



**REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD MONTEÁVILA
COMITÉ DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
ESPECIALIZACIÓN EN PROPIEDAD
INTELECTUAL**



**ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA DISTINTIVIDAD DE LA
MARCA FRENTE A NORMAS DE EMPAQUETADO NEUTRO DE
TABACO**

Abg. Ana Grecia Báez Holguín, C.I. V-21.290.113.

Asesora: Especialista Annet Angulo Celis

Caracas, 10 de julio de 2024

AUTORIZACIÓN

Yo, Ana Grecia Báez Holguín, mayor de edad, domiciliado(a) en Manzanares, Baruta, Caracas, Venezuela, portador(a) de la cédula de identidad número V 21.290.113, autor(a) del trabajo especial de grado titulado **ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA DISTINTIVIDAD DE LA MARCA FRENTE A NORMAS DE EMPAQUETADO NEUTRO DE TABACO**, presentado ante la Universidad Monteávila para optar al título de Especialista en Propiedad Intelectual, otorgo mi autorización a la Universidad para comunicar públicamente mi obra en su Repositorio Institucional.

Esta autorización es válida para que el trabajo especial de grado sea usado, divulgado y prestado, en formato impreso, digital, electrónico, virtual y para usos en redes, internet, intranet y en general por cualquier formato conocido o por conocer, donde se garantizará:

- El reconocimiento de mi autoría sobre la obra.
- La conservación de la obra entregada a través del Repositorio Institucional.
- La reproducción y/o transformación a cualquier formato, que permita su legibilidad en las diferentes herramientas ofrecidas por las tecnologías de información y comunicación.
- La visibilidad en internet a través de motores de búsqueda, directorios y demás medios de difusión del conocimiento interoperables con el Repositorio Institucional.

Caracas, 08 de julio de 2024



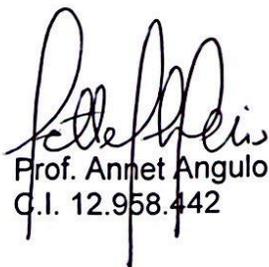
Av. Buen Pastor, Urb. Boleíta Norte, Caracas, Venezuela.
Telf.: 232.52.55/5142/3221 Fax: 232.56.23

**Comité de Estudios de Postgrado
Especialización en Propiedad Intelectual**

Quienes suscriben, profesores evaluadores nombrados por la Coordinación de la Especialización en Propiedad Intelectual de la Universidad Monteávila, para evaluar el Trabajo Especial de Grado titulado: "ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA DISTINTIVIDAD DE LA MARCA FRENTE A NORMAS DE EMPAQUETADO NEUTRO DE TABACO", presentado por la ciudadana: BÁEZ HOLGUIN, ANA GRECIA, cédula de identidad N° V- 21.290.113, para optar al título de Especialista en Propiedad Intelectual, dejan constancia de lo siguiente:

1. Su presentación se realizó, previa convocatoria, en los lapsos establecidos por el Comité de Estudios de Postgrado, el día **10 de julio de 2024**, de forma presencial en la sede de la Universidad.
2. La presentación consistió en un resumen oral del Trabajo Especial de Grado por parte de su autor, en los lapsos señalados al efecto por el Comité de Estudios de Postgrado; seguido de una discusión de su contenido, a partir de las preguntas y observaciones formuladas por los profesores evaluadores, una vez finalizada la exposición.
3. Concluida la presentación del citado trabajo, los profesores evaluadores en vista de lo novedoso en el abordaje del tema y que deja evidencia de la interdisciplinariedad de la Propiedad Intelectual con otras áreas del conocimiento así como, el aporte que a la práctica de nuestra área realiza, se decide otorgar la calificación de Aprobado "A" por considerar que reúne todos los requisitos formales y de fondo exigidos para un Trabajo Especial de Grado, sin que ello signifique solidaridad con las ideas y conclusiones expuestas.

Acta que se expide en Caracas, el día 10 del mes de julio de 2024.



Prof. Annet Angulo
C.I. 12.958.442



Prof. Alida Sabrina Matheus
C.I. 14.454.077



AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, dar gracias a Dios, quien me acompaña y da fuerzas siempre para afrontar con la mejor disposición los retos que se me presentan.

A mí, sin mí esto no sería posible.

A mi mamá Ana Grecia, por sus sabios consejos no sobre mi tema de tesis, pero sí sobre la vida y las relaciones con las personas.

A mi papá Radhames, por llevarme y traerme en varias oportunidades a la universidad y quedarse esperando hasta que saliera de mis clases.

A Rosa María Mejuto de Gordon, quien me enseñó todo lo que pudo sobre Propiedad Intelectual, me dio la oportunidad de entrar a este mundo maravilloso, y que hoy en día puedo llamar amiga.

Annet Angulo, mi profesora, tutora, pero sobre todo un ser humano increíble que he conocido en este tiempo.

Sabrina es más que una profesora de metodología, dedicada y con la mejor disposición.

CARTA DE CONFIRMACIÓN DEL TUTOR

Quien suscribe, **ANNET F. ANGULO CELIS**, C.I. N° **V-12.958.442**, CONFIRMO **QUE EL TRABAJO ESPECIAL DE GRADO** presentado por la estudiante **Ana Grecia Báez Holguín**, C.I. V-212.290.113, cursante de la **Especialización en Propiedad Intelectual**, titulado **ESTRATEGIAS PARA FORTALECER LA DISTINTIVIDAD DE LA MARCA FRENTE A NORMAS DE EMPAQUETADO NEUTRO DE TABACO**, al cual me comprometí en orientar desde el punto de vista académico cumple con los requisitos para su presentación.

A los 09 días del mes de julio de 2024.



Firma del Tutor

Datos del Tutor:
Nombre y Apellido: **Annet F. Angulo Celis**
Cédula: **V-12.958.442**

RESUMEN

La distintividad de una marca constituye el pilar fundamental en el ámbito marcario, y su análisis profundo es esencial para comprender su importancia y alcance. Mediante el estudio exhaustivo, documental, analítico y crítico de la jurisprudencia y la doctrina, se busca reafirmar los fundamentos del concepto de distintividad, destacando que va más allá de simples nombres y conlleva diversas implicaciones. Esta comprensión ampliada de la distintividad permite abordar los desafíos futuros en el desarrollo de políticas sostenibles, orientadas a proteger tanto el medio ambiente como a las personas, aspectos que pueden influir en la función diferenciadora de los signos distintivos. En este contexto, la comprensión de normativas como las de empaquetado neutro y el diálogo con especialistas en marketing y gestión de activos intangibles de empresas tabacaleras son esenciales para la creación de nuevas estrategias que garanticen la permanencia y distintividad de las marcas a lo largo del tiempo, incluso en un entorno regulatorio cambiante.

Palabras clave: Distintividad, empaquetado neutro, marcas, pérdida de la distintividad, tabaco.

ABSTRACT

The distinctiveness of a trademark is the fundamental pillar in the trademark field, and its in-depth analysis is essential to understand its importance and scope. Through the exhaustive study documentary, analytical and critical of jurisprudence and doctrine, we seek to reaffirm the fundamentals of the concept of distinctiveness, highlighting or emphasizing that it goes beyond mere names and rather entails diverse implications. This expanded understanding of distinctiveness makes it possible to address future challenges in developing sustainable policies aimed at protecting both the environment and people, aspects that may influence the differentiating function of distinctive signs. In this context, understanding regulations such as neutral packaging and interaction with specialists of marketing and intangible asset management from tobacco companies is essential for the creation of new strategies to ensure the permanence and distinctiveness of brands over time, even in a changing regulatory environment.

Key Words: Distinctiveness, plain packaging, trademarks, loss of distinctiveness, tobacco

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	8
CAPÍTULO I. EL PROBLEMA.....	10
Planteamiento del Problema.....	10
Objetivos	12
<i>Objetivo General</i>	12
<i>Objetivos Específicos</i>	12
Justificación e Importancia	12
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO	15
1.- Antecedentes.....	15
2.- Bases Teóricas	17
2.1 La Distintividad.....	17
2.2.- Pérdida y Adquisición de la distintividad.	22
2.3.- El Empaquetado Neutro	25
3.- Bases Legales.....	27
3.1.- Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco.....	27
3.2.- Ley de Empaquetado Neutro de Australia.	30
3.3.- Reglamento de Empaquetado Neutro de Canadá.....	31
3.4.- Ley de Empaquetado Neutro de Uruguay.....	31
CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO.....	34
1.- Línea de investigación	34
2.- Tipo de Investigación	34
3.- Diseño de Investigación.....	34
4.- Técnicas y Herramientas de Recolección de Datos.	35
5.- Resultados.....	35
CAPÍTULO IV. PROPUESTA	37
CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	46
<i>Conclusiones</i>	46
<i>Recomendaciones</i>	48
ANEXOS	52

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. Parámetros comunes en las legislaciones sobre empaquetado neutro.....	41
--	----

LISTA DE ACRÓNIMOS

CMCT: Convenio Marco para el Control del Tabaco.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

OMC: Organización Mundial de Comercio.

PMI: Philip Morris International.

ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio.

PAC: Permanent Arbitration Court.

TEG: Trabajo Especial de Grado.

INTRODUCCIÓN

La restricción en el uso de algunas categorías de marcas es un tema que se ha desarrollado legislativamente en muchas partes del mundo; y va desde la regulación de productos alimenticios y su presentación, hasta su prohibición para productos del tabaco, siendo este último la medida más severa en cuanto a exhibición y uso de marcas.

Venezuela, es un terreno un tanto irregular respecto a estos temas, pero en los últimos años se han visto acciones que pueden dar a entender que en un futuro no muy lejano se promulguen leyes de empaquetado neutro; así pues está en el caso de los alimentos, la inclusión de advertencias como “alto en azúcar” “alto en sodio” entre otros, y en el caso de productos del tabaco, prohibición de publicidad, advertencias a través de imágenes sobre el daño a la salud y recientemente la prohibición de venta de cigarrillos electrónicos; no hay una ley de empaquetado neutro para productos del tabaco en Venezuela pero pareciera que no está tan lejos.

A lo largo del presente trabajo de grado se revisará, la historia y regulación del tabaco, específicamente lo relacionado con el empaquetado; partimos con un convenio marco de la OMS para el control de tabaco, resultado de años de reuniones, comités y convenciones en materia de salud, los cuales señalaban como una problemática más, el empaque de los cigarrillos; a raíz de ello surge de este convenio recomendaciones entre las cuales se plantea a los países que lo suscriben, específicamente la implementación de normas de empaquetado neutro. Si bien son más de 12 los países en el mundo que han implementado algún tipo de regulación sobre empaquetado neutro, el presente trabajo se centra en países de latitudes

próximas a Venezuela, y Australia quien fue el primer país en implementar dichas regulaciones.

Para poder entender las implicaciones del empaquetado neutro, es imprescindible entender la importancia y relevancia del concepto de distintividad en una marca. es visto como el elemento necesario para que un signo sea considerado marca en el campo de la propiedad industrial, sin embargo, en muchos casos las definiciones pueden quedar cortas o limitadas a un tema de “diferenciación” por lo que en la medida en que se comprenda el concepto y sus variantes, será posible examinar las normas y ofrecer soluciones teniendo como norte la “distintividad”.

La revisión de los cuerpos normativos y el muy discutido -en su oportunidad- laudo arbitral del caso PMI vs. Australia, se hace necesaria para entender las implicaciones, alcance, limitaciones o lagunas que pueda haber respecto a estas leyes de empaquetado neutro, así como determinar los elementos comunes a la hora de las diferentes jurisdicciones implementar normas de este tipo. Será esta revisión lo que permitirá empezar un camino de infinidad de estrategias que permitan que los titulares de marcas registradas puedan hacer uso de forma adecuada de sus marcas, mientras cumplen con estas normas.

