

Marcas comerciales, tabaco y empaque neutro: ¿justificada decisión intervencionista o despojo injustificado de derechos comerciales e intelectuales?⁽¹⁾

Susana Eloysa Mender Bini

Universidad Católica Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

✉ elymender@gmail.com



Fecha de recepción: 31/07/2019 - Fecha de aceptación: 10/09/2019

Cómo citar este artículo: Mender Bini, S. E. (2020). Marcas comerciales, tabaco y el empaque neutro: ¿justificada decisión intervencionista o despojo injustificado de derechos comerciales e intelectuales? *Revista Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas*. Vol. 10, N° 1 (enero-junio). Santa Rosa: FCEyJ (UNLPam); EdUNLPam; pp. 137-151 ISSN 2250-4087, e-ISSN 2445-8566 DOI <http://dx.doi.org/10.19137/perspectivas-2020-v10n1a07>

Resumen: Este artículo tiene por objetivo abordar, desde un análisis jurídico, la situación que se plantea entre a las marcas registradas y las limitaciones impuestas por la legislación interna, en tanto que esta última pueda llegar a ser considerada como una injustificada interferencia en relación a los derechos comerciales o implicar una redefinición de la protección de las marcas comerciales. Para ello, se analizarán los precedentes de Canadá, Australia y la Unión Europea, a los fines de determinar hasta qué punto los mismos podrían llegar a influir en Argentina y su legislación. En primer lugar, se analizará el impacto que tiene el empaque del tabaco/cigarrillo y el CMCT/FCTC. Seguidamente, se continuará con el análisis de jurisprudencia de la Corte australiana, que significó un precedente necesario para la legislación



Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

(1) Una primera versión de este artículo fue presentada en el marco del curso “Regulaciones de la Propiedad Intelectual” perteneciente a la Maestría en Derechos Intelectuales e Informáticos (LLM Intellectual Property & e-Law), Facultad de Derecho, University College Cork, Co. Cork, Ireland. Esta nueva versión ha sido adaptada y ampliada con legislación y jurisprudencia para Argentina por parte de la autora.

y jurisprudencia de la Unión Europea. Finalmente, el artículo se concentrará en el posible impacto que, tanto el CMCT/FCTC como los *leading cases* de Australia y de la UE, pueden tener sobre Argentina y en qué medida el país tomó acciones al respecto.

Palabras clave: industria tabacalera; derecho de marcas; propiedad intelectual; derecho comparado.

***Trademarks, tobacco and neutral packaging: a justified
interventional decision or unjustified disposal of commercial
and intellectual rights?***

Abstract: This paper aims to address, from a legal analysis, the situation that arises between registered trademarks and the limitations imposed by domestic legislation, as long as the latter can be considered as an unjustified interference in relation to rights trade or imply a redefinition of the protection of trademarks. For this, the precedents of Canada, Australia and the European Union will be analyzed, in order to determine to what extent they could influence Argentina and its legislation. First, the impact of tobacco / cigarette packaging and the FCTC / FCTC will be analyzed. Next, we will continue with the jurisprudence analysis of the Australian Court, which meant a necessary precedent for European Union legislation and jurisprudence. Finally, the article will focus on the possible impact that both the FCTC / FCTC and the leading cases of Australia and the EU may have on Argentina and to what extent the country took action in this regard.

Keywords: tobacco industry; trademark law; intellectual property; comparative law.

***Marcas, tabaco e embalagens neutras: uma decisão
intervencionista justificada ou a desapropriação injustificada
de direitos comerciais e intelectuais?***

Resumo: Este artigo tem como objetivo abordar, a partir de uma análise jurídica, a situação que surge entre marcas registradas e as limitações impostas pela legislação nacional, desde que esta possa ser considerada uma interferência injustificada em relação aos direitos comercial ou implica uma redefinição da proteção de marcas registradas. Para isso, serão analisados os precedentes do Canadá, da Austrália e da União Europeia, a fim de determinar em que medida eles podem influenciar a Argentina e sua legislação. Primeiro, o impacto das embalagens de tabaco / cigarro e da FCTC / FCTC será analisado. Em seguida, continuaremos com a análise de jurisprudência do Tribunal Australiano, o que significou um precedente necessário para a legislação e jurisprudência da União Europeia. Por fim, o artigo focalizará o possível impacto que a FCTC / FCTC e os principais casos da Austrália e da UE possam ter na Argentina e em que medida o país tomou medidas nesse sentido.

Palavras-chave: indústria do tabaco; direito de marcas; propriedade intelectual; direito comparado.

1. Introducción

En 2005 entró en vigencia el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT o FCTC, por sus siglas en inglés), disparando la promulgación de legislación que regula los empaques de tabaco alrededor del mundo. Las compañías tabacaleras como Philip Morris, entre otras, han demandado a los gobiernos de

los distintos países invocando tanto tratados internacionales de comercio como de propiedad intelectual. En la búsqueda de obtener indemnizaciones por daños y perjuicios, estas compañías amenazan a los otros países que buscan implementar legislación referida a la materia. No obstante, países como Australia han promulgado leyes concernientes a la regulación del empaquetado del tabaco o cigarrillos. Asimismo, la Unión Europea (UE) adoptó una Directiva sobre el tabaco a los fines de cumplimentar con el convenio CMCT/FCTC, y, en consecuencia, varios Estados Miembro se han adherido a dicha directiva.

