados debido a un reclamo de la Asociación Australiana Oliva al Ministerio de Salud de Australia para “frenar la degradación de la distintividad publicitaria en el mercado del color oliva” (Wells, 2012, Brisbane Times).

Finalmente, la Sección 25 del *Tobacco Plain Packaging Act 2011* sanciona y prohíbe cualquier táctica de mercadeo aplicada directamente sobre la cajetilla de cigarrillos que haga que altere o modifique el aspecto del paquete, mostrando alguna marca, color o signo distintivo de otra forma no permitida por la regulación, lo que incluye, tinta activada con calor, emblemas o tintas diseñadas para aparecer con el tiempo, tintas que aparezcan fluorescente con ciertas luces, paneles diseñados para ser rasgados o frotados para revelar imágenes o textos, así como partes removibles o paneles del cartón exterior diseñadas para doblarse y esconder algún mensaje o diseño.

Tras la publicación del *Tobacco Plain Packaging Act* en el 2011, el parlamento australiano aprobó una reforma a los estándares⁵ de las advertencias sanitarias en las cajetillas de cigarrillos para adecuar la anterior regulación a la nueva medida, para lo cual, se promulgó también en ese año el *Competition and Consumer (Tobacco) Information Standard 2011* que entró en vigencia en el año 2012. Esta regulación actualizada de los *Standards* combinó el TPP Act 2011 con la regulación preexistente en materia de advertencias sanitarias para actualizar las regulaciones, fijando 14 nuevas advertencias de salud con sus mensajes que serían rotadas y actualizadas en el mes de diciembre de cada año y aumentando el tamaño de estos mensajes obligatorios para cubrir 90% del área de la superficie trasera de la cajetilla de cigarrillos y en un 75% el área de la superficie frontal de la cajetilla (ver División 4, Parte 9 del *Competition and Consumer (Tobacco) Information Standard 2011*), dejando sólo un espacio restante de la cajetilla en la cara frontal para mostrar el color *Pantone 448 C* con las letras del nombre de la marca o nombre comercial del productor y el del variante o presentación del producto en la cara frontal de la cajetilla bajo la fuente *Helvética* (ver División 3, Parte 9), así como el mismo color en los laterales de la cajetilla en los espacios que no estén cubiertos por las advertencias sanitarias o mensajes; limitando la

⁵ O *Standards* establecidos por el *Trade Practices (Consumer Product Information Standards (Tobacco) Regulations 2004*, los cuales deben ser actualizados cada año para su rotación en el mercado.

posibilidad de alterar el diseño de la cajetilla a solo 25% de su superficie, el cual, solo varía según el nombre del producto, según establece La Ley 148-2011.⁶

El *Plain Packaging Act 2011* también contiene una provisión de interpretación en cuanto a efectos en materia de marcas que es necesario comentar. A este respecto, La ley establece que, en cuanto a las disposiciones de la ley nacional australiana en materia de marcas y su protección, conocida como *Trade Marks Act 1995*, el uso de una marca registrada en Australia para ser usada en productos del tabaco no quiere decir que esta atente contra normas de orden público (Ver Sección 28, subsección 2 de la División 3). En este sentido, menciona el *TPP Act 2011* que:

Para evitar cualquier duda (...) la operación de esta Ley, o la circunstancia de que otra persona esté prevenida por o bajo esta Ley de usar una marca comercial en relación con productos de venta derivados del tabaco o sobre los mismos, no son circunstancias que hacen razonable o apropiado no registrar una marca, o revocar la aceptación de una aplicación para registrar una marca, o registrar la marca bajo condiciones o limitaciones, o revocar el registro de la marca. (*Tobacco Plain Packaging Act 2011*, Subsección 3, Sección 28, p. 29)⁷.

Como último rasgo distintivo a resaltar del *TPP Act 2011* y justamente tomando en consideración los derechos de los titulares de las marcas, emblemas, símbolos y

⁶ Para observar los diseños de advertencias sanitarias y mensajes de salud vigentes en Australia tras la aprobación del *Tobacco Plain Packaging Act 2011* y los *Standrs* vigentes, así como su correcta posición en la cajetilla de cigarrillos, ver ANEXO 1.

⁷ (3) *To avoid doubt, for the purposes of sections 38 and 84A of the Trade Marks Act 1995, and regulations 17A.27 and 17A.42A of the Trade Marks Regulations 1995:*

(a) *the operation of this Act; or*

(b) *the circumstance that a person is prevented, by or under this Act, from using a trade mark on or in relation to the retail packaging of tobacco products, or on tobacco products;*

are not circumstances that make it reasonable or appropriate:

(c) *not to register the trade mark; or*

(d) *to revoke the acceptance of an application for registration of the trade mark; or*

(e) *to register the trade mark subject to conditions or limitations; or*

(f) *to revoke the registration of the trade mark.* (Traducción propia).

nombres comerciales que se puedan ver afectados por la imposibilidad de mostrarse en productos del tabaco según lo regulado, la misma ley establece una sección referente a una oposición que podrían hacer estos particulares frente a la Mancomunidad australiana conocida como la “adquisición de propiedad” (*acquisition of property*) o comúnmente conocida en el derecho civil romano como expropiación. Agrega la subsección 2 de la sección 15 que si, aparte de dicha sección, la ley resultare en la adquisición de propiedad porque podría prevenir el uso de una marca o signo distintivo en relación o sobre productos derivados del tabaco, entonces la marca puede ser usada de dicha forma, siempre que cumpla con los requerimientos de las regulaciones.

II. SOBRE EL USO, EXPLOTACIÓN Y PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA MARCA COMO PROPIEDAD INTELECTUAL

2.1. Generalidades de la propiedad intelectual:

Para el análisis del sentido y alcance de la propiedad intelectual y los derechos que generan dichas creaciones del intelecto, es preciso entender a qué se refiere con este campo de estudio.

La doctrina internacional ha definido la propiedad intelectual como un término que se refiere a un conglomerado basto de doctrinas legales que busca regular el uso de diferentes tipos de ideas e insignias. Fisher (2001), en su obra *Theories of Intellectual Property*, demarcó los campos de estudio de la propiedad intelectual como ramas de estudio compartida del derecho, economía y sociología, comentando que:

El derecho de autor (o *copyright*) protege varias formas de “expresiones intelectuales”, incluyendo novelas, películas, composiciones musicales y programas de *software* de computadoras. El derecho de patentes protege invenciones y cierto tipo de descubrimientos. El derecho de marcas protege

palabras y símbolos que identifican para los consumidores bienes y servicios manufacturados o entregados por personas o firmas particulares. El derecho de secreto comercial protege información comercialmente valiosa (fórmulas de bebidas, estrategias de *Marketing* confidenciales, etc.) que las compañías buscan resguardas de competidores. (p. 12).⁸

Baylos (2009), refiriéndose a la importancia de la protección de los derechos intelectuales, comentando que, la reproducción, difusión y propagación de obras de literatura y arte, a través de los procesos modernos de multiplicación de ejemplares idénticos, o mediante la representación, adaptación y ejecución de la misma obra, implica un “tráfico contractual de bienes” o servicios y acumulación de intereses tanto económicos como espirituales; esto debido a que en nuestro tiempo la difusión de productos intelectuales no tiene sólo la finalidad de darlos a conocer, sino también del efecto generador de opiniones y efectos sociales una vez llegan al público o consumidor, todo lo cual constituye dos elementos claves de la propiedad intelectual: “el elemento personal de creación y el elemento social de difusión” (p. 65).

2.2. La ramificación de la propiedad intelectual:

La doctrina internacional más reconocida ha establecido que la propiedad intelectual tiende a clasificarse en dos grandes ramas: (a) la propiedad industrial y (b) los derechos de autor y derechos conexos. (OMPI, 2008, p. 4).

Así, los derechos de autores intelectuales de creaciones y obras científicas, literarias y artísticas están enmarcados en la rama del derecho de autor de la propiedad intelectual; mientras que la representación y reproducción de actuaciones de artistas fonogramas y proyecciones audiovisuales forman parte de

⁸ Es relevante comentar, sin embargo, que, hoy día, la concepción doctrinaria y jurisprudencial, así como práctica de la Propiedad Intelectual no solo comprende al Derecho de Autor, Derecho de Marcas, Derecho de Patentes, Secretos Industriales y el “Derecho a la Publicidad”, sino que también abarca el Derecho del Entretenimiento y el Derecho de Imagen, tal como se examina en los elementos diferenciadores de las ramas de la propiedad intelectual más adelante.

la rama de derechos conexos del derecho de autor. Por otro lado, las áreas relacionadas con las invenciones, diseños industriales, marcas comerciales y de servicios, denominaciones y nombres comerciales conforman el conglomerado de creaciones intelectuales tutelados por la rama del derecho industrial o propiedad industrial. (OMPI, 2008, p. 4).

Desde otro punto de vista, la propiedad industrial, protege las marcas o signos distintivos de productos y servicios, nombres y denominaciones de comerciantes, secretos industriales, diseños de procesos industriales y patentes de invención de procesos.

Los derechos de autor y derechos conexos buscan la protección principal de derechos e intereses morales, aunque también resguardan la explotación económica de los mismos, mientras que la propiedad industrial pretende proteger todo el desarrollo y explotación económica de la propiedad intelectual en sentido general, liderando en esta última los derechos patrimoniales con finalidad industrial y que tengan potencialidad de ser explotados comercialmente. (Rondón de Sansó, 1995, p. 18).

2.2.1. De la propiedad industrial:

Tal como se hizo referencia con anterioridad, la doctrina distingue a la propiedad industrial como la expresión de invenciones y diseños industriales creados por el intelecto humano. En un sentido *lato*, según la OMPI (2008):

(...) Con respecto a la propiedad industrial, el aspecto de las creaciones intelectuales, aunque existente, es menos prominente, pero lo que cuenta aquí es que el objeto de propiedad industrial típicamente consiste en signos que transmiten información a consumidores, en particular en lo que respecta a productos y servicios ofrecidos en el mercado, y que la protección es dirigida en

contra del uso no autorizado de dichos signos, lo que es probable que desvíe a los consumidores. (p. 4).

Vista la naturaleza de la propiedad industrial se exponen a continuación los rasgos más relevantes de los campos de estudio específicos de este trabajo, como marco de estudio del derecho marcario, a saber, los signos distintivos incluyendo lemas y nombres comerciales, así como la marca en sí misma.

2.3. De los signos distintivos en el derecho industrial:

No cabe negar la necesidad de dar a los consumidores una orientación que les permita examinar las alternativas y elegir entre los productos de una misma categoría. Y precisamente, los signos distintivos como las marcas tienen la función de designar los productos en el mercado como creaciones intelectuales individuales y únicas, determinando una procedencia que los consumidores prefieren frente a otros.

Así, la marca ha sido estudiada y definida por el derecho económico y análisis del campo de publicidad y ventas como una creación que busca distinguir, diferenciar, resaltar y predominar un producto o servicio frente a otros competidores de distinta procedencia; de ahí la vertiente entre “marcas de productos” y “marcas de servicios”. En el ámbito jurídico, la OMPI (1994) describe la marca como “un signo distintivo que indica que ciertos productos o servicios han sido elaborados o prestados por determinada persona o empresa.” (p. 11).

La marca también ha sido definida como “el signo nominativo o emblemático que, símbolo de los productos o mercancías a los que distingue, está llamado a atraer y conservar una clientela y a evitar que el público sea engañado” (Di Guglielmo, 1951, p. 14). En un segundo aspecto, la marca también ha sido incluida dentro de la doctrina clásica de los bienes inmateriales (entendidos como propiedad

intelectual en sentido amplio) por Fernández-Nóvoa (2004), comentando que la marca es:

(...) un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas tangibles (*corpus mechanichum*) para ser percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser producido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares. (p. 27).

2.3.1. La función de las marcas:

Fernández-Novoa plantea, como gran parte de la doctrina moderna sobre el derecho marcario, varias funciones que le son implícitas al derecho marcario, entre las cuales se encuentran (i) la función indicadora de la procedencia empresarial, (ii) la indicadora de calidad, (iii) la condensadora del eventual *goodwill* o reputación y (iv) la función publicitaria.