CAPÍTULO I. EL PROBLEMA

Planteamiento del Problema

En 2011, se presentaron las primeras propuestas de ley para regular el empaquetado de las cajetillas de cigarrillos en Australia, bajo la premisa de disminuir el consumo del tabaco, ya que es una de las principales causas de muerte, causando aproximadamente 15.000 fallecimientos al año en dicho país. Estas leyes son conocidas como leyes de "Empaquetado Neutro de Tabaco" (*Plain Packaging of Tobacco*).

Las corporaciones tabacaleras, como Philip Morris y British American Tobacco, manifestaron su desacuerdo y oposición a esta nueva regulación, por considerar que viola sus derechos como titulares de varias marcas de tabaco registradas en ese país. En el caso de Philip Morris, ésta presentó una denuncia contra el estado australiano en un Tribunal Arbitral, sin obtener una decisión favorable. En el año 2012, entró en vigor en Australia la Ley de Empaquetado Neutro de Tabaco, que regula el diseño de los empaques de productos del tabaco.

Estas leyes establecen los lineamientos que deben seguir las empresas productoras de tabaco (como los cigarrillos) en cuanto a la apariencia de los empaques. Estos deben ser neutros y no deben poseer ningún tipo de signo, traza, palabra o color que los embellezca o resulte llamativo o atractivo al público. Se regula desde el diseño y la forma de las cajetillas de cigarrillos, hasta los colores, material y contenido que se coloca en ellas.

Actualmente, países como Francia, Reino Unido, Canadá y Uruguay se han unido a esta iniciativa y han decidido implementar leyes que regulan la forma de empaquetar productos del tabaco, específicamente los cigarrillos, a través de normas conocidas como "Empaquetado Neutro de Tabaco" (*Plain Packaging of Tobacco*).

En virtud de lo anterior, se observa cómo este tipo de legislaciones parece estar ganando fuerza en varios países, bajo la premisa de que el estado debe garantizar y trabajar en pro de la salud pública de sus gobernados, sin considerar el perjuicio que puedan generar a los titulares de marcas registradas y al público consumidor. Se pone en igualdad de condiciones, en cuanto al empaquetado, al empresario con estándares de calidad y al productor que, sin ningún tipo de estándar ni control, podrá comercializar sus productos al lado de importantes marcas, impidiendo así que el consumidor pueda distinguir en el mercado entre uno y otro.

En consecuencia, ante la inminente expansión de estas legislaciones, tal y como se ha afirmado, se debe procurar que el titular de una marca continúe distinguiéndose en el mercado de terceros competidores sin incurrir en causales de prohibición de registro. En tal sentido, es menester establecer lineamientos y estrategias que permitan a los titulares de marcas registrar sus signos cumpliendo tanto con los parámetros de las leyes de Empaquetado Neutro, como con los parámetros de las leyes de propiedad industrial.

Objetivos

Objetivo General

Analizar la distintividad de la marca mediante la revisión de la doctrina y la jurisprudencia para establecer estrategias que aumenten la distintividad de la marca frente a las normas de empaquetado neutro.

Objetivos Específicos

- Estudiar el empaquetado neutro a través de la revisión de las leyes de Australia, Canadá y Uruguay para determinar sus características.
- Estudiar los signos distintivos mediante la doctrina y jurisprudencia para determinar los elementos fundamentales de su configuración.
- Revisar la distintividad como elemento fundamental de las marcas mediante la revisión de la doctrina y jurisprudencia para desarrollar estrategias que permitan mantener la distintividad del signo frente a normas de empaquetado neutro.

Justificación e Importancia

El Estado, en su labor de organizar a la sociedad y proteger los derechos de sus gobernados, pudiera afectar los de un determinado grupo, como sucede con leyes como la de *Plain Packaging*, con la cual, a fin de proteger el bienestar de unos, se lesionan los derechos adquiridos de otros; es decir, el derecho a la salud que debe garantizar el estado y que una de las maneras de hacerlo es a través de la lucha contra el consumo de tabaco, es -con las leyes de empaquetado neutro - puesto por encima

de los derechos adquiridos en cuanto a inversiones, y propiedad intelectual que ostentan las empresas, en este caso tabacaleras- con capital en el país y registros de marcas vigentes.

A los fines de esta investigación se establecerá una definición de empaquetado neutro, que si bien no hay una precisa; de acuerdo a las Directrices para la Aplicación del Artículo 11 del Convenio Marco de la OMS para El Control Del Tabaco (CMCT OMS), se entiende como “*a restringir o prohibir en el empaquetado la utilización de logotipos, colores, imágenes de marca o información promocional que no sean el nombre comercial o el nombre del producto en un color y tipo de letra corrientes (empaquetado sencillo)*”. (OMS, 2013, p.67)

Aun cuando se ha indicado que con las leyes de empaquetado neutro no se afectan los derechos de propiedad industrial de las empresas, esta no es la opinión que tienen los titulares quienes se están viendo afectados por estas disposiciones, ya que consideran que su derecho está de alguna forma siendo anulado.

La importancia de la presente investigación deviene por la inexistencia de información en cuanto a las acciones efectivas que pueden tomar los titulares de marcas de tabaco para garantizar sus derechos ante la implementación de normas de empaquetado neutro.

Es por ello por lo que a través del presente trabajo se procurará el análisis doctrinario sobre la distintividad marcaria y las leyes de empaquetado neutro, para determinar las características, y alcance de ambos conceptos y poder establecer

parámetros que permitan fortalecer la distintividad de la marca frente a esta normativa.

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO

1.- Antecedentes

A los efectos de la realización del presente Trabajo Especial de Grado (TEG), se consultó el trabajo de grado de Edward J. Rangel M (2018) titulado “*El Tobacco Plain Packaging Act 2011 como restricción al uso de la marca en las cajetillas de cigarrillos: análisis de su legalidad según acuerdos de la OMPI y OMC*”, cuyo objetivo consistió en estudiar la legalidad del TOBACCO PLAIN PACKAGING ACT 2011 australiano, de cara a los acuerdos suscritos por dicho país en materia de propiedad industrial en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Organización Mundial de Comercio.

En particular, se determinan y analizan los aspectos que regulan y restringen el uso de la marca a nivel internacional, las consecuencias de la entrada en vigencia del acuerdo marco de la Organización Mundial de la Salud, sobre el control del tabaco y su uso en marcas y que da las bases para la elaboración de leyes de empaquetado neutro, cuáles son las implicaciones que conlleva su implementación para los titulares de las marcas y como se ve el futuro para la industria tabacalera venezolana ante una posible legislación de empaquetado neutro sobre productos del tabaco.

Concluye el trabajo estableciendo que más allá de la existencia de estas normas y de decisiones desfavorables para la industria tabacalera, se debe procurar un equilibrio, entre los intereses de los titulares de los derechos de propiedad intelectual, y los derechos de los particulares.

Por otro lado, se revisó el artículo escrito por Martínez-Salcedo, Juan Carlos & Vargas-Chaves, e Iván (2015), titulado “*La Afectación de la Marca de Tabaco por las Medidas de Empaquetado Genérico*”. El presente artículo determina las implicaciones jurídicas que se derivan de las normas de empaquetado neutro de tabaco y su legalidad frente al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, (ADPIC)

En particular, aborda la incompatibilidad que existe entre las normas de empaquetado neutro y la legislación actual en materia de propiedad intelectual, así como la desproporcionalidad de dichas medidas, haciendo además especial referencia a la pérdida de la distintividad de la marca como consecuencia de dichas leyes , así como las implicaciones legales y comerciales que ello comporta, entre las que se mencionan su incompatibilidad con acuerdos internacionales, y la afectación no solo de las inversiones realizadas por los titulares de marcas para la comercialización de su producto, sino en aspectos como la disminución de la recaudación de impuestos de parte del estado por la venta de tabaco.

Concluyen el artículo estableciendo que las normas de empaquetado neutro afectan la perceptibilidad, representación gráfica y, en consecuencia, identidad de una marca, siendo totalmente incompatibles con el ADPIC y otras legislaciones internacionales en materia de propiedad intelectual, constituyéndose además en un incumplimiento de tratados suscritos por estos países, que no solo afecta a los titulares de derechos marcarios, sino a terceros que quieran incursionar en el mercado y al mismo consumidor, el cual va a correr un inminente riesgo de confusión, quedando además en entredicho el beneficio de dichas medidas en los consumidores.

Finalmente, se consultó el artículo escrito por Mender Bini, S. E. (2020), titulado, “*Marcas Comerciales, Tabaco y El Empaque Neutro: ¿Justificada Decisión Intervencionista o Despojo Injustificado de Derechos Comerciales e Intelectuales?*”. Este artículo analiza el efecto de las leyes de empaquetado neutro sobre marcas registradas, siendo que dichas leyes pueden resultar bien sea en una interferencia sobre los derechos de propiedad o una redefinición en cuanto a la protección de signos distintivos.

El autor analiza el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, la legislación australiana en materia de empaquetado neutro, así como las decisiones producto de reclamos que se han generado en Australia y Europa y cómo estas pueden afectar al derecho argentino.

Concluye su análisis, precisando que dichas normas recaen sobre el uso y no la propiedad; es decir, se separa la propiedad sobre un registro marcario del uso efectivo y, por lo tanto, las normas de empaquetado neutro no impiden ni el registro ni afectan a la propiedad, sino el uso en el mercado; adicionalmente, señala que dicho derecho de exclusiva que concede una marca registrada es contra tercero y no contra el estado.

2.- Bases Teóricas

2.1 La Distintividad

Para hablar de la distintividad, se hará referencia en principio a nociones básicas; el diccionario de la Real Academia Española define distintivo como relativo a: “que tiene facultad de distinguir” (Real Academia Española, 2023, definición 1)

“Dicho de una cualidad: Que distingue o caracteriza esencialmente algo. sin.: diferenciador, caracterizador, singular, propio” (Op. cit, definición 2) 3. m. “Insignia, señal, marca.” (Op. cit, definición 3).

De acuerdo con lo estipulado por el Diccionario de la Real Academia española, se puede observar cómo surgen a través de las distintas acepciones elementos característicos del concepto de “distintividad marcaria”, pero también es importante señalar que ya se asocia “distintivo” a “marca”, lo cual pareciera indicar que todo lo distintivo es una marca, pero ¿será toda marca distintiva? En este contexto de nociones básicas, fuera de lo jurídico, se puede decir que si, ya que la Real Academia Española, define marca como “Señal que se hace o se pone en alguien o algo, para distinguirlos, o para denotar calidad o pertenencia.” (Real Academia Española, 2023).

En consecuencia, “distintivo” es toda insignia, señal o marca con cualidad para distinguir y diferenciar, y marca es una señal utilizada para distinguir, por lo que hay una relación de contenido entre una y otra.

