

Universidad Andina Simón Bolívar

Sede Ecuador

Área de Derecho

Maestría de Investigación en Derecho

**La prohibición de uso de la marca protegida en el empaquetado
genérico de productos azucarados**

Camilo Ernesto Ortega Rodríguez

Tutor: Xavier Gómez Velasco

Quito, 2020



Cláusula de cesión de derecho de publicación

Yo, Camilo Ernesto Ortega Rodríguez, autor de la tesis intitulada " La prohibición de uso de la marca protegida en el empaquetado genérico de productos azucarados", mediante el presente documento dejo constancia de que la obra es de mi exclusiva autoría y producción, que la he elaborado para cumplir con uno de los requisitos previos para la obtención del título de Magíster en Derecho en la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador.

1. Cedo a la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, los derechos exclusivos de reproducción, comunicación pública, distribución y divulgación, durante 36 meses a partir de mi graduación, pudiendo por lo tanto la Universidad, utilizar y usar esta obra por cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio económico. Esta autorización incluye la reproducción total o parcial en los formatos virtual, electrónico, digital, óptico, como usos en red local y en internet.
2. Declaro que en caso de presentarse cualquier reclamación de parte de terceros respecto de los derechos de autor/a de la obra antes referida, yo asumiré toda responsabilidad frente a terceros y a la Universidad.
3. En esta fecha entrego a la Secretaría General, el ejemplar respectivo y sus anexos en formato impreso y digital o electrónico.

[15 de octubre de 2020]

Firma: _____

Resumen

La presente investigación se centra en determinar la posible afectación de los derechos del titular marcario ante la implementación del empaquetado genérico en productos azucarados. Se estudia a profundidad la figura del empaquetado genérico, así como sus particularidades al momento de aplicarse en el sector azucarero. A continuación, se explica el contenido de los derechos de titular marcario a través de la normatividad vigente en Colombia. Por último, se realiza un análisis de los argumentos en contra del empaquetado genérico, así como un análisis legal y constitucional frente a su implementación. Se concluye la investigación resaltando la inexistencia de un derecho positivo de uso en cabeza del titular marcario, y la procedencia de la implementación del empaquetado genérico sin que exista una contradicción con el ordenamiento jurídico vigente en Colombia.

*A mi madre.
Por su apoyo incondicional y su amor ilimitado.*

Agradecimientos

Agradezco a Dios por la oportunidad de adelantar mis estudios de maestría rodeado de personas ávidas de conocimientos y dedicación. A la Universidad Andina Simón Bolívar por otorgarme todo su apoyo académico y humano a lo largo de mi proceso de aprendizaje.

Mi sincero agradecimiento a la Doctora Claudia Storini, quien supo guiarme desde distintos enfoques para la consecución del presente trabajo.

Mi agradecimiento al Doctor Xavier Gómez Velasco por brindarme todo respaldo como asesor y por aportar, de manera invaluable, con su conocimiento y calidad humana a la finalización de la presente investigación.

A la Doctora María Angela Sasaki Otani y al Doctor Luis José Diez Canseco Núñez por confiar en mis capacidades y ofrecerme su amistad, hace ya tantos años, durante mi pasantía en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Sin su consejo y apoyo nunca habría conocido el complejo y apasionante mundo de la propiedad intelectual.

A todos aquellos que me han permitido estar hoy aquí, gracias por todo su apoyo a lo largo del camino.

Tabla de contenido

<i>Abreviaturas</i>	13
<i>Introducción</i>	15
<i>Capítulo primero Empaquetado genérico</i>	17
1. La figura del empaquetado genérico.....	17
1.1. El contexto histórico y global del empaquetado genérico.....	17
1.2 Figuras jurídicas y empaquetado genérico.....	22
1.2.1 Impuestos a las bebidas azucaradas	23
1.2.2 Restricciones a la publicidad	25
1.2.3 Información y restricciones en los empaques	30
1.3 El concepto de empaquetado genérico.....	32
1.4 Características del empaquetado genérico	33
1.5 Derecho a la salud como fundamento de la medida	35
1.6 El derecho a la salud y la propiedad intelectual	38
2. El empaquetado genérico en productos azucarados	40
<i>Capítulo Segundo</i>	43
<i>La protección de los derechos del titular marcario en Colombia</i>	43
1. Conceptualización del derecho de marca y sus fuentes normativas	43
1.1 Las funciones de la marca.....	46
1.2 Las características del derecho sobre la marca.....	48
1.3 El concepto de marca.....	51
2. Los derechos del titular marcario.....	51
2.1 Protección en la Constitución y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional .53	
2.2 Protección en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en la jurisprudencia del TJCA	55
2.2.1 Clasificación de las marcas	56
2.2.1.1 Tipos de marca en razón de su percepción	56
2.2.1.2 Tipos de marcas en razón de productos o servicios	58
2.2.1.3 La marca según su grado reconocimiento	59
2.2.2 La pérdida del derecho.....	61
2.2.3 La comparación entre signos	62
2.3 Protección en los principales tratados internacionales.....	64
<i>Capítulo Tercero Análisis jurídico del empaquetado genérico</i>	69
1. Argumentos en contra del EG	69
2. Afectación de orden legal	80

2.1. El derecho positivo de uso	80
2.2. La vulneración del Acuerdo sobre los ADPIC y la protección a la marca	90
2.3. El proceso de implementación en Colombia	100
3. El análisis constitucional de la medida	104
<i>Conclusiones</i>	<i>115</i>
<i>Bibliografía</i>	<i>117</i>
Sentencias	125

Abreviaturas

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio	ADPIC
Comunidad Andina	CAN
Empaquetado genérico	EG
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual	OMPI
Organización Mundial de la Salud	OMS
Organización Mundial del Comercio	OMC
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina	TJCA

Introducción

La investigación ayudará a visibilizar las posibles tensiones entre la propiedad intelectual y la protección del derecho a la salud de los consumidores. La investigación busca identificar si, ante una eventual regulación del empaquetado genérico sobre los productos azucarados en Colombia, pueden existir contradicciones frente a los derechos del titular marcario. Con ese fin, se busca responder a la pregunta: ¿existe una vulneración de los derechos del titular marcario ante la posible implementación del empaquetado genérico en productos azucarados en Colombia? La hipótesis inicial sugiere que, en caso de que la legislación del empaquetado genérico fuese implementada por el Congreso de la República, no podría reclamarse una responsabilidad en cabeza del Estado ante una presunta violación de los derechos del titular marcario. Lo anterior por cuanto la medida se encuentra acorde con el ámbito legal y constitucional del derecho marcario vigente en Colombia.

Para responder la pregunta de investigación se parte de un marco teórico normativo compuesto, entre otros, por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), el acuerdo constitutivo de la OMC, los compromisos internacionales de Colombia aplicables al tema y aquellos casos relevantes que guardan relación con la medida, como el denominado Philip Morris c. Uruguay.

Los límites de la investigación son de orden espacial y temporal. Para contextualizar la importancia de la medida se utilizan referentes internacionales de distintos países. No obstante, la respuesta a la pregunta de investigación se centra en Colombia desde un ámbito territorial y legal. La investigación se suscribe a la normatividad vigente en Colombia hasta el mes de agosto del 2020.

En el capítulo 1, el análisis parte del contexto histórico y legal que impulsa el EG. Acto seguido se indaga en su concepto y particularidades respecto a los productos azucarados. En el capítulo 2, en contraste, se desarrollan los conceptos relacionados con los derechos del titular marcario. Finalmente, en el capítulo 3, se aplica una confrontación entre el contenido del EG y las disposiciones de orden legal y constitucional que amparan los derechos del titular marcario en Colombia.

La investigación evidencia la falta de un derecho a utilizar la marca como fue registrada en la normatividad vigente en Colombia. Como consecuencia de lo anterior, la implementación del EG no vulnera el ordenamiento jurídico vigente que ampara los

derechos del titular marcario, al tiempo que supera satisfactoriamente el análisis constitucional teniendo en cuenta el mayor peso del derecho a la salud sobre los derechos derivados del registro de una marca.

Capítulo primero

Empaquetado genérico

Al discutir sobre regular un producto en el mercado, suelen considerarse dos medidas: prohibición e incremento de tributos. La proscripción no ha resultado ser del todo eficaz al tratarse de regular bienes de amplio consumo, tales como el alcohol, los opiáceos y otros productos que han pasado a distribuirse de manera ilegal. Por otra parte, el incremento de tributos por sí solo suele ser efectivo para cierta parte de la población; sin embargo, los productos serán consumidos sin importar el valor según el grado de importancia que otorgue cada individuo. De ahí que el empaquetado genérico (EG) se plantee como un nuevo mecanismo para desincentivar el consumo, evitando eliminar el producto, pero aplicando restricciones como el incremento de tributos, la difusión de información y la limitación de la marca. En este capítulo, se estudiará el desarrollo histórico del EG, su concepto y sus particularidades respecto a los alimentos azucarados. El estudio partirá de un estudio global para centrarse en Colombia con la normatividad vigente en el 2020.

1. La figura del empaquetado genérico

1.1. El contexto histórico y global del empaquetado genérico

La primera referencia al EG se remonta a 1976 en Francia, cuando la empresa Carrefour decidió comercializar una serie de productos “libres”. “Estos productos libres fueron envueltos en un empaque blanco y etiquetados con nada más que las composiciones dentro de estos contenedores”.¹ Por tanto, se buscaba promocionar el consumo de los productos sin incurrir en costes de publicidad, compitiendo en el mercado a través de un menor valor y una calidad promedio. Por eso, “[e]n las primeras prácticas de comercialización de los alimentos de marca genérica los productos podrían describirse con precisión como una ‘celebración de la austeridad’”.² Además, sí se utilizaba una marca genéricas para identificar los productos, en ese entonces descrita como

¹ Simon Chapman y Becky Freeman, *Removing the emperor's clothes Australia and tobacco plain packaging* (Sydney: Sydney University Press, 2014), 1. Traducción propia.

² Jon M. Hawes y Martha R. McEnally, “The Market for Generic Brand Grocery Products: A Review and Extension”. *Journal of Marketing* 48, n.º 1 (1984): 2, doi: 10.2307/1251313. Traducción propia.

la marca de un distribuidor que no incluye un nombre de marca tradicional en su etiqueta. Si bien pueden utilizarse colores, diseños u otras marcas distintivas, estos productos se distinguen por la notable ausencia de un nombre de marca tradicional. Entre los ejemplos de marcas genéricas figuran productos etiquetados simplemente como “cola”, “aspirina” o “pilas”.³

El uso de marcas genéricas y de un empaque sin atractivos promocionales constituyen los primeros elementos del EG. Posteriormente, en 1986, se propuso de manera directa la venta de cigarrillos dentro de un empaque de color marrón para disminuir su consumo.⁴ A diferencia de la marca genérica, la intención era evitar la venta de los bienes. Así, se modificó el significado original de eliminar el envoltorio. La idea fue presentada en la Asociación Canadiense de Medicina.⁵ Allí, el Dr. Gerry Karr afirmó que vender el tabaco en empaques comunes y sin ninguna marca podría ayudar a disminuir su consumo, pues así se eliminaba su atractivo para la comunidad.⁶ Los posteriores intentos de aplicar el EG fueron infructuosos debido a la oposición de grupos de interés respaldados por la industria tabaquera.⁷

En Australia, durante 1990, se discutió el tema en la *Seventh World Conference on Tobacco and Health*. Se sostuvo que “[d]ada la importancia de los diseños de los paquetes en la promoción de los productos de tabaco, esta Conferencia respalda el concepto de un envoltorio genérico obligatorio de todos los productos de tabaco, e insta a todos los países a que incluyan el envoltorio genérico en su legislación de control del tabaco”.⁸ Para 1993, la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró pertinente su implementación a través del comité de expertos en el control del tabaco.⁹ Luego, en 2003, se expidió el Convenio Marco para el Control del Tabaco que, en su artículo 11, establece

que en todos los paquetes y envases de productos de tabaco y en todo empaquetado y etiquetado externos de los mismos figuren también advertencias sanitarias que describan los efectos nocivos del consumo de tabaco, y que puedan incluirse otros mensajes apropiados.¹⁰

³ Ibid., 3. Traducción propia.

⁴ Chapman, *Removing the emperor's clothes*, 1.

⁵ Rob Cunningham y Ken Kyle Source, “The case for plain packaging”, *Tobacco Control* 4, n.º 1 (1995): 1. <https://www.jstor.org/stable/20747350?seq=1>.

⁶ Chapman, *Removing the emperor's clothes*, 2.

⁷ OMS, *Empaquetado Neutro de los Productos de Tabaco, Pruebas Empíricas, Diseño y Aplicación* (Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2017), vii.

⁸ Chapman, “Removing the emperor's clothes”, 2. Traducción propia.

⁹ Kate Lannan, “The WHO Framework Convention on Tobacco Control: the international context for plain packaging” en *Public Health and Plain Packaging of Cigarettes Legal Issues*, ed. Tania Voon (Northampton, US: Edward Elgar Publishing Limited, 2012), 13.

¹⁰ OMS Asamblea Mundial de la Salud, *El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco*, 27 de febrero del 2005, Art. 11, <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42813/9243591010.pdf?sequence=1>. Traducción propia.

Posteriormente, el artículo fue desarrollado en el documento denominado *Directrices para la aplicación del artículo 11 (Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco*, documento que establece la aplicación del EG así:

Las Partes deberían considerar la posibilidad de adoptar medidas encaminadas 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). Esto permite aumentar la vistosidad y eficacia de las advertencias sanitarias y mensajes, impedir que el paquete distraiga la atención de estos últimos y prevenir el uso de técnicas industriales de diseño de envases que sugieran que algunos productos son menos nocivos que otros.¹¹

Sin embargo, las empresas tabaqueras se opusieron a la implementación del EG alegando que consistía en una vulneración de los derechos contenidos en el *Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC)* y otros tratados internacionales relacionados la protección de bienes inmateriales.¹² La oposición, que se analizará a profundidad en el capítulo 3, se fundó entre otros en la expropiación de la marca, el derecho a una indemnización económica, el incremento del contrabando y la falsificación de productos, la pérdida del carácter distintivo del signo y el incumplimiento de las obligaciones internacionales de los países. En consecuencia, el riesgo de incurrir en onerosos litigios retrasó la implementación del EG.

A partir del 2012, comenzó a implementarse el EG como figura legal por primera vez en la historia. El país receptor de la idea fue Australia, que instauró la legislación a través de la *Tobacco Plain Packaging Act*.¹³ Exigió por tanto eliminar los caracteres distintivos del empaque y su reemplazo por advertencias de posibles efectos nocivos. Sin embargo, la ley no estuvo exenta de discusión y se presentaron demandas en busca de indemnizaciones por contrariar los derechos del titular marcario.

En el caso de Australia, la sentencia resultó favorable al Estado, por lo que se denegaron las indemnizaciones demandas. Posteriormente a la implementación en

¹¹ Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, *Directrices para la aplicación del artículo 11 (Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco*, 22 de noviembre de 2008, núm. 46 https://www.who.int/fctc/treaty_instruments/article_11_es.pdf?ua=1. Traducción propia.

¹² OMC, *Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio*, 15 de abril de 1994, https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.doc.

¹³ Parlamento de Australia, "Tobacco Plain Packaging Act 2011", Pub. L. No. 148, 2011 (2011), <https://www.legislation.gov.au/Details/C2011A00148>, No. 148, 2011, 11 de Diciembre de 2011.

Australia, se comenzó a legislar sobre EG en distintos países alrededor del mundo.¹⁴ En el caso de Reino Unido, se consideró que el EG no vulneraba el derecho a elegir de los miembros de la Unión Europea;¹⁵ mientras que, en Francia, se consideró que no violentaba el contenido de los Derechos del Hombre y el Ciudadano.¹⁶ Por último, se encuentra que la Organización Mundial del Comercio consideró que el EG puede aplicarse en productos derivados del tabaco sin causar condenas a los Estados.¹⁷

En el caso colombiano, si bien el EG no se ha implementado en ningún producto hasta el momento, el país no resulta ajeno a la figura. En primer lugar, Colombia es parte del Convenio *Marco de la OMS para el Control del Tabaco* desde el 2008.¹⁸ En segundo lugar, se presentó el proyecto 210/2015 el cual, en su artículo 13, estableció que “[e]l empaquetado y etiquetado de productos de tabaco o sus derivados no podrá ser un vehículo o medio que incentive el consumo de este producto o que genere confusión sobre su carácter nocivo o dañino”.¹⁹ El proyecto pretendía aplicar un contenido similar al dispuesto en la *Tobacco Plain Packaging Act* aprobada en Australia, pero que fue archivado en su discusión en la Cámara de Representantes.

Ahora bien, mientras se implementaba el EG en el tabaco, se comenzó a discutir sobre la relación entre el consumo de productos azucarados y la publicidad de la marca. En distintos artículos científicos, se demostró la relación entre el incremento del consumo y las campañas de asociación positiva de los productos azucarados:

Se supone que estas asociaciones positivas se desarrollan con el tiempo. Cada interacción con una marca está diseñada para reforzar estas asociaciones, desde ver un anuncio agradable (tal vez en un enlace de “mensajes instantáneos” a ellos por un amigo), a ver a una celebridad favorita usando el producto, a ver el logo de una marca en un cartel durante un evento deportivo, para consumir realmente el producto. Las empresas intentan maximizar las experiencias positivas con sus marcas, desde la edad más temprana posible, esperando crear una fuerte afinidad y lealtad a sus productos.²⁰

¹⁴ Australia Corte Suprema de Justicia, “Sentencia”, en *Asunto n.º: S409/2011*, 9 de octubre de 2012, 12.

¹⁵ Reino Unido, High Court of Justice, “Sentencia”, en *Caso n.º Co/2322/2015*, 16 de mayo de 2016, 138.