A este respecto, el autor citado se refiere a la función indicadora de procedencia empresarial de la marca como:

(...) la que se apoya directamente en las reacciones de los consumidores y se basa de modo inmediato en la estructura del derecho de marca. (...) En este sentido la marca desempeña un papel informativo que busca la unión del producto o servicio con su fuente. (Fernández-Novoa, 2004, p. 70).

Asimismo, la función indicadora de la calidad de las marcas trata de explicar cómo la marca que tiene gran reputación representa en sí misma una garantía que busca el consumidor al observar la fuente como elemento decisorio al comprar un producto o servicio sobre otro. En este sentido, las marcas premian al fabricante que produce artículos de alta calidad, estimulando así el progreso económico; incentivo éste que no existiría sin la protección a los fabricantes. Sin embargo, tal como menciona el precitado autor (2004), esta garantía de calidad que ofrece el

fabricante no es absoluta, ya que está en libertad de variar la calidad por su propia cuenta y riesgo de perder frente a otros competidores (lo que justifica que, la marca no es garantía de calidad, más que una garantía económica que se transforma en un derecho adquirido para el consumidor protegido por normas especiales contra la estafa y el perjuicio con marcas engañosas). (p 75).

Por otro lado, aparece la función del eventual *goodwill* o reputación de la marca, la cual, se fundamenta en la preferencia del consumidor final por los productos o servicios de una empresa en particular dotados de una marca con buena reputación; función que se fundamenta en el prestigio. Finalmente, Fernández-Novoa (2004) explica la función publicitaria de la marca, debido que ésta “*per se* constituye un medio para crear y perpetuar el *goodwill*... (...) la marca vende efectivamente el producto”. (p. 78).

2.3.2. Signos que no pueden constituir marcas:

Más bien de distinguir signos que pueden ser registrados como marcas, el autor prefiere centrar la discusión inicial en qué características hacen que un signo no pueda constituir una marca, careciendo así de cualquier protección en el comercio frente a competidores.

Dentro de estas restricciones de irregistrabilidad de la marca, usualmente se excluye de registro, y por tanto de protección jurídica, los signos compuestos por nombres, palabras o distintivos simbólicos que pertenezcan a las Naciones soberanas, así como de su cultura provincial y patrimonio cultural propio. Esta exclusión se hace no como forma de prohibición al particular, sino más bien como protección al interés público con atención a la función social de esos símbolos, ya que, mal podría permitírsele el registro para uso, titularidad y explotación exclusiva de bienes a un particular cuando estas son propiedad intangible de la sociedad. Además de esta prohibición, también se ha reconocido la posibilidad de los Estados de denegar el registro de marcas por razones de orden público nacional,

bien sea porque alguna forma del signo o su simple protección supone un atentado a las buenas costumbres, la moral o incluso puede apoyar una actividad ilícita o ilegal en dicho territorio soberano, así como también podría indicar un carácter engañoso al consumidor. (Di Guglielmo, 1951, p. 78).

Más allá de estas prohibiciones generales, universalmente se ha reconocido un criterio de protección encaminado a determinar si una marca puede ser o no registrada, a saber: el carácter distintivo de la misma. Este carácter distintivo que debe tener una marca se cumple al evaluar 2 criterios específicos: que no sea genérico, ni descriptivo. Según la OMPI (1994), “un signo es genérico cuando define la categoría o tipo a que pertenecen determinados productos”. (p. 21). En este sentido, y tal como señala Bentata (2007):

Es obvio que el nombre de un producto, ya sea formalizado o informal, no puede ser apropiado por una persona determinada. Si lo fuere, crearía un monopolio que lo asimilaría a una patente de invención e impediría la competencia. Las marcas, para que existan, deben ser distintas del nombre del producto que marcan. (p. 132).

A pesar de esta concepción de los términos genéricos, cabe resaltar que, para impedir los efectos de registro de una marca, los términos genéricos siempre serán particulares, no generales, es decir, referido a la clase de bienes de los productos del rubro marcario.

Al referirnos a que un signo no debe ser descriptivo, la OMPI (2008) ha sido clara al establecer que este carácter “sirve para indicar el tipo, la calidad, la destinación prevista, el valor, lugar de origen, la época de producción o cualquier otra característica de los productos en los cuales se tiene la intención de utilizar el signo o en los cuales es efectivamente utilizado” (p. 21). Así, en cuanto a la descriptividad de las marcas por la referencia a los nombres o denominación de origen geográfico, éstas causan en el consumidor una asociación con el nombre

geográfico, indicado como el lugar de fabricación de los productos en cuestión. (OMPI, 1994, p. 25).

De esto se tiene que, por lo general, los fenómenos de descriptividad y generalidad en efecto suelen coincidir en aquellos signos que no son susceptibles de registro, bien sea porque si son descriptivos de su función, son genéricos en su fuente, o viceversa.

2.3.3. Del riesgo de confusión y asociación:

Tal como menciona Baylos (2009), “La marca no necesita cumplir el requisito de originalidad, pero tampoco debe exigírsele el de novedad. La marca, mirando su consistencia material no necesita ser nueva. Ese requisito está aquí sustituido por el de inconfundibilidad. La marca, lo que necesita es tener virtud distintiva”. (p. 1233). La diferenciación de los bienes, en principio, se encuentra a la par de la diferenciación de su fuente de producción, y es de esta forma que se presenta la fuente y la marca como base de los fenómenos de confusión o asociación de productos en el derecho marcario. Así, mientras la confusión hace pasar una cosa por otra, la asociación evoca un factor común como posible identidad de fuente. En una primera instancia, la fuente indica la procedencia empresarial misma de los bienes, mientras que la marca designa al bien en cuestión, las cuales están unidas por el *goodwill* o reputación económica que tienen en el mercado.

En este sentido, la esencia del sistema marcario es evitar y combatir la posibilidad de confusión o asociación de marcas. Continúa Bentata (2007) sobre estos riesgos de la distintividad que “la posibilidad de confusión se produce entre marcas, mientras que la posibilidad de (falsa) asociación se produce entre fuentes”, o lo que es lo mismo, se asocia a los productores y se confunde a productos por sus marcas. (p. 131). En cuanto a la *Similarity of Goods*, o el riesgo de confusión, la OMPI (2008) ha establecido que “las marcas son registradas para productos en ciertas clases establecidas por propósito meramente administrativos.

La clasificación de los productos no puede por ende ser decisiva para establecer la similitud” (p. 85). Como regla general, entonces, algunos productos son similares si, cuando son ofrecidos para la venta bajo una marca idéntica, el público consumidor pudiese creer que éstos vienen de la misma fuente.

Por otro lado, la *Similarity of Trademarks* (o el riesgo de asociación), se examina en cuanto a si estas marcas son confusamente similares. En este caso, una marca en comercio es confusamente similar a otra marca si es usada en un bien similar y es tan similar a la otra marca que existe un riesgo que los consumidores piensen que proviene de un origen (o fuente) distinto al cual en efecto pertenece. (OMPI, 2008, p. 87).

Conforme a estos parámetros de reconocimiento del riesgo de confusión y asociación, diferentes Estados han establecido reglas de exámenes y requisitos para determinar de fondo la existencia de dichos fenómenos al realizarse la solicitud de registro de una marca o incluso en la oposición de la misma. Así, la doctrina y legislación común internacional han elaborado un criterio meramente comercial para confirmar la asociación o similitud de marcas y fuentes. Ese procedimiento jerárquico es explicado por Bentata (2007), a saber:

- a. Determinar si los bienes en juego son capaces de ser tomados el uno por el otro, es decir, si existe equivalencia o por lo menos una *familia de bienes*. Si los bienes son enteramente distintos, no existiría confusión posible.
- b. Si en cambio existe equivalencia o familia de bienes, debe determinarse si los canales de comercialización de los bienes son los mismos; no siendo los mismos, debe igualmente descartarse la confusión.
- c. Cuando los canales de comercialización coinciden, es preciso ir a mayor detalle según el grado presumido de atención prestado por el consumidor, habida cuenta de su recuerdo imperfecto de la marca original. Debe entonces examinarse la trilogía de similitudes gráfica, fonética o conceptual. (p. 138).

2.3.4. Efectos derivados del registro de la marca:

La confusión de bienes y marcas en el mercado solo puede ocurrir por el uso efectivo de una marca en productos y servicios similares; por esto, la doctrina general del derecho marcario establecida por la OMPI y desarrollada por muchos académicos, han enmarcado requisitos de uso de la marca para garantizar tanto su protección frente a actos de terceros como los derechos de los usuarios ante marcas que pueden, bien ser registradas pero no efectivamente usadas, impidiendo que otros competidores puedan explotarlas económicamente.

2.3.4.1. Uso obligatorio de la marca:

Comenta Bentata (2007) que “el uso es tanto un *derecho* derivado de un registro como una *obligación* igualmente derivada de un registro. (...). Así, el uso de una marca prueba la efectiva distintividad como un fenómeno real materializado, y no abstracto” (p. 152).

El uso efectivo constituye la venta real de un bien en el mercado, por lo que no basta con la intención de vender, sino que debe incluso documentarse por el productor mediante facturas confirmadas. Sin embargo, la doctrina europea y angloamericana ha asimilado la noción de mera disponibilidad como cumplimiento del requisito de uso efectivo de la marca, basados en el hecho que pueden existir casos en los cuales, los productos identificados con los signos propios no pueden venderse a razón de un mercado escaso o precario, a causa de una condición premeditada de fuerza mayor. (Bentata, 2007, p. 153).

La doctrina angloamericana reseña como característica de uso real y efectivo de la marca que, el uso debe ser público y suficiente, entendiéndose por “público” la disponibilidad efectiva del bien ofrecido dentro del mercado en cantidades razonablemente suficientes, y “suficiente” de haberse puesto de tal forma en el mercado que pueda ser accesible de forma común en un nicho territorial o de

mercado que habitualmente está destinado a su explotación. (Bentata, 2007, p. 154).

La opinión común europea continúa resolviendo a este respecto que:

Las ventas de los productos identificados por la marca deberán tener continuidad: el uso de la marca será efectivo cuando, lejos de limitarse a realizar ventas aisladas, el titular de la marca lleve a cabo repetidos actos de venta de los productos. (Fernández-Novoa, 2004, p. 583).

Asimismo, el examen doctrinario europeo afirma que el uso publicitario de la marca debe considerarse relevante por regla general, debido a que, en principio, no puede ignorarse que en la vida económica la introducción efectiva de los artículos de marca en el mercado suele ir precedida y acompañada de intensas campañas publicitarias (tal como lo resalta la función publicitaria de la marca). (Fernández-Novoa, 2004, p. 587).

En este sentido, Mathély (1984) ha indicado que también debe tomarse en cuenta el uso real y efectivo de la marca aun cuando ésta no es explotada económicamente por su titular, sino indirectamente por un tercero autorizado por éste; sea dicho consentimiento, expreso o tácito (p. 440). En un último aspecto, cabe referirse al uso de la marca de una forma diferente a la registrada. Este fenómeno ocurre cuando los empresarios modifican la forma de sus marcas para que armonicen con las pautas sociales y la moda imperante en cada momento, lo que busca modernizar y actualizar la marca. A este respecto, la Convención de París y la doctrina europea ha admitido como uso real y efectivo de la marca el empleo de la misma de una forma que no alteren de manera significativa la forma bajo la cual se halle registrada. (Areán, 1985, p. 7).

2.3.4.2. Derecho exclusivo y excluyente:

Una vez registrada una marca, ésta confiere a su titular el derecho de uso exclusivo en el tráfico económico, lo que supone dos dimensiones: una positiva y otra negativa. Comenta Fernández-Novoa (2004) que las normas que confieren el reconocimiento del derecho de titularidad sobre la marca afectan positivamente la esfera de derechos del titular, permitiéndole utilizar su marca en productos y servicios para los que fue concebida y dándole, además, la libertad de publicarla sin lesionar otro derecho de la personalidad o de propiedad industrial de los competidores. Por otro lado, el autor también plantea la dimensión negativa del derecho de uso excluyente como aquel que busca proteger al titular del derecho de agresiones y lesiones contra la reputación de su marca en el mercado, permitiéndole prohibir a cualquier tercero su uso sin su consentimiento en una forma igual o similar a la de su signo. (p. 437).