Por su parte, Courrejolles (2001) sostiene que:

La distinción podría ser vista como una operación que establece la alteridad (cualidad que caracteriza esencialmente una cosa y permite que esa cosa no sea otra y se oponga a todas las demás) entre los objetos. por oposición a la identificación, que tiende a reconocer la identidad, de los mismos (rasgo que tienen en común los objetos). De esto se desprende que el reconocimiento de la identidad de dos o más objetos presupone su alteridad. Dentro del concepto

de distinción están simultáneamente la alteridad e identidad, por ser estos conceptos interdefinibles, no pueden ser definidos el uno sin el otro...la distintividad es una función compleja de la marca que comporta o articula a dos aspectos u operaciones: una, la de identificar, es decir, reconocer la marca como perteneciente a cierto género, clase o especie de productos o servicios, pero a su vez reconoce que ella no es el género ni lo representa ni lo designa, sino que es una singularidad dentro de la pluralidad: es individual, no general; es un ejemplar que pertenece a un grupo de productos. La otra operación es la de diferenciar, es decir, separar por sus características una marca de las otras marcas del mismo género, estableciendo una relación de alteridad entre ellas gracias a la aparición o percepción de sus características diferentes. (p.180)

El Dr. Víctor Bentata define la distintividad como:

El meollo de las marcas... una marca que es incapaz de diferenciar a unos productos de los mismos cuando son fabricados por otro, no funciona como marca. “Distintividad” es más que “diferencia”. Mientras esta última es pasiva, la primera es activa. La distintividad no solo dice “soy diferente”, sino que además defiende un perímetro diciendo: “que nadie se acerque” ...la capacidad de distintividad marca indeleblemente el destino de una marca. Las variaciones de esta capacidad han sido llamadas “genericidad” en que está ausente, “descriptividad” en que es salvable y “sugestividad” en que califica. Estas variaciones determinan, no solo, “la fuerza reactiva de la marca, sino su registrabilidad misma”. (Bentata V, y Bentata, D, 1994, p. 147).

A nivel internacional analizamos los criterios en torno a la distintividad y entre ellos, podemos citar a la Comunidad Andina, de la cual en alguna oportunidad fuimos parte, y que define a la distintividad con un requisito absoluto y definitivo para el registro de una marca.

En este sentido dispone el Tribunal Andino lo siguiente en cuanto a la distintividad:

La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor... Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”. La primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. (Sumario. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 242-IP-2015. 2015. p 19).

Por su parte la jurisprudencia nacional, se ha apoyado en los establecido por la jurisprudencia internacional, a los efectos de definir la distintividad.

En ese sentido la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en la demanda de nulidad interpuesta por WHIRLPOOL, S.A. contra la resolución N° 448 dictada por el Registrador de la Propiedad Industrial de SERVICIO AUTONOMO

DE LA PROPIEDAD INTELELCTUAL (SAPI), a los fines de definir la distintividad, acuden a lo establecido por el Tribunal Andino de Justicia:

...la cual ha sido considerada por el Tribunal Andino de Justicia como la característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; ello implica la necesaria posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

Adicionalmente, la jurisprudencia nacional ha dado su propia definición de distintividad, explicando que es la que permite identificar los productos pertenecientes a una persona o empresa de los productos idénticos o similares de la otra, permitiendo así que el consumidor pueda no solo distinguir uno de otro, sino distinguir el origen empresarial, siendo además un elemento crucial de la esencia misma de la marca, sin el cual no podría ser considerada como tal, siendo que tanto la doctrina como la jurisprudencia, coinciden sin duda alguna en el carácter de la esencialidad de la distintividad de la marca, y que solo con esta se podrá hacer una distinción adecuada no solo de los productos, sino de su origen. (Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Vale Canjeable Ticketven C.A., Todoticket, 2.004, C.A., Contra La Compañía Visa International Service Association).

La distintividad resulta, pues, en un concepto complejo, pero de gran importancia en el ámbito del derecho de marcas, ya que no solo se trata de “ser otra cosa” sino de ser diferente siendo igual al resto dentro de un grupo y que en definitiva es lo que permitirá que una marca deje de ser solo una “marca” y pase a ser una “marca registrada”, por lo tanto, todo puede ser marca, pero solo lo distintivo- en principio- puede ser registrado.

2.2.- Pérdida y Adquisición de la distintividad.

Anteriormente, se mencionaron las llamadas por Bentata “Variaciones de la capacidad distintiva” (Bentata V, y Bentata, D, 1994, p. 147) que vendrían siendo básicamente los niveles de distintividad que puede tener una marca y que permitirán su registrabilidad. Sin ahondar más en estos conceptos que nos son objeto del estudio central de este trabajo, se hará referencia muy someramente a alguno de ellos para hablar de la pérdida y adquisición de la distintividad.

Bentata hace referencia a adquisición y pérdida de la distintividad desde el concepto de genericidad, percibiendo al término genérico como aquel con el que normalmente se denomina a un producto o servicio, (Bentata V, y Bentata, D, 1994), por ejemplo, carro es un genérico, por lo tanto, no es posible registrar la marca “carro para identificar a un carro”-; una marca genérica no es registrable. Ahora bien, se pueden establecer tres maneras de estar o no ante una marca genérica, y aquí se pasa a lo que es la adquisición y pérdida de la distintividad.

En cuanto a la pérdida de la distintividad, en términos simples es entrar en la genericidad, existe una marca completamente distintiva, pero esta se ve diluida y

termina convirtiéndose en el genérico del producto que designan, es decir, los consumidores se refieren a toda una especie de productos con una marca, claro ejemplo de esto es el caso de THERMO, TERMO, para identificar a un contenedor de líquidos portable. En este orden de ideas la genericidad puede ser percibida como:

...el fenómeno del lenguaje, en virtud del cual una designación que originalmente no tenía una acepción específica con valor semántico propio se transforme en la designación de toda la especie de los productos o de una especie de los mismo. El signo pierde así su valor distintivo...(Sansó, Hildegard, 1995, p. 259).

Esto es lo que hoy en día se conocería como la *vulgarización de la marca* la cual, aun habiendo nacido distintiva por varias situaciones pierde esta aptitud y en razón de ello, termina constituyéndose en la forma usual o necesaria de denominar a ese producto.

No existen motivos definidos por los cuales una marca pierde distintividad; sin embargo, se puede inferir que la pérdida de la distintividad ocurre por un uso indebido de la marca, por no usarla, o no cuidarla o incluso por el uso excesivo e inadecuado de la marca que es lo que, en la doctrina se conoce como la vulgarización marcara.

La adquisición de la distintividad viene siendo lo contrario a la pérdida; se sitúa en un término genérico, que adquirió distintividad, también conocida como *secondary meaning*. Bentata establece que la distintividad se adquiere por “efecto de su uso”, (Bentata V, y Bentata, D, 1994), esto resulta evidente contrario a lo establecido en líneas anteriores en cuanto a los motivos por los cuales se pierde la distintividad.

Conforme a la doctrina construida por la jurisprudencia de los EUA (Isaac.Kraft, 1985), la “significación secundaria” o “distintividad adquirida” debe tener en cuenta:

- (a) la duración y la firma del uso;
- (b) la naturaleza y extensión del uso; y
- (c) los esfuerzos hechos con objeto de promover una asociación pública consciente entre la marca y su fuente.

... La expresión “significación secundaria” implica, desde luego, una dualidad entre significación primaria y un uso secundario y por así decirlo, periférico, especificándose de esta manera la coexistencia de una significación no marcaria y otra marcaria. Pero a fin de establecer una capacidad distintiva, el productor se ve obligado a probar que en la mente del consumidor la significación del término se ha desplazado, a partir de la designación primaria o en sí, hacia la designación de una fuente secundaria de producción. (Bentata V, y Bentata, D, 1994, p. 153).

Así, pues, se han esbozado brevemente las dos formas por las que, de acuerdo con la doctrina, una marca que nace distintiva puede dejar de serlo, y una marca que no nace distintiva llega a serlo; entender estos niveles dentro del concepto de distintividad resultan de gran importancia, ya que son determinantes en la obtención o pérdida de un derecho exclusivo.

Expuesto lo anterior, podemos establecer- y siguiendo lo estipulado en el artículo 33 de la Ley de Propiedad Industrial- que no hay dudas que una marca desde el punto de vista legal tiene que ser distintiva, siendo este un requisito *sine qua non*; y

dejando por fuera, conceptos como la significación secundaria que como vimos tiene otras implicaciones, podemos establecer que, para ser distintivo, se requiere de:

- Palabra, diseño, colores, olores, frases.
- Que sean claramente perceptibles por los sentidos.
- Que no describan el producto o servicio que identifican.
- Que no sean el nombre utilizado normalmente para designar el producto o servicio.
- Que se diferencie claramente de otra marca destinada al mismo (o similar) producto y servicio.

Si bien los criterios legales son más rigurosos, esta breve lista, funciona como un punto de partida para la creación de un signo distintivo, destinado a ser registrable.

2.3.- El Empaquetado Neutro

Plain packaging es una expresión escrita en inglés que se traduce como empaquetado neutro.

Beigbeder expresa que, *plain packaging*, significa una “prohibición a todas las estrategias de marketing, utilizadas en los paquetes de tabaco, incluidos los colores, logotipos y fuentes distintivas, para tratar de hacer que fumar sea menos atractivo, especialmente para los jóvenes”. (Beigbeder Yves, 2018.)

Public Health In International Investment Law and Arbitration, escrito por Valentina Vadi, indica que *plain packaging* quiere decir que los gráficos y logos de las marcas, son removidos de los empaques de cigarrillos, con la excepción del nombre de la marca, el cual es mostrado en una fuente estándar.

En esencia, el empaquetado neutro, tal como lo indica su expresión, son empaques carentes de diseños llamativos, o atractivos al público, son empaques estandarizados a través de cuerpos normativos.

La idea de que los gobiernos soliciten a las empresas productoras de tabaco la eliminación de cualquier elemento llamativo, o que resulte atractivo al consumidor de sus empaques de tabaco, data de los años 80'.

Canadá, el Dr. Gerry Karr, aparece como la primera persona en sugerir la implementación de empaquetados neutros presentando una moción durante la reunión anual de la Asociación Médica de Canadá, celebrada en el año 1986, posteriormente en el año 1988 David Seeanor un activista para el control del tabaco propuso la idea a varios políticos, posterior a esto la propuesta siguió recibiendo atención en países como Australia, y Nueva Zelanda,

En el caso de Nueva Zelanda, el comité de sustancias tóxicas en el año 1989 presentó una importante propuesta para fortalecer el control del tabaco, la cual impulsó un llamado de parte de la coalición contra la publicidad y promoción del tabaco para prohibir por completo la publicidad sobre el tabaco, lo cual incluye la eliminación de los diseños de las cajetillas de cigarro.

Por su parte, en el Reino Unido, en el año 1991, el Grupo de Acción sobre el Tabaco y la Salud presentó al gobierno una propuesta donde se solicitaba que todas las cajetillas de cigarrillos deberían ser uniformes y neutras, dejando solo el nombre impreso en forma simple y el resto del empaque incluir advertencias en cuanto a los efectos del tabaco en la salud.

A pesar de todos los esfuerzos y propuestas presentadas, no se logró un resultado positivo que incluyera la imposición del empaquetado neutro por lo menos para la fecha. Sin embargo, como se verá más adelante, a pesar de los aparentes esfuerzos de las empresas tabacaleras durante años contra propuestas y campañas para “disminuir” el negocio, se logró en el año 2012 la implementación del empaquetado neutro.

3.- Bases Legales

Para comprender la configuración de leyes de empaquetado neutro y como se regula, se hará referencia al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco y revisión de las normas de empaquetado neutro vigentes en Australia, Canadá y Uruguay, esto con la finalidad de entender las bases del “empaquetado neutro” como ley, y los elementos considerados esenciales para que se constituya un “empaquetado neutro”.

3.1.- Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco.

El convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del Tabaco (CMCT OMS), entró en vigor el 27 de febrero de 2005 y fue ratificado

por 40 estados. Este convenio tiene como objetivo contribuir en la creación de políticas, y normas para disminuir el consumo de tabaco y eliminar el contrabando; fundamentado principalmente en el derecho a la salud pública como un derecho primario en los diferentes países, a través de estrategias y recomendaciones orientadas a establecer limitaciones a la comercialización del tabaco, entre ellas el *empaquetado neutro*, y funge hasta la fecha como la base normativa en el movimiento de *empaquetado neutro* implementado a través de legislaciones en varias jurisdicciones en los últimos años.