¹⁶ Francia, Le Conseil D'état et la Juridiction Administrative, “Sentencia”, en *Caso n.º 399117*, 23 de diciembre de 2016, 52.

¹⁷ OMC, “WTO issues panel report on tobacco plain packaging requirements”, OMC, 28 de junio de 2018, párr. 1, https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/news18_e/435_441_458_467r_e.htm

¹⁸ OMS “El Convenio Marco para el Control del Tabaco”, 11.

¹⁹ Colombia, *Proyecto de Ley 210 de 2015*, Gaceta del Congreso 130, 24 de marzo de 2015, art. 1.

²⁰ Kelly D. Brownell et al., “A Crisis in the Marketplace: How Food Marketing Contributes to Childhood Obesity and What Can Be Done”, *The Annual Review of Public Health* 30 (2009): 211–25, doi: 10.1146/annurev.publhealth.031308.100304. Traducción propia.

En un sentido similar, se ha comprobado que el número de unidades de producto en el empaque incide en el consumidor. A mayor número de imágenes en el empaque, se incentiva adquirir más artículos, inclusive si existe una advertencia que indique el verdadero contenido.²¹ De otra parte, se demostró que existe una relación entre el consumo y la dimensión del empaque, pues a mayor medida se incrementa el índice de consumo y compra de los bienes en el mercado. Así:

Esta revisión encontró que las personas consumen sistemáticamente más alimentos y bebidas cuando se les ofrecen porciones, paquetes o vajillas de mayor tamaño que cuando se les ofrecen versiones de menor tamaño. Esto sugiere que las políticas y prácticas que reducen con éxito el tamaño, la disponibilidad y el atractivo de las porciones, paquetes, unidades individuales y vajillas de mayor tamaño pueden contribuir a reducir significativamente las cantidades de alimentos (incluidas las bebidas no alcohólicas) que las personas seleccionan y consumen de forma inmediata y a corto plazo.²²

Particularmente, los niños han sido considerados sujetos de protección respecto a la susceptibilidad de ser influenciados por los diseños y caracteres atractivos de los empaques. Se encontró que la presencia de un personaje en el empaque del producto lo convierte en un bien más atractivo, hecho que influye incluso en el sabor y calidad percibida al momento del consumo.²³ Esta estrategia suele utilizarse de distintas maneras:

Muchas de ellas adoptan la forma de promociones cruzadas, en las que los fabricantes utilizan los productos de otras empresas, como personajes animados y juguetes de la televisión, películas y juegos de internet, para promover sus propios productos. Otros vínculos son con atletas de marca, equipos y eventos deportivos, parques temáticos y organizaciones benéficas.²⁴

En respuesta a la relación entre el consumo y atractivo del producto, se comenzó a debatir la implementación del EG en productos azucarados.²⁵ Partiendo de que el EG en productos derivados del tabaco no generó indemnizaciones o sanciones de orden nacional o internacional, se consideró que podría ser efectiva para proteger a otros consumidores, pues,

²¹ Lauren G. Block y Adriana V. Madzharov, "Effects of product unit image on consumption of snack foods", *Journal of Consumer Psychology* 20, (2010) 398, doi:10.1016/j.jcps.2010.06.007.

²² Gareth J Hollands ed. Al, *Portion, package or tableware size for changing selection and consumption of food, alcohol and tobacco* (Cambridge: Cochrane Database of Systematic Reviews, 2015), 2. Traducción propia.

²³ Christina A. Roberto et al., "Influence of licensed characters on children's taste and snack preferences." *Pediatrics* 126, n.º 1 (2010): 92, doi: 10.1542/peds.2009-3433.

²⁴ Corinna Hawkes, "Invited commentary Food packaging: the medium is the message", *Public Health Nutrition* 13, n.º 2 (2010): 297, doi:10.1017/S1368980009993168. Traducción propia.

²⁵ Tessa Bollard et al., "Effects of plain packaging, warning labels, and taxes on young people's predicted sugar-sweetened beverage preferences: an experimental study" *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity* 13, (2016): 1, doi: 10.1186/s12966-016-0421-7.

El mensaje general que se desprende del resultado de esta controversia es que los Estados miembros de la OMC probablemente gozan de un grado de libertad considerable para elaborar medidas de prevención de la obesidad y otros fines de salud pública, siempre que éstas no afecten de manera desproporcionada a los productos importados y, por lo tanto, planteen cuestiones de discriminación.²⁶

A partir de lo anterior, resulta un tanto irónico que el origen del EG se remonte a la creación de una campaña publicitaria que pretendía incrementar el consumo. Lo que comenzó como una estrategia de marketing terminó como una figura regulatoria que busca prevenir la ocurrencia de enfermedades. No obstante, desarrollar una legislación de EG en productos azucarados plantea una serie de particularidades relacionadas con la naturaleza de los bienes. La discusión debe tener en cuenta las circunstancias propias de cada bien, pero tomando como base lo desarrollado frente al caso tabaquero.

Por último, con el fin de dar claridad a los alcances que pretende alcanzar el EG, resulta conveniente mencionar los principales objetivos del EG: i) pretende disminuir la venta y consumo de determinados productos que puedan afectar la salud de los consumidores; ii) persigue disminuir los gastos en salud asociados a enfermedades no transmisibles; iii) busca incrementar los hábitos saludables de consumo; y, iv) procura brindar acceso a información, así como incrementar la efectividad de las advertencias en los empaques.²⁷

1.2 Figuras jurídicas y empaquetado genérico

Existen diversas limitaciones que pueden preceder a la aplicación del EG. Con ello se da cuenta del interés del Estado por intervenir en la materia a través de su regulación. Partiendo de las restricciones que se aplicaron con anterioridad a los productos derivados del tabaco, pueden enlistarse las siguientes: i) impuestos a las bebidas azucaradas; ii) restricciones a la publicidad; iii) restricciones en el empaque.

²⁶Barbara von Tigerstrom BA, "How Do International Trade Obligations Affect Policy Options for Obesity Prevention? Lessons from Recent Developments in Trade and Tobacco Control", *Canadian Journal of Diabetes* 37. (2013): 187, doi: 10.1016/j.jcjd.2013.03.402. Traducción propia.

²⁷ Ibid. *Empaquetado Neutro de los Productos de Tabaco*, 11.

1.2.1 Impuestos a las bebidas azucaradas

Recientemente se determinó que, “según los cálculos macroeconómicos, se prevé que en los próximos 20 años la producción mundial presentará pérdidas acumulativas de US\$ 46 billones como consecuencia de enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, cáncer, diabetes y trastornos de salud mental”.²⁸ Por lo anterior, la OMS ha establecido que,

Las bebidas azucaradas causan daños a la sociedad a través de los presupuestos públicos relacionados y los costos de salud pública del tratamiento de la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. El impuesto sobre las bebidas azucaradas permitiría a los encargados de la formulación de políticas mejorar los resultados en materia de salud reduciendo el consumo no saludable, y podría ayudar a generar ingresos fiscales adicionales para un mayor gasto en capital humano.²⁹

En ese orden de ideas, la Organización Panamericana de la Salud ha señalado diversas pautas para aplicar impuestos sobre bebidas azucaradas, entre las que se destacan: i) el monto mínimo debe ser del 20% del producto; ii) la medida tributaria debe ser combinada con la inversión en subsidios para familias pobres, en específico para permitir el acceso al agua potable, promover el cambio en el consumo de bebidas azucaradas, mejorar la atención en salud y promover el consumo de productos saludables; iii) la medida debe aplicarse a productos similares para evitar sustituciones; vi) debe establecerse el gravamen según el peso o según la base porcentual; vi) el incremento debe ser evidente al momento de adquirir el producto pues sumarlo al momento del pago disminuye su efectividad; y, vii) toda medida debe acompañarse de campañas de concientización.³⁰

Los impuestos al azúcar han sido aplicados en distintos países. En México, país en el cual se implementó un impuesto del 10% por litro en las bebidas azucaradas, se consideró pertinente por su relación con el sobrepeso.

²⁸ Organización Panamericana de la Salud, *Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en las Américas 2013–2019* (Washington, Organización Panamericana de la Salud, 2014), 4.

²⁹ Organización Mundial de la Salud, “Taxes on sugary drinks”, World Health Organization, 09 de octubre de 2019, párr. 1, <https://www.who.int/southeastasia/news/feature-stories/detail/taxes-on-sugary-drinks>. Traducción propia.

³⁰ Representación en México de la OPS/OMS, “Los Impuestos a los Refrescos y a las Bebidas Azucaradas como Medida de Salud Pública”, Organización Panamericana de la Salud – México, accedido 28 de diciembre de 2019, párr. 15-22, https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=627:los-impuestos-refrescos-bebidas-azucaradas-medida-salud-publica&Itemid=499.

Existe mucha evidencia científica internacional que muestra la asociación entre el consumo elevado de bebidas o alimentos con gran contenido de azúcares, en cualquiera de sus formas, y el desarrollo del sobrepeso, la obesidad y la diabetes mellitus. México ha experimentado un aumento rápido en la proporción de la población con sobrepeso y obesidad, a 35% en niños y a 71% en adultos, lo cual se reflejó en la comparación entre las Encuestas Nacionales de Salud y Nutrición realizadas en 1988 y 2012, respectivamente.³¹

Luego de implementar la medida, se determinó que:

Los resultados preliminares muestran una reducción promedio de 6% en las compras de las bebidas azucaradas con impuesto en 2014, en comparación con el año 2013. [Además,] [l]os resultados revelan también un aumento de alrededor de 7% en las compras de bebidas sin impuesto (bebidas con edulcorantes artificiales, agua mineral carbonatada, agua simple, jugos sin azúcares adicionados y leche sin azúcares adicionados) y, dentro de esta categoría, un incremento de cerca de 4% en la compra de agua simple durante el mismo período. Las compras de bebidas carbonatadas sin impuestos (bebidas con edulcorantes artificiales y agua mineral carbonatada) y otras bebidas (leches y jugos sin azúcares adicionados) no cambiaron de forma estadísticamente significativa.³²

Ahora bien, en Colombia, el 52,8% de los hombres y el 59,6% de las mujeres tenían sobrepeso en el 2015,³³ acreditando así que existe un riesgo latente en la salud de los colombianos. Por otra parte, “[l]as personas pobres posiblemente tengan menos recursos para cambiar su modo de vida y menos acceso a servicios de salud de buena calidad que incluyan intervenciones para prevenir o eliminar la exposición a los factores de riesgo, así como servicios de diagnóstico y tratamiento y medicamentos esenciales”.³⁴ En tal virtud, las personas de menos recursos son quienes se ven más afectados por estas medidas.

Pese a lo anterior, las distintas propuestas para tratar de disminuir el consumo de los productos han resultado infructuosas³⁵. Se planteó implementar un valor fijo por cada litro,³⁶ aplicar el 20% de recargo sobre el valor de venta, gravar las bebidas en polvo

³¹ Organización Panamericana de la Salud, *Experiencia de México en el establecimiento de impuestos a las bebidas azucaradas como estrategia de salud pública* (México DF, Organización Panamericana de la Salud, 2015) 20.

³² Ibid. 20.

³³ Ministerio de Salud, *Encuesta Nacional de la Situación Nutricional – ENSIN 2015*, accedido 29 de diciembre de 2019, pag. 60. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GCFI/ensin-colombia-2018.pdf>

³⁴ Organización Panamericana de la Salud, *Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en las Américas 2013–2019*, 4.

³⁵ RCN radio, “Estas son las propuestas para gravar las bebidas azucaradas”, María Fernanda Herrera, 26 de noviembre de 2018, párr. 2 – 5. rcnradio.com/economia/estas-son-las-propuestas-para-gravar-las-bebidas-azucaradas

³⁶ El valor fue de 300 pesos por litro equivalentes a 10 centavos de dólar a un cambio de 3000

según la cantidad de litros y crear subsidios a las bebidas sin azúcar. Sin embargo, a pesar de que “el gasto anual en el tratamiento de diabetes atribuible a bebidas azucaradas es de aproximadamente \$740.000 millones de pesos, y que, si se proyecta a 2020, el impuesto lograría un ahorro de 220.000 millones de pesos en el tratamiento de la diabetes en Colombia”,³⁷ la medida fue rechazada en el Congreso.

1.2.2 Restricciones a la publicidad

El control de la publicidad es una de las formas en las que el Estado trata de evitar o disminuir el consumo de determinados productos. El control puede darse de dos formas. En primer lugar, limitando los contenidos que pueden ser transmitidos a través de medios de radiotelevisión u otros mecanismos de teledifusión como internet. En segundo lugar, al garantizar la difusión de información o contenidos que ayuden a desincentivar el consumo. Estos contenidos, por lo general, conllevan una serie de advertencias o imágenes que impactan al consumidor de manera negativa para tratar de modificar sus patrones de conducta.

En Singapur, por ejemplo, se ha prohibido recientemente la publicidad de bebidas azucaradas en busca de disminuir las enfermedades asociadas como la diabetes.³⁸ Chile, por su parte, ha desarrollado restricciones a la publicidad con relación a los productos azucarados,³⁹ la limitación consiste principalmente en la inclusión de un mensaje que promuevan los hábitos de vida saludable. En Centroamérica, México⁴⁰ prohibió la distribución de publicidad sobre alimentos y bebidas de bajo contenido nutricional dentro de los centros escolares. Los anteriores ejemplos sirven para demostrar la manera de la cual diversos países alrededor del mundo han restringido la publicidad sobre los productos azucarados. Sin embargo, el caso de Colombia ostenta algunas particularidades.

pesos por cada dólar.

³⁷ Colombia Ministerio de Salud y Protección Social, “El impuesto a las bebidas azucaradas no es un capricho”, Ministerio de Salud y protección social, 22 de noviembre de 2016, párr. 9, <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/El-impuesto-a-las-bebidas-azucaradas-no-es-un-capricho.aspx>

³⁸ Forbes Staff, “Singapur es el primer país en prohibir anuncios de bebidas azucaradas” *Forbes*, 11 de octubre de 2019, párr. 2, <https://www.forbes.com.mx/singapur-es-el-primer-pais-en-prohibir-anuncios-de-bebidas-azucaradas/>

³⁹ Chile, Ley sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, Ley 20606, 6 de julio de 2012, aArt. 6 inciso 4.

⁴⁰ Ley General de Salud prohíbe “la publicidad de alimentos y bebidas con bajo valor nutricional y alta densidad energética, dentro de los centros escolares” (artículo 301).

En Colombia, se han presentado dos casos relacionados con la materia. El primero de ellos se resolvió en el 2017 a través de la sentencia T-543/17⁴¹ por parte de la Corte Constitucional de Colombia. Respecto a los hechos, se tiene que, en el 2016, Educar Consumidores presentó solicitud para transmitir información relacionada con las consecuencias perjudiciales de consumir distintos productos azucarados.⁴² Acto seguido se solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) el cese de la transmisión alegando que contenía información engañosa sin sustento científico.

A través de la Resolución 59176 de 7 de septiembre de 2016,⁴³ la Superintendencia ordenó suspender la transmisión de la información. Posteriormente, en el oficio complementario número 16-206061-26-0, consideró que a partir de ese momento se debía remitir, de forma previa, toda la información relacionada con el consumo de productos azucarados, pues era de su competencia corroborar si la misma “*cumple con los requisitos de claridad, veracidad, suficiencia, oportunidad, verificabilidad, comprensibilidad, precisión e idoneidad*”.⁴⁴ La Corte Constitucional sintetizó los fundamentos de la SIC que dieron lugar a ordenar el cese de la transmisión así:

(i) “en el mercado existen diversos productos endulzados con edulcorantes, aspartame, y tantas otras opciones que permiten que la bebida no tenga un solo gramo de azúcar”; (ii) no todas las bebidas que contienen azúcar tienen la misma cantidad de endulzante; (iii) el daño se produce por el consumo excesivo de cualquier producto con azúcar; (iv) “no hay estudios científicos que demuestren que el consumo de cualquiera de [esos] productos tenga efecto adverso en la salud”; y (v) existen otros productos que contienen cantidades superiores de azúcar, pero sólo se “denigra de tres productos” (los jugos embotellados, las gaseosas y el té helado).⁴⁵

Ahora bien, la pertinencia o no de los anteriores argumentos se analizará en el capítulo 3 de la presente investigación. No obstante, dichas afirmaciones permiten evidenciar algunos de los obstáculos y críticas que enfrentará la eventual implementación del empaquetado genérico en productos azucarados en cualquier parte del mundo. En lo que se refiere al caso en concreto, la Corte tuvo que determinar si el contenido del mensaje anunciado por Educar Consumidores consistía en publicidad comercial o en el ejercicio del derecho a la información. Para lo anterior, se profundizó en el marco jurídico relacionado con la libertad de información entendiéndolo como “un derecho fundamental

⁴¹ Colombia Corte Constitucional, Sentencia T-543/17, 22 de agosto de 2017, n. 4 <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/T-543-17.htm>

⁴² Ibid. Párr. 7

⁴³ Colombia Superintendencia de Industria y Comercio, *Resolución n. 59176*, 7 de septiembre de 2016.

⁴⁴ Colombia Superintendencia de Industria y Comercio, *Oficio n. 16-206061-26-0*, S.F.

⁴⁵ Ibid. Sentencia T-543/17, 4.

de ‘doble vía’, que garantiza tanto el derecho a informar como el derecho a recibir información veraz e imparcial”,⁴⁶ resaltando así el deber y la importancia de los Estados de proteger dicha garantía.