Asimismo, este derecho de uso exclusivo de la marca otorga facultades al titular, como la de poner la marca en los productos o su presentación (envoltorio), aplicando un carácter material a éste; la facultad de poner en el mercado los productos o servicios diferenciados mediante la marca, buscando en efecto, su comercialización; la facultad de utilizar la marca en la publicidad concerniente a los productos o servicios diferenciados, buscando repercutir en el grado de notoriedad de la marca; la facultad de usar la marca en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio, es debido a la diversidad de nuevas tecnologías por las que se captan consumidores en el tráfico electrónico y; la facultad de reprimir los actos de violación indirecta de la marca, para la cual existen distintas acciones para hacer cesar y reparar o indemnizar daños realizados en la esfera de derechos al titular, que se verán en el próximo aparte. (Fernández-Novoa, 2004, p. 444).

2.4. La marca comercial de los productos y servicios:

Es preciso entender, tal como explicamos en esta parte, el vínculo que existe entre la marca, otros campos del derecho económico y nuevas ciencias del comportamiento humano, que han generado la publicidad y el mercadeo como fenómenos que afectan el tráfico de bienes y servicios al alcance del consumidor final.

2.4.1. Evolución de la marca comercial en los productos y servicios:

Desde una perspectiva histórica, la marca, tal como se ha expuesto anteriormente, ha sido usada por la raza humana para distinguir, en principio, una procedencia de calidad, mucho antes que un *goodwill* o reputación comercial de un productor, desde tan temprano como el año 5.000 antes de la era cristiana, comenzando por marcas de propiedad en Cuevas del sur de Francia (Briciu, 2016, p. 138). Luego del 4.000 a.C. cerámicas, ornamentos y piezas de alfarería fina en general de culturas como la china, mesopotámica, egipcia, india, romana y griega eran marcadas con signos para delimitar su propiedad.

Con la evolución de la civilización humana, esos signos fueron perdiendo su carácter distintivo de propiedad, adoptando el de calidad en productos que, efectivamente, se encontraban en el comercio. Este es el caso de una de las primeras *lex mercatoria* que surgió en la Inglaterra del siglo XII con la ordenanza que pedía a los productores de pan, oro y plata imprimir símbolos únicos personales en sus productos, seguidas posteriormente por la promulgación del *Merchandise Marks Act* de 1862 y el *Trade Mark Registration Act* de 1875 del Reino Unido. No fue sino hasta finales del siglo XVII y comienzos del XVIII que, tras la revolución industrial en Europa, las fábricas introdujeron la marca comercial en productos de forma masiva. Para 1855 Bass & Company, una compañía cervecera británica registró la primera y actualmente más antigua marca en el mundo, con lo que comienza una larga historia de comercialización de productos y

servicios alrededor del mundo con el uso expreso en envases y etiquetas que representaban gráficamente la marca distintiva de procedencia de su productor. Comenta Briciu (2016), que:

En el siglo XIX, en paralelo con el desarrollo de bienes empaquetados, la industrialización movió la producción de muchos elementos de manufactura para la vida doméstica, como el jabón, de comunidades locales a fábricas centralizadas. Cuando se transportaban estos bienes, las fábricas desarrollaron sus propias marcas en los barriles usados, expandiendo de esta forma, el significado del término de la marca primitiva a las marcas comerciales. Estos nuevos productos empaquetados tuvieron que convencer el mercado que los usuarios o consumidores podrían tener el mismo nivel de confianza en estos productos extranjeros no domésticos: la sopa Campbell, Coca-Cola, goma Juicy Fruit, Aunt Jemima y Quaker Oats fueron de los primeros productos en ser marcados, en un esfuerzo de aumentar la familiaridad de los consumidores con sus productos. (p. 139).

2.5. Protección jurídica internacional de la marca:

Como último punto de este primer aparte, existe un amplio marco jurídico internacional que, desde la creación de la OMPI -acompañada por la iniciativa comercial de la OMC-, ha apoyado la protección y garantizado la uniformidad jurídica en cuanto a la protección que tienen las creaciones del intelecto humano y, de manera específica, han promovido su especial consideración dentro del comercio internacional entre estados. De esta forma, expondremos de manera concisa los avances más relevantes en la materia de protección internacional de la marca dentro de los convenios de propiedad intelectual, auspiciados principalmente por la alianza OMPI-OMC.

2.5.1. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial:

Este tratado, también conocido como la “Unión de París”, es el cuerpo normativo más importante de normas supranacionales que, en cuanto a la propiedad industrial se refiere. Fue firmado el 10 de marzo de 1883 y ha sido sometido a varias modificaciones, siendo la última en 1967 en Estocolmo y enmendado en 1979, que además sirvió de aforo para constituir formalmente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y contando actualmente con 94 Estados firmantes.

En cuanto a los rasgos generales, el Convenio de la Unión de París establece dos provisiones para la protección de derechos industriales: el tratamiento de nacionales y el derecho de prioridad.

Específicamente en materia de marcas, la Convención de París establece las siguientes normas relevantes:

- (a) El Aparte C del artículo 5 establece el principio de uso obligatorio de la marca, así como el uso simultáneo de la misma;
- (b) El artículo 6 *bis* plasma la protección a las marcas notoriamente conocidas;
- (c) El artículo 6 *quater* refleja las normas internacionales de la transferencia de la marca; y
- (d) Finalmente, el artículo 7 establece el precepto de no afectación de la registrabilidad de la marca debido a los productos o bienes en que se coloque.

2.5.2. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas:

El Arreglo de Madrid fue firmado en 1891 como una continuación de los compromisos adquiridos por los Estados en la Convención de París de 1883, teniendo varias revisiones en 1900, 1911, 1925, 1934, 1957 y finalmente en Estocolmo en 1967, adecuándolo a la creación de la OMPI, con la consecuente aprobación de un protocolo en 1989. Este tratado supera las limitaciones de territorialidad, estableciendo una protección internacional de la marca, tramitando ante la Oficina Internacional de la OMPI el registro de la misma.

En cuanto a la duración de dicha protección internacional, el artículo 6 y 7 del Arreglo establecen una vigencia inicial de 20 años, renovada sucesivamente cumpliendo los requisitos de la Oficina internacional por 20 años. Sin embargo, el protocolo del Arreglo de Madrid, con su última modificación en 2007, modificó los efectos establecidos en éste, disminuyendo la vigencia a 10 años, con renovación por periodos consecutivos de 10 años, estableciendo además un aparte de posibilidad de extensión de efectos para transformar el registro en nacional a elección del solicitante. (Fernández-Novoa, 2009, 725).

2.5.3. Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual en el Comercio:

El ADPIC o *TRIPs Agreement*, por sus siglas en inglés, firmado en 1994, es quizás el tratado más importante en materia regulatoria de marcas comerciales en la historia, debido a su influencia tanto de legislación internacional en derecho de propiedad intelectual como de acuerdos comerciales sobre bienes y servicios de protección de inversiones extranjeras, y es justo por eso que se analiza a fondo en esta investigación.

En un principio, el ADPIC establece principios definitorios de estándares mínimos que deben ser garantizados por los estados miembros de la OMC, al igual que

supone un compromiso de éstos de incorporar a su legislación interna los principios de protección y garantía de los derechos de propiedad intelectual a través del intercambio de bienes y servicios. Correa, 1996, p. 36).

Además de establecer principios del comercio internacional preexistentes como el de trato nacional, nación más favorecida y el agotamiento de vías administrativas y sometimiento a jurisdicción voluntaria internacional e imparcial, el ADPIC plantea un aparte bastante amplio y compaginado en materia de derecho marcario con mecanismos singulares del derecho comercial, a saber, se pone en relevancia el requisito de uso, se extiende la duración inicial histórica del registro, expande la concepción de marca registrable y su protección.

III. EL *PLAIN PACKAGING* COMO RESTRICCIÓN AL USO DE LA MARCA EN AUSTRALIA

3.1. Desafíos que plantea el *Plain Packaging* para el uso de la marca comercial por la Industria Tabacalera en Australia:

Bajo el campo de estudio de la propiedad intelectual, la medida regulatoria impuesta por el Gobierno australiano a la Industria Tabacalera con el *Tobacco Plain Packaging Act 2011*, supone grandes interrogantes en cuanto a la afectación del uso, registro y explotación económica de la marca de los productos del tabaco en el comercio. Dentro de los argumentos en contra del *Plain Packaging* planteados con base en los derechos de propiedad intelectual se encuentran:

- a. Se limita y restringe el uso de las marcas y por ende quebranta los derechos de propiedad intelectual sobre las cajetillas de cigarrillos;
- b. Infringe tratados de comercio internacional;
- c. No existe suficiente evidencia de si, en efecto el empaquetado neutro funciona como mecanismo para disminuir el uso de productos de tabaco en el público objetivo de mujeres y jóvenes o si, sería propicio para aumentar el número de fumadores que dejan el hábito;

- d. Puede incrementar el contrabando fronterizo de productos de tabaco no registrados; y
- e. Así como que dicha medida podría sentar un precedente según el cual, los gobiernos soliciten un empaquetado neutro sobre otros bienes y servicios en los rubros de bebidas alcohólicas y alimentos, afectando así los derechos de propiedad intelectual de la industria del consumo masivo. (Chapman, et al, 2008, p.p. 24).

Estos paradigmas han sido planteados por los abogados de la Industria y académicos del derecho comercial y de propiedad industrial desde antes de la misma implementación en Australia de la medida de Empaquetado Genérico y serán expuestos como argumentos a favor por el Gobierno australiano y en contra por la Industria Tabacalera a lo largo de esta última parte; pero no serán centro del análisis de legalidad acorde a los tratados internacionales de la OMPI y OMC, a desarrollar más adelante.

3.1.1. De la prohibición de uso y explotación de la marca en las cajetillas de cigarrillos:

La industria tabacalera y los académicos que critican el *Plain Packaging* denuncian que, al establecer la obligación de vender los productos del tabaco en cajetillas de cigarrillos con un formato neutro, se limita y restringe el uso de la marca y por ende su explotación, al ser la exposición en la cajetilla de cigarrillo la principal vía de distintividad y uso de la marca. (*Tobacco Tactics*, 2016).

A este respecto, comenta Cándano-Pérez (2017) que:

En cuanto al derecho a la marca se aprecia que, una vez que se lleva a cabo el registro, se tiene en esencia un derecho positivo al uso y un derecho negativo a impedir que otro use, pero en este caso con las medidas de empaquetado genérico se obstaculiza el carácter de la marca, se afecta el modo de usarla, y

además, con la prohibición de usar los signos distintivos, tal y como se encuentran registrados...(p. 194).

En este sentido, plantea el sector contrario a la medida, que, al no poder demostrar el uso de la marca a través de su venta o prestación de servicios bajo el uso del signo distintivo, mal puede el titular cumplir con su obligación de uso como contrapartida del derecho otorgado por el registro de la marca. Este efecto es de gran preocupación para el derecho de sus titulares debido a la exigencia en la gran mayoría de las legislaciones de uso efectivo y real de la marca para ser renovada tras su vencimiento de registro, o incluso debido a la posibilidad latente de caer en el caso de la caducidad de la marca por falta de uso tras su registro.

Frente a estos argumentos, el Estado australiano ha respondido con lo establecido en la Sección 28 del mismo texto del *Tobacco Plain Packaging Act 2011*, a la cual nos referimos brevemente en el punto 2.3.1, y con la cual el gobierno defiende que, bajo ningún concepto, la prohibición de uso de la marca registrada en los productos del tabaco puede ser impedimento para que los titulares de los derechos sobre la creación industrial puedan registrar efectivamente dicha marca, sin limitaciones o restricciones algunas, más que, el hecho de no poder usarla directamente o en relación con los productos del tabaco.

A pesar de estos argumentos, la industria tabacalera y sus consultores alegan que la prohibición de uso de la marca en las cajetillas de cigarrillos y de forma conexas a los productos del tabaco declara *de facto* su marca como contraria al orden público y podría objetarse su imposibilidad de renovación de registro por falta de uso, lo que contravendría la protección que debe ser garantizada a la propiedad industrial según los acuerdos internacionales suscritos por Australia en la Convención de París, el Tratado de Derecho de Marcas y el ADPIC; el cual es el punto centro de discusión y análisis a observar en el punto 3.2 del presente trabajo.