El CMCT OMS es un tratado basado en pruebas científicas que reafirma el derecho de todas las personas a gozar del grado máximo de salud que se pueda lograr ... El CMCT OMS se elaboró en respuesta a la globalización de la epidemia de tabaquismo. La propagación de esa epidemia se ve favorecida por diversos factores complejos con efectos transfronterizos, entre ellos la liberalización del comercio y las inversiones extranjeras directas. Otros factores tales como la comercialización a nivel mundial, la publicidad transnacional del tabaco, la promoción y el patrocinio, así como el tráfico internacional de cigarrillos de contrabando y falsificados también han contribuido al espectacular aumento del tabaquismo. Desde el primer párrafo del preámbulo, que declara que las Partes en ese Convenio “están determinadas a dar prioridad a su derecho de proteger la salud pública”, el CMCT OMS marca una tendencia mundial. (Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. 21 de mayo de 2003. p.V)

El convenio pone de manifiesto la preocupación latente sobre los países en desarrollo, comunidades indígenas, sectores pobres de la población, niños y mujeres y el impacto de las fuertes campañas publicitarias relacionadas a productos del tabaco que afectan a estos grupos, que a criterio del tesista son vistos como “grupos vulnerables”. Adicionalmente se establece en el artículo 3 como objetivo, -la difícil tarea de- proteger al futuro de las consecuencias del consumo de tabaco y exposición al humo de tabaco, a través de la aplicación de medidas, normas, y/o leyes que reduzcan de manera continua su prevalencia, y entre las cuales se recomienda la implementación de restricciones a las marcas y su exposición en empaques de tabaco, adoptando este un carácter proteccionista. Por su parte el artículo 5.2 reitera que los estados parte adoptarán medidas legales eficaces, y políticas para prevenir y reducir el consumo de tabaco.

En el artículo 11 ya se entra directamente a realizar las consideraciones respectivas y mencionar los elementos mínimos que debe contener un empaquetado de tabaco, para cumplir con los objetivos del convenio, siendo al mismo tiempo una breve guía de los aspectos más relevantes a considerar por las partes al momento de establecer una legislación sobre empaquetado neutro de tabaco.

En definitiva el convenio desde un inicio y de forma reiterada recomienda como una de las medidas a tomar, la creación de cuerpos normativos destinados a controlar y “reducir” el consumo de tabaco; recomendaciones que se podrían percibir como un estándar mínimo y es que ya se empieza a regular como debería ser ese empaquetado neutro que en un principio supone una de las tantas medidas que pueden los estados contratantes tomar, es decir no es la única ni es obligatoria y que además

se adoptará independientemente de *los intereses comerciales y otros creados de la industria tabacalera (CMCT OMS.2003)*; si bien no se aclara a que se refiere con “intereses creados” una posibilidad sería la de entender que dentro de estos intereses se encuentran derechos constituidos.

El problema que este convenio presenta es que se disminuye no solo el derecho de un grupo de personas, como lo son los titulares de marcas e inversionistas, sino que además niega la posibilidad a quienes tienen conocimiento y experiencia en el mundo de tabaco -y que a su criterio son la raíz del problema-, participen en la solución, además de no hacer ningún tipo de mención al derecho de propiedad intelectual, el cual claramente es uno de los tantos derechos afectados por no decir el más.

3.2- Ley de Empaquetado Neutro de Australia.

El 1ro de diciembre del año 2012, entró en vigor en Australia la ley que regula el diseño de los empaques de cigarrillo conocida como “Tobacco Plain Packaging Act 2011”.

La ley en cuestión establece los lineamientos que deben seguir las empresas productoras de tabaco en cuanto a la apariencia de los empaques, el cual debe ser neutro y no poseer ningún tipo de signo, traza, palabra o color que embellezca o resulte llamativo o atractivo al público; se regula desde el diseño y forma de las cajetillas y envoltorios de cigarrillos, hasta los colores, material, contenido a colocar en las mismas así como el aspecto del producto per se; y a través de su reglamento se

establecen las especificaciones en cuanto a color, forma, tipo de letra y tamaño apariencia y diseño de los empaques y productos del tabaco.

Adicionalmente es importante destacar que, para la fecha de realización de este trabajo, la norma que regula el empaquetado neutro, del año 2012 quedó sin efecto, y en diciembre de 2023, entró en vigor una nueva norma que incluía todos los parámetros establecidos por la primera norma y se actualizaba respecto a temas como la regulación de los cigarrillos electrónicos y la publicidad sobre tabaco.

3.3.- Reglamento de Empaquetado Neutro de Canadá.

En el caso de la ley canadiense, que entró en vigor en fecha 7 de junio de 2021, resulta más detallada respecto a la ley australiana, se especifican aspectos como el código del color permitido en los empaques, así como el tipo de fuente, tamaño y espacio, además de los elementos mencionados previamente, relacionados a la posición de la marca, forma del empaque etc.

3.4.- Ley de Empaquetado Neutro de Uruguay.

La ley de empaquetado neutro de Uruguay es la primera ley de empaquetado neutro publicada en un país latinoamericano y de habla hispana; si bien esta ley ha tenido varios inconvenientes debido a reclamos presentados por las empresas de tabaco, a la fecha se encuentra plenamente vigente. La ley entró en vigor el 21 de diciembre de 2019, siendo de las revisadas, una de las más sencillas en cuanto a los parámetros, pero no por ello incompleta. Esta ley toma elementos de leyes previas como la australiana y canadiense, e incluye regulaciones respecto al tipo de fuente,

tamaño, ubicación de la marca, forma de la caja, código del color a utilizar y elementos adicionales que se pueden incluir en el empaque.

Visto lo anterior, hay un cuerpo normativo (CMCT OMS) que como se dijo anteriormente, puede resultar en un estándar mínimo a ser tomado en cuenta por los países contratantes y que deriva en normas de empaquetado neutro, ya que por ejemplo las advertencias sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco, deberían ocupar el 50% o más de las superficies principales expuestas de los empaques, y en ningún caso menos del 30%, entre otros elementos; y si se asume que este convenio establece estándares, entonces se puede decir que al mismo tiempo contraría otros establecidos previamente en acuerdos internacionales relacionados a la Propiedad Intelectual y que las partes también pueden haber suscrito. Uno de estos acuerdos es el ADPIC, del 15 de abril de 1994, derivado de la OMC, que establece estándares mínimos, y que claramente normas como las establecidas en el CMCT OMS, en cuanto al porcentaje de ocupación de advertencias en empaques de tabaco, en principio desvirtúan lo establecido en artículos como el 15 del ADPIC, y posteriormente jurisdicciones como las de Australia, Canadá y Uruguay, incumplen no solo dicha disposición al momento de dictar normas de empaquetado neutro en su territorio sino, muy seguramente la de la norma especial nacional en materia de propiedad intelectual. El artículo 15, establece mínimo como materia de protección *cualquier signo capaz de distinguir los productos de una empresa de los de otra, los signos que adquieren distintividad por el uso, y la posibilidad de exigir la perceptibilidad visual*; entonces se puede decir que es evidente que las normas de empaquetado neutro, ninguna cumple siquiera con el estándar mínimo establecido en

el ADPIC, por lo tanto no se está ante una simple limitación o restricción al uso de la marca, se está ante una prohibición del uso de la marca para los titulares de derechos constituidos y prohibición de registro para los titulares de solicitudes, no reguladas en la norma especial de cada jurisdicción y que en definitiva va en contra de lo establecido en cualquier norma, tratado, acuerdo o convenio en materia de propiedad intelectual, ya que la única forma de obtener el registro de una marca es que esta sea distintiva y perceptible por los sentidos.

En este sentido, respecto a los empaques neutro de tabaco, si todos lucen igual, no se pondrá de manifiesto, ni se transmitirá -cualquiera que sea- la distintividad de la marca al consumidor y mucho menos este podrá percibirla, generando confusión entre marcas y evitando en consecuencia que se cumpla, no solo lo establecido en las normas sobre propiedad intelectual, sino lo establecido en los objetivos del CMCT OMS, en cuanto a la protección de consumidores catalogados como grupos vulnerables.

CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO

1.- Línea de investigación

Signos Distintivos

La intención es indagar cómo el derecho de propiedad intelectual favorece y potencia las dimensiones comerciales y patrimoniales de los signos distintivos, especialmente de las Denominaciones de Origen, las Marcas de Servicio, las Marcas de Certificación, las Marcas Notorias, las Marcas de Productos. Interesaba, además, verificar el carácter garantista de nuestro derecho de propiedad intelectual en esta materia. La eficacia jurídica real de las regulaciones en este ámbito puede medirse por el goce efectivo de los derechos derivados de los signos distintivos, todo lo cual posee un cúmulo de implicaciones doctrinales, legales y económicas que conviene sistematizar científicamente.

2.- Tipo de Investigación

Proyectiva

El presente TEG es un trabajo de investigación proyectiva, que de acuerdo con Barrera (2016), propone soluciones a una situación determinada a partir de un proceso de indagación; lo que implica explorar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio, más no necesariamente ejecutar la propuesta.

3.- Diseño de Investigación

Cualitativa

Miguel Martínez, señala que la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones. De aquí, que lo cualitativo (que es el todo integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es sólo un aspecto), sino que lo implica e integra, especialmente donde sea importante. (Martínez, Miguel M. (2006). (p.127)

4.- Técnicas y Herramientas de Recolección de Datos.

Se implementó como técnica de recolección de datos, la realización de entrevistas estructuradas a profesionales con experiencia en el mundo del mercadeo y branding, así como profesionales del área del derecho con experiencia en marcas.

5.- Resultados.

De las entrevistas realizadas se obtuvo como resultado respecto a la marca y a su función en el mercado; la conexión que genera una marca con los consumidores, una relación de reciprocidad donde los consumidores en la medida de sus necesidades dan vida a la marca, y la marca se adapta a la necesidad de su público para el que debe tener un mensaje y contar con elementos (color, olor, diseño) que la diferencien del resto. Entonces tenemos que la marca se crea para generar una conexión con los consumidores y crea conexiones con los consumidores, ayudándolos a elegir el producto de acuerdo con sus necesidades, las marcas informan. En consecuencia, no contar con una marca distintiva, o lo suficientemente robusta, la hace vulnerable y da entrada a usos predatorios por parte de terceros que desean lucrarse a costa del esfuerzo de otros y dañar al consumidor final.

En este sentido, los entrevistados no consideran que la implementación de empaquetado neutro de tabaco sea efectiva o la solución, ya que estas normas solo nacen sobre la perspectiva de la marca como “publicidad” sin considerar el aspecto más importante y esencial, que es la indicación de calidad y procedencia, y que solo se consigue con la adquisición del derecho exclusivo el cual se obtiene si se presenta la distintividad. Adicionalmente se pone de manifiesto, la preocupación de que dichas normas puedan extenderse a otros rubros y no solo perjudicar a los titulares sino al consumidor en su elección; por otra parte, ven estas leyes un tanto ineficaces, ya que el consumidor está cambiando, por lo que mal podrían estos cambios de hábitos de consumo, ser tomados como el resultado de dichas políticas cuando la realidad es que las normas de empaquetado neutro y su implementación no están generando el impacto deseado.

Se puede afirmar la importancia y relevancia de crear y mantener marcas “distintivas” siendo esta cualidad necesaria para la comercialización de productos que generen confianza en el consumidor, lo ayuden a tomar decisiones acertadas y evitar la adquisición de productos de terceros que tienen como única intención aprovecharse del prestigio, años de esfuerzo y vínculo creado entre los consumidores y titulares de marcas robustas. Y más allá de que la distintividad hace registrable una marca, es su importancia dentro de un entorno, una sociedad; las marcas son necesarias, crean vínculos y una relación -consumidor-producto/titular-; donde ambas partes reciben un beneficio, siendo en el caso de los titulares -entre otros- el incentivo de seguir mejorando en pro de mantener dicha conexión con su consumidor.