Este artículo tiene por objetivo abordar, desde un análisis jurídico, la situación que se plantea entre las marcas registradas y las limitaciones impuestas por la legislación interna, en tanto que esta última pueda llegar a ser considerada como una injustificada interferencia en relación a los derechos comerciales o implicar una redefinición de la protección de las marcas comerciales. Para ello, se analizarán los precedentes de Canadá, Australia y la Unión Europea, a los fines de determinar hasta qué punto los mismos podrían llegar a influir en Argentina y su legislación. En primer lugar, se analizará el impacto que tiene el empaque del tabaco/cigarrillo y el CMCT/FCTC. Seguidamente, se continuará con el análisis de jurisprudencia de la Corte australiana, que significó un precedente necesario para la legislación y jurisprudencia de la Unión Europea. Finalmente, el artículo se concentrará en el posible impacto que, tanto el CMCT/FCTC como los *leading cases* de Australia y de la UE, pueden tener sobre Argentina y en qué medida el país tomó acciones al respecto.

2. El marketing tabacalero vs. la salud

A raíz de la concientización acerca de los peligros que conlleva el consumo de tabaco, varios estudios fueron realizados en los últimos años investigando el impacto que las estrategias de marketing del tabaco tienen sobre la población joven, así como el modo en el que se alienta el consumo del tabaco a través del empaque (Henriksen, L.; Feighery, E. C.; Schleicher, N. C.; Haladjian, H. H.; Fortmann, S. P, 2004). Los resultados de dichos estudios demostraron que el empaque tiene un rol central respecto a la publicidad y promoción de la marca de cigarrillos. Sin embargo, el empaque es parte de una estrategia de marketing mucho mayor puesto que permite la concepción positiva de la imagen del fumador, de “los atributos deseados del producto y su imagen” a los fines de lograr el objetivo principal: una rápida identificación de la marca del tabaco. Para lograr dichos objetivos, el empaque atraviesa un proceso de diseño donde se realizan pruebas de combinaciones de diferentes factores, tales como forma, tamaño, color, imagen, textura, materiales, formato, etc.; todo ello para obtener el empaque final que representa la marca que desean vender (DiFranza J. R., Clark D. M., Pollay R. W, 2002). Amén de ello, el éxito del empaque de tabaco se puede determinar en dos momentos: en las estrategias previas a la compra, en tanto que el empaque sea capaz de atraer la atención del consumidor desde el mostrador o exhibidor y opacar a sus marcas rivales; y, en segunda instancia,

posterior a la compra, cuando es capaz de comprometer al consumidor con la marca para futuras compras (Ford, 2012).

De acuerdo con el estudio realizado por el Centro del Tabaco de la Universidad de Stirling en colaboración con el *Cancer Research UK*, la imagen que la marca de tabaco desea vender por medio del envoltorio ha sido percibida como deseable por la población juvenil (Ford, 2012, p. 5). A su vez, la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2004) reveló que los consumidores de tabaco empiezan a fumar a una edad temprana, en su mayoría antes de cumplir los 20 años. Más aún, el consumo de tabaco ha sido vinculado a un índice de mortalidad por cáncer, el 22% de las muertes ocurridas cada año encuentra su causa en su consumo (WHO, s.f.). Desde la introducción del tabaco en el mercado mundial en 1950, las muertes a raíz del cáncer fueron atribuidas a su consumo. En la década de 1960, la población masculina fue la más afectada por enfermedades relacionadas al hábito de fumar en el Reino Unido (IARC, 2004, p. 36), mientras que “en el presente, alrededor del 30% de los jóvenes adultos se han convertido en fumadores asiduos y muy pocos dejan de fumar” (IARC, 2004, p. 43).

Según la investigación llevada a cabo por la Agencia Internacional sobre Investigación del Cáncer (IARC) en colaboración con la OMS/WHO, se estima que para el 2050 más de 500 millones de personas fallecerán a causa del consumo de cigarrillo. No obstante, la tasa de mortalidad puede ser reducida si un importante número de fumadores logra abandonar el hábito de fumar, de tal manera que para el 2020 una tercera parte de las muertes relacionadas con el tabaco se podría prevenir (IARC, 2004). Una estrategia propuesta para desalentar el consumo del tabaco está relacionada con los principios usados en las estrategias de marketing de las empresas tabacaleras pero con la búsqueda del resultado inverso, por ejemplo, mediante el uso del empaque neutro (DiFranza *et al.*, 2002).