El hecho de que la campaña de Educar Consumidores se centrara en disminuir el consumo de los productos azucarados en pro de mejorar la calidad de vida de los habitantes, aunado a la búsqueda del cumplimiento de un fin constitucional, permitió que la Corte excluyera su contenido del marco legal de la publicidad comercial. Adicionalmente, se demostró que la campaña no buscaba publicitar ningún producto sino que pretendía, exclusivamente, informar sobre determinados riesgos. En ese orden de ideas, señaló que

el mensaje transmitido por Educar Consumidores se enmarca en la categoría de “información” y no de “publicidad”, lo cual es de especial relevancia dado que, como lo ha mencionado la Corte Constitucional, “*la publicidad es desarrollo del derecho a la propiedad privada, a la libertad de empresa y a la libertad económica, antes que aplicación de la libertad de expresión, razón suficiente para que la publicidad y la propaganda comercial estén sometidas a la regulación de la “Constitución económica”, lo que supone (...) un mayor control*”.⁴⁷ (Cursivas del texto.)

Se concluyó, además, que la SIC actuó por fuera de sus competencias establecidas, pues el fundamento para adelantar un control previo se basó, según la Corte, en el sofisma de considerar que los receptores de la campaña serían incapaces de deliberar sobre el contenido de la misma.⁴⁸ Por último, la SIC no contaba con elementos suficientes para realizar la limitación, toda vez que

no se indicó el fundamento legal preciso, claro y taxativo de la finalidad, ni cómo, de manera concreta y específica, el derecho de los consumidores se veía afectado por la transmisión de la información (*carga definitoria y argumentativa*); y (ii) los elementos fácticos y técnicos que sustentaron la decisión de la SIC, no contaban con una base sólida de evidencias que dieran suficiente certeza sobre su veracidad. De esta manera, si bien la SIC indicó que no conocía el sustento científico que soportaba la veracidad de las afirmaciones de la información transmitida, lo cierto es que tampoco contaba con sustento científico para afirmar lo contrario (falacia *ad ignorantiam*), aunado a que Educar Consumidores no tuvo la oportunidad de participar en la actuación administrativa y allegar los respectivos soportes, los cuales —una vez enviados a la SIC— nunca fueron revisados (*carga probatoria*).⁴⁹

Sobre la base de lo anterior, la Corte fijó una regla jurisprudencial que limitó las competencias de las SIC, de tal forma que,

⁴⁶ Ibid. Sentencia T-543/17, 36.

⁴⁷ Colombia Corte Constitucional. Sentencia T-543/17, 51.

⁴⁸ Colombia Corte Constitucional. Sentencia T-543/17, 52.

⁴⁹ Ibid., 52.

En el ejercicio de sus facultades administrativas en materia de protección al consumidor, no puede adoptar ninguna medida que implique un control previo sobre la información — independiente del medio por el que se transmite—, y que únicamente puede adoptar responsabilidades ulteriores, en el marco de las cuales se deben respetar los derechos fundamentales de los implicados, lo que incluye el derecho al debido proceso administrativo.⁵⁰

Dicha regla jurisprudencial impide que la SIC pueda realizar un control previo sobre las distintas medidas que puedan implementarse para disminuir el consumo de productos azucarados y que en todo caso, de hacerlo, deberá respetar todos los principios relacionados con el derecho administrativo y el ordenamiento constitucional vigente. El antecedente resulta relevante por cuanto la limitación de la publicidad es una de las medidas coadyuvantes del EG. También porque la limitación de la Superintendencia resulta un antecedente claro para los poderes de intervención del órgano Ejecutivo en contra de medidas encaminadas a la protección de la salud pública.

El segundo caso se refiere a la sentencia T-145/19,⁵¹ donde Red Papaz, institución sin ánimo de lucro creada con el fin de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, diseñó un mensaje denominado “No comas más mentiras”. La campaña buscaba respaldar los proyectos de Ley 019 y 022 de 2017. El primero pretendía la incorporación de “una etiqueta frontal que brinde al consumidor información clara, visible y veraz sobre su contenido e incluya los porcentajes de azúcar, sodio y grasas saturadas”.⁵² El segundo buscaba la restricción de “la publicidad de los productos comestibles ultra procesados, en particular, los alimentos dirigidos a los niños, niñas y adolescentes que no tienen la posibilidad de diferenciar la publicidad de la información”.⁵³ Los dos proyectos buscaban restringir el consumo del azúcar bien sea a través de advertencias o a través de la limitación de la publicidad.

Durante el trámite, en 2018, se creó una pieza audiovisual como parte de la iniciativa en contra del consumo de azúcar, no obstante, su reproducción fue negada por el Consorcio de Canales Nacionales y Privados. Las razones de la negativa se centraron, en principio, en que el material estaba pixelado. Luego de realizados los ajustes, la transmisión fue rechazada ya que “su contenido era polémico y podía generar prevención y rechazo de los anunciantes de productos comestibles ultra procesados”.⁵⁴ Por último, se

⁵⁰ Ibid., 54.

⁵¹ Colombia Corte Constitucional, “Sentencia”. En *Juicio n.º*: T-145/19, 2 de abril de 2019, 1.

⁵² Ibid., 3.

⁵³ Ibid., 3.

⁵⁴ Ibid., 6.

solicitó soporte científico como respaldo, pues en caso de que la información resultase engañosa el medio de transmisión resultaría solidariamente responsable. En el caso concreto, la Corte partió por definir el concepto de censura previa en sus dos aspectos:

La censura puede tener un *contenido negativo* al ejecutarse acciones o proferir decisiones que obstaculicen el flujo comunicativo o prohíban la publicación de cierto tipo de información, bien sea de la totalidad de una obra o exigiendo que ésta se recorte o un *contenido positivo* al exigir la adecuación del contenido de una determinada expresión a los parámetros del censor, o la introducción o adición de elementos impuestos por éste.⁵⁵

A continuación, se consideró que la única excepción válida para implementar la censura previa es cuando “los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia”,⁵⁶ por la cual no era posible obstaculizar el flujo comunicativo o exigir la adecuación del contenido presentado por Red Papaz. En el mismo sentido, la Corte aplicó el test de proporcionalidad y concluyó que la norma no autorizaba al consorcio a solicitar información científica adicional. Por último, afirmó que la posible responsabilidad solidaria tampoco tenía sustento ya que el dolo o culpa requerido para endilgar esa responsabilidad no se encontraba demostrado de antemano.

Por consiguiente, ni la SIC ni los medios de comunicación pueden exigir soportes adicionales para publicitar datos relacionados con los efectos nocivos del consumo de azúcar. Asimismo, las campañas asociadas a disminuir el consumo de azúcar son reguladas por el derecho a la información y no por normas de la publicidad comercial, motivo por el cual los medios de comunicación tienen el deber de transmitir la información con ocasión de su posición de dominio. Por estas razones, la difusión de campañas publicitarias en el tema específico se encuentra amparada de manera clara por la prohibición de censura previa.

De otra parte, junto a la garantía de difundir información, se observa que Colombia ha protegido el derecho de los consumidores bajo la figura de la publicidad engañosa. Según la SIC, se entiende como publicidad engañosa “toda información contenida en la propaganda comercial, marca o leyenda, incluida la presentación del producto, que de cualquier manera induzca a error o pueda inducir a error a los consumidores o personas a las que se dirige y que puede afectar su comportamiento económico”.⁵⁷

⁵⁵ Ibid., 38.

⁵⁶ Ibid., 37

⁵⁷ SIC, “Información Engañosa”, *Protección al Consumidor*, accedido 15 de mayo de 2020, párr. 13, <https://www.sic.gov.co/informacion-enganosa>.

La figura puede dar varios parámetros para implementar al EG ya que la SIC ha sancionado a distintas empresas por publicitar productos alimenticios. Tal fue el caso de la marca *Regeneris*, que se publicitaba como yogurt cuando realmente se trataba de un alimento lácteo fermentado.⁵⁸ Consecuencia del proceso fue la sanción de Alpina como empresa propietaria y la prohibición de utilizar la denominación engañosa en los productos comercializados con la marca.

Por último, cabe mencionar el debate que se encuentra abierto debido a la reciente investigación en contra de Postobón con motivo de la frase “fruta de verdad” presente en algunas piezas publicitarias. El procedimiento se adelanta teniendo en cuenta que el producto cuenta solo con un 9% de jugo de fruta. Por tal motivo, se podría concluir que la mayoría del contenido está compuesto por fruta natural cuando realmente el porcentaje es mucho menor. El proceso se encuentra en curso, pero el resultado de la investigación podría dar paso a nuevos avances en cuanto las frases e imágenes que pueden utilizarse en productos azucarados.⁵⁹

1.2.3 Información y restricciones en los empaques

Recientemente, en Latinoamérica, se han implementado medidas novedosas en contra del consumo de los productos azucarados. Por ejemplo, en el 2013 en Perú, se estableció una advertencia nutricional en la descripción de los contenidos potencialmente dañinos:

En la publicidad, incluida la que se consigna en el producto, de los alimentos y bebidas no alcohólicas con grasas trans y alto contenido de azúcar, sodio y grasas saturadas, se debe consignar en forma clara, legible, destacada y comprensible las siguientes frases:

“Alto en (Sodio-azúcar-grasas saturadas): Evitar su consumo excesivo”
 “Contiene grasas trans: Evitar su consumo”.⁶⁰

De ahí que la frase sea fácilmente entendida por los consumidores. Adicionalmente, la reproducción del mensaje en cada empaque individual del producto facilita la interacción con el público y el acceso a la información de todas las personas.

⁵⁸ SIC, “Por haber publicitado como yogur lo que no era yogur, Superindustria multa a ALPINA”, *Protección al Consumidor*, 9 de enero de 2014, párr. 1, <https://www.sic.gov.co/node/6621>.

⁵⁹ El Tiempo, “El comercial de jugos Hit que investigarán por publicidad engañosa”, *Salud*, 12 de junio de 2019, párr. 4.

⁶⁰ Perú, *Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes*, Registro oficial 30021, 10 de mayo de 2013, art. 10.

Por último, resulta relevante mencionar que esta advertencia en los empaques se centró en disminuir su consumo excesivo y no en su eliminación como producto consumible.

Posteriormente, en noviembre del 2013, se implementó el semáforo nutricional en Ecuador.⁶¹ A diferencia de la legislación vigente en Perú, el semáforo nutricional se centró en los contenidos de azúcar, sal y grasa de cada bien objeto de regulación. Además, la etiqueta presenta los colores rojo, amarillo y verde, según el grado de concentración, facilitando así el grado de recepción del consumidor. Lo interesante es que algunos afirman que el semáforo no ha logrado disminuir el consumo de bebidas azucaradas por parte de los ciudadanos ecuatorianos, aunque sí ha logrado que las empresas disminuyan el contenido de azúcar de sus bebidas.⁶²

En Chile, la situación resulta similar en el 2019,⁶³ pues, con ocasión de reglamentar la distribución de productos azucarados, se endurecieron algunos parámetros para calificar el contenido de azúcar, sal, sodio y otros elementos perjudiciales en los paquetes. Empero, la reglamentación del empaque en el caso chileno no se limitó al establecimiento de una serie de advertencias, sino que dio un paso más adelante al eliminar la imagen promocional de distintos productos. Entre aquellos regulados, se encuentran los cereales, productos que fueron limitados al considerar que su imagen tenía un alto grado de influencia sobre los menores de edad, considerados sujetos de especial protección. Para lo anterior, la “[p]ublicidad dirigida a menores de 14 años se considera cuando se utilizan elementos tales como personajes y figuras infantiles, animaciones, dibujos animados, juguetes, y música infantil que contemple la presencia de personas o animales que atraigan el interés de menores de 14 años”.⁶⁴

Recientemente, en el 2020, México desarrolló una legislación que prohíbe el uso de ciertas imágenes en productos que ostenten uno o más sellos de advertencia. En concreto, aquellos productos preenvasados que bajo los parámetros establecidos en la ley deban portar advertencias en forma de sellos o frases no deberán

⁶¹ Ecuador, Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados para el Consumo Humano, Registro Oficial 00004522, Segundo Suplemento, 15 de noviembre de 2013, art. 1.

⁶² Victor Peñaherrera et al. “Efecto del etiquetado de semáforo en el contenido nutricional y el consumo de bebidas gaseosas en Ecuador”. *Revista Panamericana de la Salud* 42, (2018): 6. doi: 10.26633/RPSP.2018.177

⁶³ Gobierno de Chile, *Manual de Etiquetado Nutricional de Alimentos* (Santiago de Chile: Ministerio de Salud, 2019), 14.

⁶⁴ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, *Preguntas y Respuestas sobre la ley de Alimentos* (Santiago de Chile: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura / Organización Panamericana de la Salud, 2018), 7.

incluir en la etiqueta personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos, tales como, juegos visual – espaciales o descargas digitales, que, estando dirigidos a niños, inciten, promueven o fomenten el consumo, compra o elección de productos con exceso de nutrimentos críticos o con edulcorantes.⁶⁵

Por consiguiente, la legislación mexicana es la más cercana, hasta el momento, en lo que el continente americano se refiere a la implementación del EG en alimentos. Resulta por demás interesante observar que la asociación entre los personajes infantiles, las celebridades y los deportistas, descrita en el numeral 1.1 de esta investigación ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de la legislación mexicana. Por ende, para la legislación de ciertos países, existe una relación evidente entre el consumo de los productos azucarados y su imagen promocional. Ahora bien, es preciso especificar el concepto de EG con el fin de observar los avances que propone la medida.

1.3 El concepto de empaquetado genérico

Hasta el momento, se ha hablado de EG siguiendo la breve descripción de su concepto presentada en la introducción. Sin embargo, el término ha sido utilizado con distintos alcances en diferentes instrumentos legales y doctrinales, por lo que se considera conveniente establecer un concepto. Una primera definición de EG podemos encontrarla en la doctrina internacional, según la cual

[e]l empaquetado “sencillo” (a veces llamado empaquetado “genérico” o “estandarizado”) es el término que se da a la legislación nacional pionera de Australia que exige que todos los productos de tabaco (cigarrillos, tabaco de liar, tabaco para pipa y puros) se vendan en el empaquetado prescrito. Todos los embalajes de cada marca son idénticos, excepto los nombres de las marcas y variantes y el nombre del fabricante de cada marca, que permiten identificar claramente cada marca.⁶⁶

La anterior definición da un primer vistazo al contenido esencial del EG. A saber, la implementación de un paquete prescrito e idéntico es una de las partes más relevantes de la restricción. Acto seguido, una definición de la OMS considera al EG como la

posibilidad de adoptar medidas para restringir o prohibir el uso de logotipos, colores, imágenes de marca o información promocional en los envases que no sean marcas y

⁶⁵ México, *Modificación a la Norma Oficial Mexicana*, Registro Oficial NOM-051-SCFI/SSA1-2010, 27 de marzo de 2020, art. 4.1.5.a.

⁶⁶ Chapman, *Removing the emperor’s clothes*, 50.

nombres de productos expuestos en un color y estilo de letra estándar (envase sencillo). Esto puede aumentar la notoriedad y la eficacia de las advertencias y los mensajes sobre la salud, impedir que el envase desvíe la atención de los mismos y abordar las técnicas de diseño de envases de la industria que pueden sugerir que algunos productos son menos nocivos que otros.⁶⁷

De lo anterior, se observa que la segunda parte del EG consistente en reemplazar los caracteres atractivos por advertencias y mensajes en contra del consumo. No basta con eliminar los aspectos llamativos del empaque, pues eso se circunscribiría a aplicar la medida comercial de Carrefour, que dio origen a la restricción, pero con fines distintos. En ese orden de ideas, retirar todos los elementos distintivos sin reemplazarlos por advertencias podría incrementar su consumo —como sucedió con la medida indicada—, lo que contradice el fin que persigue el EG. Por esa razón, es necesario complementar el concepto con los fines que busca alcanzar la limitación. Así, “[e]l objetivo del Reglamento [que aplica el EG] es introducir un empaquetado sencillo o normalizado y, en gran medida, restringir la marca permitida en los empaquetados de tabaco. El Reglamento logra este fin al ordenar los elementos de diseño de un paquete”.⁶⁸

Por tanto, para la presente investigación, se entenderá al EG como aquella medida que elimina todos los elementos distintivos del empaque, con excepción del nombre de la marca, las variantes y el nombre del fabricante, para reemplazar su contenido con advertencias relacionadas con la salud de los consumidores. El anterior concepto permite diferenciar la figura aplicada en Chile del EG. La eliminación de imágenes y diseños de manera parcial no implica EG, pues, si bien restringe la distintividad del producto, no se reemplaza su contenido por advertencias. Además, la medida aplicada en Chile sólo limita ciertos aspectos del empaque pero no su totalidad, por lo que pueden seguir utilizándose colores o diferentes tipos de letras, así como los nombres de los fabricantes y las denominaciones en que consisten sus marcas o los elementos denominativos de las mismas.

1.4 Características del empaquetado genérico

El concepto de empaquetado genérico permite dar paso al estudio de sus características esenciales. Actualmente, existen una serie de reglamentaciones comunes

⁶⁷ Organización Mundial de la Salud, *Plain packaging of tobacco products evidence, design and implementation* (Genova: Organización Mundial de la Salud, 2016). Traducción propia

⁶⁸ Reino Unido, High Court of Justice, *Caso n.º Co/2322/2015*, párr. 57.

para la implementación del EG en productos derivados del tabaco. Esta normatividad permite establecer varios parámetros comunes para la aplicación del EG en productos azucarados.⁶⁹ Dentro de las características esenciales, se consideran las siguientes:

- Se establecerá un tamaño o dimensión unívoca para el empaque.
- Se usarán materiales similares que no puedan incrementar el atractivo del producto a través de sensaciones táctiles u otras.
- Se utilizarán paletas de colores poco atractivas en el mercado, a manera de ejemplo puede mencionarse el verde oliva.
- Se prohíbe el uso de etiquetas, adherentes, cubiertas y aditamentos que pretendan cubrir o disminuir los impactos de las anteriores limitaciones.
- Se aplicarán advertencias y frases sobre los posibles riesgos de consumir el producto. Dichas imágenes serán de un alto impacto visual. Las mismas representarán enfermedades asociadas al consumo o situaciones críticas que puedan presentarse con ocasión de la ingesta excesiva.
- Las marcas denominativas y los elementos denominativos de los otros tipos de marcas podrán utilizarse. Sin embargo, dichas expresiones deberán plasmarse en una letra estándar (por ejemplo, Arial o Times New Roman).
- Se prohíbe el uso de marcas gráficas, tridimensionales, táctiles, olfativas o cualquier otra que puede aplicarse sobre el empaque para incrementar su atractivo.
- Se restringe el uso de marcas mixtas. Únicamente podrá utilizarse su elemento denominativo.
- Se prohíbe el uso de lemas comerciales, enseñas o frases laudatorias que busquen incrementar los atributos del bien.