CAPÍTULO IV. PROPUESTA

Antes de dar paso a la propuesta, es importante mencionar dos decisiones, la primera un laudo arbitral de Philip Morris Asia Limited vs. The Commonwealth Australia (Corte Permanente de Arbitraje. PCA), el cual, si bien en su oportunidad, dicha demanda fue bastante comentada, los resultados no fueron los deseados; y la segunda una decisión de la alta corte de Australia sobre las demandas presentadas por JT International SA v. Commonwealth of Australia y British American Tobacco Australasia Limited & Ors v. Commonwealth of Australia. Esto dos casos son algunas de las muchas quejas presentadas por distintas empresas tabacaleras, por la implementación de normas de empaquetado neutro y la afectación a sus derechos de propiedad intelectual (entre otros); donde la respuesta ha sido consistente al determinar que no se están violando derechos de propiedad intelectual y que prela en estos casos el derecho a la salud.

En fecha 21 de noviembre de 2011, PHILIP MORRIS ASIA LIMITED (PMI), presentó una notificación de arbitraje contra el gobierno de Australia en virtud del tratado bilateral de inversión (TBI) entre Hong Kong y Australia. PMI Asia, manifiesta ser la sede central de distribución para el grupo de empresas Philip Morris International, en la región de Asia, siendo además el principal accionista de Philip Morris Limited en Australia, esta última dedicada a la fabricación, importación, comercialización y distribución de productos del tabaco para la venta en territorio australiano y exportación a Nueva Zelanda e Islas del Pacífico y es la titular de ciertos derechos de propiedad intelectual en Australia, incluyendo marcas, diseños, y empaques, en trámites y registrados, así como trabajos protegidos por derecho de

autor, siendo que todo su trabajo se erige sobre derechos de propiedad intelectual y el reconocimiento de sus marcas; por lo que la legislación sobre empaquetado neutro estaría impidiendo el ejercicio de sus derechos de propiedad intelectual sobre marcas y empaques, convirtiendo a la empresa en una manufactura de productos básicos, disminuyendo sustancialmente el valor de las inversiones realizadas por la empresa en Australia.

PMI Asia, demanda el incumplimiento de las obligaciones por parte de Australia en virtud del tratado de inversiones, pide la suspensión de la aplicación de la ley de empaquetado neutro e indemnización por las pérdidas sufridas como consecuencia de la ejecución y cumplimiento de dicha norma.

Australia rechaza las reclamaciones realizadas por PMI Asia y presenta objeciones en cuanto a la jurisdicción del tribunal y admisibilidad de los reclamos presentados por PMI.

El tribunal declara inadmisibile la demanda por PMI Asia, haber cometido abuso de derecho, al haber realizado una restructuración estando en conocimiento del proyecto de ley de empaquetado neutro, para poder presentar una demanda en virtud de un acuerdo de inversiones.

El segundo caso es el reclamo presentando ante la corte australiana por las empresas JT International SA v, y British American Tobacco Limited contra el Commonwealth Australia, a razón de la implementación del Plain Packaging Act 2011, si bien se presentaron dos demandas, los argumentos utilizados por las partes son los mismos y la corte emite un fallo.

El argumento se formuló sobre dos normas: la primera es que de acuerdo al artículo 51 (xxxix) de la constitución de Australia, el parlamento tiene la facultad de dictar leyes que permitan la adquisición de propiedad en condiciones justas, y la ley de empaquetado neutro cuenta con una excepción es esta disposición constitucional, estableciendo que cuando sus disposiciones configuren la adquisición de propiedad en condiciones no justas, los titulares podrán desaplicarla y usar las marcas; bajo la interpretación de estas dos normas, los demandantes establecieron que sus marcas y demás intangibles eran propiedad, y que el estado al dictar dicha normativa tiene un interés de propiedad que se configuraba al prohibir su utilización, y al disponer de espacio de la cajetilla, ya que otorgaba dicho espacio para la publicidad de una organización dedicada a la lucha contra el cáncer, y que de no ser por la excepción de la sección 15 de la ley de empaquetado neutro que permite la desaplicación en casos de adquisición injusta, sus marcas quedarían en total desuso.

El tribunal, nuevamente falló a favor del gobierno australiano, y explicó que si bien se está ante un derecho de propiedad, no hay una adquisición ya que no existe interés alguno en tener la propiedad de las marcas, el interés es el de la salud y este será mayor que los derechos de propiedad intelectual discutidos, adicionalmente las marcas no son utilizadas por el estado; y además se trata de derechos negativos, es decir el derecho que concede el registro de una marca no es el de usarla, sino el de restringir su uso a tercero/una garantía de uso exclusivo, siendo que este último no se afecta, y solo sucede una reducción del derecho, en tal caso hay una disminución de propiedad y no una adquisición.

Esta sentencia además de reiterar la no afectación de los derechos de propiedad intelectual por la implementación de normas de empaquetado neutro de tabaco realiza dicho análisis desde la perspectiva de la adquisición de la propiedad por parte del estado, equiparable tal vez en la legislación venezolana con “expropiación” por utilidad pública.

Queda claro, que la posición tanto la posición de la OMS, como de la OMC, los tribunales arbitrales, y cortes judiciales de las distintas jurisdicciones, no encuentran suficientes los argumentos esgrimidos por los titulares de derechos de propiedad intelectual, y consideran que las razones “de orden público” cuentan con mayor valor y peso a la hora de emitir juicios.

En ese sentido es importante señalar de estos dos casos, las dimensiones del impacto que tiene la implementación de normas de empaquetado neutral, pues no se trata únicamente de no poder usar la marca tal cual fue registrada, sino de todo lo que sucede a nivel económico cuando no lo puedes hacer, no solo se ven afectadas las inversiones realizadas por la empresa y su valor; sino que se ve disminuido el valor de la empresa y evidentemente el valor de la marca, sin dejar de lado que dependiendo de la jurisdicción, existen supuestos legales que a primera vista pareciera que nada tiene que ver con la propiedad intelectual pero que son variantes a considerar al momento de implementar normas de empaquetado neutro; y aquí se plantea rápidamente la cuestión de jurisdicciones como la nacional, que cuenta con una ley de expropiación por causa de utilidad pública la cual no define con claridad los tipos de bienes objeto de expropiación, más allá de la indicación de muebles e inmuebles.

La propuesta del presente TEG gira en torno a establecer estrategias que permitan aumentar la distintividad de signos marcarios antes normas de empaquetado neutro, para ello es preciso definir en primer lugar el concepto de estrategia, que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española es el “Arte de dirigir las operaciones militares. (Real Academia Española, 2023, definición 1) “táctica” (Op. cit, definición 2). “Arte, traza para dirigir un asunto”. (Op. cit, definición 3). “plan, traza, táctica, planificación, planeamiento” (Op. cit, definición 4)

Por su parte, el blog de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad de Uruguay define las estrategias de marketing como: ...métodos, planificaciones operativas que trazan y describen procedimientos diseñados para que una empresa pueda lograr objetivos de marketing específicos a corto, mediano o largo plazo. Entre estos, los más habituales suelen relacionarse con promocionar una marca, aumentar el alcance de su comunicación e incrementar sus oportunidades de venta.

Ahora bien, con la finalidad de establecer estrategias que permitan mantener la distintividad de marcas registradas ante normas de empaquetado neutro de tabaco; se procederá brevemente a establecer aquellos parámetros comunes a las tres legislaciones estudiadas en el presente trabajo, las cuales son:

Tabla 1

Parámetros comunes en las legislaciones sobre empaquetado neutro.

Australia	Canadá	Uruguay
Color del envase: marrón Pantone 448c, acabado mate.	Color del envase: marrón Pantone 448, acabado mate.	Color del envase: marrón, Pantone 448 o equivalente RGB 74 65 42, con acabado mate.

Tipo de letra Lucida Sans, máximo 14 puntos y/o 10 puntos. Color Pantone Cool Gray 2C	Tipo de letra Lucida Sans Serif, en color Pantone Cool Gray 2C. Tamaño 14 puntos.	Tipo de letra Lucida Sans Serif, en color Pantone Cool Gray 2C. Tamaño no superior a 14 puntos.
Envoltura transparente	Envoltura transparente	Envoltura transparente
Envase de cartón, rígidos, rectos y no redondeados y biselados, debe ser un envase rectangular.	Envase de cartón rectangular; ángulos rectos, bordes rígidos y rectos sin redondeos ni biselados, forma cuboide rectangular.	Ningún elemento decorativo.
La apariencia del envase no debe cambiar después de comprada: ni tinta activada por calor, ni tintas que aparecen con el tiempo; tintas fluorescentes bajo ciertas luces, paneles desplegados, lengüetas extraíbles, paneles diseñados para ser rayados o frotados con el fin de revelar imagen o texto.	No debe incluir ninguna característica diseñada para cambiar la apariencia: ni tinta activada por calor, ni paneles desplegables.	Los envases no podrán incluir alguna función o característica destinada a cambiar luego de la venta.
Sin ruidos u olores	Sin olores ni sonidos	Sin olores ni sonidos
La abertura de la cajetilla debe ser de tapa abatible	La abertura de la cajetilla debe ser de tapa abatible	La abertura de la cajetilla debe ser de tapa abatible
Tamaño de la caja	Tamaño de la caja	Tamaño de la caja

Nota: Esta tabla muestra, las normas que son recurrentes en las legislaciones de empaquetado de neutro de los países Australia, Canadá y Uruguay. Elaboración propia.

Partiendo de lo anterior, se procede a establecer estrategias que permitan mantener la distintividad de la marca.

Si bien por un lado las estrategias están orientadas a que se tomen decisiones de forma inconsciente a partir de imágenes y diseños característicos, el empaquetado neutro, obliga a replantearse las típicas estrategias de mercadeo destinadas a generar

distintividad marcaria, y en su lugar poner sobre la mesa, aquellas que requieran que el consumidor se convierta en uno más informado respecto otros, por lo cual deberá conocer y entender las características especiales de los productos.

Adicionalmente se debe recordar que marcas como MARLBORO®, o LUCKY STRIKE®, se encuentran registradas principalmente en la clase 34 -para distinguir tabaco entre otros- del clasificador internacional de Niza, por lo cual las estrategias a ser planteadas, van más allá de un empaque el cual se ubica en la clase 16 internacional, y buscan reforzar, la relación marca-producto, en el entendido de que la marca no protege o distingue una cajetilla, la marca protege y distingue un cigarro, cigarrillo, tabaco etc.

En virtud de lo previamente planteado y dada la revisión normativa, doctrinaria y jurisprudencial se establecen las siguientes estrategias, destinadas a mantener la distintividad de las marcas que sean afectada por la implementación de normas de empaquetado neutro:

1- Estrategias en cuanto al producto.

Considerando que las normas sobre empaquetado neutro, regulan en su mayoría el aspecto externo de los contenedores de cigarrillos, impidiendo la realización de cualquier tipo de modificación o intervención que genere una distintividad durante la exhibición al público ni con posterioridad a la adquisición del empaque; y notando que poco o nada se dice respecto a los elementos en cuanto a la composición del producto, se estima que es posible incluir elementos característicos que no afecten la apariencia externa del mismo y por ende considerar la inclusión de:

- Sustancia fosforescente en el cigarrillo.
- Color en el humo del cigarrillo.
- Color a las cenizas del cigarrillo.
- Olor al humo del cigarrillo; entendido este a su vez como una estrategia propia de la Propiedad Industrial, con la cual se podría optar al registro de un olor como marca no convencional
- Semillas en la zona del filtro del cigarrillo, que generalmente es la zona no consumida por el fumador de manera que una vez desechado, permita el crecimiento de alguna planta.