3. El Marco de la OMS/WHO para el Control del Tabaco (CMCT/FCTC)

En 2003, fue promulgado el Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS, WHO por sus siglas en inglés) para el Control del Tabaco (CMCT/FCTC) y en 2005 este entró en vigencia. El principal objetivo del CMCT/FCTC es reafirmar “el derecho a los más altos estándares de salud para todas las personas” (WHO, 2003a). El documento, en su objetivo de contrarrestar el avance del tabaco considerado como una epidemia, sugiere dos importantes planes de acción. En primer lugar, la adaptación de los precios y de las medidas impositivas para la disminución de la demanda de tabaco. En segundo lugar, enfocarse en medidas o estrategias para ayudar a la reducción de dicha demanda, tales como: i) protección a la exposición al humo del tabaco; ii) normativas reguladoras del contenido de los productos de tabaco; iii) regulación sobre información de los productos de tabaco; iv) el empaque y etiquetado de productos de tabaco; v) educación, comunicación, entrenamiento y concientización del público;

vi) publicidad, promoción y patrocinio del tabaco; vii) medidas para reducción de demanda en relación a la dependencia y abandono del tabaco. Asimismo, el Tratado en sus artículos 15 a 17 establece prohibiciones en relación al comercio ilegal de productos de tabaco, venta para y por menores, y recomendaciones de apoyo a actividades alternativas económicamente viables (WHO, 2003a, p. 166).

Entre 2003 y 2004, cerca de 168 países firmaron el documento, incluyendo a los Estados Miembro de la UE. Los países firmantes se comprometieron a implementar medidas para lograr los objetivos establecidos en la convención. Al presente, la convención ha sido ratificada por 40 países, entre los cuales se pueden mencionar: Australia, Canadá, la República de Irlanda y el Reino Unido; y dentro de América del Sur: Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia, Venezuela y Chile. Estados Unidos y Argentina firmaron el documento, en 2004 y 2003 respectivamente, pero hasta ahora no ratificaron el mismo.

4. Artículos 11 y 13

En el artículo 11 del CMCT/FCTC se promueve el empaque neutro para los productos de tabaco, con el objeto de aplicar medidas efectivas para desalentar el consumo de “productos de tabaco”, los que emplean “medios falsos, erróneos, engañosos o plausibles de crear una impresión errada de sus características...” (WHO, 2003a, p. 166) y de esta manera llegar al mercado de consumo.

En relación con el diseño del paquete, el artículo 11.1. b) establece los parámetros que las advertencias y mensajes deben lograr, como así también los requerimientos que se deberán cumplir, tales como: “(i) deberá ser aprobado con la Autoridad Nacional competente; (ii) deberá ser grande, claro, visible y legible; (iii) deberá abarcar 50% o más del área de presentación principal pero no menos del 30% de la mismas; (iv) deberá ser realizada de forma tal que incluya imágenes o pictogramas” (WHO, 2003a, p. 166).

Más aún, en la guía de implementación del art. 11, la OMS requiere de los miembros que adopten “medidas para restringir o prohibir el uso de logos (...) o información promocional en el empaque que no sea otro que el nombre de la marca y nombre del producto exhibido en un color y fuente estándar (empaque neutro)” (WHO, 2003b, p. 46).

Siguiendo la misma línea de acción, el art. 13.1 exige de los países firmantes medidas que tengan como objetivo la “restricción comprensiva de propaganda, promoción y sponsor” que lleve a “... reducir el consumo de productos del tabaco” (WHO, 2003a, p. 166). Asimismo, la guía del artículo establece en sus recomendaciones que “la propaganda o promoción en los empaquetados puede eliminarse mediante el requerimiento del empaquetado neutro” (WHO, 2003c, p. 16).

El CMCT/FCTC ha impulsado la promulgación de legislación reguladora del tabaco alrededor del mundo. Australia fue uno de los primeros países en promulgar exitosamente una ley en relación a lo establecido en la CMCT/FCTC.

5. Una breve evolución de las marcas comerciales

Hoy en día, las marcas comerciales son consideradas un bien de riqueza. Sin embargo, en sus inicios eran concebidas de una manera opuesta. Para la época en la que surgieron, estaban relacionadas con el control de calidad de los productos, siendo ésta su principal función. Sin embargo, el panorama de las marcas comerciales cambió con la revolución del transporte comercial, ello por cuanto se podía comercializar productos a distancia. Por consiguiente, las marcas emergieron como derecho de propiedad a través de las cuales se podía vincular ciertos productos con su calidad (Kingston, 2006; Schechter, 1925).

La evolución del concepto de marcas comerciales puede ser rastreada a través de la jurisprudencia inglesa. En “Sykes vs. Sykes” (1824), la Corte reconoció el derecho que el actor tiene sobre la marca en relación a sus productos, dado el hecho de que la misma marca fue empleada en los artículos del demandado, los que eran de menos calidad que aquellos del demandante.