3.1.2. La no distinción de productos de tabaco frente a otros:

Los consultores de la Industria y académicos también argumentan que el empaquetado neutro afecta la función misma de la marca, esto debido a que, al no poder vender sus productos con los signos distintivos que los diferencia frente a sus competidores, los bienes de la industria tabacalera en el comercio pierden sus atributos diferenciadores, función principal de la marca registrada. (Otamendi, 2010, p. 470). Siguiendo esta línea de ideas, Cándano-Pérez (2017) plantea que: “(...) si se pierde lo distintivo del signo pueden verse en peligro los derechos otorgados al titular de la marca a partir del registro otorgado en su momento”. (p. 194).

De esta forma, al atribuírsele a la marca las funciones básicas de información, garantía, condensación del *goodwill* y publicitaria, la marca en sí misma queda afectada por la medida regulatoria australiana al no poder distinguir el producto para el cual fue registrada y destinada a ser usada, pudiendo llegar incluso a vulgarizarse por su pérdida de atributos. No sólo con esto, tal como comentan Martínez-Salcedo y Vargas-Cháves (2017), la medida de *Plain Packaging* en Australia puede afectar la decisión de los consumidores para la adquisición del bien, por verse este inducido en un riesgo innecesario de confusión sobre el producto deseado, y no pudiendo crear la marca propiamente un vínculo con el consumidor por el origen empresarial de su producto. (p. 260).

3.1.3. Desproporcionalidad de la medida:

La objeción interpuesta por los consultores legales de la Industria en cuanto a la desproporcionalidad de la medida de empaquetado genérico se basa, en un primer aparte, en que la medida supone la superposición del derecho a la salud colectiva o “salud pública” sobre los derechos individuales o de propiedad en este caso; a lo que muchos académicos se han referido como la paradoja de “el derecho a la salud versus el derecho a la riqueza” o “*the right to health versus the*

right to wealth” (Shaffer et al., 2005, p. li24). En este sentido, Martínez-Salcedo y Vargas-Chávez (2015), plantean que:

(...) 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. (p. 261).

Refiriéndose a esto, autores que defienden la medida de *Plain Packaging* en Australia como Rimmer (2008), comenta que bien sea en una esfera constitucional de la medida o bien a nivel internacional, es aceptado que por razones de “salud pública” pueda limitarse al derecho a la propiedad de forma totalmente legal y apegada a los tratados internacionales. Además, Rimmer se fundamenta en la Declaración de Doha sobre Salud Pública, los acuerdos ADPIC y la decisión del Consejo General de la OMC de 2003, al establecer que:

Ha sido altamente reconocido que los Estados Miembros pueden tomar ventaja de las flexibilidades dentro del Acuerdo APIC –como limitaciones, excepciones, licencias obligatorias y estado de uso– para referirse a las medidas concernientes a la salud pública. La Declaración de Doha sobre la Salud Pública, los Acuerdos ADPIC y la Decisión del Consejo General de la OMC de 2003, dan apoyo a estas medidas en el contexto del acceso a medicinas esenciales. Lo mismo aplicaría para la regulación al tabaco. Las marcas comerciales no sirven meramente para los fines limitados de proteger la propiedad privada; sino también apoya en gran medida el interés público por proveer información acertada a los consumidores. (p. 32).⁹

⁹ Hasta el día de hoy, sin embargo, existe un debate entre la legalidad de la medida de *Plain Packaging* según su fundamentación por razones de salud pública en la Declaración de Doha, por no haber en gran medida, un consenso respecto a si se puede aplicar dicha declaración a la situación de la regulación del tabaco. En este sentido también, continúa el debate sobre en qué instrumento internacional se puede fundamentar el solapamiento de un derecho humano sobre otro, en gran medida debido a que diferentes campos de estudio del derecho como el derecho internacional público tienen una respuesta distinta al

En un segundo aspecto, surge la defensa de que esta medida constituye la adquisición de propiedad de facto (“*aquisition of property*”) o confiscación a la propiedad de las empresas tabacaleras, es decir, la marca; por no poderse usar ni explotar económicamente en los productos del tabaco para los que fue registrada. Respecto a este caso, los constitucionalistas y expertos en derecho comercial australianos han comentado que la misma ley que establece el *Plain Packaging* en Australia contiene una provisión en cuanto a la adquisición de propiedad y niega *de iure* que bajo ninguna circunstancia el *TPP Act 2011* constituya una expropiación a la propiedad intangible (la marca y los diseños de la cajetilla de cigarrillos) de la industria tabacalera.¹⁰

De forma consecuente con los argumentos de desproporcionalidad de la medida del *Plain Packaging* frente a la marca de las empresas tabacaleras, la industria ha planteado que la medida en efecto es una expresión extrema de la injerencia del Estado en la vida del particular para regular todo aspecto y convertirse en un “Estado Paternalista” o “*Nanny state*”. De esta forma la industria argumenta que, si así comienza la regulación primero con el tabaco, cómo habría de ser la regulación futura frente a otros sectores de la industria de consumo y productos de difusión masiva, causando una reacción en cadena que limite los derechos de los particulares frente a regulaciones extremas, injustificadas e innecesarias de un Estado Paternalista. (Thompson, 2012, p. 4).

3.2. Examen de legalidad del *Tobacco Plain Packaging Act 2011* según instrumentos jurídicos internacionales en materia de marcas:

3.2.1. El *Plain Packaging* frente a la protección de la marca en los instrumentos de la OMPI:

derecho administrativo y regulatorio consuetudinario (Grosse Ruse-Khan, 2012, p. 484). So pena de lo anterior, más adelante nos enfocaremos en examinar este fundamento de limitación al derecho de propiedad desde la perspectiva de los acuerdos internacionales de la OMC y la OMPI,

¹⁰ Ver explicación de la provisión de la ley australiana en cuanto a la adquisición de la propiedad en el ordinal 1.3.1 del presente trabajo.

El Convenio de París relativo a los derechos de propiedad industrial contiene en sus artículos 6 y 7 las provisiones más importantes en cuanto a Marcas comerciales a tratar en este análisis, debido a que es el convenio internacional más antiguo e internacionalmente aceptado sobre la materia. Si bien este Convenio no desarrolla gran contenido para la protección de las marcas específicamente, si se refiere de manera esencial al uso y registro de la marca, de donde nace su protección y del que se desprende el examen de legalidad de la medida del *Plain Packaging*.

Asimismo, las condiciones que impiden el registro son establecidas en el literal B del artículo 6 *quinquies*, a saber:

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:

(...) 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. (...). (OMPI, 1979, p. 8). (subrayado propio).

El artículo citado continua sobre la posibilidad de protección de la marca en su literal C, al señalar: “1) Para apreciar si la marca es susceptible de protección se deberán tener en cuenta todas las circunstancias de hecho, principalmente la duración del uso de la marca.” (subrayado propio). Finalmente, como disposición común de la marca establecida en este Convenio, el artículo 7 establece que: “La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca”.

Al analizar estos artículos se puede esgrimir que en efecto el *Tobacco Plain Packaging Act 2011* viola los artículos anteriores del Convenio de París por

impedir el registro de las marcas de los productos del tabaco en la forma “tal cual es” usada; no pudiéndose alegar que esta marca contraría el orden público o que carece de distintividad. También cabe alegar que el Gobierno australiano puede impedir futuras renovaciones de registros de la marca del tabaco basándose en la imposibilidad de uso en los productos, estableciendo un obstáculo al reconocimiento de los derechos sobre las estas, tomando como limitante el producto al cual ha de aplicarse, es decir, el tabaco y sus derivados regidos por la Ley Australiana.

So pena de este análisis superficial, autores como Davison (2012), asegura que bajo ningún precepto del Convenio de París se establece de manera explícita el derecho al uso de la marca como uno sujeto a protección por los Estados parte; afirmando incluso que el derecho sobre las marcas es meramente un derecho negativo de evitar que terceros usen de mala fe y sin autorización del titular la marca. (p. 3).

Ante esto, académicos expertos en propiedad intelectual sustentan que, si bien el Convenio de París no contiene explícitamente el derecho al uso de la marca, éste se desprende del espíritu mismo del tratado, en concordancia con la teoría general del derecho de marcas y de la propiedad intelectual propiamente. (Gervais, 2010, p. 20). A este respecto, no solo con fundamento en los artículos del Convenio precitados, sino también en la propuesta de enmienda al artículo 6 *quinquies* del mismo, impulsado por la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (o *AIPPI*) en 1956, rechazada posteriormente, que incluía el derecho exclusivo de uso de la marca, es que el académico Gervais (2010), arguye que si a un titular de la marca le es dado el derecho a registrarla, es debido a que la misma está destinada a ser utilizada. (p. 67).

A manera de justificación de la medida, Davison (2012), plantea que puede inferirse que existe un derecho implícito en orden de obtener el registro de una marca según el Convenio de París, así como existe un derecho a usar la marca

como consecuencia del registro, sólo que la diferencia radica en que éste último sí es un derecho protegido a nivel internacional, mientras que el primero no. (p. 6). De esta manera, continúa sugiriendo Davison (2012), que, derivado del espíritu del ordinal 6 del artículo 3 del Tratado sobre Derecho de Marcas, el cual establece sobre la solicitud de registro de la marca que, la Administración del Estado parte puede solicitar pruebas sobre la intención de uso de la misma por parte del solicitante, el derecho de uso es más bien uno inexistente, y es mencionado como mero requisito del registro que otorga un derecho. (p. 7).

Es necesario aclarar en este nivel que, en cuanto a los tratados administrados únicamente por la OMPI, en efecto ni el Convenio de París, el Tratado de Derecho de Marcas, ni los arreglos de Niza o Madrid, contienen provisión expresa alguna acerca del derecho al uso de la marca, fuera del espectro del registro de la misma. A este respecto, sin embargo, las opiniones de académicos que favorecen la medida de *Plain Packaging* no han tenido en cuenta un factor que va más allá de una cláusula o artículo establecido en un acuerdo entre las partes, esto es, la doctrina internacionalmente aceptada de los derechos de propiedad intelectual.

Sean expresados en opiniones consultivas o en investigaciones de la OMPI, la doctrina internacional pone en relevancia los derechos que deben ser asegurados al titular de la marca registrada. Tal como explican numerosos autores, cuya valiosa y reconocida opinión fue recogida en este trabajo como doctrina general de la propiedad intelectual, tras el registro de la marca le son otorgados derechos y obligaciones al titular de la misma: derecho exclusivo al uso de la misma, derecho excluyente frente a terceros que la usen sin su consentimiento y obligación de usarla efectiva y realmente en el comercio. (Fernández-Novoa, 2004, p. 444 y 583-587). Sobre esta base, la doctrina ha reconocido que, si bien el registro de la marca confiere derechos exclusivos y excluyentes a su titular, no es necesario que el titular realice, en efecto, el registro de la misma para reconocérsele el derecho al uso de la misma, puesto que sólo estaría desprotegido del *ius prohibendi* que garantiza el registro.

Es entonces aquí y bajo esta explicación en donde cobra sentido el “espíritu del Convenio de París” y de todo el conglomerado de normas internacionales en materia de marcas referido por Gervais. Si bien los acuerdos internacionales del derecho marcario administrados por la OMPI, no disponen referencia expresa a un derecho al uso de la marca, éste no es debido a la inexistencia del mismo, sino a la redacción abierta de su articulado que deja a los Estados parte de la Unión de París, otorgar un sistema de protección base o de estándares mínimos para expandir en sus legislaciones internas. Este punto de vista de las obligaciones internacionales se evidencia al observar lo establecido en la Sección 20, subsección 1 del *Trade Mark Act 1995*, la ley de marcas australiana que garantiza el derecho exclusivo del titular de la marca a usarla.

Entendiendo este acercamiento al derecho de uso de la marca, además de las justificaciones con respecto al derecho de registro y el derecho negativo que se desprende del mismo, no es posible, sin embargo, llegar a una conclusión definitiva al analizar solamente el apego a la legalidad del *TPP Act 2011* al Convenio de París y tomando como referencia la doctrina internacional, debido a que carece de una necesaria interpretación conjunta al instrumento internacional más importante en materia de la propiedad intelectual en el comercio administrado por la OMPI y la OMC: el acuerdo ADPIC.