2- Estrategias en cuanto a acciones indirectas para fortalecer la marca:

Considerar el desarrollo de campañas publicitarias:

- Orientadas a promover la salud y consumo responsable.
- Que promuevan productos de la misma marca menos dañinos.
- Que informen sobre la composición del producto.
- Que, a través de incentivos, disuadan a las personas en el consumo de cigarrillos.
- Publicidad dentro de los baños de los establecimientos: tomando como referencia la legislación australiana, en la cual se regula la publicidad de productos del tabaco y que esta permite toda publicidad que no esté a la vista del público.

Más allá de ser meras estrategias para "sortear" una norma, estos planteamientos deben ser percibidos como innovadoras formas de generar distintividad en la marca. Es crucial entender que la distintividad no se limita a verse

o escucharse diferente; debe ser construida a partir de elementos que no se ajusten completamente a los criterios de registrabilidad establecidos por las normativas vigentes. Por tanto, los estudiosos, asesores y titulares de marcas deben empezar a anticipar el futuro y comprender las implicaciones que tienen, en el ámbito de los signos distintivos, aquellos cuerpos normativos que no están directamente relacionados, pero de los cuales se puede ser un daño colateral.

La distintividad de una marca es un concepto que abarca no solo la apariencia y perceptibilidad -a los efectos de su registro-, sino también la percepción y la experiencia del consumidor. Esto implica un enfoque integral en el desarrollo de la identidad de la marca, considerando factores como la innovación en el diseño, la originalidad en la comunicación y la coherencia en la experiencia del usuario.

Además, es fundamental la actualización respecto a las tendencias y cambios regulatorios que podrían afectar la protección y el fortalecimiento de los signos distintivos. La intersección de diferentes marcos legales puede tener consecuencias imprevistas para la distintividad de las marcas.

Por lo tanto, se requiere un enfoque proactivo y visionario, que permita no solo cumplir con las normas existentes sino también anticipar y adaptarse a los cambios futuros. Esto garantizará que las marcas no solo se distingan en el mercado actual, sino que también estén preparadas para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades del mañana.

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Después de más de 10 años, no existe a la fecha estudio que demuestre de forma contundente que la implementación de estas normas ha disminuido el consumo de tabaco entre las personas, y los informes solo muestran que los consumidores de productos del tabaco manifiestan que “*sus empaques de cigarrillos*” son menos atractivo, es decir siguen adquiriendo el producto, pero ahora con un empaque que les parece antiestético o poco atractivo.

Lo que sí ha quedado demostrado a través de estudios es que la decisión de las personas de fumar obedece a un asunto del subconsciente, neuronal. Martin Lidstrom persona dedicada al mundo del branding, entre el año 2004 y 2007, realizó un estudio para determinar porque las personas fumaban y publicó un libro llamado “compradición verdades y mentiras de por qué la personas compran” ; en este texto, tratando de entender el efecto de las estrategias de mercadeo; por tres años y con ayuda de científicos especializados evaluó fumadores, a los cuales se les exponían fotos de las consecuencias que tienen en la salud el consumo de tabaco, e incluso se hacían cuestionarios para saber si estaban advertidos sobre el daño que este causaba, si bien la población muestra manifestaba expresamente estar al tanto del daño, cuando veían imágenes que advertían sobre esto, contrario a lo que se cree, se les generaba la necesidad de fumar; quedando claro que nada tiene que ver el aspecto de una cajetilla de cigarrillos con su consumo, entendiendo que este es un tema que vas más allá de la posición de una marca en determinado producto.

Por otro lado, está el mercado negro; las marcas no solo sirven para distinguir un producto de otro, las marcas indican calidad, informan, y protegen al consumidor. Una marca es el resultado de trabajo e inversión, lo cual en muchos casos deja a competidores deshonestos y sin escrúpulos fuera del mercado. Las empresas tabacaleras, seguramente no se oponen a las leyes sobre empaquetado neutro porque no les importe el público y su salud, están plenamente conscientes de ello y realizando sus mayores esfuerzo para eliminar el tabaco y ofrecer alternativas menos dañinos, y el objeto del presente trabajo tampoco el promover el tabaquismo; pero ciertamente mientras se llega a ese “mundo libre de tabaco”, resultará siempre más seguro comprar una cajetilla plenamente identificada con la marca MARLBORO®, a encontrarse 32 cajetillas con empaque neutro, entre las cuales se encuentre alguna cuya elaboración -por ley- no requiere mayor esfuerzo, y donde productores irresponsables y con estándares de calidad bajos, compiten con empresas que sí los tienen; es decir esto abre una puerta y permite la entrada al mismo mercado, a aquel a quien le importan sus clientes y a aquel a quien no les importa.

No se debe dejar de lado tampoco el tema de los derechos que derivan de una marca registrada; se entendiendo que se trata de un derecho de exclusiva, el cual tiene ciertas excepciones, por lo que si estas normas no son bien establecidas, están países como México y Estados Unidos, cuyo sistema de marcas se fundamentó en el “uso” es decir cada cierto tiempo los titulares de registros deben presentar pruebas de uso de su marca y si partimos del hecho de que la marca está protegida y debe ser utilizada tal cual se registró, difícilmente puede presentarse una prueba de uso cuando se tiene una ley de empaquetado neutro, lo mismo sucede en el caso de las acciones de

cancelación por no uso; dependiente del país esta acción opera a los 2 o 3 años del registro. Estos son importantes planteamientos que deben ser resueltos, a fin de no dejar desprotegidos a los titulares de marcas y garantizar la funcionalidad de su registro.

Recomendaciones

La implementación de normas de empaquetado neutro no es la solución al problema, estas medidas radicales, mantienen y aumentan el daño, ya que se suma al grupo de afectados por productos del tabaco, los titulares de derechos quienes también sufren las consecuencias de la implementación de este tipo de normas.

Se desvirtúa por completo y se le quita el sentido a la distintividad como elemento esencial para la función y registro de una marca, dejando de ser un criterio absoluto como lo considera de manera reiterada y constante la doctrina y la jurisprudencia y pasando a ser uno relativo, ya que dejaría de aplicar a ciertas categorías de productos.

En algunos casos las prohibiciones absolutas no son la mejor solución y en su lugar resulta más oportuno acudir a regulaciones que restrinjan, y vigilen el uso de la marca.

Establecer alertas, y evaluar la inclusión de menciones que inciten al consumidor, son opciones más favorables para ambas partes -titular y consumidor-.

De la experiencia de los años 80' en cuanto a estrategias planteadas para disminuir el consumo de tabaco y que no fueron efectivas, no se puede determinar que tampoco lo serán ahora, el mundo cambia, está completamente interconectado, y

se cuenta con herramientas como la IA, por lo que no se puede seguir usando como uno de los fundamentos para la implementación de este tipo de leyes el resultado de hace 30 años, en su lugar se debe continuar e insistir con todas las acciones realizadas en una oportunidad.

Las jurisdicciones deben previo a la implementación de una norma de empaquetado neutro, asegurarse que esta no atente contra las normas de propiedad intelectual, y los derechos constituidos de los titulares de marca, así como de los titulares de solicitudes; se debe realizar un trabajo en conjunto que permita que estas leyes tengan un real funcionamiento, sin afectar otros cuerpos normativos.

No debe ser el titular de la marca el que deba resolver como cumplir la norma, buscando lagunas en esta, mientras no incurra en alguna causal que deje sin validez el registro de su marca; es el legislador quien debe suministrar un cuerpo normativo coherente y que tenga la capacidad de integrarse y ser concordante con las leyes preexistentes en materia de propiedad intelectual, de manera que no se conviertan en ineficaces.

Se deben evaluar otras instituciones no relacionadas directamente con el derecho de propiedad que pueden afectar a la marca, como la adquisición y expropiación por razones de interés público.

REFERENCIAS

Arana Courrejolles, C. (2001). *Distintividad Marcaria (parte 1)*. Derecho & Sociedad, (17), 180-186.

<https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/16866>

Beigbeder, Yves (2018). *The World Health Organizations: Achievements and Failures*. Routledge.

[https://www.google.co.ve/books/edition/The_World_Health_Organization/-](https://www.google.co.ve/books/edition/The_World_Health_Organization/-uE2DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&kptab=overview)

[uE2DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&kptab=overview](https://www.google.co.ve/books/edition/The_World_Health_Organization/-uE2DwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&kptab=overview)

Bentata, V. y Bentata, D.R. (1994). *Reconstrucción del Derecho Marcario*. Editorial jurídica venezolana. Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Universidad de Los Andes.

Organización Mundial de la Salud. *Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco*. 27 de febrero de 2005.

<https://www.paho.org/es/documentos/convenio-marco-oms-para-control-tabaco>

High Court of Australia. Caso S049/2011. *JT International SA v. Commonwealth of Australia*; 05 de octubre de 2012.

<https://www.hcourt.gov.au/cases/case-s409/2011>

High Court of Australia. Caso S389/2011. *British American Tobacco Australasia Limited and Ors v. The Commonwealth of Australia*; 05 de octubre de 2012. <https://www.hcourt.gov.au/cases/case-s389/2011>

History of Plain Packaging: Developing the Intellectual Property Argument,
Tobacco Tactics, visitado el 28 de Junio 2024.

<https://tobaccotactics.org/article/history-of-plain-packaging-developing-the-intellectual-property-argument/>

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

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).
<https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/perspectivas/article/view/4368/5006>

Permanent court of arbitration. Case N° 2012-12. *Philip Morris Asia Limited (Hong Kong) v. The Commonwealth of Australia*. 22 de junio de 2011. <https://pca-cpa.org/es/cases/5/>

Rangel M. Edward J. (2018). *El Tobacco Plain Packaging Act 2011 Como Restricción Al Uso De La Marca En Las Cajetillas De Cigarrillos: Análisis De Su Legalidad Según Acuerdos De La Ompi Y Omc*. (Tesis de especialización, Universidad Metropolitana).

De Sansó, Hildegard Rondón. (1995). *El régimen de la Propiedad Industrial*. Caracas.

ANEXOS

Entrevista 1.

Entrevista realizada a Rosa María Mejuto de Gordon, con Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual de la New Hampshire University, Franklin Pierce Law Center, EE.UU y más de 20 años de experiencia, en el manejo de las marcas de importantes empresas como Phillip Morris International.

1. ¿Cuál es la importancia de la distintividad en el ámbito de las marcas y cómo afecta a la protección legal de una marca?

La distintividad es lo que le da a la marca su carácter de marca como tal, lo que la hace registrable para así brindarle protección legal a su titular y que pueda ser defendida ante terceros. Considero que es lo más importante tanto para la “legitimación” de la marca como para su permanencia en el tiempo. Y la distintividad se debe mantener, se debe proteger igualmente para que no se vulgarice. Existen cementerios de marcas que se han vuelto genéricas por su mal uso y han perdido su distintividad. Hay varios ejemplos como ASPIRIN, KEROSENE, VIDEOTAPE, por nombrar algunas.

QEPD



2. ¿Cómo se determina la distintividad de una marca y cuáles son los criterios clave que se consideran al evaluarla?