En “Blofield v. Payne” (1833) (un caso similar al anterior), los derechos sobre la marca fueron reconocidos por el jurado, a pesar de que la calidad de los productos vendidos por el demandante y por el demandado eran similares. La *rationale* para esa decisión yace en la confusión que los consumidores experimentaban en relación al origen de los productos que adquirirían, y no en razón del fraude. Este fue el primer caso donde el elemento psicológico de los productos se vinculó con las marcas comerciales y con las estrategias de marketing; ello por cuanto la decisión de la Corte se basó en que la decepción sufrida por los consumidores estaba relacionada con el origen de los productos y no con la calidad de los mismos (Kingston, 2006). En “Millington v. Fox” (1838), la Corte otorgó una medida cautelar para protección de la marca del demandante que estaba siendo usada por el demandado, a pesar que este último no tenía intenciones fraudulentas en su uso. Sin embargo, este precedente ha suscitado preocupación respecto de la relación entre la ley y la equidad ya que la decisión de otorgar una medida cautelar donde no hubo un uso fraudulento de la marca implica que la equidad se preocupa más de las acciones futuras que de las pasadas. El problema es que se supone que para las acciones futuras es la ley la que está a cargo (Dinwoddie y Janis, 2008).

6. El registro de las marcas comerciales

En 1857, el registro de las marcas comerciales fue introducido por el sistema civil francés y a partir de allí se expandió por el mundo. Las ventajas de este esquema son que, una vez que la marca fue registrada por el titular, este tiene plenos derechos sobre la misma. Además, en caso de litigios sobre la titularidad de una marca comercial, la registración puede ser aportada como evidencia probatoria en la Corte (Kingston, 2006).

Asimismo, hubo un antes y un después para las publicidades en relación al registro. Durante el período previo a éste, la función principal de las publicidades

era crear cierta percepción en los clientes de forma tal que pudieran hacer la conexión entre los bienes a comprar y el dueño o productor de los mismos. Luego del registro, dichos objetivos cambiaron. Actualmente, están enfocados más en crear una “imagen” de la marca que se desea vender que en vincular el producto con su origen (Kingston, 2006).

7. Las marcas comerciales tabacaleras vs. el mundo

Luego de que el CMCT/FCTC fuera publicado, Australia fue uno de los primeros países en legislar con acento especial sobre el envoltorio del tabaco. La ley de Empaquetado Neutro de Tabaco estableció todos los requerimientos que debe cumplir el empaque para poder salir al mercado, desde el tamaño, color, tipo de fuente, etc. (Australia, 2011). Con estas medidas, se elimina el logo de la marca del tabaco en el paquete o envoltorio (Scollo, M.; Lindorff, K.; Coomber, K.; Bayly, M. y Wakefield, W., 2015).

Después de su promulgación, la ley fue atacada por las compañías tabacaleras apelando a la protección de los derechos intelectuales, y acusando la violación de convenios internacionales de comercio y acuerdos de inversión (Mackey T. K.; Liang, B. A.; Novotny T. E., 2013) tales como la Convención de París y Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) (Crosbie, E. y Glantz, S. A., 2012).

En 1994, Canadá intentó promulgar una ley para implementar el empaque neutro de tabaco. No obstante, el lobby tabacalero reaccionó en contra de esta propuesta sosteniendo que dicho proyecto legislativo violaba tratados internacionales como la Convención de París, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPs) y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), con los cuales Canadá se hallaba comprometida. Dichos instrumentos fueron empleados para argumentar que los gobiernos no tienen permitido restringir o prohibir el uso de marcas comerciales. Por lo tanto, mediante amenazas de perseguir una compensación, que implicaba una gran cantidad de dinero a pagar a las compañías tabacaleras, el proyecto de ley fue desestimado (Crosbie y Glantz, 2012). Mientras tanto, las tabacaleras consultaron a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, WIPO por sus siglas en inglés) sobre qué base debería interpretarse o comprenderse el art. 7° de la Convención de París (Lathar, 1994). El contenido de la respuesta brindada por la WIPO no fue dado a conocer por las compañías tabacaleras ya que no era favorable a sus propósitos. La respuesta a la consulta emitida por el representante de la WIPO sostenía:

... sobre la aplicación del Artículo 7 de la Convención de París en relación a la pregunta sobre si el uso de marcas comerciales puede ser prohibido para cierto tipo de productos, en particular productos de tabaco.

La Convención de París (...) contiene un número de provisiones que establecen los estándares para la registración y protección de marcas, que es vinculante para todos los países de la Unión de París.

En particular, los países de la Unión de París están obligados a otorgar la registración de una marca, no obstante la naturaleza del bien al que se aplica (WIPO, 1883). Sin embargo, el Convenio de París no contiene ninguna obligación según la cual el uso de la marca registrada deba ser permitido.

Si la legislación nacional no excluye las marcas para cierto tipo de productos, pero sólo limita el uso de dicha marca, esto no constituye una violación a la Convención de París (Baeumer, 1994).

En efecto, la Convención de París garantiza el derecho a registrar una marca y proveer protección. Sin embargo, la restricción e incluso su prohibición en cuanto al uso de la marca dictaminado por leyes locales, no se encuentra en violación respecto del convenio.

A pesar de lo antedicho, el proyecto canadiense del paquete neutro no llegó a concretarse en ley por la creencia de que promulgarla sería una violación tanto para las marcas comerciales como para la Carta de Derechos y Libertades del Canadá porque el producto no se considera necesariamente un producto ilegal (Quebec, House of Commons Standing Committee on Health, 1996).