El anterior listado no constituye un texto taxativo. Por el contrario, permite establecer cuáles son los parámetros esenciales de la aplicación del EG. Sin embargo, pueden existir distintas medidas que se complementen con su aplicación. A manera de ejemplo, se nombran las siguientes:

⁶⁹ OMS. *Empaquetado Neutro de los Productos de Tabaco*, 17-25

- Pueden incrementarse los impuestos sobre los productos regulados. Al mismo tiempo, pueden subsidiarse aquellos productos sustitutivos que sean saludables.
- Pueden incrementarse las campañas de promoción y prevención de la salud que busquen cambiar y disminuir los hábitos de consumo de las poblaciones en riesgo, tales como adultos mayores o niños.
- Puede prohibirse la publicidad comercial transmitida a través de radio, televisión o cualquier otro medio de comunicación de carácter radio difusivo o informático. Del mismo modo, puede prohibirse la publicidad física en determinados espacios tales como escuelas, colegios y universidades
- Puede prohibirse vender determinados productos de manera individual. De este modo, únicamente podrán comercializarse a través de paquetes bajo un número mínimo de unidades, tal como ocurre con los cigarrillos.
- Puede prohibirse la distribución de determinados productos en escuelas, colegios y universidades.
- Algunos países han optado por incrementar los costos de salud de aquellas personas que mantengan hábitos de consumo nocivos para su bienestar.

1.5 Derecho a la salud como fundamento de la medida

Actualmente, la salud ostenta el carácter de derecho fundamental. Si bien han existido distintas concepciones sobre el derecho a la salud, ya puede hablarse de una unificación de criterios en lo que a su relevancia e importancia se refiere. En concreto, “el derecho a la salud es un derecho humano fundamental, que aunque es de desarrollo progresivo, impone a las autoridades estatales obligaciones específicas inmediatas”.⁷⁰ En ese orden de ideas, la salud se muestra como uno de los objetivos más importantes y relevantes en cabeza del Estado. Adicionalmente, se observa que el derecho a la salud puede ostentar dos dimensiones de manera simultánea y conexa.

La salud tiene dos facetas distintas, que se encuentran estrechamente ligadas: por una parte, se trata de un servicio público vigilado por el Estado; mientras que, por la otra, se

⁷⁰ DeJusticia et al, *El Derecho a la Salud en perspectiva de Derechos Humanos y el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Estado Colombiano en Materia de Quejas en Salud* (Bogotá: Procuraduría General de la Nación, 2008)

configura en un derecho que ha sido reconocido por el legislador estatutario como fundamental, de lo que se predica, entre otras, su carácter de irrenunciable.⁷¹

Este doble carácter permite que el derecho a la salud sea amparado de distintas maneras. Puede protegerse el derecho a la salud mediante la implementación de políticas públicas que restrinjan el uso de determinados productos o bienes en el mercado. También puede protegerse el derecho a la salud mediante el ejercicio de la acción jurisdiccional a través de la presentación de acciones judiciales como la tutela. Este doble carácter permite, además, que los avances y desarrollos adelantados por el órgano ejecutivo, a través de políticas públicas, tengan un fuerte asidero jurisprudencial al momento de ser objeto de un control de constitucionalidad. Esto evidencia que la protección del derecho a la salud es uno de los pilares del actual Estado Social de Derecho.

No obstante lo anterior, la delimitación del derecho a la salud no puede realizarse de manera permanente en el tiempo, pues los espacios y circunstancias pueden modificarse. En tal virtud, resulta relevante una concepción más amplia del derecho a la salud que permita observar a los sujetos colectivos como sujetos de derecho. Por ende,

el problema de la salud no se reduce a los fenómenos terminales de la enfermedad, ni a la dimensión meramente individual. La salud es un proceso complejo, multidimensional que exige enfocar los procesos sociales que generan o determinan las condiciones de salud. Este giro no es sólo importante para revolucionar el sistema de salud y romper el cerco de un asistencialismo pasivo, sino que es un requisito sine qua non para ampliar y profundizar la cobertura del derecho.⁷²

Una concepción del derecho a la salud que no se limita al individuo refuerza la implementación de medidas en pro de mayor número de personas. La problemática que surge en este momento es que la aplicación del EG en productos azucarados no puede demostrar a priori su eficiencia, así como tampoco puede demostrar cuáles serán los efectos benéficos en marcos porcentuales exactos de manera previa. Por tal motivo, el EG tiene que implementarse siguiendo las directrices establecidas a través del principio de precaución en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia.

El principio de precaución, de manera sucinta, establece que pueden adoptarse medidas de protección a pesar de no existir una certeza científica absoluta sobre sus

⁷¹ Colombia Corte Constitucional. “Sentencia”. En *Juicio n.º*: T-121/15, 26 de marzo de 2015, párr. 3.3.9.

⁷² Jaime Breilh, “El nuevo pensamiento crítico latinoamericano y el desarrollo de la justicia y los derechos en salud” (ponencia, Honorable Senado de la Nación de Argentina. Salón “Presidente Dr. Arturo Illia” del Palacio Legislativo, Mar del Plata, marzo 12 de 2013).

consecuencias negativas.⁷³ Su fundamento parte de la implementación del principio de precaución en materia ambiental. En dicho contexto, se buscaba prevenir que la falta de certeza científica generase daños en el medio ambiente que pudieren resultar irreparables en el largo plazo. Sobre la base de esa afirmación, se establecieron los siguientes pasos para determinar la procedencia del principio de precaución: “1. Que exista peligro de daño; 2. Que este sea grave e irreversible; 3. Que exista un principio de certeza científica, así no sea esta absoluta; 4. Que la decisión que la autoridad adopte esté encaminada a impedir la degradación del medio ambiente; 5. Que el acto en que se adopte la decisión sea motivado”.⁷⁴

Con posterioridad, el uso del principio de precaución se extendió desde el derecho ambiental hacia el derecho a la salud. En ese sentido, se ampara el derecho a la salud sin tener un cien por ciento de certeza científica sobre los riesgos de su amenaza. Consecuencia de ello es que el principio de precaución sirviera como fundamento para proteger los derechos de las personas, requiriéndose inclusive exigencias mínimas para ello.

Y es que si no hay evidencias básicas de un riesgo potencial, no puede arbitrariamente invocarse el principio de precaución para inhibir el desarrollo de ciertas prácticas comerciales o investigativas. Por el contrario, en los casos de que haya sido detectado un riesgo potencial, el principio de precaución obliga a las autoridades a evaluar si dicho riesgo es admisible o no, y con base en esa evaluación deben determinar el curso de acción.⁷⁵

Más todavía, es de resaltar que el principio de precaución tiene un grado reforzado cuando los sujetos de protección son niños, niñas y adolescentes. Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido límites a la implementación de antenas electromagnéticas, al considerar que pueden generar riesgos en la salud de los menores. Sobre el punto en específico, se ha sostenido que

(i) En los casos en los que se ha pedido la protección del derecho a la salud de menores de edad por la amenaza que implica la exposición a campos electromagnéticos generados por las antenas de telefonía móvil, la posición mayoritaria de esta Corporación ha sido optar por la aplicación del principio de precaución para garantizar dicho derecho, ante la falta de certeza científica sobre los efectos en la salud humana que trae la exposición a esa clase de ondas, enfatizando que, tratándose de los niños, niñas y adolescentes, dicho principio es reforzado [...]; (ii) postura que es la que mejor armoniza con el alcance dado por esta Corporación al principio de precaución con el derecho fundamental a la salud de los niños y con el interés superior del menor.⁷⁶

⁷³ Colombia Corte Constitucional. “Sentencia”. En *Juicio n.º: T-397/14*, 26 de junio de 2014, 61.

⁷⁴ Colombia Corte Constitucional. “Sentencia”. En *Juicio n.º: C-293/02*, 23 de abril de 2002, 17.

⁷⁵ Colombia Corte Constitucional. “Sentencia”. En *Juicio n.º: C-988 de 2004*. 12 de octubre del 2004, 39

⁷⁶ *Ibid*, En *Juicio n.º: T-397/14*, 74.

Este principio puede respaldar la implementación del EG. Sin embargo, para que tenga mayor fuerza, se requerirá un desarrollo más profundo de la jurisprudencia que separe la protección del derecho a la salud de un posible riesgo asociado o derivado del medio ambiente. Otra propuesta reside en interpretar el principio de precaución a través de un concepto más amplio de medio ambiente, según el cual se entienda que la publicidad y las imágenes presentadas en los empaques de los productos afectan el campo visual de los sujetos de protección. Esta última interpretación se acercaría más a las concepciones que consideran al ambiente como el entorno en el que viven las personas a diario.

Finalmente, es preciso resaltar que la Corte Constitucional ha establecido parámetros claros para la protección de la salud de los consumidores. Bajo este supuesto, ha sostenido que el derecho a la ganancia nunca podrá ser utilizado para desconocer la protección a la salud. Por tanto, no se trata de un derecho inamovible, sino que debe ceder ante la importancia de principios y objetivos constitucionalmente más relevantes. En específico,

[n]o puede pretender una firma que usa como insumo una sustancia tóxica prohibida, peligrosa para la salud humana, que el informe de la autoridad sanitaria no se conozca por el público, más aún si parte de la producción por este motivo fue decomisada. Si el nivel de ventas descende y se reduce su participación en el mercado, ello obedece a la conducta ilegal e inmoral de la empresa. No puede exigir quien ha contaminado un producto alimenticio o utilizado en su fabricación una sustancia química prohibida, que sobre esto se mantenga el sigilo a fin de no perder clientes, como si el nivel de ventas debiera mantenerse o incrementarse a toda costa sin tener en cuenta la salud de los consumidores, y por fuera de toda consideración acerca de las estrategias lícitas o ilícitas empleadas para ello. El derecho a la ganancia es legítimo y se garantiza por el derecho; pero no es tan absoluto como para asegurarlo a quien se lucra envenenando a la población.⁷⁷

En línea con estas consideraciones, la jurisprudencia desarrollada puede dar sustento al EG para implementar dicha medida sobre la base del derecho fundamental a la salud, el principio de precaución y las limitaciones preexistentes al derecho de ganancia de las empresas reglamentadas.

1.6 El derecho a la salud y la propiedad intelectual

El derecho a la salud ha restringido algunos derechos relacionados con la propiedad intelectual anteriormente. El ejemplo principal son las licencias obligatorias de

⁷⁷ Colombia Corte Constitucional. “Sentencia”. En Juicio n.º: T-333/00, 23 de marzo de 2000, 13.

patentes, especialmente en el ámbito farmacéutico. En esos casos, puede limitarse los derechos de los titulares y conceder una licencia obligatoria que permita la producción genérica de determinados medicamentos. Dichas medidas pueden ser tomadas con fundamento en el alto grado de importancia otorgado al derecho a la salud en contraposición a los beneficios económicos derivados de explotar la invención. No obstante, en la actualidad, existen nuevas tendencias que buscan implementar la propiedad intelectual a través de su relación con otros derechos. Tal es el caso de la *nueva propiedad intelectual para la salud*, entendida como

[e]l primer análisis jurídico y normativo de los aspectos de la propiedad intelectual de una categoría de medidas reglamentarias en rápido crecimiento que afectan a la presentación de determinados bienes relacionados con la salud, tan diversos como el tabaco, el alcohol, los alimentos no saludables, las fórmulas para bebés y los productos farmacéuticos.⁷⁸

Esta nueva categoría busca implementar desarrollos dentro del sistema de propiedad intelectual que se acoplen a las nuevas necesidades del mundo. Del mismo modo, la interpretación de la propiedad intelectual bajo el enfoque del derecho a la salud posibilita considerar la limitación de ciertos derechos en cabeza del titular marcario, los cuales serán analizados en el capítulo 3 de la presente investigación. Sin embargo, se observa que la tendencia no es exclusivamente doctrinaria, pues la OMC afirma que

el Acuerdo sobre los ADPIC no impide ni deberá impedir que los Miembros adopten medidas para proteger la salud pública. En consecuencia, al tiempo que reiteramos nuestro compromiso con el Acuerdo sobre los ADPIC, afirmamos que dicho Acuerdo puede y deberá ser interpretado y aplicado de una manera que apoye el derecho de los Miembros de la OMC de proteger la salud pública y, en particular, de promover el acceso a los medicamentos para todos.⁷⁹

Bajo esos supuestos, toda normatividad relacionada con el derecho de la propiedad intelectual puede ser interpretada a la luz de la protección del derecho a la salud. No obstante, dicha interpretación deberá ajustarse con las características y fines propios de los derechos del titular marcario, razón por la cual puede hablarse de una nueva forma de interpretar el ordenamiento jurídico en estos extremos.

⁷⁸ Alberto Alemanno, y Enrico Bonadio, *The New Intellectual Property of Health beyond Plain Packaging*. Cheltenham (Cheltenham: Elgar Publishing Limited, 2016), 1.

⁷⁹ OMC, Declaración Relativa al Acuerdo sobre los Adpic y la Salud Pública, 14, noviembre, 2001, artículo 4. https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm

2. El empaquetado genérico en productos azucarados

Una vez se ha abordado el concepto y las características del EG, corresponde resaltar algunas particularidades en relación a los productos azucarados. Dichas diferencias permitirán analizar en mayor detalle el EG frente al caso tabaquero.⁸⁰ En primer lugar, a diferencia del caso del tabaco, existe gran variedad de productos azucarados. En efecto, existe pues azúcar tanto en productos procesados como de origen natural. Por lo tanto, es preciso delimitar que el empaquetado genérico se centrará en regular aquellos productos procesados cuyo contenido se encuentra compuesto por monosacáridos, elemento considerado nocivo por los estudios de la OMS.⁸¹ Del mismo modo, es pertinente precisar que aquellos alimentos naturales que contienen azúcar no pueden ser objeto de regulación, ya que hasta el momento no se cuenta con estudios que acrediten posibles efectos nocivos por su ingesta.

Otro de los puntos, en el caso de productos azucarados, se centrará en la elección del producto a regular. En el caso del tabaco, se regularon todos los productos asociados al mismo, entiéndase cigarrillos, habanos, tabaco en forma de rape, tabaco para pipas y demás. En el caso de los productos azucarados, existe diversidad de productos que tienen un elevado contenido de azúcar. A manera de ejemplo, pueden citarse los cereales infantiles, los refrescos, las sodas, los productos horneados tales como las galletas, los dulces considerados en sí mismos y demás que contengan monosacáridos. Para solucionar este inconveniente, la regulación del EG debe establecer unos valores mínimos de azúcar a partir de los cuales el producto será grabado con la eliminación de los caracteres distintivos y su reemplazo por la etiqueta respectiva. Para dicho fin, puede tomarse como referencia lo establecido en la normatividad latinoamericana en relación a los semáforos nutricionales, pues, a partir de considerar que el contenido de determinado producto sea medio o alto podrá, ser objeto de la regulación del EG.

⁸⁰ Luis José Diez Canseco Núñez, “Plain Packaging: una amenaza a la Propiedad Intelectual y al Derecho de los Consumidores”, video de YouTube, 2015, 4:55, <https://www.youtube.com/watch?v=eYtcvdrkF78>.

⁸¹ OMS, “La OMS recomienda aplicar medidas en todo el mundo para reducir el consumo de bebidas azucaradas y sus consecuencias para la salud”, OMS, 10 de octubre de 2016, párr. 4, <https://www.who.int/es/news-room/detail/11-10-2016-who-urges-global-action-to-curtail-consumption-and-health-impacts-of-sugary-drinks>

También resulta relevante la implementación de la restricción sobre aquellos productos que estén dirigidos a niños, niñas y adolescentes. Tal como se ha explicado, son sujetos especiales de protección, razón por la cual deberán ser amparados por una legislación más restrictiva, que impida el uso de caracteres distintivos e incluya las advertencias necesarias. Un precedente de este tipo especial de restricción es el caso de la eliminación de aspectos gráficos en países como Chile y México.

Por otra parte, si bien en un inicio se habla del EG partiendo del nivel de azúcar, lo cierto es que las demás sustancias que puedan ser consideradas peligrosas también pueden generar la implementación de la medida con el fin de evitar la afectación de los consumidores. En otras palabras, la reglamentación aplicada a partir de valores mínimos de monosacáridos es solamente un punto de partida para expandir la medida aquellos ingredientes que puedan ser potencialmente dañinos, tales como el contenido excesivo de sal y sodio.

De otro lado, es preciso evitar caer en “soluciones inmediatas”, tales como reemplazar todo el azúcar por edulcorantes. Actualmente, aún se desconoce si dichos compuestos son capaces de generar las mismas enfermedades asociadas al azúcar u otras peores. Al respecto, se ha dicho que

[l]os estudios que condujeron a la aprobación de la FDA han descartado el riesgo de cáncer, en su mayor parte. Sin embargo, esos estudios se realizaron usando cantidades mucho más pequeñas de gaseosa dietética que las 24 onzas diarias que consumen muchas personas que beben gaseosa dietética. Realmente no sabemos qué efecto tendrán grandes cantidades de estos químicos durante muchos años.