Creo que el criterio más importante es que la marca no sea descriptiva, ni evocativa de los productos que distingue, de lo contrario no sería “distintiva” y en consecuencia no sería una marca registrable. Al idear una marca para un producto o servicio, hay que preguntarse: ¿su significado es la descripción del producto? Si la respuesta NO es el producto en sí, la marca es distintiva, pero en este punto considero que hay marcas con más distintividad que otras. Hay marcas registrables, pero eso no significa que sean muy distintivas y un ejemplo ilustrativo, en mi opinión, son aquellas marcas que utilizan prefijos y sufijos. Existen algunas marcas, por ejemplo, marcas que distinguen un establecimiento tipo farmacia, que utilizan prefijos o sufijos un tanto evocativos, pero que han sido registradas como marcas. Considero que dichas marcas, aun cuando son distintivas en la mente de los consumidores y han obtenido el registro y protección legal, son marcas vulnerables y menos distintivas.

3. ¿En qué medida la falta de distintividad puede afectar la capacidad de una marca para ser registrada y protegida ante posibles infracciones?

La legislación establece que los términos comunes o genéricos no son registrables. Esta sería la máxima o el punto de partida, así que, siguiendo con mi respuesta anterior, la falta de creatividad o distintividad afecta la posibilidad de obtener protección legal marcaria. Considero que la construcción de una marca, de un signo identificador, debe incluir esta etapa creativa y subjetiva de su titular, que seguramente tuvo un proceso previo de inspiración, un proceso creativo de su

producto o servicio y el cual tiene una visión y una misión muy personal. Eso debe transmitirse en el nombre de la marca y usualmente deriva en un término original y distintivo y no en una descripción. Considero que un titular de una marca o el asesor de dicho titular debe informar sobre este punto tan esencial, brindar si se quiere un breve manual de construcción de marca para así alertar a sus titulares sobre la importancia de la distintividad e incluir ejemplos exitosos de marcas fuertes que ya existen en el mercado, no sólo como inspiración, sino para conocer lo que ya existe y así evitar también cualquier similitud que más adelante pudiera ser un obstáculo en proceso de registro. Hay titulares de marcas que son muy proactivos en la protección de sus derechos. Si solicitas el registro de una bebida de cola, con colores muy parecidos a los de Coca-Cola®, seguramente el titular de ésta última se opondrá a ese registro. Las marcas fuertes son las que eventualmente pueden llegar a ser Marcas Notorias y gozar de una protección especial. Creo que esa es la meta de cualquier titular de una marca.

4. ¿Cuáles son los riesgos legales asociados con el uso de marcas genéricas o descriptivas, y cómo se pueden mitigar esos riesgos?

Considero que el riesgo legal es la vulnerabilidad de la marca que pueda considerarse genérica o descriptiva, la cual puede bien perder su protección y no sólo perder la protección, sino que el titular se arriesga a que otros puedan de manera predatoria hacer uso y beneficiarse incluso de esa marca. Si la marca no es marca, si no es registrable, cualquier puede utilizarla. ¿Es eso lo que realmente desea un titular de una marca? Yo creo que no. Creo que un titular de un activo intangible como lo es una marca, lo que desea es ser único y poder posicionar su producto o servicio en

la mente de sus consumidores como algo irreplicable, tener una marca fuerte y duradera.

5. ¿Qué impacto tiene la distintividad en la capacidad de una marca para destacarse en el mercado y generar una conexión con los consumidores?

La distintividad de la marca lo es todo. Esa conexión que se logra en la mente de los consumidores y que incluye no sólo el término de la marca sino todo su conjunto. Los elementos gráficos, colores, y significado. Considero que, para preservar la distintividad de una marca, primero hay que idear o crear esa marca con una visión y misión que sea importante para el titular. Puedo nombrar un ejemplo de una marca que para mí es distintiva y tiene un significado, sin ser descriptiva. La marca RONSEL® es una marca que distingue a una Fundación que se dedica a facilitar la ocupabilidad y mejorar la empleabilidad de las personas. El significado en el diccionario de la palabra ronsel es el siguiente: *es la “estela” o rastro que deja un barco cuando va surcando los mares.* El ronsel deja una huella.

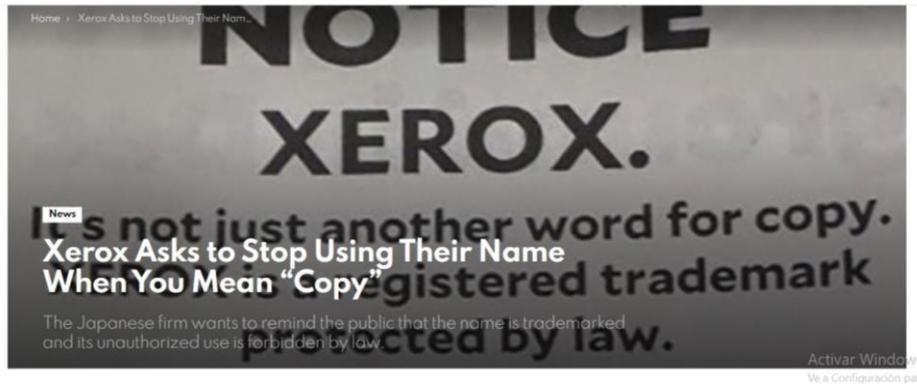
Considero que esa marca es distintiva ya que no describe los servicios que procura, pero le da no sólo creatividad sino un significado que logra una asociación, en mi opinión exitosa, con el público consumidor y al lograr esa conexión, se protege su distintividad. Igualmente, el uso de dicha marca, en su conjunto, con la inclusión de un diseño igualmente distintivo y además con colores fijos, lograrán aún más, esa distintividad. Al referirme a los colores fijos, quiero decir que no debería ser una marca dinámica en ese sentido, no debería cambiar de colores a menudo, dado que eso podría interrumpir la distintividad en la asociación directa en la mente de los consumidores. Coca-Cola ® usa colores fijos, blanco, rojo y negro todo el tiempo, y

lo hace con ese motivo, para que su público siempre asocie esa marca con esos colores específicos.

Una marca fuerte, robusta, es lo que llamamos “una marca blindada”. Las marcas fuertes son aquellas que gozan de esa distintividad que puede traspasar fronteras y que además se pueden monetizar en un futuro a manera de licencias de uso. Case on point: McDonald’s®.

6. ¿Cómo se puede mantener la distintividad de una marca a lo largo del tiempo y qué medidas legales pueden tomarse para preservarla?

Creo la distintividad se puede controlar o más bien hacer esfuerzos para protegerla. Los titulares de marcas deben ser responsables, diligentes o “buenos padres de familia”, e idear estrategias para proteger sus activos intangibles. Existe un ejemplo de una marca, XEROX, de hace muchos años, en la cual el titular de la marca ideó una estrategia de promoción a fin de alertar a los consumidores en no utilizar esa marca como un verbo, por ejemplo: “*xerox me a copy*”. Utilizar las marcas como verbos puede derivar en la pérdida de la distintividad de una marca. Otro ejemplo: “*googlea tal y tal*”. Es importante crear un manual de buen uso de las marcas y así proteger su distintividad. Otro ejemplo en Venezuela puede ser la marca PAISA®. No se debe referir a esta marca como a un producto lácteo, sino como a la marca que distingue cierto producto lácteo, de lo contrario, corre el riesgo de vulgarizarse y perder distintividad.



7. ¿Cómo influye la distintividad en casos de infracción de marcas y en la capacidad de la empresa para hacer valer sus derechos legales?

La distintividad influye en la medida que la marca es marca y por tanto registrable o registrada y de estar registrada, es oponible a terceros. Si la marca fue registrada exitosamente, es distintiva y en esa medida el titular no sólo goza de derechos exclusivos de uso, sino que tiene la facultad de impedir que otros terceros usen su marca sin la debida autorización.

8. ¿Cómo puede asesorar a sus clientes para desarrollar estrategias efectivas de marca que maximicen la distintividad y minimicen los riesgos legales?

Siguiendo mi reflexión de una pregunta anterior, considero que los titulares de marcas o sus asesores deben idear un Manual del Buen Uso de las Marcas a fin de alertar sobre una estrategia de uso a fin de fortalecer a la marca y así minimizar los riesgos legales. En esta guía se debe incluir la manera en cómo debe usarse, divulgarse, promocionarse, la marca y todo lo que la conforma, la forma en cómo se identifica, su posicionamiento, sus colores, el origen empresarial o no, etc. Es

importante informar del uso responsable y alertar a los terceros de la protección otorgada a la marca.

9. ¿Cuáles son los riesgos asociados con la implementación de normas que restrinjan la distintividad de la marca?

Considero que *el respeto al derecho ajeno es la paz*. En la medida que hay unas libertades y unos derechos, los mismos no deben ser vulnerados y la implementación de normas que restrinjan la distintividad de la marca, viola ciertos derechos universales. Todo es conversable y el mundo es cambiante, pero restringir el derecho a la distintividad de una marca no creo que sea la solución para evitar ciertas conductas y ofertas de mercado. Creo que al final, la educación y la información pueden ser más efectivas en los patrones de consumo de las personas. Según mi experiencia como abogado asesor de una empresa titular de marcas de tabaco, la iniciativa del empaquetado neutro, la cual podría atentar contra la distintividad de la marca, no ha generado la respuesta deseada en la decisión de compra de estos productos por parte de los consumidores, con lo cual, considero que la limitación a la distintividad de una marca no es la solución.

Entrevista 2

Entrevista realizada a Eubrys Rojas, Abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello. Trabajó cinco años en el departamento corporativo de una importante firma de Propiedad Intelectual en Venezuela, posteriormente formo parte del departamento de legal- in house- de Phillip Morris International en Venezuela, por 7 años, y actualmente es la líder de legal y compliance de la empresa Yummy.

1. ¿Qué piensas de las normas de empaquetado neutro?

2. ¿Crees que funcionan?
3. ¿Por qué (funcionan o no)?

En relación a tus preguntas, te comento que ni estoy de acuerdo con este tipo de normas ni me parecen que sean la alternativa adecuada para el control del tabaquismo.

Desde que el FCTC está en vigor y es objeto de revisión los reguladores se han concentrado en el impacto que tienen las iniciativas de mercadeo y comunicación en la promoción del consumo de cigarrillos y otros productos de tabaco y en mi opinión, de manera errónea han pretendido que el empaque sea considerado un medio de difusión y/o impulso de consumo y por eso la tendencia a implementar este tipo de regulación.

De hecho, de las pocas cosas positivas que tiene la regulación venezolana en materia de tabaco es que distingue el empaque de la publicidad y les da tratamiento diferenciado.

Adicionalmente, no hay evidencia alguna de que efectivamente este tipo de regulación genera el resultado deseado de reducir la incidencia de consumo.

Mas bien pareciera que puede ser más exitosa la aplicación de advertencias sanitarias, pictogramas con mensajes facticos sobre los efectos negativos del tabaquismo. Y ejercer controles exhaustivos sobre formas de ventas de la categoría y su publicidad.

Las normas de empaquetado genérico solo limitan derechos del productor en materia de propiedad intelectual y de competencia, y además vulneran principios de

protección al consumidor, impidiendo que este último escoja, libremente y de manera informada el producto de su preferencia.

Quedo atenta si tienes alguna duda o comentario adicional.

Saludos,

Eubrys Rojas.

Entrevista 3

Entrevista realizada a Ricardo Enrique Antequera, abogado con Maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual de la New Hampshire University, Franklin Pierce Law Center, EE.UU , socio de la firma Antequera Parilli & Rodríguez, con más de 30 años de experiencia en la gestión de portafolios de intangibles.

1. ¿Cuál es la importancia de la distintividad en las marcas y cómo afecta a la protección legal de una marca?

La distintividad es la piedra angular en la que se sostiene todo el sistema de protección de las marcas, y protege tanto los intereses de los empresarios como de los consumidores. La distintividad es lo que permite un proceso efectivo de la selección de una oferta, evitando el error en la escogencia.