En Australia, el resultado fue otro. Luego de que la ley que regula el tabaco fuera promulgada -Tobacco Plain Packaging Act (2011) (TPP)-, un caso contra dicha regulación fue llevado a la corte. En el 2012, el Tribunal Superior de Australia resolvió el litigio en “JT International SA v. Commonwealth of Australia”. La parte demandante sostenía que la Ley TPP estaba violando sus derechos, dado que la mayoría de los términos (en particular, la sección 15.2) de la ley implicaban una adquisición de propiedad que era violatoria a la s. 51(xxxi) de la Constitución, que dispone que el Parlamento Australiano tiene la facultad legislativa para promulgar leyes en relación a “la adquisición de propiedad en cualquier condición por parte de cualquier Estado/País o persona cualquiera sea su propósito...” (Commonwealth of Australian Constitution, 2012). Las compañías tabacaleras sostuvieron que una regulación excesiva -y no solo las advertencias sanitarias gráficas- era confiscatoria. Por ello, las compañías perseguían ser indemnizadas.

Dos importantes cuestiones fueron formuladas ante la Corte. La primera pregunta recaía sobre el planteo de si la legislación en cuestión implicaba una “toma” o un “despojo” de los derechos de propiedad del actor, y en caso de que fuere así, la segunda cuestión es si dicha “adquisición” se encontraba comprendida en lo prescripto en la s. 51(xxxi) de la Constitución (Tribunal Superior de Australia, 2012). Luego del análisis de la Ley TPP, de la naturaleza de las marcas comerciales como de la s. 51(xxxi) de la Constitución, se concluyó que la propiedad de las marcas comerciales legales no es permanente, ello por cuanto la existencia de la marca está condicionada al cumplimiento de los requisitos exigidos para su registración e incluso su existencia puede cesar por mecanismos estatutarios en casos de rectificación, remoción del registro o imposibilidad de renovar su registración (Tribunal Superior de Australia, 2012). En relación a la segunda pregunta, se concluyó que la Ley TPP no implica ninguna adquisición de derechos

a la propiedad, por lo tanto, el actor no sufrió ningún tipo de despojo respecto a sus derechos de propiedad. Asimismo, se estableció que el registro de los derechos intelectuales (entre ellos, las marcas comerciales y patentes) tiene por objeto proteger y garantizar el derecho al monopolio sobre ese bien. El derecho de propiedad intelectual resulta ser de naturaleza negativa, en tanto que busca prevenir el uso, la copia, distribución, comercialización del bien –ya sea referido a derechos de autor, patentes o marcas–. Ello no garantiza un derecho positivo o activo sobre el bien intelectual cualquiera fuese, es más bien un derecho de exclusión que tiene el propietario respecto a los demás. La mayoría de la Corte no hizo lugar a la acción de la actora.

En relación a la propiedad intelectual, “se debe tener presente que esos ítems de ‘propiedad’ son (...) ‘productos artificiales de la sociedad’, no ‘objetos físicos’ con límites de distinta clase que ‘son determinados por factores externos’; más precisamente, (...) con relación a las marcas comerciales, estos no son derechos positivos como la propiedad en bienes materiales y no son ‘derechos’ en lo concreto ni en lo abstracto” (Tribunal Superior de Australia, 2012). Más aún, las leyes de registraciones de marcas “no les confieren a los dueños registrados o usuarios autorizados la libertad de uso de la marca comercial registrada libre de las limitaciones contenidas en otros estatutos/leyes” (Tribunal Superior de Australia, 2012).

8. Europa: directiva 2014/40/EU

Después del exitoso resultado en Australia, otras jurisdicciones comenzaron a emitir legislación regulando el empaque del tabaco, como es el caso del Reino Unido e Irlanda. Asimismo, la Unión Europea ha promulgado la Directiva del Tabaco 2014/40/EU a los fines de cumplimentar con los parámetros indicados en la CMCT/FCTC. En particular, en el Capítulo II de la Directiva se especifican las características del empaque neutral. Empero, varias acciones legales contra estas regulaciones fueron llevadas a la Corte por las mismas empresas tabacaleras que litigaron contra Australia anteriormente.

Pese al precedente australiano, la Directiva del Tabaco fue cuestionada ante el Tribunal Europeo de Justicia. En los casos C-358/14 “Poland v. Parliament and Council”, C-477/14 “Pillbox 38 (UK) Limited y C-547/14 Philip Morris Brands SARL and Others” (CJEU, 2015), el Abogado General adelantó opinión respecto del empaque del tabaco sosteniendo que “... queda disponible aproximadamente un tercio de la superficie del paquete de cigarrillos para imprimir información específica sobre el producto y sigue siendo posible el uso de las marcas como tales; ni la libertad de empresa ni la propiedad intelectual de las empresas se ven afectadas en su contenido esencial por el artículo 10, apartado 1, letra c), de la Directiva” (STJUE, 2015, p. 205).