Y hay otras preocupaciones de salud además del cáncer. En el Estudio Multiétnico de Aterosclerosis, el consumo diario de bebidas dietéticas se asoció con un 36% más de riesgo de síndrome metabólico y un 67% más de riesgo de diabetes tipo 2. ¿No son estas enfermedades las que los edulcorantes artificiales pueden ayudar a prevenir en primer lugar?⁸²

Más aún, la voluntad de modificar el contenido azucarado no será unánime en la industria alimenticia. En consecuencia, los productores de bienes de consumo podrán estar más interesados en realizar el cambio, mientras que los sectores primarios de producción se opondrán al remplazo del contenido azucarado, pues, de hacerse a tan amplio nivel, significaría el final de su actividad en la cadena de producción. Por ese

⁸² Holly Strawbridge, “Artificial sweeteners: sugar-free, but at what cost?”, , 29 de junio de 2020, párr. 11-2. <https://www.health.harvard.edu/blog/artificial-sweeteners-sugar-free-but-at-what-cost-201207165030>

motivo, no se observa que el reemplazo por edulcorantes sea una medida viable ni segura para evitar la implementación del EG.

Por último, una de las mayores dificultades de la medida recaerá sobre el debate de los hábitos de consumo. A diferencia de los productos asociados al tabaco, el perjuicio causado con el consumo de productos azucarados se vuelve más evidente con la ingesta excesiva. No obstante, la respuesta hasta el momento ha sido la existencia de hábitos adictivos que generan el perjuicio. Distintas investigaciones han demostrado que tanto el tabaco como el azúcar generan efectos adictivos y comportamientos repetitivos en la población. Adicionalmente, el hecho de que el consumo de azúcar sea socialmente aceptado incrementa las posibilidades de incluir este tipo de bienes en la dieta alimentaria de las familias, acrecentando su ingesta en las personas de tercera edad y en los menores de edad.

Capítulo Segundo

La protección de los derechos del titular marcario en Colombia

En el anterior capítulo, se profundizó en el concepto y contenido del EG. A continuación, se realiza un análisis sobre el concepto de marca, los derechos derivados de su registro, sus funciones y principios en la legislación aplicable en Colombia. Previamente, es preciso entender que la propiedad intelectual, de la cual hacen parte las marcas, ha reemplazado a los activos tradicionalmente concebidos en las empresas. Hoy en día, la marca, la patente o el nombre comercial de una empresa pueden tener mayor valor en el mercado que el conjunto de sus instalaciones y activos físicos. La propiedad intelectual se muestra como uno de los nuevos vehículos para el desarrollo y la innovación en economías emergentes tales como las latinoamericanas.

En vista de lo anterior, no resulta extraño que las empresas reguladas por el EG se opongan en gran medida a la implementación de la figura. Se argumenta que la restricción al derecho de marcas conlleva una serie de efectos negativos tales como disminución en el precio en el mercado o su dificultad para comercializarla y transferirla. Para entender la dimensión de los derechos reclamados por los titulares de la marca, es preciso iniciar por una conceptualización del término marca. Posteriormente, se profundizará en la protección de los derechos del titular marcario en la Constitución de 1991, en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN) y en algunos derechos otorgados por los instrumentos internacionales que regulan la materia.

1. Conceptualización del derecho de marca y sus fuentes normativas

Antes de realizar un acercamiento al concepto de marca, es preciso entender el concepto general de propiedad intelectual. Una descripción general de la propiedad intelectual establece que “es un conjunto de derechos legales, arraigados en la legislación, interpretados por los tribunales y utilizados, para bien o para mal, por una serie de diferentes interesados, desde los autores individuales hasta los conglomerados internacionales”.⁸³ Ahora bien, desde una aproximación jurídica, la propiedad intelectual

⁸³ Aram Sinnreich, *The Essential Guide to Intellectual Property* (New Haven: Yale University Press, 2019), 16. Traducción propia.

es “una disciplina normativa que protege las creaciones intelectuales provenientes de un esfuerzo, trabajo o destreza dignos reconocimiento jurídico”.⁸⁴ Del mismo modo, se entiende que

[s]e refiere al conocimiento y la información que forman parte de los inventos, las creaciones e incluso los signos y las palabras. Su función específica es convertirlos legalmente en bienes privados intangibles y transables en el mercado, por un período determinado de tiempo y con ciertas restricciones. Es por ello que no debe considerarse un objeto, sino una relación social en virtud de la cual se establecen derechos y deberes, facultades y exclusiones, a partir de una serie de reglas que se están globalizando.⁸⁵

Por otra parte, la Corte Constitucional de Colombia considera que

la propiedad intelectual comporta, entonces, aquella disciplina normativa desde la cual se busca proteger las creaciones intelectuales surgidas del esfuerzo, el trabajo y destreza del hombre, que en todos los casos son dignos de obtener el correspondiente reconocimiento y salvaguarda jurídica.⁸⁶

El elemento en común de las anteriores definiciones es la protección de las creaciones intelectuales a través del uso de los derechos legalmente constituidos a través de la propiedad intelectual.

Una vez establecido el concepto general de propiedad intelectual, cabe mencionar que dicha figura se divide a su vez en dos ramas, los derechos de autor y la propiedad industrial.⁸⁷ Los derechos de autor no son objeto de estudio del presente proyecto de investigación. Por otra parte, “[l]a protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal”.⁸⁸ Sobre la base de lo anterior, se deriva que, a diferencia de la propiedad ordinaria, la propiedad industrial ampara únicamente bienes inmateriales cuya

⁸⁴ Ernesto Rengifo García, *Propiedad Intelectual el Moderno Derecho de Autor* (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1997), 23.

⁸⁵ Álvaro Díaz, *América Latina y el Caribe: La propiedad intelectual después de los tratados de libre comercio* (Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2008), 25.

⁸⁶ Colombia Corte Constitucional. “Sentencia”. En *Juicio n.º: C-975-02*, 13 de noviembre de 2002, 45.

⁸⁷ Dependiendo del punto de vista, suelen incluirse otros derechos y regímenes, especialmente las obtenciones vegetales. En todo caso, la clasificación propuesta en el texto es suficiente para los propósitos de esta investigación.

⁸⁸ Unión de París, Convenio de París, 20 de marzo de 1883, art.1. https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf

protección requiere de registro —salvo el caso de los nombres y enseñas comerciales— y que se traduce en una exclusividad, temporal y territorial, a favor de sus titulares.⁸⁹

La figura de la marca constituye el principal objeto de estudio del presente capítulo. Por marca, pueden entenderse distintos conceptos. Una primera aproximación establece a la marca como “un signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro [que] juega un papel preponderante casi esencial en el proceso competitivo”.⁹⁰ En el mismo sentido, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) considera como marca “cualquier signo que individualiza los bienes de una empresa determinada y los distingue de los bienes de sus competidores”.⁹¹ Por otra parte, en un examen más minucioso del concepto se observa que

[l]a marca es un bien inmaterial; esto es, un bien que no tiene una existencia sensible, sino que, por el contrario, necesita materializarse en cosas sensibles (*corpus mechanicum*) para ser percibido por los sentidos, siendo, además, susceptible de ser reproducido ilimitadamente y de modo simultáneo en diversos lugares. A primera vista, la marca se nos aparece como un signo (denominativo, figurativo, tridimensional, etc.): Signo que es una realidad intangible y que a fin de ser percibido por los demás, tiene que materializarse en el producto o su envase. Pero la marca no posee una fisonomía tan definida como las creaciones industriales (la invención o el diseño). Bien miradas las cosas, la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios. La marca en sentido propio tiene un componente psicológico: es la unión entre el signo y el producto (o servicio) en cuanto tal unión es aprendida por los consumidores. La unión entre signo y producto es obra del empresario; mas esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores captan y retienen en su memoria tal unión. Al ser aprehendida por los consumidores y convertirse, de este modo, en una auténtica marca, la unión entre signo y producto (o servicio) desencadena ciertas representaciones en la mente del consumidor. Estas representaciones giran, básicamente, en torno a los extremos siguientes: el origen empresarial del producto o servicio vinculado con la marca; las características y nivel de calidad del producto o servicio dotado con la marca; y, en su caso, el goodwill o buena fama del producto o servicio asociado con la marca.⁹²

Desde el ámbito internacional, el acuerdo sobre los ADPIC establece que:

Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los

⁸⁹ José Manuel Otero Lastres, “Introducción”, en *Manual de Propiedad Industrial*, (Madrid, ES: Marcial Pons, 2009), 56-67.

⁹⁰ Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas*, (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2010), 7.

⁹¹ Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, *Introduction to Trademark Law & Practice the Basic Concepts* (Génova: WIPO Publication, 1993), 9. Traducción propia

⁹² Carlos Fernández-Nóvoa, “Nociones Básicas”, en *Manual de Propiedad Industrial*, (Madrid, ES: Marcial Pons, 2009), 487.

bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente.⁹³

De otro lado, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que “[a] efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro”.⁹⁴ Y, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) ha dicho que la marca consiste en

un signo sensible colocado sobre un producto o acompañado a un producto o a un servicio y destinado a distinguirlo de los productos similares de los competidores o de los servicios prestados por otros. De igual manera, la marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio.⁹⁵

Los anteriores conceptos presentan una serie de elementos en común. En primer lugar, se observa que las marcas pueden ser titularidad de personas naturales o de empresas. Acto seguido, se resalta el carácter inmaterial de los bienes amparados por el derecho marcario. Además, se presentan las formas en que las marcas pueden ser clasificadas y percibidas, así como la existencia de una asociación entre la marca, el consumidor y el producto. Por otra parte, dentro de los anteriores conceptos, se evidencian distintas funciones de la marca, como identificar un producto o servicio y diferenciarlo de otro. En consecuencia, resulta pertinente revisar los distintos elementos asociados con el concepto de marca, partiendo para ello de sus funciones.

1.1 Las funciones de la marca

La marca cumple diversas funciones en la sociedad que pueden clasificarse de la siguiente manera.

⁹³ OMC, *ADPIC*, art. 15.

⁹⁴ Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial, 14 de septiembre de 2000, art. 134.

⁹⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “Sentencia”, *148-IP-2013*, 07 de septiembre de 2018, https://www.tribunalandino.org.ec/index.php/jurisprudencia/proceso_judicial/interpretacion_prejudicial/ 10.

La función de distintividad. El carácter distintivo de la marca consiste “en permitir que el consumidor ‘distinga’ a los diferentes competidores en el mercado, diferenciando, con el menor nivel de confusión posible, los productos y/o servicios que ellos ofrecen”.⁹⁶ La distintividad de una marca es de dos tipos. En primer lugar, se habla de la distintividad intrínseca, es decir, aquella que permite que la marca identifique un determinado producto y/o servicio dentro su clase, tipo y género. En segundo lugar, se habla de la distintividad extrínseca, entendida como la capacidad de la marca para diferenciarse de otros signos distintivos presentes en el mercado, bien sea de otras marcas o de otros signos tales como nombres comerciales, lemas comerciales y demás.⁹⁷

Función de indicación de origen. La función de indicación de origen ha sufrido modificaciones a lo largo del tiempo. Si bien en un principio establecía que a través de la marca se identificaba una empresa en concreto, lo cierto es que en la actualidad las marcas identifican un origen en común más que a una empresa en particular. Esto se debe a que actualmente es normal que distintas marcas cambien de propietarios a través de distintos procesos, bien sea por fusiones o escisiones empresariales, o por procesos de transferencia marcaria. Por lo tanto, actualmente la marca identifica un origen común de los productos o servicios más que a una empresa propietaria del signo.⁹⁸

La función indicadora de calidad. Permite establecer que todos los productos o servicios identificados con una marca tendrán unas determinadas características comunes o un similar nivel de calidad.⁹⁹ Considerada una función secundaria de la marca, posibilita garantizar una calidad uniforme en los productos o servicios representados con el mismo signo. Si bien no es una función del titular marcario mantener una misma calidad en todos los productos o servicios a los que aplique la marca, sí se considera un objetivo deseable, por cuanto el consumidor se verá satisfecho en sus expectativas cuando vuelva a adquirir un producto o servicio con el signo identificado.¹⁰⁰

La función condensadora del goodwill. A través de esta función, el titular de la marca puede “constituir un mecanismo en el que va sedimentándose progresivamente la eventual buena reputación (*goodwill*), de que gocen, entre el público de los consumidores,

⁹⁶ Juan David Castro García, *La Propiedad Industrial* (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009), 6.

⁹⁷ Carlos Fernández-Nóvoa, “Las Prohibiciones Absolutas”, en *Manual de Propiedad Industrial*, (Madrid, ES: Marcial Pons, 2009), 526.

⁹⁸ Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas* (Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2002), 9.

⁹⁹ Fernández-Nóvoa, “Nociones Básicas”, 489.

¹⁰⁰ Otamendi, *Derecho de Marcas*, 10.

los productos o servicios diferenciados por la marca”.¹⁰¹ En este orden de ideas, dicha función le faculta capitalizar en la marca la publicidad y las buenas características de los productos o servicios, lo que incrementa su valor y facilita su transacción en el mercado, permitiendo inclusive que la marca sirva como garantía en determinados actos contractuales.

La función de publicidad. Es una función relacionada con la función condensadora del *goodwill* y consiste en que el signo distintivo puede transmitir cierta imagen o valor asociado. Del mismo modo, dicha función se evidencia a través del uso de la marca como atractivo publicitario de los consumidores mediante sus características gráficas, colores o sonidos.¹⁰²

En este punto, una vez identificados el concepto y las funciones de la marca, es preciso determinar las características de la figura. Ello con el objetivo de evidenciar su alcance como derecho positivo o derecho negativo.

1.2 Las características del derecho sobre la marca

Debido a su alto grado de especialización, el derecho marcario ha desarrollado una serie de principios particulares en su materia. Se enuncian los principales a continuación, con la advertencia de que algunos de los principios aplicables al derecho de marcas son comunes a muchos bienes amparados por la figura de la propiedad industrial.

El carácter temporal. Según este principio, los bienes inmateriales amparados bajo las normas de la propiedad industrial no pueden ser imperecederos en el tiempo, sino que están sujetos a determinados plazos de protección. Sin embargo, ello no es un impedimento para que algunos se puedan renovarse de manera indefinida, pero, a diferencia de los bienes amparados por el derecho de propiedad tradicional, en caso de no renovarse, los derechos se extinguirán.¹⁰³ En el caso de la marca, su registro puede renovarse de manera indefinida en el tiempo.

El carácter registral. Consiste en que el derecho amparado por la marca únicamente nace a través de su registro.¹⁰⁴ Ello quiere decir que las acciones de

¹⁰¹ Ibid., 490.

¹⁰² Castro García, *La Propiedad Industrial*, 68.

¹⁰³ José Manuel Otero Lastres, “Introducción”, 64.

¹⁰⁴ Otamendi, *Derecho de Marcas*, 12.

protección solamente podrán desplegarse sobre la base de un signo registrado. No obstante, se observa que el nacimiento del derecho mediante el acto registral no conlleva una eficacia constitutiva absoluta, así como tampoco es un proceso meramente declarativo.¹⁰⁵ Lo anterior quiere decir que existen algunas circunstancias en las que, si bien el signo no se encuentra registrado, sí puede ser amparado por un cierto grado de protección, tal es el caso de la marca notoria dentro del derecho marcario.¹⁰⁶

El carácter territorial. Establece que el derecho derivado de la marca se ejerce dentro del territorio de competencia de la oficina de registro. Por tal razón, los gravámenes o afectaciones de los registros marcarios de otros países no implicarán la afectación de todas las marcas.¹⁰⁷ No obstante, dicho principio sufre una matización frente a la existencia del derecho de prioridad establecido en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, según el cual se tendrá en cuenta para la solicitud del registro la primera fecha de presentación en alguno de los países del convenio.¹⁰⁸

El carácter excluyente de la marca. Consiste en que, una vez obtenido el derecho, surge la facultad del titular para prohibir el uso del signo registrado por parte de terceros en condiciones en que dicho uso pueda ocasionar riesgo de confusión o de asociación. Del mismo modo, surge el derecho de prohibir el registro y uso de signos que resulten similares o idénticos al registrado por el titular para productos o servicios, asimismo, idénticos o similares.¹⁰⁹

La protección del esfuerzo empresarial. Busca amparar las inversiones realizadas en el desarrollo de la propiedad industrial, así como los beneficios que pueden obtenerse de su explotación. Sobre la base de ese principio, se busca evitar el aprovechamiento comercial del prestigio y del esfuerzo ajeno. Por tal motivo, es natural que se otorguen ciertos grados de protección a los empresarios que realicen esfuerzos para mejorar las condiciones de sus productos o servicios y dar a conocer de mayor manera el nombre de sus marcas. Dicho principio faculta, entonces, el reconocimiento a las marcas notorias. Del mismo modo, garantiza la existencia de la figura de la distintividad adquirida, mediante la cual un signo en principio no distintivo adquiere un grado de distintividad en el mercado. Ello obedece a su amplio grado de difusión y el nexo creado entre el producto, el signo y los consumidores, quienes, a pesar encontrarse frente a expresiones no

¹⁰⁵ José Manuel Otero Lastres, “Introducción”, 60-2.

¹⁰⁶ TJCA, “Proceso 145-IP-2014”, 26 de febrero de 2010, párr. 32.

¹⁰⁷ Castro García, *La Propiedad Industrial*, 52.

¹⁰⁸ Unión de París, Convenio de París, art.4.