3.2.2. Análisis del *TPP Act 2011* según las provisiones administradas por la OMC en materia especial de marcas:

El ADPIC contiene provisiones en materia de marcas en sus artículos 15, 16, 17, 18, 19 y 20. El artículo 15 parte del precepto que las marcas objeto de protección son aquellas que tienen el carácter de distintividad de bienes o servicios de una empresa frente a otros (ordinal 1), además de indicar el ordinal 4 del mismo artículo 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”. (OMC, 2017, p. 7). (Subrayado propio).

El artículo 16 del ADPIC, establece en su ordinal primero 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. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso. (OMC, 2017, p. 8). (Subrayado propio).

Por su parte el artículo 17 *ejusdem* plantea la posibilidad de los Estados parte de establecer excepciones que limiten los derechos conferidos a los titulares “(...) a condición de que en ella se tenga en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros”. (OMC, 2017, p. 8). A manera de cierre, además, el artículo 20 del ADPIC une el criterio respecto a los requisitos para el uso de la marca afirmando que:

No se complicará injustificablemente 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. (OMC, 2017, p. 9).

De esta manera, según la compilación de las provisiones en materia de marcas que establece el ADPIC, se puede decir el titular goza de un derecho exclusivo

positivo de ejercer su derecho negativo o del *ius prohibendi* (prohibir a terceros que utilicen su marca sin su consentimiento); reconociendo además que los derechos de titularidad de la marca tienen una naturaleza constitutiva incluso antes del registro, pero pudiendo la administración del Estado establecer limitaciones al registro, sin menoscabar el derecho del titular de la marca o de terceros interesados. Dicho esto, si bien el registro puede estar sometido a excepciones, el ADPIC es claro en afirmar que el uso de una marca no debe ser perturbado de manera injustificada con requerimientos especiales.

3.2.2.1. De las exigencias especiales al uso de la marca del artículo 20 del ADPIC:

En cuanto al artículo 20, Davison (2012), también se refiere al uso de la marca y de la inexistencia de un requerimiento especial de uso de la marca que impone la Ley australiana a las compañías de tabaco, debido a la diferencia que radica entre las marcas verbales y las no verbales, ambas con carácter distintivos. Aquí, el autor destaca que:

Las restricciones sobre las cuales una marca verbal (de nombre) puede ser mostrada en el empaquetado de los productos del tabaco encajan claramente en el sentido del artículo 20. La legislación de *Plain Packaging* permite que las marcas verbales sean aplicadas, pero esas palabras deben estar expresadas en una fuente tipo específica, color y tamaño, e impresa en un fondo de un color específico.

(...)

El uso de estas marcas no verbales está prohibido por la legislación del *Plain Packaging* a un nivel de venta, debido a que solo la marca verbal puede ser usada en el empaquetado del tabaco. (p. 11).

De manera antagónica, Marsoof (2013), comenta que:

En este sentido, al menos en el contexto de Australia, existe un caso fuerte que el artículo 20 puede aplicar para determinar la legalidad de la legislación de *Plain Packaging*, y que los requerimientos impuestos por el *TPP Act 2011* que prohíbe el uso de las marcas en los productos del tabaco y el empaquetado de los mismos en la misma forma en que son registrados, sumado a un requerimiento especial que requiere que las marcas sean usadas en una forma especial que disminuye su capacidad de distinguir. (p. 17).

Concluyen también Martínez-Salcedo y Vargas-Chaves (2015) que la medida regulatoria del tabaco en Australia incumple el artículo 20 del ADPIC al impedir el uso de la marca, e imponiendo el uso de una forma especial –el tipo de tamaño, letra y ubicación del nombre de la marca–, así como el uso en una presentación que menoscaba la capacidad distintiva de la marca frente a otros productos del tabaco de otras compañías. (p. 257).

Ante esto, sin embargo, los defensores de la medida regulatoria plantean que, si una marca inherentemente distintiva no es usada debido a una prohibición legal, su registro está protegido por el artículo 19 del ADPIC; agregando además que los artículos 15, 16, 17, 19, 20 y 21 del ADPIC son perfectamente congruentes con la Convención de París en mantener la registrabilidad de las marcas inherentemente distintivas. (Davison, 2012, p. 16).

3.2.2.2. ¿Existe un derecho al uso o no según el artículo 16 del ADPIC?:

Por otro lado, y con énfasis en el argumento del gobierno australiano de la inexistencia del derecho positivo al uso de la marca tanto en el ADPIC como en el Convenio de París, Marsoof (2013), expone que: “el artículo 16:1 se refiere a un derecho a excluir el uso bajo ciertas condiciones. Está claramente establecido como un derecho negativo, y no como el derecho al uso de la marca” (p. 7).

Marsoof (2013) continúa afirmando que nada en el *TPP Act 2011* evita que los titulares de los derechos sobre la marca de tabaco ejerciten su derecho de excluir a terceros de usar su marca sin su consentimiento, por lo que la ley australiana no entra en conflicto con el derecho negativo presente en el artículo 16 del ADPIC. (p. 8).

Con respecto al alegato de que el *TPP Act 2011* prohíbe el uso de la marca en las cajetillas de cigarrillos violando el derecho al uso y el registro, autores como Davison (2012), sustentan que no hay un derecho de uso otorgado en el artículo 16 del ADPIC, sino un derecho negativo.

Marsoof (2013), sin embargo, toca un punto que favorece la ilegalidad de la medida de *Plain Packaging* para tergiversarla y hacer cumplir con los tratados internacionales, al comentar que incluso, si el ADPIC no provee un derecho al uso de la marca, este derecho debe ser provisto por la ley nacional de los Estados parte del acuerdo. (p. 12). Arguye además el autor que:

No puede dudarse que cuando la ley australiana de marcas, el *Trade Marks Act 1995*, fue publicada una de sus metas era ajustar a derecho la legislación doméstica en materia de propiedad intelectual con el ADPIC. Entonces, al proveer el derecho al uso de una marca cuando todo lo que era requerido era garantizar un derecho negativo bajo el artículo 16:1 del ADPIC, Australia intentaba proveer una protección más extensiva. (p. 12).

A pesar de esto, Martínez-Salcedo y Vargas-Chaves (2015), afirman que las medidas de *Plain Packaging*, al impedir el despliegue de la marca dentro de la estrategia publicitaria de la industria tabacalera, obstaculiza el goce de los derechos conferidos al titular con el registro, incumpliendo así, el artículo 16 del ADPIC que establece las potestades de goce que tienen los titulares y el *ius prohibendi* frente a terceros. (p. 257).

3.2.2.3. Sobre las excepciones del artículo 8 del ADPIC:

En otro orden de ideas, el académico australiano famoso por su defensa de la medida de *Plain Packaging*, Matthew Rimmer (2012), la justifica por razones de salud pública en que, el artículo 8:1 del ADPIC establece claramente que los Estados pueden formular políticas para proteger la salud pública y la nutrición. (p. 26). Ante esto, los consultores de *Imperial Tobacco*, una de las compañías tabacaleras más importantes en Australia, destaca que las medidas establecidas en el artículo 8:1 del ADPIC deben ser consistentes con las provisiones de este acuerdo, y que además, según la literatura internacional, la excepción de salud pública fue incluida en el artículo 8 debido a preocupaciones sobre patentes para medicinas esenciales, especialmente en los países en desarrollo, y que por ende, el significado de esta provisión estaba destinado a restringir la acreditación de patentes a las farmacéuticas, no a ser usadas de esta forma. (Imperial Tobacco, 2011, p. 22-3).

Finalmente, al referirse a la justificación de la medida por razones públicas, Marsoof (2013), comenta que:

Mientras el artículo 8 del ADPIC contiene provisiones importantes con respecto a que cualquier medida relacionada con la salud pública debe ser consistente con las otras provisiones del ADPIC, la Declaración de Doha es solo una declaración y no enmienda bajo ninguna circunstancia el ADPIC, además de ser su objeto y naturaleza la de proteger a grupos que no estén en condiciones de salud garantizadas con respecto a virus como el VIH en países en vías de desarrollo (razón por la cual se enfoca en las farmacéuticas sobre la limitación de registrabilidad de patentes, y no de marcas). (p. 16).

3.2.3. ¿Incumple el *Tobacco Plain Packaging Act 2011* los compromisos adquiridos por Australia en materia de marcas con la OMPI y la OMC?:

Habiendo repasado las normas del Convenio de París, el Tratado sobre Derecho de Marcas y el ADPIC para determinar la justificación o no de la medida de *Plain Packaging* en Australia, es menester asegurar de manera anticipada que la respuesta a la interrogante planteada no debe tomarse de forma airada, ya que no se trata de una afirmación o negación definitiva. Es debido a esto, que tomaremos los artículos más importantes de estos instrumentos en cuanto a las marcas para dar una respuesta individual en cuanto a su violación o no.

A. En primera instancia, el *TPP Act 2011* viola el artículo 6 *quinquies* del Convenio de París, porque al permitir el registro de una marca de productos del tabaco, pero impedir su uso, se pierde la distintividad de ésta en el comercio de bienes. Por ende, al prohibir el uso de la marca como fue registrada recae en que no cumplirá con la exigencia de uso de la marca para su renovación.

En específico, no se justifica la prohibición de registro por razones de orden público (según el ordinal 3 del literal B), debido a que en ningún precepto de la Ley australiana se afirma que el fumar o vender cigarrillos con la marca que distingue su fuente, sea contrario al orden público. A este último respecto, es necesario diferenciar entre orden público y salud pública, debido a que un acto puede contrariar el orden público por ser manifiestamente ilegal o ilegítimo, esto es, contravenir una norma de carácter jurídico o de uso social que cristaliza sus efecto como parte de las normas que rigen la sociedad, como la moral y las buenas costumbres, así como también puede ser contrario al orden público actos que atenten contra el concepto abstracto de bienestar general, relacionado con la seguridad pública. Sin embargo, la salud pública es un concepto que debe ser garantizado por el Estado a aquellos ciudadanos sometidos a su jurisdicción, nacionales o no, como expresión de un servicio público que preserve el derecho generalizado a la salud individual de las personas. (Santiago, 2003, p. 70).

B. Esta ley no viola lo establecido en el artículo 7 del Convenio de París, debido a que la naturaleza del producto sobre el cual se aplica la marca no es obstáculo para su registro, no así para su uso.

C. En cuanto a las obligaciones propuestas en el ADPIC, se viola el artículo 16, en específico el ordinal 1, por no reconocer el Estado australiano el derecho exclusivo de uso de la marca como un derecho positivo distinto al derecho negativo de *ius prohibendi*.

D. El *Tobacco Plain Packaging Act 2011* viola también, el artículo 17 del ADPIC, por establecer una excepción limitada a los derechos conferidos a la marca sin tomar en cuenta los intereses del titular. A este respecto, por un lado, no existe suficiente claridad con respecto a opiniones de la OMC y su órgano consultivo en cuanto a qué se entiende por “excepción limitada”; pero por otro lado, si bien la Ley australiana hace una ponderación de intereses (la salud en contra de la propiedad), para limitar cualquiera de los derechos en conflicto, se debe tomar en cuenta el impacto favorable en la esfera íntima de la personalidad del individuo, habiendo claramente maneras menos restrictivas de limitar el derecho a la propiedad que prohibiendo el uso de la marca.

E. La ley australiana viola el artículo 20 del ADPIC, ya que se complica injustificadamente el uso de la marca al ordenar su uso de una forma especial en la cajetilla de cigarrillo que menoscaba además su calidad distintiva. En este caso, la violación de este artículo deviene de la complicación injustificada, ya que, según se expuso en la doctrina y opiniones consultivas emitidas de la OMC-OMPI, una complicación justificada sería imponer restricciones en la menor medida, no una prohibición total al uso de la misma.

F. En consecuencia, de la violación de los artículos anteriores y del contenido analizado del artículo 20, queda claro que se viola también el artículo 8 ordinal 1

del ADPIC, por no ser la medida australiana de *Plain Packaging* compatible con lo dispuesto en el ADPIC.