Con relación al derecho fundamental de “Libertad de empresa” contenido en el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el

Abogado General sostuvo que esos derechos no son absolutos dado que las autoridades del poder público pueden interferir mediante limitaciones al ejercicio de los mismos en marras del interés público.

El 4 de mayo de 2016, la Sala Segunda del Tribunal de Justicia resuelve el fallo de la siguiente forma:

El artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, (...) debe interpretarse en el sentido de que los Estados Miembros pueden mantener o introducir otros requisitos en lo referente a los aspectos del empaquetado de productos del tabaco que no han sido armonizados por aquella Directiva.

El artículo 13, apartado 1, de la Directiva 2014/40 debe interpretarse en el sentido de que prohíbe la colocación, en el etiquetado de las unidades de envasado, en el empaque exterior, así como en el propio producto del tabaco, de información que sea objeto de dicha disposición, incluso si es materialmente cierta (STJUE, 4 de mayo de 2016, p. 229).

De lo resuelto por el Tribunal, se puede arribar a las siguientes conclusiones: la facultad regulatoria de los Estados Miembro en relación a los productos que son ingresados dentro del mercado interno de cada país y la posibilidad de incrementar las condiciones y/o requisitos para el mismo que no hayan sido tratadas por la norma superior. Por otro lado, que por la aplicación de la directiva 2014/40 no se ve restringido ni limitado el derecho a la empresa, ni coartados los derechos de marcas o propiedad intelectual, ello por cuanto las limitaciones introducidas por la mencionada directiva solo afectan al envoltorio y no al producto en sí mismo.

En el presente caso, se resolvió a favor del empaquetado sencillo en base a la interpretación de las distintas normativas en cuestión, a diferencia del caso australiano que hizo enfoque en las potestades del Estado de otorgar los registros, protecciones a las marcas y derechos intelectuales.

9. Argentina y el tabaco

La situación de Argentina no dista mucho de Australia. De hecho, ambos países son miembros firmantes del CMCT/FCTC. No obstante ello, desde el 25 de septiembre de 2003, Argentina no ratificó dicho convenio.

Por otra parte, no se puede desconocer la existencia del Programa Nacional del Control del Tabaco, a cargo del Ministerio de Salud de la Nación. Pero lo particular del caso es que dicho programa se encuentra respaldado por la ley 26.687 -sancionada en junio de 2011-, es decir, que dicha legislación es cinco años posterior al lanzamiento del programa.

Conforme al propio programa del Ministerio de Salud, “[s]i bien Argentina aún no ha ratificado el Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la OMS, la estrategia de intervención del programa sigue de cerca las medidas que establece el mismo” (Ministerio de Salud de la Nación Argentina, 2003).

Lo llamativo de esta aseveración es que, tanto en las estrategias del programa como en la citada ley, no hay referencia alguna al empaquetado neutro consagrados en los arts. 11 y 13 del FCTC/CMCT.

En efecto, las únicas regulaciones previstas en la ley sobre el empaquetado hacen alusión a las imágenes y mensajes de los efectos nocivos del consumo del tabaco, como así también, hacen alguna advertencia sanitaria (ley 26.687, arts. 10 a 14).

Ante esto, cabe preguntarse si Argentina evita ratificar el Convenio de la OMS para evitar la suerte de sufrir amenazas como sucedió con Canadá y las grandes tabacaleras. Ello pues, una vez quede ratificado el convenio, tendrá que comprometerse a tomar medidas para hacer del empaquetado neutro una realidad.

También podría suceder que el país tome el mismo rumbo que Australia. En efecto, los sistemas registrales de ambos países son similares, principalmente por haber adoptado el sistema atributivo, el que confiere el derecho a quien logra que se le conceda el registro sobre marca determinada (Otamendi, 2010; Vittone y Naveira, 1987).

Dicho registro, como reza el art. 4° de la Ley Nacional de Marcas (22.362), confiere la propiedad de las marcas y su uso exclusivo. Pero, completando esta idea, siguiendo el razonamiento empleado por la Corte Australiana, una vez registrada la marca, el Estado confiere protección a favor del propietario. Esto último queda plasmado en el Capítulo III de la Ley de Marcas, que prevé los actos punibles y las acciones judiciales por medio del órgano estatal –Poder Judicial–, a los fines de que sus derechos se vean resguardados (arts. 31 a 37).

Sin embargo, ninguno de los actos punibles se refiere a limitaciones que el Estado pueda implementar sobre la propiedad. En efecto, no obstante el registro, el Estado Nacional puede limitar el ejercicio del derecho de uso de la marca, y contra dicha limitación no existiría acción contra el mismo que pueda prosperar. Por un lado, en el caso que nos compete, dicha limitación respondería a convenios internacionales que, una vez ratificados, tienen que ser asimilados en la normativa interna. Por otro lado, no se puede perder de vista que el “derecho a la salud” es de raigambre constitucional, ello por estar amparado por los arts. 33 y 75, inc. 22. En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), en el considerando 20 del fallo “Campodónico de Bevacqua” (Fallos 323:3229), dejó sentado el criterio de que “... a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales que tienen jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, Ley Suprema), ha reafirmado en recientes pronunciamientos el derecho a la preservación de la salud –comprendido dentro del derecho a la vida– y ha destacado la obligación impostergable que tiene la autoridad pública de garantizar ese derecho con acciones positivas...” (CSJN, 2000).