¹⁰⁹ Otero Lastres, “Introducción”, 57.

distintivas, pueden identificar y asociar el signo con un determinado producto o servicio.¹¹⁰

La tutela al consumidor. Busca proteger a los consumidores al prohibir el registro de signos que puedan inducir a engaño,¹¹¹ así como aquellos que pueden afectar la salud de los consumidores teniendo en cuenta sus cualidades o aptitudes.¹¹²

La independencia de la marca. Establece que el otorgamiento de la marca no podrá estar condicionado a la naturaleza de los productos o servicios que pretenda distinguir. El registro tampoco podrá estar supeditado a las características personales o individuales del solicitante. Por otra parte, tal y como se explicó con anterioridad, el registro no está estrictamente vinculado con una garantía determinada en la calidad de los productos o servicios que pretende identificarse en el mercado.¹¹³

La especialidad del registro. Dicho principio se desarrolla en relación con los productos y servicios que se pretenda distinguir. En síntesis, “señala que un signo no se protege como marca de manera absoluta en relación con todos los productos y servicios presentes en el mercado, sino de manera relativa en relación únicamente con los productos o servicios indicados por el interesado al momento de la solicitud de registro del signo”.¹¹⁴ Por lo tanto, se establece una limitación a los alcances del registro marcario, por cuanto el obtener un registro marcario sobre un determinado signo no implica la prohibición absoluta de utilizar o registrar un signo idéntico o similar para productos o servicios diferentes y no vinculados. Lo anterior no se aplica en caso de marcas notorias, como se verá más adelante.

Otros temas relacionados que no resultan directamente afectados por la implementación del EG en productos azucarados son, el principio del agotamiento del derecho; el principio de la buena fe; la aplicación de la primacía de la realidad; la prohibición general del abuso del derecho; el derecho al trato nacional; y, la aplicación del derecho a la nación más favorecida.

¹¹⁰ TJCA, “Proceso 16-IP-2016”, 24 de Abril de 2017, párr. 5.5

¹¹¹ Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, art. 135.

¹¹² TJCA, “Proceso 16-IP-2016”, párr. 1 a 1.8.

¹¹³ Rodolfo Lizarazu Montoya, *Manual de Propiedad Industrial* (Bogotá: Legis Editores S.A., 2014), 38.

¹¹⁴ *Ibid.*, 54.

1.3 El concepto de marca

Una vez definida la marca, sus características y funciones, es preciso determinar cuál de los conceptos se tomará para adelantar la presente investigación. Sea lo primero decir que el derecho marcario, como parte integrante de la propiedad industrial, que a su vez es parte de la propiedad intelectual, se encuentra en constante cambio y modernización. Día a día distintas formas son incluidas bajo el ámbito de la protección marcaria, tal es el caso de las marcas animadas, las marcas de posición, las marcas olfativas y demás que extienden el ámbito de aplicación y protección el derecho de marcas. Sobre la base del anterior, se considerará como marca lo dicho en la Decisión 486 según la cual es “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.¹¹⁵

La adopción de este concepto tiene, además, otro propósito. La normatividad de la Comunidad Andina tiene prevalencia sobre el ordenamiento jurídico nacional de los Países Miembros. Los demás conceptos doctrinarios no serán desechados, sino que serán utilizados como guía y complemento en el desarrollo del presente trabajo.

2. Los derechos del titular marcario.

Corresponde ahora establecer cuáles son y en qué consisten los derechos del titular marcario. Asimismo, será pertinente señalar si los mismos ostentan un carácter positivo o un carácter negativo, de tal forma que hablemos de una facultad para ejercer una acción o un límite para evitar que terceros la realicen.¹¹⁶

Es preciso entender que el derecho positivo de usar la marca conlleva una serie de consecuencias jurídicas determinadas. Así, el titular puede hacer uso de su marca tal y como fue registrada con el objetivo de dotar a su signo de notoriedad y renombre. Adicionalmente, se le reconoce la facultad de usar la marca para impedir la ocurrencia de la cancelación como figura que extingue el derecho, ya que es a través del uso de la marca que puede demostrarse su presencia en el mercado y evitarse así los efectos negativos de la cancelación.¹¹⁷

¹¹⁵ Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, art. 134.

¹¹⁶ Carlos Fernández-Nóvoa, “Posición Jurídica del Titular de la Marca”, en *Manual de Propiedad Industrial*, (Madrid, ES: Marcial Pons, 2009), 638 a 641.

¹¹⁷ *Ibid.*

Por otra parte, la dimensión negativa implica “la facultad de prohibir a terceros el uso de un signo idéntico o confundible con la marca”.¹¹⁸ Consiste entonces en un impedimento para terceras personas. No obstante, existen dos teorías sobre los alcances de la dimensión negativa. La tesis extensiva postula que el titular “puede prohibir a los terceros cualquier uso de un signo idéntico o confundible que se realice en el tráfico económico”,¹¹⁹ mientras que la tesis restrictiva “sostiene que el titular tan sólo puede prohibir a los terceros el uso de un signo idéntico confundible que se realiza título de marca”.¹²⁰ El TJCA ha establecido un margen amplio de protección más cercano a la tesis extensiva, por cuanto el registro de los nombres comerciales, lemas comerciales, enseññas y demás clases de signos distintivos es objeto de cotejo frente a las marcas que se encuentran registradas con anterioridad. Inclusive, se realizan comparaciones entre marcas y derechos de autor, con el fin de evitar posibles confusiones en el mercado.

Ahora bien, la discusión no gira en torno a la dimensión negativa, sino, por el contrario, el debate parte de la dimensión positiva del derecho de marcas y su alcance. Para definir la dimensión positiva, es necesario esclarecer si en la legislación aplicable en Colombia se consagra el derecho de utilizar la marca registrada por el titular marcario.

Al respecto, se parte de la premisa de que la dimensión positiva de los derechos del titular marcarios comprende, en principio, derechos subjetivos entendidos como “poderes (o facultades) de goce *cuyo ejercicio (o gobierno) se deja la iniciativa de su titular* (o de su representante legal cuando se trata de incapaces) y que se encuentran protegidos por el ordenamiento jurídico frente a las violaciones provenientes de la conducta de los *obligados a respetarlos*”.¹²¹

Si bien a primera vista pareciera que el titular marcario goza de un derecho de uso del signo, son pertinentes dos anotaciones. Primero, para considerar a las facultades del titular marcario como derechos, se requiere que su ejercicio o gobierno esté en cabeza del titular. Y, segundo, se requiere también que se haga efectivo por quienes están obligados a respetarlos.

No obstante lo anterior, no existe una consagración de orden legal, clara y específica, que otorgue al titular de manera directa e inequívoca el derecho a usar la marca. Tampoco se le reconoce el derecho de usarla tal y como fue registrada. Por el

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Ibid., 639.

¹²⁰ Ibid., 640.

¹²¹ Arturo Valencia Zea, Derecho Civil Tomo I De las persona (Bogotá: Editorial Temis, 2008), 271. *Cursivas del autor.*

contrario, el uso de la marca tiene relevancia, fundamentalmente, en dos contextos ya señalados: para evitar la cancelación de la marca y para impedir que terceros usen la marca u otra similar en condiciones de ocasionar riesgo de confusión o de asociación. Ninguno de estos contextos corresponde al EG. Esto se profundiza en el capítulo 3.

2.1 Protección en la Constitución y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 61, establece que “el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”.¹²² No obstante, como parte de las obligaciones bajo el Acuerdo de Cartagena, se cuenta también con la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, mediante la cual se regula, de manera preferente, lo relacionado a la protección de la propiedad industrial. Debido a la supremacía de este derecho supranacional, de la legislación colombiana quedaron vigentes algunas disposiciones, entre ellas el artículo 594 y el artículo 618 del Código de Comercio, relativas principalmente a cuestiones procesales y a temas relacionados con los nombres comerciales que no resultan relevantes para la presente investigación.

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido la aplicación preferencial del derecho comunitario en las materias reguladas así como su aplicación directa:

El derecho comunitario, surgido como resultado del traslado de competencias en diferentes materias del quehacer normativo por los países miembros y las subsecuentes regulaciones expedidas por las autoridades comunitarias apoyadas justamente en tales competencias y atribuciones, ofrece la doble característica de un sistema preeminente o de aplicación preferencial frente al derecho interno de cada país miembro y con una capacidad de aplicación directa y eficacia inmediata, porque a las regulaciones que se expidan con arreglo al sistema comunitario, no es posible oponerle determinaciones nacionales paralelas que regulen materias iguales o que obstaculicen su aplicación, ni su eficacia puede condicionarse a la voluntad del país o de las personas eventualmente afectadas por una decisión.¹²³

¹²² Colombia, *Constitución Política*, Gaceta Constitucional No. 116, 20 de julio de 1991, art. 61.

¹²³ Colombia Corte Constitucional. “Sentencia”. En *Juicio n.º*: C-228-95. 25 de mayo de 1995,

Del anterior reconocimiento, la Corte Constitucional ha identificado la finalidad de la marca de la siguiente manera,

[l]a finalidad del régimen marcario en el sistema jurídico positivo es la de salvaguardar los intereses de los industriales y comerciantes que utilizan la marca como un instrumento de su quehacer económico para que extraños no obtengan provecho ilícito de la buena fama o prestigio de que aquélla goza; pero también, como se ha visto, proteger al público consumidor de las maniobras por quienes se aprovechan de su buena fe para engañarlo con productos o servicios de inferior calidad al ofrecido.¹²⁴

Como se observa, la protección de los derechos del titular marcario se reconoce también en su dimensión negativa. Pero, más importante aún, la Corte Constitucional reconoce que la competencia para la protección de estos derechos corresponde al derecho comunitario andino. Entre otras consecuencias, la Corte ha manifestado la falta de procedencia de una acción de tutela en contra de la concesión de un registro marcario, ello por cuanto

[a]dmitir que mediante la acción de tutela se cuestione la validez de un registro marcario, no sólo iría en contra de los más elementales principios que rigen esta figura, sino que despojaría de toda seguridad jurídica a aquellas personas que acuden ante la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de obtener del Estado la protección jurídica de sus derechos de propiedad intelectual e industrial¹²⁵

Empero, mediante la acción de tutela puede suspenderse un acto administrativo con contenido marcario, ello, aunque el fondo del asunto sea competencia del Consejo de Estado y se requiera una interpretación prejudicial del TJCA.¹²⁶ En todo caso, se ha dejado en claro que la acción de tutela no es el mecanismo pertinente para corregir los errores y fallos durante el trámite de una marca, más aún cuando los mismos son cometidos por los interesados a razón de su propia culpa.¹²⁷

Visto lo anterior, puede afirmarse que la Constitución de 1991 consagra una protección de la propiedad industrial, figura jurídica dentro de la cual se encuentra la marca. Del mismo modo, la Corte Constitucional se ha mostrado respetuosa del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y las funciones del TJCA. En este orden, la Corte, como máximo órgano constitucional, ha establecido que los temas relacionados

¹²⁴ Ibid., 24.

¹²⁵ Colombia Corte Constitucional. “Sentencia”. En *Juicio n.º*: T-448/94, 19 de octubre de 1994, 11-2.

¹²⁶ Colombia Corte Constitucional. “Sentencia”. En *Juicio n.º*: T-477/12, 25 de julio de 2012, 22.

¹²⁷ Colombia Corte Constitucional. “Sentencia”. En *Juicio n.º*: T-938/01, 30 de agosto de 2001, 27.

con el derecho de la propiedad industrial son competencia del derecho supranacional andino, por cuanto, como parte del proceso de integración, dicha facultad le fue otorgada a la comunidad.

2.2 Protección en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y en la jurisprudencia del TJCA

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina consagra el régimen de protección marcaria aplicable en Colombia y en los demás Países Miembros. Sin embargo, no todo signo puede ser registrado como marca, pues para ello requiere primero cumplir el criterio de distintividad intrínseca descrito líneas arriba. Con ese objetivo, se han establecido una serie de prohibiciones para el registro marcario, por lo que corresponde describir las principales que pueden estar relacionadas con la implementación del EG en alimentos azucarados, es decir, la prohibición de registro del signo no distintivo y del signo descriptivo.

La prohibición de registrar un signo distintivo se encuentra consagrada en el literal b del artículo 135 de la Decisión 486. Tal como se expresó con anterioridad, la distintividad tiene dos ámbitos: la distintividad intrínseca y la distintividad extrínseca. La falta de distintividad intrínseca surge cuando el signo “se confunde con lo que va a identificar, sea un producto un servicio o cualesquiera de sus propiedades”.¹²⁸

Dentro de este ámbito, la prohibición de registrar signos descriptivos se aplica sobre aquellos que designan las características, funciones, destino, origen, calidad, componentes de los productos y servicios que pretenden distinguir.¹²⁹ Sin embargo, es preciso en este punto diferenciar la marca descriptiva de la marca evocativa, por cuanto

[l]a diferencia está en que la designación descriptiva es la necesaria o usual para aquello que se describe. La evocativa siempre tendrá en su conformación algún elemento que la hará, en menor o mayor grado, de fantasía. Al concederse una marca evocativa no se quita del dominio público ninguna palabra que se use para describir característica alguna de productos o servicios. No sucede lo mismo si se registrase una designación descriptiva.¹³⁰

La anterior diferenciación resulta relevante por cuanto las marcas evocativas pueden ser objeto de registro, mientras que las descriptivas se encuentran incursas en una

¹²⁸ Otamendi, *Derecho de Marcas*, 27.

¹²⁹ Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, art. 135.

¹³⁰ Otamendi, *Derecho de Marcas*, 72.

prohibición absoluta. Por último, antes de pasar a enunciar cuáles son los tipos de marca —lo cual se realiza en el subcapítulo siguiente— es preciso mencionar que también puede hablarse de marcas sugestivas —como sinónimo de las evocativas—, las cuales “tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo”,¹³¹ mención que debe complementarse con la de las marcas arbitrarias, que “no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar”.¹³² Por último, se encuentran las marcas de fantasía, las cuales

Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.¹³³

Por esas características suelen gozar de un amplio grado de distintividad frente a otros tipos de marcas en el mercado.

2.2.1 Clasificación de las marcas

Ahora bien, las marcas pueden clasificarse de distintas maneras. Puede hablarse de marcas en razón de su forma de percepción (denominativas, gráficas, mixtas, no tradicionales, etc). Pueden ser clasificadas en razón de sus beneficiarios, o también pueden clasificarse dependiendo de los bienes o servicios que representen, o en razón de su reconocimiento. El presente acápite no pretende agotar toda la clasificación marcaria en su conjunto, sino evidenciar cuáles son los aspectos más relevantes que pueden verse afectados con ocasión de la implementación del EG en alimentos

2.2.1.1 Tipos de marca en razón de su percepción

Como se explicó con anterioridad, la función de la marca es identificar un producto o servicio. Para ello, la marca debe ser perceptible a través de los sentidos. Así, las marcas pueden ser, principalmente, de naturaleza denominativa, figurativa, mixta, tridimensional o catalogarse dentro de las denominadas marcas no tradicionales.

¹³¹ TJCA, “Proceso 378-IP-2015”, 7 de diciembre de 2015, párr. 18.

¹³² TJCA, “Proceso 476-IP-2016”, 17 de agosto de 2016, párr. 2.2.

¹³³ TJCA, “Proceso 425-IP-2015”, 19 de mayo de 2016, párr. 4.1.

Adicionalmente, puede ser simples, aquellas conformadas por un único elemento, o complejas, aquellas que ostentan más de un elemento.¹³⁴

De otro lado, suele hablarse de marcas tradicionales como aquellas que son percibidas a través del sentido de la vista,¹³⁵ mientras que las no tradicionales se refieren a un margen más amplio de aplicación, bien porque pueden ser percibidas por algunos otros sentidos, o porque sus diseños y características se escapan a los tradicionalmente consolidados.¹³⁶

La marca denominativa. Es aquella que se encuentra compuesta por “expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual”.¹³⁷ La particularidad de este tipo de marcas es que no comprenden elementos gráficos tales como imágenes o figuras.

La marca gráfica. Consiste en la marca compuesta por un signo de dos dimensiones a través de imágenes, figuras, retratos, emblemas y demás, que únicamente pueden captarse por la vista.¹³⁸ Según el TJCA, existen las marcas puramente gráficas, que evocan la imagen del signo sin tener un significado conceptual en concreto, y las marcas figurativas, es decir aquellas que sí evocan un concepto concreto, el cual puede o no estar relacionado con los elementos del producto o servicio.¹³⁹

La marca mixta. Su protección se da al considerar a los dos elementos, el denominativo y el gráfico, como una unidad que debe ser analizada en conjunto. En este tipo de marcas, para determinar su ámbito de protección, suele buscarse su elemento dominante que es el que causa más impacto en el consumidor, así cuando

la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con una marca figurativa, ya que el distintivo de la primera estará en el conjunto pronunciable y el de la otra en la imagen y el concepto que expresa la marca figurativa, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrían incurrir en riesgo de confusión.¹⁴⁰

Las marcas no tradicionales. Entre las marcas no tradicionales, pueden mencionarse las siguientes: i) marca tridimensional, abarca las tres dimensiones de alto,

¹³⁴ Castro García, *La Propiedad Industrial*, 78.

¹³⁵ Juan David Castro García, “Las marcas no tradicionales”, *La propiedad inmaterial* 16, (2012): 297-325. <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/issue/view/338>

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ TJCA, “Proceso 101-IP-2016”, 7 de julio de 2017, párr. 2.1. - 2.5

¹³⁸ Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, art. 134.

¹³⁹ TJCA, “Proceso 219-ip-2014”, 26 de febrero de 2015, párr. 19 – 21.

¹⁴⁰ TJCA, “Proceso146-IP-2019”, 28 de febrero de 2020, párr. 2.4.

ancho y largo, por lo que sobrepasan a las marcas gráficas de dos dimensiones;¹⁴¹ ii) marca sonora, considerada como “aquel signo perceptible por el oído que cumple con la función de distinguir”,¹⁴² y que suele representarse mediante pentagrama o por otro medio; iii) marca olfativa, consiste es un olor distintivo ajeno al producto;¹⁴³ iv) marca táctil, es una superficie o textura particular que permite distinguirlo sin agregar una ventaja al producto;¹⁴⁴; y, v) marca de color,¹⁴⁵ es el uso de un color como signo distintivo, un color podrá registrarse cuando no se trate de un color abstractamente considerado y se encuentre delimitado por una forma definida.¹⁴⁶

Resta por advertir, sin embargo, que cada día emergen nuevos tipos de marcas, tales como las marcas de posición, las marcas animadas o las marcas de hologramas, las cuales, en vista de que no son comunes ni aplicadas por regla general a los productos azucarados, no se profundizará en su concepto a los fines de esta investigación.