3.3. Consideración especial de la regulación de productos del tabaco en Venezuela: ¿Dónde nos encontramos y qué podemos esperar?:

Luego de haber analizado la medida más restrictiva del uso de la marca en los productos del tabaco a nivel mundial, con énfasis en la legalidad del *Plain Packaging* en Australia, el investigador considera pertinente hacer una referencia especial a la regulación del tabaco actual en Venezuela, realizando un examen de cómo nos encontramos frente a la tendencia mundial regulatoria y qué podemos esperar en el país para el futuro de la industria tabacalera.

3.3.1. Regulación al tabaco y sus productos en Venezuela:

En el caso particular de Venezuela, la normativa regulatoria del cigarrillo y otros productos del tabaco se actualizó a los nuevos estándares de salud internacional con la firma y entrada en vigencia del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, el cual el Estado firmó en 2003 y ratificó en el 2006.

Estas principales regulaciones al tabaco se han enfocado en los ámbitos de política fiscal (que, desde el año 2014, asciende a una imposición del 70% sobre la base del valor neto de cada cajetilla de cigarrillos, adicional a otras medidas tributarias a las que son sometidos los productos del tabaco, como el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre Importaciones)¹¹; apropiación de empaquetado (datada del 2004 y renovado en el 2009 con 10 figuras de advertencias sanitarias a ser colocadas de forma rotatoria en paquetes, los cuales ocupan el 100% e la superficie de una de las caras frontales de la misma, un 30% para el otro lado y el 100% de una de las caras laterales); prohibición de venta a

¹¹ Ver en Gaceta Oficial Nro. 6.151 Extraordinario de fecha 18 de noviembre del 2014, mediante la cual se dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley de Impuestos sobre Cigarrillos y Manufactura del Tabaco.

menores de edad y finalmente prohibición de consumo en espacios públicos y privados cerrados. A este respecto, según un informe de la Organización Panamericana de la Salud, para 2011, Venezuela tenía el promedio de valor de venta de productos de cigarrillo más alto de la región, superando los 6 dólares estadounidenses por cajetilla de contenido neto de 10 cigarrillos. (OPS, 2011, p. 3).

3.3.1. El futuro del tabaco en Venezuela: ¿Seguiremos el ejemplo que Australia dio?:

Como bien se ha comentado a lo largo de este trabajo investigativo, poco menos de una decena de países a nivel mundial ya han implementado la medida más restrictiva del uso de la marca sobre productos del tabaco que existe: el *Plain Packaging*; sin contar que muchos más lo han considerado o están, actualmente, sometiendo a consideración. En este punto, sin embargo, queda claro que esta medida responde a una corriente proteccionista de los Estados por razones de salud pública frente al fenómeno del tabaquismo a nivel mundial que, en muchos casos, sobrepone el “interés general” sobre los derechos de los particulares, usando el poder de imperio del Estado moderno.

Si bien los resultados de la implementación de esta medida en una escala mundial ha tenido distintos resultados y una dudosa experiencia –y evidencia– científica que lo respalde, es nuestro criterio y el de muchos académicos de la propiedad intelectual en el mundo, que esta medida no se expandirá mucho más allá de los horizontes de Estados proteccionistas con un respaldo financiero en su tesoro nacional lo suficientemente robusto como para lidiar con innumerables quejas, reclamos, procedimientos administrativos y judiciales, así como arbitrajes internacionales de los particulares afectados por el *Plain Packaging*. A este respecto, recordamos que la República Bolivariana de Venezuela es firmante y ratificó el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, en su última enmienda de 1979, el Tratado sobre Derecho de Marcas, el Tratado que

crea la Organización Mundial del Comercio, y por tanto parte del acuerdo ADPIC, además de contar con innumerables acuerdos bilaterales de protección y promoción de inversiones extranjeras que consideran la protección de la propiedad intelectual, por lo que, cualquier medida regulatoria que atente contra estos derechos podría ser sometida a cuestionamiento bajo estos acuerdos.

En este sentido, el caso venezolano es uno muy particular en la región y de hecho en el mundo. Al momento de la redacción de este trabajo el valor de una cajetilla de cigarrillos en Venezuela oscila en un promedio de casi 4 a 7 dólares estadounidenses¹² según el mercado no oficial, mucho más que hace 7 años según la OPS. A pesar de la hiperinflación galopante que en los últimos años ha golpeado al país, y que, según informes recientes del Grupo Médico Santa Paula y la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, frente al 2010, el tabaquismo ha experimentado en el país una reducción del 50%¹³, la industria tabacalera sigue siendo uno de los negocios más rentables en Venezuela, conformando este el sector privado que más aporta al fisco nacional, sólo seguido a nivel de Estado por PDVSA, la empresa más grande del Estado que explota, produce, exporta y maneja el petróleo en el país.

Habida cuenta de esto, queda claro que el Estado Venezolano es un típico ejemplo de Gobierno que utiliza las políticas de impuestos sobre cigarrillos como una política de renta, más que como política de salud y prevención, esto se evidencia en los altos índices de recaudación obtenida con el fenómeno impositivo al gravar el 70% de las rentas netas de la industria tabacalera venezolana, las cuales, crecen a la par de la hiperinflación ya desde noviembre de 2017, que según expertos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, estiman por demás un rango de 10.000.000% para el 2019. (Prieto, 2018, New York Times).

¹² Véase valor promedio de venta de una cajetilla de 10 cigarrillos y el precio publicado de mercado fluctuante por el Banco Central de Venezuela a tipo de cambio 3.297,71 Bs.S. por USD al viernes 8 de febrero del 2019.

¹³ Grupo Médico Santa Paula y Sociedad Anticancerosa de Venezuela, 2018, El Nacional.

Con este tipo de política fiscal y debido a la naturaleza adictiva del producto que se vende, el Estado venezolano está más que complacido al cobrar más impuestos si la industria vende más unidades de productos. Es por esto que consideramos que en Venezuela la apropiación de empaquetado no es la prioridad por razones de salud pública en cuanto a las medidas que se pueden implementar a corto plazo en el sector de la regulación del tabaco. Esto se evidencia además con el hecho que, en Venezuela, la última actualización de imágenes gráficas y mensajes de salud en las cajetillas de cigarrillos fue hecha hace 10 años, y aún después de más de una década de implantado el sistema no se cuenta con una línea directa de llamadas para dejar el vicio de fumar.

La poca incidencia y énfasis que ha tenido el Estado en seguir controlando las actividades del tabaco, en cuanto al paquete de cigarrillos se refiere, deja en evidencia que no está dentro de los objetivos del Gobierno venezolano, por lo menos dentro de este periodo constitucional y parlamentario, implementar o considerar una medida tan drástica para la venta de productos del tabaco como el *Plain Packaging*.

Lamentablemente, debemos agregar, que, debido a la recrudescida, por no decir precaria, situación que vive el sector salud del país, estos fondos obtenidos con base en los impuestos sobre cigarrillos en Venezuela no están siendo dirigidos a solventar o atender al menos 1000 pacientes que padecen de enfermedades relacionadas con el tabaco que podrían fallecer este año en el país, sin contar los miles más que están a la merced del sistema de salud público en emergencia nacional. (Grupo Médico Santa Paula y Sociedad Anticancerosa de Venezuela, 2018, El Nacional).

Habiendo dicho esto, el *Plain Packaging* como medida restrictiva al uso de la marca y propiedad intelectual en las cajetillas de cigarrillos no es el futuro de las medidas regulatorias sobre este sector en Venezuela, siempre que la política de Estado rentista de los ingresos sobre su venta continúe.

Sin embargo, a nivel mundial esta corriente seguirá en expansión y podría ser considerado por países de la región latinoamericana, como ya es el caso de Uruguay, y podría llegar a Venezuela como una política de un Estado paternalista con bases en la “salud pública y el interés general sobre el particular” cuando exista un mercado libre, estable, economía en crecimiento y confianza del sector privado como para financiar medidas que busquen llevar la sociedad venezolana a este siglo, garantizando el derecho a la vida y el desarrollo común del particular. En tal caso y cuando eso ocurra, es pertinente revisar argumentos académicos como los expuestos aquí.

CONCLUSIONES

El *Plain Packaging* como medida regulatoria sobre el tabaco responde a la corriente de políticas gubernamentales que, pensadas como herramienta de corresponsabilidad en el desarrollo de la humanidad hacia un futuro libre y próspero, son aplicadas más bien en detrimento de algunos, para beneficiar a otros. Parece extraño, entonces, que estas políticas regulatorias en materia de salud pública sobre el sector industrial del tabaco no se hayan extendido a otros niveles del consumo masivo como las bebidas – alcohólicas o no–, los alimentos y servicios personales con tal fuerza y progresividad como la ocurrida tan aceleradamente en la Industria Tabacalera desde principios del milenio.

Habiendo dicho esto, consideramos que existen aún hoy en día medidas regulatorias del tabaco menos restrictivas que el Empaquetado Neutro y que pueden ser tomadas por las Administraciones para preservar el equilibrio de la balanza. No debemos negar que existe un fenómeno mundial, que es el tabaquismo, que genera millones de muertes al año y destruye los prospectos de vida de los Estados; pero tampoco debemos negar que, en orden de atacar este problema no puede incurrirse en el uso del poder para confiscar y prohibir, en gran medida, el uso, goce y disposición de las creaciones intelectuales.

Asimismo, es pertinente comentar, tras el análisis argüido en esta investigación que, si bien a la fecha muy pocos reclamos levantados por la Industria a nivel mundial en contra de la corriente del *Plain Packaging* iniciada en Australia ante organismos internacionales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio han alcanzado un resultado favorable para la misma, es claro que esto es consecuencia del desconocimiento y asesoría poco incisiva de la Industria Tabacalera, así como falta de respuesta proactiva de organismos multilaterales competentes para conocer y dictar decisiones certeras según la doctrina y jurisprudencia internacional unificada.

En cambio, en muchos de los procedimientos de resolución alternativa de conflictos iniciados por la Industria y llevados por Estados ante la OMC, probablemente produciría una interpretación amplia de acuerdos que comparte con la OMPI y otras organizaciones especializadas en la materia de inversiones y derechos de propiedad intelectual en bienes y servicios en el comercio, cuyo resultado y cuestionamiento de legalidad de medidas como el *Plain Packaging* sería distinto.

Debemos recordar que las marcas y los dibujos industriales presentes en cada cajetilla de cigarrillo no suponen un uso distinto que el dado a los símbolos que eran colocados por artesanos y orfebres en vasijas y ornamentos con extrema complejidad en la edad antigua de nuestra civilización, desde Mesopotamia hasta la China de los emperadores. Una marca distingue, expresa, señala, resalta y enaltece la creatividad humana, los derechos mismos de personalidad que tanto protegieron los académicos alemanes y franceses del derecho civil de gran parte de siglo XVII y XVIII y que hoy día están plasmados como principios básicos del Estado en las Constituciones de nuestras naciones. La discusión de qué derecho debe prevalecer sobre otro no debe dirigirse en un sentido de desproteger a unos cuantos, para proteger a muchos; sino de proteger a todos tomando en cuenta los derechos de cada uno.

REFERENCIAS

Libros

AREÁN LALÍN, Manuel: El cambio de forma de la marca: contribución al estudio de la marca derivada. Universidad Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, 1985.

BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho Industrial. (3ra. Edición). Thomson Reuters. Pamplona, 2009.

BENTATA, Víctor: Compendio de Propiedad Intelectual. (Serie Compendios 2). Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Caracas, 2007.

CORREA, Carlos: Acuerdo TRIPs: Régimen Internacional de la Propiedad Intelectual. Ediciones Ciudad Argentina. Buenos Aires, 1996.

DAVIDSON, David: Selling sin: the marketing of socially unacceptable products. Praeger. Estados Unidos, 2003. Recuperado de: <https://publisher.abc-clio.com/9780313059308/> (Visto por última vez el 2/10/2018).

DI GUGLIELMO, Pedro: Tratado de Derecho Industrial (Tomo II). Tipográfica Editora Argentina. Buenos Aires, 1951.

FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: Tratado sobre Derecho de Marcas (2da. Edición). Marcial Pons Ediciones Jurídicas Sociales, S. A. & Gómez-Acebo & Pombo Abogados. Madrid, 2004.

GOODMAN, Jordan: *Tobacco in History and Culture. An Encyclopedia.* (Vol. 2). Thomson Gale. Estados Unidos, 2005. Recuperado de:

http://www.cpcca.com.ar/tool_box/TobaccoInHistoryVol1.pdf (Visto por última vez el 2/10/2018).