Siendo un derecho superior, y no estando afectado el derecho al libre comercio del producto en sí –razonamiento empleado por la UE para limitar el uso de la

marca en los envoltorios de tabaco-, Argentina estaría en la misma situación que cualquiera de los dos casos anteriormente citados.

Ya sea que se incline por fundamentos económicos -como los hizo el Tribunal de Justicia Europeo- o en relación a las facultades limitantes del Estado -ejemplo de la Corte Australiana-; Argentina podría, sin mayores ataduras, implementar en pleno el FCTC/CMCT de la OMS/WHO.

10. Conclusión

A los fines de poder determinar si la legislación de la UE o de Australia puede ser considerada una interferencia injustificada en relación a los derechos comerciales o una redefinición del ámbito de aplicación de las marcas comerciales en relación a su protección, se puntualizó que el derecho sobre la propiedad y el uso de la marca se confiere una vez que esta fuera registrada.

Las compañías tabacaleras, con el propósito de mantener tanto su *status quo* como sus ganancias, sustentaron sus reclamos judiciales en el derecho al uso de las marcas en el caso australiano, en tanto que para el caso europeo se inclinaron por alegar su derecho a conducir su negocio. Pese a ello, el Tribunal Superior, el Procurador General de la Unión Europea y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual -en su correspondencia- desafiaron la idea del derecho del uso que provee la registración de una marca en carácter absoluto.

Como se pudiera apreciar en la respuesta brindada por la OMPI en su correspondencia, deja en claro que los países, bajo el Convenio de París, deben permitir la registración. Sin embargo, el uso de las marcas comerciales en cada país no es un derecho protegido bajo la Convención.

Asimismo, el Tribunal Europeo en sus considerandos, sostuvo que el derecho a la propiedad no se veía afectado por la legislación sobre el empaquetado neutro. No obstante, el uso de las marcas (logos) estaba limitado a los fines de adecuarse a los requerimientos exigidos por la normativa vigente. En el dictamen del Procurador General, se expone que la limitación al uso de las marcas comerciales -en relación al empaquetado del tabaco- no afecta o violenta el derecho a conducir un negocio.

Argentina cuenta con un sistema legislativo similar tanto al de Australia como al de la UE en relación al registro de las marcas comerciales, ello sin contar que es uno de los países firmantes de la FCTC/CMCT -OMS-; por lo tanto, estaría habilitada a realizar y tomar las mismas medidas que se tomaron en Australia o en la Unión Europea, para así poder estar en concordancia con la CMCT y, finalmente, ratificar el mismo.

En conclusión, la legislación sobre marcas comerciales provee el derecho a registrarlas y su protección, la cual garantiza el exclusivo uso de esta en relación a otros negocios o contra terceros, pero no contra el país donde su marca se encuentra registrada. No obstante, esta restricción al derecho de uso no se

limita a las compañías tabacaleras, puede emplearse en relación a otras, siempre y cuando la legislación que lo prevea esté fundada en base a la protección del interés público. Si bien definir “interés público” resulta difuso, en el caso donde el derecho a la salud está implicado, la legislación es más sensible a inclinarse por su protección.

11. Referencias bibliográficas

- Baeumer, L.** (5 de julio de 1994). Comunicación personal con David Lathar. Recuperado el 20 septiembre 2018 de: <https://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/#id=qxxn0198>
- Crosbie, E. & Glantz, S. A.** (2012). Tobacco industry argues domestic trademark laws and international treaties preclude cigarette health warning labels, despite consistent legal advice that the argument is invalid. *Tobacco Control*. 23: e7.
- DiFranza, J. R. & Clark, D. M. & Pollay, R. W.** (2002). Cigarette package design: opportunities for disease prevention. *Tobacco Induced Diseases*, vol. 1, n° 2, pp. 97-109.
- Ford, A.** (2012). The packaging of tobacco products. Centre for Tobacco Control Research - University of Stirling. Recuperado el 20 de septiembre de 2018 de: https://www.cancerresearchuk.org/sites/default/files/cancer_research_uk-funded_report_on_tobacco_packaging_written_by_the_centre_for_tobacco_control_research.pdf
- Dinwoodie, G. B. & Janis M.** (2008). *Trademark Law and Theory: A Handbook of Contemporary Research*, UK: Edward Elgar Publishing.
- Henriksen, L.; Feighery, E. C.; Schleicher, N. C.; Haladjian, H. H. & Fortmann, S. P.** (2004). Reaching youth at the point of sale: cigarette marketing is more prevalent in stores where adolescents shop frequently. *Tobacco Control*, vol. 13, pp. 315-318.
- IARC.** (2004). IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans: Tobacco Smoke and Involuntary Smoking. *World Health Organization*, vol. 83. Recuperado el 20 de septiembre de 2018 de: <http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol83/mono83.pdf>
- Kingston, W.** (2006). Trademark Registration is not a Right. *Journal of marketing*, vol. 26, pp. 17-26.
- Schechter, F.** (1925). *The historical foundations of the law relating to trade marks*. New York: Columbia University Press.
- Lathar, D.** (29 de junio de 1994). Comunicación personal con Ludwig Baeumer. Recuperado el 20 de septiembre de 2018 de: <https://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/#id=qxxn0198>
- Mackey, T. K.; Liang, B. A. & Novotny, T. E.** (2013). Evolution of Tobacco Labeling and Packaging: International Legal Considerations and Health Governance. *American Journal of Public Health*, 103(4): e39-43.
- Ministerio de Salud de la Nación Argentina.** (2003). Programa Nacional del Control de Tabaco. Recuperado el 1 de octubre de 2018 de: <http://www.msal.gov.ar/tabaco/index.php/institucional/programa-nacional>
- Otamendi, J.** (2010). *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Abeledo Perrot.