2.2.1.2 Tipos de marcas en razón de productos o servicios

Las marcas pueden clasificarse teniendo en cuenta los productos o servicios a los cuales se van a aplicar. En el artículo 151 de la Decisión 486, se establece que, para efectos de clasificación, se utilizará la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza, también conocido como la clasificación internacional de Niza. Dicho documento establece una división entre los distintos productos y servicios que se comercializan en el mercado. De la clase 1 a la 34 se diferencian productos, mientras que entre las clases 35 y 45 se diferencian servicios.

Esta Clasificación tiene importancia especialmente administrativa y, actualmente, ciertas normativas —como en Colombia— permiten el registro multiclase, es decir, el uso del signo para distinguir productos o servicios comprendidos en distintas clases. No obstante, la Clasificación resulta relevante para la presente investigación por cuanto la implementación del EG en productos azucarados se centra principalmente en marcas

¹⁴¹ Castro García, “Las marcas no tradicionales”, 304.

¹⁴² *Ibid.*, 309.

¹⁴³ *Ibid.*, 310.

¹⁴⁴ *Ibid.*, 313.

¹⁴⁵ *Ibid.*, 320.

¹⁴⁶ Carlos Fernández-Nóvoa, “Las Prohibiciones Absolutas”, 535.

aplicables a productos, aunque algunos de sus efectos podrían extenderse a servicios relacionados.

Para concluir este punto, vale manifestar que la Clasificación Internacional de Niza cuenta con una serie de observaciones particulares y generales que deberán ser tenidas en cuenta para la clasificación de los productos y servicios. Así también, la Clasificación se encuentra en constante actualización. Por esa razón, es posible que algunos productos o servicios no se encuentran consignados de manera exacta, aunque sí podrán ser clasificados dentro de los márgenes generales de la convención.¹⁴⁷

2.2.1.3 La marca según su grado reconocimiento

Según su grado de reconocimiento las marcas pueden ser comunes, notorias o de renombre. Hasta el momento, se han mencionado las características de las marcas comunes. No obstante, las marcas notorias ostentan un mayor nivel de protección debido al alto reconocimiento de los consumidores.¹⁴⁸ Por marca notoria se entiende “el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.¹⁴⁹ Por ese motivo, la protección de la marca notoria puede sobrepasar los principios de especialidad y territorialidad, toda vez que impiden el registro de signos similares aunque no pertenezcan a su clase e incluso pueden ser protegidas fuera de su país de registro.

Es pertinente resaltar que la notoriedad no es una condición inmutable e inalterable en el tiempo. Por el contrario, el artículo 228 de la decisión 486 establece que la misma deberá acreditarse teniendo en cuenta, entre otros “la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización”.¹⁵⁰ Por tal motivo, el carácter notorio de un signo debe mantenerse con amplio despliegue de medios y actuaciones que faciliten su amplio grado de reconocimiento en el comercio. Cabe resaltar que la publicidad, la calidad y el uso pueden influir en el carácter notorio de un signo; no obstante, por sí solos o en conjunto no son una garantía sine qua non para el reconocimiento de la notoriedad de un signo, ya que son muchos los factores que pueden determinar su grado de reconocimiento.¹⁵¹

¹⁴⁷ TJCA, “Proceso 617-ip-2018”, 29 de marzo de 2019, párr. 1.1 – 1.8.

¹⁴⁸ Otamendi, *Derecho de Marcas*, 341-5.

¹⁴⁹ Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, art. 224.

¹⁵⁰ Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, art. 228.

¹⁵¹ Otamendi, *Derecho de Marcas*, 341-5.

De otro lado, se encuentran las marcas de renombre. Si bien las marcas de renombre no están normadas en la Decisión 486, sí han sido reconocidas por la jurisprudencia del TJCA.

Al definir a la marca notoria: “A diferencia de la marca notoria, la marca renombrada es conocida prácticamente por todo el público en general; por diferentes tipos de segmentos de consumidores y proveedores, incluso por aquellos que no consumen, ni fabrican, ni comercializan el producto o servicio identificado por la marca renombrada; es decir, es conocida más allá del sector pertinente (Por ejemplo, Coca Cola, Toyota, Facebook, Google, etc.)

La protección de la marca renombrada es amplia y va más allá de los principios de especialidad, territorialidad, principio registral y uso real y efectivo. Por lo tanto, tratándose de una marca renombrada, esta será protegida en los cuatro países miembros de la Comunidad Andina con relación a todo tipo de bienes y servicios, incluso si dicha marca no se encuentra registrada en el país andino donde se solicita su protección, e incluso si no se ha usado o se esté usando en el país andino donde se solicita su protección. La marca renombrada no necesita ser probada, pues se trata de un hecho notorio.¹⁵²

Las principales diferencias entre la marca renombrada y la marca notoria son las siguientes:

La marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada rompen los principios de territorialidad, principio registra, y uso real y efectivo, por lo que esta clase de marcas obtienen protección en un país miembro de la Comunidad Andina así no estén registradas ni sean usadas en ese país miembro 12. Ambas también rompen el principio de especialidad, pero no con el mismo alcance. La marca renombrada rompe el principio de especialidad de modo absoluto, por lo que es protegida respecto de todos los productos o servicios. La marca notoria regulada en la Decisión 486 rompe el principio de especialidad en forma relativa, de modo que es protegida respecto de productos o servicios idénticos, similares y conexos y también respecto de aquellos productos o servicios diferentes que se encuentran dentro del sector pertinente.

Una segunda diferencia entre la marca notoria regulada en la Decisión 486 y la marca renombrada es lo referido a su prueba. La notoriedad debe probarse por quien lo alegue de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. La marca renombrada, en cambio, no necesita ser probada, pues se trata de lo que la teoría general del proceso denomina un “hecho notorio”. Y es que los “hechos notorios” se conocen de oficio y no requieren actividad probatoria (notoria non egent probalione), no son objeto de prueba.¹⁵³

La anterior diferencia muestra el diverso margen de protección que pueden tener las marcas al interior de la CAN, inclusive cuando no son reconocidas de forma directa por la Decisión 486.

¹⁵² TJCA, “Proceso 121-IP-2016”, 7 de julio de 2017, pag 20.

¹⁵³ TJCA, “Proceso 641 -IP-2018”, 23 de octubre de 2019, párr. 4.5.

2.2.2 La pérdida del derecho

La protección sobre una marca registrada puede extinguirse de varias formas. La primera de ellas se refiere a la renuncia, donde el titular de la marca, como principal interesado del registro, puede presentar la renuncia del signo distintivo ya registrado.¹⁵⁴ Otra forma común en la que el derecho se extingue es la ausencia de renovación por parte del titular marcario. Dentro del ordenamiento jurídico de la CAN, la marca debe renovarse cada 10 años so pena de la caducidad del registro, aunque existe un periodo de gracia de 6 meses posteriores para realizar la solicitud en caso de no realizarla a tiempo.¹⁵⁵

Adicionalmente, la marca puede dejar de ser protegida en los casos de nulidad o de cancelación. La nulidad podrá ser decretada de oficio o a petición de parte y es absoluta, cuando la marca hubiese sido concedida contraviniendo lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 de la Decisión 486, y relativa, cuando hubiese sido concedida en contravención del artículo 136 *ibidem* o de mala fe. Por otra parte, la cancelación del registro admite tres variantes: falta de uso, vulgarización y notoriedad. La primera de ellas se da a solicitud de parte y resulta procedente cuando el titular de la marca no comercializa ni pone a disposición del público los bienes o servicios para los cuales solicitó al registro de la marca.¹⁵⁶ La cancelación de la marca puede ser total o parcial y se valorará teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por la marca.¹⁵⁷ Para ello, se tendrá en cuenta que dicho uso deberá haberse realizado de buena fe y de forma seria.¹⁵⁸

Sobre la acción de cancelación por falta de uso, vale recapitular la Decisión 486 impone al titular el uso de la marca en la forma en la que fue registrada. Sin embargo, se admiten variaciones no afecten el carácter esencial del signo.¹⁵⁹ Del mismo modo, no procederá la cancelación cuando existiese una causa justificada, bien sea en caso de fuerza mayor, por la imposibilidad legal de explotar la marca o por la falta de los elementos indispensables para la comercialización del producto.¹⁶⁰

¹⁵⁴ Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, art. 171.

¹⁵⁵ Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, art. 153.

¹⁵⁶ TJCA, “Proceso 450-ip-2015”, 5 de abril de 2017, párr. 1.1. – 2.20.

¹⁵⁷ TJCA, “Proceso 278-ip-2014”, 16 de junio de 2015, párr. 39-46.

¹⁵⁸ TJCA, “Proceso 607-IP-2019”, 19 de diciembre de 2019, párr. 5.1.-5.7.

¹⁵⁹ TJCA, “Proceso 559-IP-2016”, 1 de noviembre de 2016, párr. 1.24.-133.

¹⁶⁰ Castro García, *La Propiedad Industrial*, 140.

2.2.3 La comparación entre signos

Una vez registrada una marca, esta puede entrar en conflicto con otra marca, bien sea porque la misma está siendo utilizada en el mercado sin registro previo o porque se ha radicado una solicitud para su registro ante la oficina pertinente. Son diversas las acciones que requieren, entonces, la comparación entre marcas.

La primera acción es la denominada revisión de oficio que se realiza al momento en que una marca es solicitada y, como su nombre lo indica, la comparación se realiza sin que medie solicitud de parte. Un segundo tipo de acción es el mecanismo de oposición, según el cual, es procedente oponerse al registro de una marca al considerar que se tiene un signo previamente solicitado o registrado respecto del cual la marca objeto de la solicitud podría inducir a confusión al consumidor.¹⁶¹

Una tercera vía es la acción de infracción, la cual se presenta ante la vulneración de los derechos conferidos al titular marcario. Dicha acción se presenta sobre la base del artículo 238 de la Decisión 486. La base sustantiva se encuentra en el artículo 155 de la misma Decisión y tiene por objeto “precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto”.¹⁶²

Por tal motivo, la acción de infracción es uno de los principales instrumentos para ejercer la dimensión negativa de los derechos del titular marcario. Del mismo modo, le permite tener un papel activo en la protección de la marca por cuando la acción se inicia a petición de parte por norma general.

En otro contexto, la comparación entre dos signos puede realizarse dentro de una acción de nulidad. La acción se presenta cuando se considera que, al momento de conceder el registro, no se tuvo en cuenta un signo previamente solicitado o registrado, o que la comparación practicada en ese momento adolece de faltas que impidieron observar el riesgo de confusión para los consumidores.¹⁶³

Por último, en lo referente a acciones de otro orden se observa que el Código Penal colombiano establece varios delitos en contra del derecho de marcas. Principalmente, el

¹⁶² TJCA, “Proceso 263-IP-2015”, 25 de febrero de 2016, párr. 57.

¹⁶³ Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, art. 172.

artículo 285 establece la falsedad marcaria y el artículo 306 que establece el delito de la usurpación de la marca.

Ahora bien, el elemento en común de las anteriores acciones es que la comparación se realizan para demostrar la posible existencia del riesgo de confusión, entendiéndose que “[e]l riesgo de confusión consiste en la posibilidad de que el consumidor, en razón de las similitudes que tienen dos marcas, una auténtica y una que no lo es, les atribuya al mismo origen”.¹⁶⁴ Dicho riesgo puede tomar dos formas. Puede ocurrir cuando se obtiene un producto con la idea de adquirir uno distinto, caso en el que se da la denominada confusión directa. También puede adquirirse un producto creyendo que tiene un origen empresarial diferente, caso en el que se habla de confusión indirecta.¹⁶⁵

Cabe precisar la diferencia entre la similitud y la identidad que puede existir entre dos signos. La similitud consiste en “ que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores ”.¹⁶⁶ Por otra parte, en la identidad “ se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.¹⁶⁷ En ese orden de ideas, el cotejo marcario se determina desde el punto de vista del consumidor y busca que el mismo no se vea incurso en confusión por la similitud o la identidad de los signos.¹⁶⁸ El cotejo debe realizarse en conjunto, es decir, sin dividir la marca, pues ello afecta su contenido, en especial en marcas complejas. Además, debe ser sucesivo, ya que el consumidor no suele comparar simultáneamente sino mediante recuerdos o referencias. Finalmente, se debe hacer dándole prevalencia a las semejanzas sobre las diferencias.¹⁶⁹

La similitud puede ser de distintas clases. Se habla de similitud fonética cuando existe semejanza en la forma en la que se pronuncia un signo. Se habla de similitud ortográfica en cuanto existe concordancia entre las secuencias vocales, las palabras, la longitud de las palabras el número de sílabas, las raíces o la terminación de los signos. Se habla de similitud visual cuando se observan rasgos de semejanza en los colores, imágenes, contornos, diseños y disposiciones que forman parte de la marca. El último tipo de similitud es el conceptual, en tanto los signos evocan la misma idea o concepto,

¹⁶⁴ Ibid., 158.

¹⁶⁵ TJCA, “Proceso 436-IP-2016”, 29 de julio de 2016, párr. 1.3.

¹⁶⁶ TJCA, “Proceso 82-IP-2002”, 4 de diciembre de 2002, pág. 5.

¹⁶⁷ Ibid.

¹⁶⁸ Existen distintas reglas para realizar el cotejo marcar, sin embargo, teniendo en cuenta los objetivos de la investigación solamente se anunciarán las más relevantes relación con el empaquetado genérico en productos azucarados.

¹⁶⁹ Otamendi, *Derecho de Marcas*, 179.

siendo posible que se presente entre palabras y elementos gráficos siempre y cuando evoquen el mismo significado.¹⁷⁰

Finalmente, cabe hacer mención a la identidad o similitud de productos o servicios. Dicho riesgo se calcula teniendo en cuenta el concepto de conexión competitiva. Así,

para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales:

El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios

(...)

La complementariedad entre sí de los productos o servicios

(...)

La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad)¹⁷¹

Por lo tanto, puede existir el riesgo de confusión si los signos son similares o idénticos y los productos o servicios guardan conexión competitiva a pesar de ubicarse en clases diferentes,. Es tarea de los órganos administrativos discernir la existencia de productos y servicios relacionados para evitar los riesgos en cabeza de los consumidores.

Finalmente, cabe mencionar de forma breve otros tipos de riesgos que pueden causarse además del riesgo de confusión. El denominado riesgo de asociación que ocurre cuando los signos pueden diferenciarse pero se asume que existe una vinculación económica entre las empresas detrás de ellos.¹⁷² El riesgo de dilución que se presenta cuando signos similares debilitan la capacidad distintiva de una marca notoria más allá de la conexión entre sus bienes o servicios.¹⁷³ Y el denominado riesgo de uso parasitario, consistente en el aprovechamiento del prestigio de los signos notorios.¹⁷⁴

2.3 Protección en los principales tratados internacionales

Colombia hace parte de distintas convenciones y convenios con carácter internacional que versan sobre temas relacionados con la protección del derecho marcario. De manera principal, se mencionarán el Convenio de París para la Protección

¹⁷⁰ Ibid., 149.

¹⁷¹ TJCA, “Proceso 370-IP-2019”, 18 de junio de 2020, párr. 4.4.

¹⁷² Carlos Fernández-Nóvoa, “El Riesgo de Confusión”, en *Manual de Propiedad Industrial*, (Madrid, ES: Marcial Pons, 2009), 613-4.

¹⁷³ Otamendi, *Derecho de Marcas*, 353.

¹⁷⁴ TJCA, “Proceso 562-IP-2019”, 08 de mayo de 2020, párr. 1.42.

de la Propiedad Industrial, el Acuerdo sobre los ADPIC, la Convención de Washington y algunas reglamentaciones emitidas por la Alianza del Pacífico.

Respecto al Convenio de París, se observa que, en su artículo 6, se establece el principio de independencia, según el cual cada registro tendrá efectos únicamente en el respectivo Estado. El artículo 6 *bis* hace hincapié en la protección reforzada de la marca notoria. Por otra parte, los artículos 9 y 10 se refieren a la protección de los signos respecto a su importación, la ocurrencia de actos de competencia desleal y los recursos legales pertinentes. No obstante, resulta de particular relevancia el contenido del artículo 7, según el cual “[l]a naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca”.¹⁷⁵ Dicho artículo resultará de particular relevancia en el capítulo 3 de la presente investigación, por cuanto pareciera que al tratarse de productos azucarados existiera una limitación respecto a las marcas que se registran sobre este tipo de productos.

El Acuerdo sobre los ADPIC, gestado al interior de la Organización Mundial del Comercio, establece unos parámetros mínimos para la protección del derecho de marcas en concordancia con el Convenio de París. Sin embargo, dado su carácter supletorio en el derecho internacional, se observa que la mayoría de las disposiciones ya se encuentran codificadas y desarrolladas dentro del contenido de la Decisión 486 de la CAN. No obstante, distintos artículos son citados como fundamentos para oponerse a la medida, a manera enunciativa se presenta el artículo 20, según el cual,

[n]o se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esa disposición no impedirá la exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada juntamente, pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa.¹⁷⁶

Por tal motivo, algunas de las empresas reguladas alegan ser víctimas de complicaciones injustificadas, afirmación que será estudiada en el análisis legal del EG.

Respecto a la Convención de Washington, se observa que contiene una serie de elementos en lo que a la protección marcaria se refiere. No obstante, la mayoría de sus disposiciones se encuentran en concordancia con lo descrito en el acápite relacionado con

¹⁷⁵ Unión de París, Convenio de París, art. 6.