KELSEN, Hans: *Teoría Pura del Derecho*. (Segunda Edición). EUDEBA. Buenos Aires, 1960.

MATHÉLY, P: *Le Droit français des signes distinctifs*. JNA. Paris, 1984.

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): *Introducción al derecho y a la práctica en Materia de Marcas: Conceptos básicos*. Manual de Formación de la OMPI. 1994. Recuperado de: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_653.pdf (Visto por última vez el 29/09/2018).

OMPI: *Manual de Propiedad Intelectual de la OMPI*. (Segunda edición). 2008. Recuperado de: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/489/wipo_pub_489.pdf (Visto por última vez el 29/09/2018).

OTAMENDI, Jorge: *Derecho de marcas*. 7ma edición. Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 2010.

RADIN, Margaret: *Reinterpreting Property*. The University of Chicago Press. Chicago, 1993. Recuperado de: https://www.u-cursos.cl/derecho/2011/2/D121B0610D/4/material_docente/bajar?id_material=409668 (Visto por última vez el 1/10/2018).

Capítulos de libros

DAVISON, Mark: <<The Legitimacy of Plain Packaging under International Intellectual Property Law: Why there is no right to use a trademark under either the

Paris Convention or the TRIPS Agreement>>. En: Mitchell, A; Voon, T & Liberman J. (eds). *Public Health and Plain Packaging of Cigarettes: Legal Issues*. Edward Elgar. Melbourne, 2012. Recuperado de: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2009115 (Visto por última vez el 1/10/2018).

DERTHICK, Mathew: <<Up in Smoke: From Legislation to Litigation in Tobacco Politics>>. En: Up in Smoke. CQ Press, Washington D.C., 2001, p. 2160. Recuperado de: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/pam.10169> (Visto por última vez el 2/10/2018).

GROSSE, Henning: << Linkages in International Law Affecting Intellectual Property>>. En H. Grosse (eds). *The Protection of Intellectual Property in International Law*. Oxford, 2012, Oxford University Press. pp. 1-14.

Artículos de revistas académicas

AAKER, Jennifer: <<Dimensions of Brand Personality>>. En: Journal of Marketing Research. No. 34, 1997, pp. 347-356. Recuperado de: <https://www.haas.berkeley.edu/groups/finance/Papers/Dimensions%20of%20BP%20JMR%201997.pdf> (Visto por última vez en 29/09/2018).

BRICIU, Victor & BAICAN, Arabela: << A brief history of brands and the evolution of place branding>>. En: *Bulletin of the Transilvania University of Braşov*. 9 (58), 2. 2016, pp. 137-142. Recuperado de: http://webbut.unitbv.ro/BU2016/Series%20VII/BULETIN%20I/22_Briciu.pdf (Visto por última vez el 29/09/2018).

CÁNDANO-PÉREZ, Mabel: <<Empaquetado Genérico: Retos y desafíos para el derecho marcario>>. En: Revista La Propiedad Inmaterial. No. 23. Bogotá, 2017, pp. 187-213. Recuperado de:

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6069356> (Visto por última vez en 1/10/2018).

DESAI, Deven & WALLER, Spencer: <<Brands, Competition and the Law>>. En: *BYU Law Review*. (5). 2010, pp.1425-1500. Recuperado de: <https://digitalcommons.law.byu.edu/lawreview/vol2010/iss5/1/> (Visto por última vez el 29/09/2018).

FREEMAN, Becky; CHAPMAN, Simon & RIMMER, Mathew: <<The Case for the Plain Packaging of Tobacco Products>>. En: *Addiction*. Vol 103, No. 4. San Francisco, 2008, pp. 580-590. Recuperado de SSRN: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1004646 (Visto por última vez el 08/03/2018).

FISHER, William: <<Theories of Intellectual Property>>. En: *New Essays in the Legal and Political Theory of Property*. No. 9 (Vol 4). Boston, 2001, pp. 1-37. Recuperado de: <https://cyber.harvard.edu/people/ffisher/iptheory.pdf> (Visto por última vez el 30/09/2018).

FOOKS, Gary & GILMORE, Anna: <<International trade law, plain packaging and tobacco industry political activity: The Trans-Pacific Partnership>>. En: *Tobacco Control*. No. 23. 2014. Recuperado de: <http://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/23/1/e1.full.pdf> (Visto por última vez el 08/03/2018).

HAMMOND, David: <<Tobacco Labeling and Packaging Toolkit: A guide to FCTC Article 11>>. En: *Tobacco Free Union*. 2009. Recuperado de: <http://www.tobaccolabels.ca/wp/wp-content/uploads/2013/12/IUATLD-Toolkit-Complete-Mar-3-2009.pdf> (Visto por última vez el 08/03/2018).

HAMMOND, David: << “Plain packaging” regulations for tobacco products: the impact of standardizing the color and design of cigarette packs>>. En: *Salud Publica Mex.* Nro. 52. (2). 2010, pp. S226-S232. Recuperado de: <https://scielosp.org/pdf/spm/2010.v52suppl2/S226-S232/en> (Visto por última vez el 08/03/2018).

HARMS, Louis: <<Plain Packaging and its impact on trademark law>>. En: *De Jure.* 46 (2). 2013, pp. 387-400. Recuperado de: <http://www.scielo.org.za/pdf/dejure/v46n2/02.pdf> (Visto por última vez el 08/03/2018).

IVUS, Olena: <<The TPP and the New Intellectual Property Regime: Implications for Canada>>. En: *CIGI Papers.* Ontario, 2016, pp. 108. 1-20. Recuperado de: https://www.cigionline.org/sites/default/files/cigi_paper_no.108web.pdf (Visto por última vez el 1/10/2018).

MARSOOF, Althaf. <<The TRIPs Compatibility of Australia's Tobacco Plain Packaging Legislation>>. En: *The Journal of World Intellectual Property.* 16. 2013, pp. 197–217. doi: 10.1002/jwip.12013. Recuperado de: <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jwip.12013/abstract> (Visto por última vez el 08/03/2018).

MARTÍNEZ-SALCEDO, Juan Carlos & VARGAS-CHAVES, Ivan: <<LA AFECTACIÓN DE LA MARCA DE TABACO POR LAS MEDIDAS DE EMPAQUETADO GENÉRICO>>. En: *Vniversitas.* Bogotá, 2015, 130. pp. 237-271. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/825/82543859008.pdf> (Visto por última vez el 08/03/2018).

MERCURIO, Bryan: <<Awakening the Sleeping Giant: Intellectual Property Rights in International Investment Agreements>>. En: *Journal of International Economic Law.* 15. (Issue 3). 2012, pp. 871-915. Recuperado de:

<https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=289004112008113092022117108101020099025007057017006013098023073026017111009084094105005060043107058047118070068094093013003113019059007023093126000066078007106116085079034084074099090009122013100013123024097079118024018005105086118009068075119107006&EXT=pdf> (Visto por última vez el 08/03/2018).

MITCHELL, Andrew. & WURZBERGER, Sebastian. <<Boxed In? Australia's Plain Tobacco Packaging Initiative and International Investment Law>>. En: *Arbitration International*. 27. (Issue 4). 2011, pp. 623–652. Recuperado de: <https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=875082005085007109073006030101111092018052053087053016092066096124083072025114110026038106063111031098097096024103013102070069029018023080043029106085064112120124088008042110090094068088115122125087109120117114008027007116096067099083072086081094093&EXT=pdf> (Visto por última vez el 08/03/2018).

NETANEL, Neil. <<Copyright and Democratic Civil Society>>. En: *Yale Law Journal*. 106 (2). 1996, pp. 283-386. Recuperado de: <https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=https://www.google.co.ve/&httpsredir=1&article=7715&context=ylij> (Visto por última vez el 1/10/2018).

SHAFFER, Ellen; BRENNER, J. & HOUSTON, T: <<International trade agreements: a threat to tobacco control policy>>. En: *Tobacco Control*; 14. 2005, pp. ii19-ii25. Recuperado de: http://tobaccocontrol.bmj.com/content/tobaccocontrol/14/suppl_2/ii19.full.pdf (Visto por última vez el 08/03/2018).

VOON, Tania & MITCHELL, Andrew: <<Time to Quit? Assessing International Investment Claims against Plain Tobacco Packaging in Australia>>. En: *Journal of International Economic Law*. 14. (Issue 3). 2011, pp. 515–552. Recuperado de: <https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=67209011200908709510612308901808307610902504600304307500611907900709912206410811409509810612703>

[501301509800007606811910702710805105508604104911512506502508201107304704808500203100312609612009900210806811211711611703102206501500094111064097115031001&EXT=pdf](https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=065004099094075097082031025114113077008034068021065036067100099107016072125003117118017016059047050120097083115007097075065072123047029051078018083099079115021080023040052126127006011085119025072102096031110074098026101096007027071070113086102088072&EXT=pdf) (Visto por última vez el 08/03/2018).

VOON, Tania: <<Evidentiary Challenges for Public Health Regulation in International Trade and Investment Law>>. En: *Journal of International Economic Law*. 18. (Issue 4). 2015, pp. 795–826. Recuperado de: <https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=065004099094075097082031025114113077008034068021065036067100099107016072125003117118017016059047050120097083115007097075065072123047029051078018083099079115021080023040052126127006011085119025072102096031110074098026101096007027071070113086102088072&EXT=pdf> (Visto por última vez el 08/03/2018).

Informes y publicaciones periódicas

Institute for Health Metrics and Evaluation. (2015). *Global Burden of Disease Study 2015*. Recuperado de: <http://ghdx.healthdata.org/record/global-burden-disease-study-2015-gbd-2015-smoking-prevalence-1980-2015> (Visto por última vez el 2/10/2018).

OMPI. (s.f). *¿Qué es la Propiedad Intelectual?* Boletín No. 450. Recuperado de: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf (Visto por última vez el 30/09/2018).

OMS. (2015). *Informe OMS sobre la epidemia mundial del tabaquismo*. Recuperado de: http://www.who.int/tobacco/global_report/2015/summary/es/ (Visto por última vez el 2/10/2018).

OMS & FAO. (2007). *Codex alimentarius: Etiquetado de los alimentos*. (5ta edición). Recuperado de: <http://www.fao.org/3/a-a1390s.pdf> (Visto por última vez el 2/10/2018).

OPS. (2011). *República Bolivariana de Venezuela: Informe sobre control del Tabaco 2011*. Recuperado de: <https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2012/Venezuela-CR-web.pdf> (Visto por última vez el 2/10/2018).

UNICEF. (2016). *Análisis de regulaciones y prácticas para el etiquetado de alimentos y bebidas para niños y adolescentes en algunos países de América Latina (Argentina, Chile, Costa Rica y México) y recomendaciones para facilitar la información al consumidor*. Recuperado de: [https://www.unicef.org/panama/spanish/20161120_UNICEF_LACRO_Etiquetado_Resumen_LR\(2\).pdf](https://www.unicef.org/panama/spanish/20161120_UNICEF_LACRO_Etiquetado_Resumen_LR(2).pdf) (Visto por última vez el 2/10/2018).

Artículos de prensa

FERRIER, Morwenna: <<Stylewatch: Is Pantone 448C really the ugliest colour in the world?>>, Disponible en línea: <https://www.theguardian.com/fashion/2016/jun/08/stylewatch-pantone-448c-ugliest-colour-world-opaque-couche-australian-smokers-fashion>. (Visto por última vez el 2/10/2018).

MAYNARD, Olivia: <<Plain cigarette packaging has arrived, but will it reduce smoking?>>, Disponible en línea: <https://www.theguardian.com/science/sifting-the-evidence/2016/may/20/plain-standardised-cigarette-packaging-has-arrived-but-will-it-reduce-smoking> (Visto por última vez el 2/10/2018).

MONTANARI, Lorenzo: <<Un in Smoke: 5 years of Plain Packaging Failure>>., Disponible en línea: <https://www.forbes.com/sites/lorenzomontanari/2017/12/01/up-in-smoke-5-years-of-plain-packaging-failure/#6f889e186b9c> (Visto por última vez el 2/10/2018).