Quebec, House of Commons Standing Committee on Health. (1996). Bill C-71, Act to regulate the manufacture, sale, labelling and promotion of tobacco products.

Scollo, M.; Lindorff, K.; Coomber, K.; Bayly, M. & Wakefield, M. (2015). Standardised packaging and new enlarged graphic health warnings for tobacco products in Australia - legislative requirements and implementation of the Tobacco Plain Packaging Act 2011 and the Competition and Consumer (Tobacco) Information Standard, 2011. *Tobacco Control*, vol. 24.

Unión Europea, Consejo Directivo. (2014). Directive 2014/40/EU of 3 April 2014 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning the manufacture, presentation and sale of tobacco and related products and repealing Directive 2001/37/EC

Vittone, C. G.; Naveira, M. F. (1987). El Interés Legítimo en la Ley de Marcas Argentina (pp. 149-167). En *Derechos Intelectuales. Tomo 2*, Buenos Aires: Astrea.

WHO. (2003a). Framework Convention on Tobacco Control, *Foreword*, 21 de mayo de 2003, United Nations, Treaty Series, vol. 2302.

----- (2003b). Guidelines for implementation of Article 11 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (Packaging and labelling of tobacco products) (Decision FCTC/COP3(10) Recuperado el 20 de septiembre de 2018 de https://www.who.int/fctc/guidelines/article_11.pdf

----- (2003c). Guidelines for implementation of Article 13 of the WHO Framework Convention on Tobacco Control (Tobacco advertising, promotion and sponsorship) (Decision FCTC/COP3(12). Recuperado el 20 de septiembre de 2018 de: http://www.who.int/entity/fctc/guidelines/article_13.pdf?ua=1, at [16].

----- (s.f.) Framework Convention on Tobacco Control: Overview. Recuperado el 20 de septiembre de 2018 de http://www.who.int/fctc/text_download/en/

----- (2004). Cáncer prevention. Recuperado el 20 de septiembre de 2018 de: <http://www.who.int/cancer/prevention/en/>

WIPO. (1883). Paris Convention for the Protection of Industrial Property. Recuperado el 20 de septiembre de 2018 de: http://www.wipo.int/treaties/en/text.jsp?file_id=288514

12. Referencias normativas

Ley de Marcas y Designaciones (22.362), publicada en BO el 2 de enero de 1981.

Ley de Regulación de la publicidad, promoción y consumo de los productos elaborados con tabaco (26.687), publicada en BO el 14 de junio de 2011.

Australia. (2012). Commonwealth of Australian Constitution. Recuperado el 20 de septiembre de 2018 de: http://www.austlii.edu.au/au/legis/cth/consol_act/coaca430/s51.html

Australia. (2011). Tobacco Plain Packaging. Act 2011, N° 148. Recuperado el 20 de septiembre de 2018 de: <https://www.legislation.gov.au/Details/C2011A00148>

Unión Europea. (2012). Charter of Fundamental Rights of the European Union. Recuperado el 16 de agosto de 2019 de: https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

13. Referencias jurisprudenciales

CSJN. (4 de octubre de 2000). "Campodónico de Beviacqua, Ana C. v. Estado Nacional". Fallos 323:3229.

Tribunal Superior de Australia. (2012). "JT International SA v Commonwealth of Australia". Recuperado el 20 de septiembre de 2018 de: <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/2012/43.html>

Superior Tribunal de Justicia de la Unión Europea (STJUE). (23 de diciembre de 2015). Comunicado de Prensa N° 154/15, Luxemburgo. "Conclusiones de la Abogado General en los asuntos C-358/14 Polonia / Parlamento y Consejo, C-477/14 Pillbox 38 (UK) Limited, y C-547/14 Philip Morris Brands SARL y otros". Recuperado el 26 de septiembre de 2018 de: <https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-12/cp150154es.pdf>

Superior Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Segunda (STJUE). (4 de mayo de 2016). "Caso 547/14 Philip Morris Brands SARL y otros contra Secretary of State for Health". Recuperado el 16 de agosto de 2019 de: <http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-547/14>