2. ¿Cómo se determina la distintividad de una marca y cuáles son los criterios clave que se consideran al evaluarla?

La distintividad debe ser entendida como la capacidad de individualizar una oferta de productos o servicios en el mercado, por ello, el signo no debe describir ni definir el producto o servicio que pretende identificar, como tampoco debe

confundirse con otro previamente registrado o solicitado. Tiene entonces una doble vertiendo, intrínseca y extrínseca.

3. ¿En qué medida la disminución y falta de distintividad puede afectar la capacidad de una marca para ser registrada y protegida ante posibles infracciones?

Es que sin distintividad no hay marca protegida, al menos no tal como se encuentra concebido el sistema de marcas. Un signo no distintivo no puede ni ser objeto de derechos exclusivos, ni tampoco puede excluir a terceros de su uso efectivo.

4. ¿Cuáles son los riesgos asociados con la implementación de normas que restrinjan el uso de la marca?

Principalmente el error del consumidor en el proceso de selección de su producto. Después, hay que considerar otros elementos como la incapacidad del empresario de poder comunicarse con su consumidor e indicarle las particularidades de su oferta.

5. ¿Qué piensa de las normas de empaquetado neutro?

Desconozco estadísticas recientes sobre si se ha logrado su objetivo principal, esto es, la disminución del consumo de productos derivados del tabaco, sin embargo, mi principal temor es que se extienda a otros productos también dañinos para la salud como la industria del alcohol, las bebidas gaseosas o alimentos altamente concentrados en azúcar. Aunque la Organización Mundial de la Salud había recomendado la implementación del Plain Packaging únicamente para productos derivados del tabaco, lo cierto es que los estados cada vez regulan más el etiquetado de otros productos, y que afectarán la elección del consumidor, tal como la conocemos

hasta ahora. Y más recientemente, tanto la OMS como UNICEF, han hecho recomendaciones para la implementación de políticas de Plain Packaging para fórmulas para infantes: <https://www.unicef.org/media/115916/file/Multi-country%20study%20examining%20the%20impact%20of%20BMS%20marketing%20on%20infant%20feeding%20decisions%20and%20practices,UNICEF,WHO2022.pdf>

6. ¿Cree que funcionan?

Desconozco las estadísticas y cuánto de la disminución de consumo de productos derivados del tabaco es atribuible a medidas como el Plain Packaging antes que culturales y/o generacionales. Pareciera que las nuevas generaciones apuestan a una vida más sana y rechazan el consumo de estos productos. No creo que funcionen para otros productos, por ejemplo, para fórmulas para infantes.

7. ¿Por qué (funcionan o no)?

Pudiera funcionar cuando la elección del consumidor se basa en aspectos estéticos del empaquetado, pero en fórmulas para infantes, me cuesta creer que una madre tome la elección de una fórmula en lugar de la lactancia materna porque en el empaque estén figuras de animales. En la mayoría de las veces, además, son recetados por médicos pediatras. Hay muchas maneras de incentivar la lactancia materna, pero el Plain Packaging, no creo que sea la más efectiva. Igual me ocurre con otros productos potencialmente dañinos para la salud. Si lo restringimos a los productos derivados del tabaco, habría que determinar primero cuánto de la disminución de

consumo de productos derivados del tabaco es atribuible a medidas como el Plain Packaging antes que culturales y/o generacionales.

Entrevista 4:

Entrevista realizada a Fernando León, Licenciado en Administración de Empresas, MBA y Profesor de la Escuela de Administración y Contaduría de La Universidad Católica Andrés Bello. Modern Channel Manager en Nestlé.

1. ¿Qué es una marca para ti?

Una marca es el conjunto de expectativas, recuerdos, historias y relaciones que se unen para identificar un producto o servicio.

2. ¿Qué crees que hace que un signo (diseño/palabra) se convierta en una marca?

No creo que un signo solo se convierte en marca sin la experiencia de marca y las emociones que genera un signo es solo la sombra de una marca.

3. Podrías compartir según tu experiencia 3 elementos esenciales para la construcción de una marca.

- Awareness
- Experiencia – buena propuesta de valor
- Recomendación

4. ¿Cuál es la importancia de la marca en la diferenciación de productos o servicios en el mercado?

5. ¿Cómo influye la marca en la percepción del consumidor sobre la calidad de un producto o servicio?

6. ¿Cuáles son los elementos clave que componen la identidad de una marca y cómo afectan a su función?
7. ¿Cuál es el papel de la marca en la creación de lealtad por parte de los consumidores?

Respuesta de la 4, 5, 6 y 7:

El valor de una marca no es más que la suma total de cuánto más pagarán las personas, las expectativas, los recuerdos, las historias y las relaciones que una marca genera por encima de las alternativas posibles.

En la era de la TV y los medios masivos no interactivos la marca podía suplir muchas deficiencias en la propuesta de valor/experiencia, podías convertir un refresco mediocre en juventud/ logro deportivo/estatus. En esta era de la hiperconectividad lo más importante es la propuesta de valor/experiencia, productos que realmente cumplan con su propósito.

La razón de ser de una marca debería estar en resolver problemas de los consumidores y nada puede hacerlo mejor que un producto. Por lo tanto, si tienes un producto superior y lo pones en manos de la gente, un producto inferior bien publicitado/brandeado no puede superarlo.

Un producto superior siempre tendrá una preferencia más alta. Y dado que la marca es todo lo que haces para aumentar la preferencia, la preferencia del producto no se puede divorciar de la marca. El awareness vendrá de la viralidad de una propuesta de valor que cumple con estas expectativas no solo funcionales sino aspiracionales.

8. ¿Cuáles son los desafíos comunes que las empresas enfrentan al intentar posicionar y comunicar efectivamente su marca?

Las marcas más grandes tienen mucho dinero para gastar constantemente en recordarle al público quiénes son y qué ofrecen. Esto representa una barrera de entrada para las nuevas marcas era increíblemente alta.

En la era de la TV era imposible entrar, sin embargo, actualmente como se gasta ese presupuesto en los diferentes puntos de contacto para generar el alcance requerido en el target que estas buscando es el reto principal.

Generar awareness con un spot de TV en los 80 era una simple subasta. Generar awareness actualmente es un arte que requiere insights profundos del consumidor y sus patrones de acceso a información (data que no siempre está disponible o estructurada)

9. ¿Qué piensas de las normas de empaquetado neutro? ¿Crees que funcionan? ¿Por qué?

En el marco de las respuestas anteriores (estrictamente mi opinión) las regulaciones son totalmente irrelevantes ya que la ley está muy atrás de la dinámica de los puntos de contacto que podemos tener con nuestros shoppers y, además, tiene poca influencia sobre la propuesta de valor/experiencia.

La data que soporta la efectividad de la legislación sobre empaquetado neutro en Australia tiene omisiones estadísticas importantes sobre las externalidades que influyen sobre los nuevos comportamientos de compra en fumadores jóvenes, solo se

analiza el producto base cuando la realidad es que en países no regulados (LATAM) el consumo del producto base también disminuye en ese grupo etario. Así mismo no se toma en cuenta la migración en el consumo generacional a otras alternativas que si están creciendo como marihuana recreacional o el vaping.

También es importante poner en el marco de análisis la alta inversión publicitaria (durante muchos años) que tuvo y tiene la campaña antitabaco, lo cual perjudica la experiencia de generaciones nuevas y puede ser otra externalidad importante en el cambio en el consumo.

Con respecto al contrabando y falsificación la ley perjudica al productor legal siempre y cuando la diferenciación del producto/experiencia no exista. Ahí la pregunta real debería ser si el problema es de marca o es que estamos vendiendo un commodity disfrazado de propuesta de valor. Esa pregunta ya es para consumidores de cigarrillos.

Entrevista 5

Carlos Riera, licenciado en administración de empresas de la Universidad Católica Andrés Bello, con Postgrado en Mercadeo. Profesor en la Universidad Católica Andrés Bello, y del El Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), con más de 20 años de experiencia en el área de mercadeo.

1. ¿Qué es una marca para ti?

Es un atajo mental para agrupar una serie de atributos tangibles e intangibles, objetivos y subjetivos detrás de unos elementos gráficos sobre los cuales asociar la

mezcla de todos estos atributos. Es como un trago/coctel, probablemente los ingredientes son comunes a otros tragos/cocteles, pero la combinación y proporción de la mezcla hace que cada trago/coctel sea único.

2. ¿Qué crees que hace que un signo (diseño/palabra) se convierta en una marca?

Que la gente crea en ello.

3. Podrías compartir según tu experiencia 3 elementos esenciales para la construcción de una marca.

- Un elemento gráfico (logotipo, isotipo, etc.)
- Un nombre (tanto leído como fonético)
- Una paleta de colores distintivos

4. ¿Cuál es la importancia de la marca en la diferenciación de productos o servicios en el mercado?

Una marca que no se diferencie es percibida como un producto genérico y por lo tanto no tiene posibilidad alguna de construir conexiones emocionales con el cliente que lo persuadan a adjudicarle un valor implícito a su compra.

5. ¿Cómo influye la marca en la percepción del consumidor sobre la calidad de un producto o servicio?

El valor (la calidad como uno de sus elementos) solo se construye en la idea que cada persona tiene sobre un producto y el valor solo es transmitido mediante el uso de una marca.

6. ¿Cuáles son los elementos clave que componen la identidad de una marca y cómo afectan a su función?

- Sus imágenes
- Sus colores
- y especialmente sus mensajes

Las frases asociadas a una marca (“me encanta” de McDonald’s o “just do it” de Nike) son parte integral de la marca y por tanto representan la identidad de la marca, tanto como las imágenes y colores que usa.

7. ¿Cómo puede una marca construir y mantener la confianza del consumidor a lo largo del tiempo?

La única forma es mediante la consistencia.

Una marca cuyas características organolépticas (sabor, color, etc.) o comunicacionales (sus colores, mensajes y elementos gráficos) cambian de manera abrupta con frecuencia, no genera confianza en sus clientes.

8. ¿De qué manera la gestión de la marca contribuye a la construcción de relaciones duraderas con los clientes?

Por la misma razón que nos relacionamos entre seres humanos: hay factores de conveniencia que nos acercan a ciertas personas, especialmente la complementariedad.

Una marca sólo existe para satisfacer una necesidad humana, es decir, gracias a su existencia una persona recibe una solución. Por ello, en la medida en que se

solucionen consistentemente las cambiantes necesidades humanas, una marca tendrá sentido.

Cuando deje de hacerlo, habrá caducado su relevancia.

9. ¿Cuál es el papel de la marca en la creación de lealtad por parte de los consumidores?

Personalmente no soy creyente de la “lealtad” pues implicaría que las personas no experimentan con soluciones nuevas a sus necesidades.

10. ¿Cuáles son los desafíos comunes que las empresas enfrentan al intentar posicionar y comunicar efectivamente su marca?

El mayor desafío es no sobre-intelectualizar el rol de la marca en la vida de las personas. La marca tiene un objetivo alrededor de sus clientes, muchas veces las personas de marketing piensan que es al revés, lo cual trae como consecuencia que se distancien de la realidad de su mercado.

11. ¿Qué estrategias pueden utilizar las marcas para destacar en un mercado estrictamente regulado y captar la atención de nuevos clientes?

Hay que estar presente donde el consumo o uso del producto sucede y entender cómo fortalecer la promesa de valor de la marca, adaptándola a ese contexto. Luego hay que identificar cómo entrar en la conversación espontánea de las personas; antes esto era natural, la gente hablaba sobre comerciales y ya no lo hacen.

El reto es hablar de las personas y que la marca acompañe esa conversación, en el marketing del pasado era al revés y hoy aún hay marcas que no han hecho la transición.