PRIETO, Hugo: <<Vivir la hiperinflación en Venezuela>>. Recuperado de: <https://www.nytimes.com/es/2018/03/03/opinion-prieto-hiperinflacion-venezuela/> (Visto por última vez el 2/10/2018).

Últimas Noticias: <<En Venezuela se ha reducido el consumo del Tabaquismo en casi un 50%>>. Recuperado de: <http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/comunidad/en-venezuela-se-ha-reducido-el-consumo-del-tabaquismo-en-casi-un-50/> (Visto por última vez el 2/10/2018).

WELLS, Liz: <<Plain tobacco packaging ‘fails’ in Australia>>. Recuperado de: <https://www.talkingretail.com/news/industry-news/plain-tobacco-packaging-fails-australia-01-12-2017/> (Visto por última vez el 2/10/2018).

Instrumentos internacionales

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (1979) Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 1883, revisado y enmendado. París: Secretaría del Tratado. (No. WIPO Lex: TRT/PARIS/001). Recuperado de: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=12633> (Visto por última vez el 08/03/2018).

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). (1994). Tratado sobre Derecho de Marcas. (No. WIPO Lex: TRT/TLT/001). Recuperado de: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=12678> (Visto por última vez el 08/03/2018).

Organización Mundial del Comercio (OMC). (1994). Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, con modificación de texto en 2017. (Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech). Recuperado de: https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/31bis_trips_01_s.htm (Visto por última vez el 08/03/2018).

Organización Mundial de la Salud (OMS). (2003). Biblioteca de la OMS (LC/NLM: HD 9130.6). Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT). Recuperado de: http://www.who.int/fctc/text_download/en/ (Visto por última vez el 08/03/2018).

OMS & FAO. (2011). Directrices sobre Etiquetado Nutricional. (CAC/GL 2-1985). *Codex Alimentarius*. Recuperado de: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/shproxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FStandards%252FCAC%2BGL%2B2-1985%252FCXG_002s.pdf (Visto por última vez el 2/10/2018).

Legislación extranjera

Competition and Consumer (Tobacco) Information Standard 2011. (F2011L02766). Registro Federal de Legislación: Gobierno de Australia. Recuperado de: <https://www.legislation.gov.au/Details/F2011L02766> (Visto por última vez el 30/09/2018).

Commonwealth of Australia. (2010). Australia's Constitution. *With Overview and Notes by the Australian Government Solicitor*. Recuperado de: https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Senate/Powers_practice_n_procedures/Constitution.aspx (Visto por última vez el 30/09/2018).

Trade Marks Act 1995. Law No. 119. (C2017C00046). Registro Federal de Legislación: Gobierno de Australia. Recuperado de: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2017C00046> (Visto por última vez el 30/09/2018).

Trade Practices (Consumer Product Information Standards) (Tobacco) Regulations 2004. Law. No. 264. (F2007C00131). Registro Federal de Legislación: Gobierno

de Australia. Recuperado de: <https://www.legislation.gov.au/Details/F2007C00131>
(Visto por última vez el 30/09/2018).

Tobacco Plain Packaging Act of 2011. Law No. 148. (C2011A00148). Registro Federal de Legislación: Gobierno de Australia. Recuperada de: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2011A00148> (Visto por última vez el 08/03/2018).

Legislación nacional

Resolución por la cual se regulan los empaques y embalaje de los cigarrillos. (2004). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 37.904 Ordinaria, 22 de marzo del 2004. (versión electrónica). Recuperado de: <https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Venezuela/Venezuela%20-%20Packaging%20Regulations%20-%20national.pdf> (Visto por última vez el 2/10/2018).

Resolución No. 474 del Ministerio de Salud y Desarrollo Social por la cual se dicta la reforma parcial de la resolución Nro. 109 de fecha 22 de marzo de 2004, que establece Regulación y Control del Cigarrillo y demás Productos Derivados del Tabaco destinados al Consumo Humano. (2004). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 38.051 Ordinaria, 26 de octubre de 2004. (Versión electrónica). Recuperado de: <https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Venezuela/Venezuela%20-%20Res.%20No.%20474%20-%20national.pdf> (Visto por última vez el 2/10/2018).

Resolución por la cual se regulan los puntos y formas de venta de productos derivados del tabaco. (2006). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 38.375 Ordinaria, 8 de febrero de 2006. (versión electrónica). Recuperado de:

<https://www.tobaccocontrollaws.org/files/live/Venezuela/Venezuela%20-%20Point-of-Sale%20Restrictions%20-%20national.pdf> (Visto por última vez el 2/10/2018).

Resolución N° 030, mediante la cual se dicta la Resolución de Ambientes Libres de Humo de Tabaco. (2011). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.627, 02 de marzo de 2011. (versión electrónica). Recuperado de: <https://aldiavenezuela.microjuris.com/2011/03/03/resolucion-n%C2%BA-030-mediante-la-cual-se-dicta-la-resolucion-de-ambientes-libres-de-humo-de-tabaco/> (Visto por última vez el 2/10/2018).

Decreto 1.417 mediante el cual se dicta Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma a la Ley de impuesto sobre Cigarrillos y Manufacturas del Tabaco. (2014). Gaceta Oficial No. 6.151 Extraordinaria, 18 de noviembre de 2014. (versión electrónica). Recuperado de: <http://noticias.seniat.gob.ve/images/gacetas/Gaceta%20N%C2%BA%206151.pdf> (visto por última vez el 2/10/2018).

Publicaciones independientes

GERVAIS, Daniel: <<Analysis of the Compatibility of Certain Tobacco Product Packaging Rules with the TRIPS Agreement and the Paris Convention>>. (2010) (versión electrónica). Recuperado de: <http://www.jti.com/files/8513/4122/2680/Gervais.pdf> (Visto por última vez el 2/10/2018).

Consultas en páginas web

Atlas del Tabaco. (2014). *Hoja de datos del país: Venezuela*. Recuperado de: <http://atlasdeltabaco.org/country-data/venezuela/> (Visto por última vez el 2/10/2018).

BAT Venezuela. *Regulación* (2016). Recuperado de: http://www.bigott.com.ve/group/sites/BAT_9T2E9S.nsf/vwPagesWebLive/DO9T2ESS (Visto por última vez el 2/10/2018).

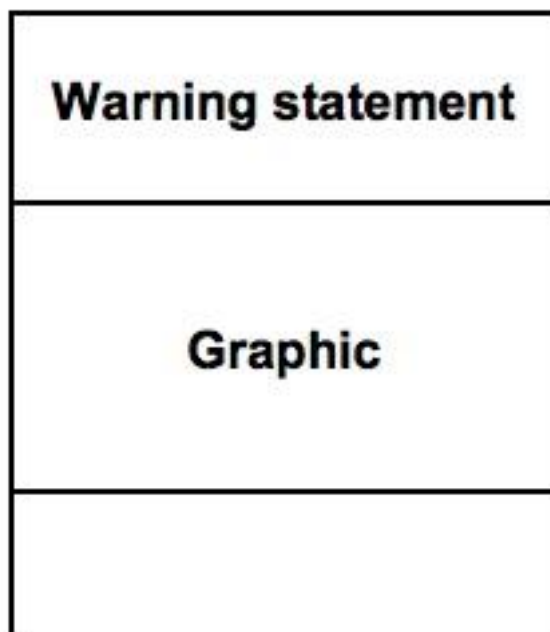
Departamento de la Salud. (24 de abril de 2018). *Health Warnings*. Recuperado de: <http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/content/tobacco-warn> (Visto por última vez el 2/10/2018).

Tobacco Tactics: <<*Countering Industry Arguments Against Plain Packaging: No Evidence Plain Packaging Will Work*>>. Recuperado de: http://www.tobaccotactics.org/index.php?title=Countering_Industry_Arguments_Against_Plain_Packaging:_No_Evidence_Plain_Packaging_Will_Work#cite_note-39 (Visto por última vez el 2/10/2018).

ANEXO 1

Muestra de las advertencias sanitarias gráficas y mensajes de salud en las cajetillas de cigarrillos vigentes en Australia

Según la Sección 9.13, Subdivisión 1, División 4 de la Parte 9 del *Competition and Consumer (Tobacco) Information Standard 2011*, la advertencia sanitaria y el mensaje informativo de salud en la cara frontal de cajetilla de cigarrillo debe ser colocada de la siguiente forma:

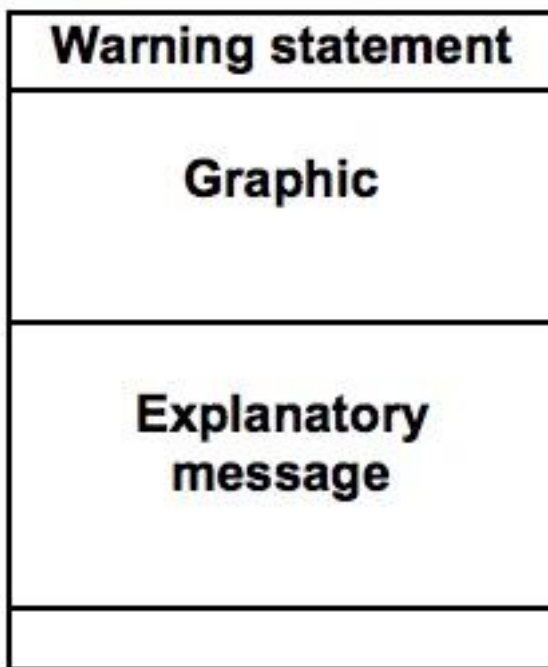


14

Siendo el último espacio restante de la cara frontal de la cajetilla el inferior, que quedará en color Pantone 448 C y mostrará en letra tipo *Helvetica* en Negrilla el nombre de la marca o industria fabricante, y debajo en letra simple su variante o presentación. En cuanto a la parte trasera de la cajetilla, la regulación antes citada ordena una ocupación del 90% de la cajetilla, dejando un borde inferior de la

¹⁴ Figura tomada del texto de la Sección 9.13 del *Competition and Consumer (Tobacco) Information Standard 2011* (p. 44).

misma para mostrar el nombre de la marca, siendo organizadas las advertencias sanitarias y sus imágenes gráficas de la siguiente forma:



15

De esta forma, actualmente la aplicación del *Plain Packaging* en Australia se ve así:



¹⁵ Gráfico tomado de la Subsección 9.19 del *Competition and Consumer (Tobacco) Information Standard 2011*. (p. 46).

16



17



18

Tal como se puede apreciar, las cajetillas están cubiertas de forma frontal por mensajes e imágenes gráficas de advertencia sanitaria en un 75%, dejando solo espacio para el nombre de la marca y debajo el nombre de la presentación, así como un número en la esquina inferior derecha que señala la cantidad de cigarrillos contenidos. La parte trasera de la cajetilla igualmente está

¹⁶ Imagen tomada del *Intellectual Property Watch*. New, (2018).

¹⁷ Imagen protegida de derecho de autor tomada del *Australian Times*, Climpson-Stewart, (2013).

¹⁸ Imagen del *Cancer Council Victoria*. Burgess, (2015).

completamente llena de advertencias y mensajes sanitarios, dejando un espacio muy pequeño que es utilizado para colocar el nombre de la marca o su variante, pero no ambos. Por su parte, a los laterales de la cajetilla son colocados mensajes de advertencia con fondo amarillo y letras negras, actualizado por los *Standars* de 2011 y que no permiten ningún tipo de marca o símbolo distintivo.

En este sentido, a efectos ilustrativos, señalamos las gráficas que representan cómo lucían las cajetillas de cigarrillos en Australia antes (izquierda) y después (derecha) de la implementación del Tobacco Plain Packaging Act 2011:



19



¹⁹ Imagen tomada de Artículo de Revista Digital Vox. Belluz, (2016).



20

En un último aparte, se aprecia en la siguiente gráfica la evolución de la regulación de apropiación de empaquetado de cigarrillos en Australia (de izquierda a derecha, desde 1987, 1990, 2000 hasta el modelo estándar aplicado sobre la cajetilla tras el *TPP Act 2011*):



21

²⁰ Imágenes protegidas por derecho de autor de Quit Victoria, tomadas de www.untobaccocontrol.org. FTC y McCabe Center for Law and Cancer (2017).

²¹ Imagen aportada por Quit Victoria en el estudio de Scollo, Bayly & Wakefield, 2015, p. ii6.