¹⁷⁶ OMC, *ADPIC*, art. 20.

la Decisión 486 de la CAN. Adicionalmente, dispone la existencia de procedimientos para proteger las marcas otorgadas en los países miembros de la Convención, los cuales no resultan afectados ante la implementación del EG, por lo que no se profundizará en su contenido. Sin embargo, en el capítulo 3, se realizará una mención especial al contenido del artículo 3 de la Convención por cuanto se podría interpretar que el implementar el EG podría contravenir lo dispuesto en dicho numeral, según el cual “[t]oda marca debidamente registrada o legalmente protegida en uno de los Estados contratantes será admitida a registro o depósito, y protegida legalmente en los demás Estados contratantes, previo el cumplimiento de los requisitos formales por la ley nacional de dichos Estados”.¹⁷⁷

Adicionalmente, la Alianza del Pacífico, a través de la *Declaración Conjunta de las Oficinas de Propiedad Intelectual de la Alianza del Pacífico*, orientó su proyecto a

[e]xplorar posibles medidas tendientes a la armonización y simplificación de trámites en el ámbito marcario, de tal forma que se proporcione información útil en etapas tempranas de la tramitación, al mismo tiempo que permitan ahorrar tiempo y reducir los costos transaccionales para el registro potencial de marcas en Chile, Colombia, México y Perú. Entre tales medidas, las oficinas considerarán la implementación de formularios uniformes, entre los cuatro países, para la solicitud de registros marcarios.¹⁷⁸

Con ocasión de lo mencionado, se han expedido algunas normas relacionadas, principalmente, las *Reglas para el Manejo e Intercambio de Información Relativas a la Armonización y Clasificación de Regionalismos, para el Registro de Marcas, de los Países Miembros de la Alianza del Pacífico*, documento que pretende unificar algunos regionalismos ausentes en la clasificación internacional de Niza —o el denominado procedimiento acelerado de patentes—. No obstante, teniendo en cuenta el carácter de las anteriores disposiciones, se observa que la normatividad emitida por la Alianza del Pacífico no presenta un aporte sustantivo a la protección del derecho marcario en Colombia.

Por otra parte, en lo referente a marcas puede observarse el contenido del Tratado de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos. Así, en su capítulo dieciséis, contiene elementos relativos al registro y excepciones al derecho de uso del signo. En síntesis, el artículo 16.2.5 establece “[c]ada Parte podrá establecer excepciones limitadas a los

¹⁷⁷ Colombia, *Ley 59 de 1936 Por la cual se aprueba una Convención sobre protección marcaría y comercial*, Diario Oficial 23177, 25 de marzo de 1933, art. 3.

¹⁷⁸ Alianza del Pacífico, *Declaración Conjunta de las Oficinas de Propiedad Intelectual de la Alianza del Pacífico* (Suiza, 8 de octubre del 2015), 2.

derechos conferidos por una marca, tales como el uso justo de términos descriptivos, siempre y cuando dichas excepciones tomen en cuenta el interés legítimo del titular de la marca y de terceros”.¹⁷⁹ Se observa que la expresión “tales como” hace referencia a un ejemplo del uso de la medida; por tanto, el artículo no contiene un listado taxativo sobre las posibilidades de las partes para aplicar excepciones a los derechos conferidos por una marca. En consecuencia, inclusive si se considerara que existe un derecho positivo de uso a la marca en la forma en la que fue registrada, lo cual no ocurre como se verá más adelante, la medida del EG podría aplicarse en tanto tiene en cuenta el interés legítimo del titular de la marca y el interés legítimo de los terceros, quienes para el caso serían los consumidores.

Por último, resulta relevante mencionar el caso *Philip Morris c. Uruguay*, adelantado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). Dicho proceso se adelantó por parte de la empresa tabaquera con ocasión de las regulaciones impuestas por Uruguay en lo relativo al tamaño de las advertencias de los empaques. Para el caso en concreto, se estableció un tamaño para las advertencias equivalente al 80% del empaque, así como la eliminación de algunas variantes de los empaques. No obstante, pese a las reclamaciones de orden internacional, se consideró que las demandas eran infundadas y fueron desestimadas junto con la orden de asumir los costes por parte de las demandadas.¹⁸⁰

La sentencia funge como un antecedente valioso del empaquetado genérico toda vez que, si bien no se trata de un caso de empaquetado genérico, sí contiene precisiones relevantes sobre el carácter de los derechos del titular marcario y la posible existencia de expropiación a la luz de un tratado bilateral de inversiones. Dichas precisiones se realizarán durante el capítulo 3 de la presente investigación.

¹⁷⁹ *Ley 1143 de 2007* Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América”, sus “Cartas Adjuntas” y sus “Entendimientos”, suscritos en Washington el 22 de noviembre de 2006. Diario Oficial 46.679. 04 de julio de 2007.

¹⁸⁰ Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, “Caso CIADI N.º ARB/10/7” *Philip Morris c. Uruguay*, 8 de julio de 2016, párr. 590.

Capítulo Tercero

Análisis jurídico del empaquetado genérico

En el primer capítulo, se definió la figura del empaquetado genérico, mientras que, en el segundo, se profundizó en los derechos del titular marcario y en las figuras propias del derecho de marcas. A continuación, se realizará un análisis legal y constitucional exhaustivo sobre la posible implementación de la medida en el sistema jurídico colombiano. Se procede, entonces, a discutir los argumentos en contra del EG, su relación con las normas vigentes en Colombia y su incidencia en el análisis de constitucionalidad.

1. Argumentos en contra del EG

Entre las críticas que se han dirigido hacia la regulación, y otras que pudieran enarbolarse, se pueden reseñar las siguientes:

La falta de efectividad de la medida. Como bien se indicó, la presente investigación no se centra en abordar la efectividad del empaquetado genérico. Sin embargo, los estudios acreditan sus efectos positivos en productos derivados del tabaco, ello toda vez que

[e]l conjunto de estudios experimentales, conductuales y de otro tipo sobre los efectos de la medida de empaquetado genérico en el tabaco muestran que está teniendo un efecto positivo en los tres mecanismos específicos para reducir el atractivo de los productos de tabaco, aumentar la eficacia de las advertencias sanitarias y reducir la capacidad del paquete para inducir a error. [...] También hay pruebas tempranas de cambios positivos en las conductas reales de fumar y dejar de fumar, lo que también concuerda con las pruebas que demuestran un vínculo entre los mecanismos específicos y los cambios en las conductas.¹⁸¹

Por tanto, la falta de una certeza absoluta sobre la efectividad de la medida no puede ser un obstáculo para su implementación, pues ya sido beneficiosa en otros productos regulados. Del mismo modo, en un caso relacionado, el CIADI consideró que

[e]s cierto que es difícil y podría ser imposible demostrar el impacto individual de las medidas como la RPU o la Regulación del 80/80 en forma aislada. Las investigaciones motivacionales en relación con el consumo de tabaco son difíciles de realizar (como lo han reconocido los peritos de ambos lados). Además, las Medidas Impugnadas se

¹⁸¹ Australia Departamento de Salud, *Post-Implementation Review Tobacco Plain Packaging 2016* (Canberra: Departamento de Salud, 2016), 47. Traducción propia

introdujeron como parte de un amplio plan para el control del tabaco y es difícil desglosar sus distintos componentes. Sin embargo, el hecho es que la incidencia del cigarrillo en Uruguay ha disminuido, en particular entre los jóvenes fumadores, y que estas son medidas de salud pública que apuntaban a este fin y fueron capaces de contribuir a su alcance. En la opinión del Tribunal, esto es suficiente para desestimar el reclamo planteado en virtud del Artículo 5(1) del TBI.¹⁸²

En consecuencia, las dificultades para determinar el impacto de la medida, con certeza absoluta, no pueden ser un obstáculo para la aplicación de la misma, ello por cuanto la medición se complejiza al aplicarse medidas conjuntas que busquen disminuir el consumo de ciertos productos. No obstante, lo anterior no impide observar las evidentes ventajas de aplicar ciertas figuras como el EG.

La pérdida del carácter distintivo. El argumento establece que, al eliminarse ciertos aspectos distintivos de la marca, podrían generarse consecuencias negativas que afecten la vigencia de su registro. Desde el punto de vista de las empresas reguladas, se podría argumentar que la eliminación en el uso de los caracteres más atractivos y representativos (que serán los elementos gráficos) de una marca registrada conllevaría a la eventual pérdida de los derechos sobre ella a consecuencia de una acción de nulidad. Ello por cuanto, ante la existencia de marcas mixtas con un elemento denominativo débil, la prohibición de usar el elemento gráfico en el mercado implicaría un signo que no podría ser objeto de protección —precisamente dada la debilidad del elemento denominativo en sí mismo—. Se alegraría por tanto que el EG conlleve la nulidad del registro marcario.

No obstante, la nulidad antes referenciada no resulta aplicable al caso. Ello por cuanto la acción de nulidad se fundamenta en el incumplimiento de los requisitos esenciales al momento del registro marcario, es decir, al momento de su concesión. Por tal motivo, no es pertinente hablar de una nulidad con ocasión de que el elemento débil de una marca mixta sea el único que se utiliza en el comercio, pues, a pesar de ello, el registro sigue siendo distintivo por la concurrencia del elemento gráfico y el elemento denominativo débil. Por lo tanto, la aptitud distintiva se conserva si fue adecuadamente valorada al momento de concederse el signo.

Falsificación y contrabando. Se ha dicho que la eliminación de los caracteres distintivos y diferenciadores de las marcas podría incrementar la incidencia de la falsificación y el contrabando.¹⁸³ Sin embargo, no se ha encontrado evidencia que sustente

¹⁸² CIADI, *Philip Morris c. Uruguay*, párr. 305.

¹⁸³ Juan Esteban Lewin, “Detector de mentiras al impuesto a las bebidas azucaradas”, *La Silla*

dicha afirmación en lo que se refiere a la implementación del EG en alimentos azucarados. De otro lado, la implementación de la restricción aplicada a través del EG no consiste en la eliminación de los mecanismos de control que ayudan a diferenciar los productos originales de aquellos falsificados. Tanto es así que se mantienen los códigos, referencias y mecanismos de registro para clasificar y realizar el seguimiento a todos los productos desde su origen hasta punto de venta.

Por otra parte, contrario a lo alegado, con el EG es más fácil identificar los productos de contrabando que pretenden evitar el pago de aranceles o impuestos en el país. En efecto, al no tener implementado el modelo de EG, los mismos resultarán plenamente identificables ante los ojos de las autoridades, dificultando así su ingreso y comercialización a través de establecimientos comerciales.¹⁸⁴

Por último, tampoco existen evidencias que acrediten que el EG aplicado en productos derivados del tabaco incrementó el nivel de contrabando y falsificación.¹⁸⁵ Así, ante la ausencia de una norma que aplique el EG a productos azucarados, se toma como punto de referencia la aplicación de la medida a los productos derivados del tabaco. En ese orden de ideas, se ha establecido que el porcentaje de contrabando en productos derivados del tabaco ha disminuido en los países donde se ha implantado el empaquetado genérico. Tanto es así que el contrabando pasó del 19,8% al 18,1% entre 2015 y 2018 luego de implementar el EG en Inglaterra, Francia e Irlanda.¹⁸⁶ Adicionalmente, se observa que no ha habido incrementos con ocasión del empaquetado genérico en países como Australia.¹⁸⁷ Ahora bien, el problema se agudiza debido a que en distintas ocasiones las alegaciones y estimaciones de las empresas tabaqueras han sido objeto de cuestionamientos y dudas, ello por cuanto suelen ser superiores a las cifras oficiales.¹⁸⁸ Se ha dicho que “exageran la amenaza del tabaco ilícito encargando encuestas cuya metodología y validez siguen siendo inciertas, plantando historias engañosas y citando

Vacía, 28 de noviembre de 2016, parr 17, <https://lasillavacia.com/historia/detector-de-mentiras-al-impuesto-las-bebidas-azucaradas-58931>.

¹⁸⁴ Ibid.

¹⁸⁵ Departamento de Salud, *Post-Implementation Review Tobacco Plain Packaging*, 53. Traducción propia

¹⁸⁶ Anthony A Laverty et al., “Introduction of standardised packaging and availability of illicit cigarettes: a difference-indifference analysis of European Union survey data 2015–2018”, *Thorax* 76, (2020): 89–91, doi: 10.1136/thoraxjnl-2020-215708

¹⁸⁷ Michelle Scollo et al., “Availability of illicit tobacco in small retail outlets before and after the implementation of Australian plain packaging legislation” *Tob Control* 24, (2015):45-51, doi: 10.1136/tobaccocontrol-2013-051353

¹⁸⁸ Michal Stoklosa, “Is the illicit cigarette market really growing? The tobacco industry’s misleading math trick” *Tob Control Month* (2015): 1-2 doi: 10.1136/tobaccocontrol-2015-052398

erróneamente los datos del gobierno. Los datos de la industria sobre los niveles de ilícitos deben tratarse con extrema precaución”.¹⁸⁹

Lo anterior en tanto las empresas tabaqueras han sido las encargadas de fomentar el desarrollo del contrabando en distintas ocasiones. Tal fue el caso descrito en *The Guardian*, durante el 2000, cuando se afirmó que la British American of Tobacco fomentó el contrabando de sus productos con el fin de incrementar sus ventas y crear nuevos fumadores alrededor del mundo.¹⁹⁰ De otro lado, se observa que en 2014 se sancionó a la British American of Tobacco por el exceso de suministro de sus productos a Bélgica, país catalogado como de alto riesgo para el contrabando, ello por cuanto se consideró que dicho exceso se realizaba con el fin de fomentar el ingreso y distribución ilegal de los productos hacia otros terceros países.¹⁹¹ Por tanto, se observa que, contrario a lo dicho por las empresas reguladas en el caso tabaquero, no existe un incremento del contrabando con ocasión del EG y, además, dichas empresas han sido quienes han fomentado este tipo de prácticas en el mercado en busca de su beneficio en algunas ocasiones.

Dicho lo anterior, es preciso referirse al caso colombiano en lo referente al contrabando. Sea lo primero decir que no se encuentra una prolífica literatura sobre el contrabando de cigarrillos y que la información existente es contradictoria en el mejor de los casos. Se tiene así que para el 2017 el porcentaje ascendía a un 21% de penetración del contrabando en el mercado de los cigarrillos.¹⁹² En el 2018, el rango se manejó entre el 20 y el 25%,¹⁹³ mientras que para el cierre del 2019, aparentemente se hablaría de un 30% del mercado.¹⁹⁴ Sin embargo, existen dudas respecto a los informes. Por ejemplo, algunos sostienen que para 2017 el porcentaje realmente ascendía al 13%,¹⁹⁵ al tiempo que muchas de las fuentes que determinan los porcentajes son constituidas por las empresas tabaqueras o por asociaciones de comerciantes donde las empresas tabaqueras

¹⁸⁹ A Rowell et al., “Tobacco industry manipulation of data on and press coverage of the illicit tobacco trade in the UK”, *Tob Control* (2014): 35-43 doi: 10.1136/tobaccocontrol-2013-051397

¹⁹⁰ Kevin Maguire y Duncan Campbell, “Tobacco giant implicated in global smuggling schemes”, *The Guardian*, 31 de junio de 2000.

¹⁹¹ British Broadcasting Corporation, “HMRC fines cigarette maker for oversupplying Belgium”, *BBC*, 13 de noviembre de 2014.

¹⁹² Defensoría del Pueblo de Colombia, *Informe de seguimiento al cumplimiento del convenio marco de la OMS para el Control del tabaco en Colombia*, (Bogotá: Defensoría del Pueblo de Colombia, 2017), 55-66.

¹⁹³ Universidad del Rosario, “Efectos del Contrabando de Cigarrillo para la Industria: Un análisis del periodo 2012 – 2019”, *Repositorio*, 27 de agosto de 2020, párr. 1, <https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/29017>

¹⁹⁴ Portafolio, “Contrabando de cigarrillos, otro mal que afecta a los departamentos”, *Economía*, 2 de mayo de 2020, párr. 1, <https://www.portafolio.co/economia/contrabando-de-cigarrillos-otro-mal-que-afecta-a-los-departamentos-541072>

¹⁹⁵ Universidad del Rosario, “Efectos del Contrabando de Cigarrillo para la Industria”, párr.1

tienen un amplio poder, de tal forma que no se cuenta con datos oficiales al respecto. Empero, si se tiene constancia de los distintos operativos y mecanismos para evitar su ocurrencia.¹⁹⁶

En lo que a los productos azucarados se refiere, es preciso manifestar que no existen informes detallados sobre el porcentaje de contrabando que recae sobre dichos productos en Colombia.¹⁹⁷ En ese sentido, la presente investigación debe limitarse a los casos relacionados con los productos tabaqueros en los países donde se ha implementado la medida. Por este motivo, puede estimarse que la aplicación del EG no incrementaría el contrabando.

No obstante, si aún persistieran dudas, lo recomendable sería adoptar un contenido similar al consignado en el Protocolo para el Comercio Ilícito de Productos de Tabaco a la legislación nacional de EG sobre productos azucarados.¹⁹⁸ Así, dicho instrumento cuenta con normas que fortalecen los sistemas de comunicación, detección y eliminación del contrabando. Así, junto al apoyo institucional, podría disminuirse la ocurrencia del contrabando presuntamente asociado a la implementación del EG. Como última anotación, es de precisar que la modificación de los porcentajes de contrabando con ocasión de la aplicación del EG en productos azucarados no conlleva, de ninguna manera, la declaratoria de responsabilidades en cabeza del Estado, así como tampoco genera la vulneración del ordenamiento jurídico legal y constitucional vigente en Colombia.

Cancelación por falta de uso del signo. Se podría alegar que la imposibilidad de utilizar el signo tal y como fue registrado ocasionará una avalancha de acciones de cancelación. En ese orden de ideas, se esgrime que la imposición del EG podría significar la cancelación de todos los signos gráficos y tridimensionales que no pueden utilizarse en el comercio. Adicionalmente, se sostiene que los signos mixtos podrían ser cancelados si se considera que su uso se diferencia en sus elementos esenciales del signo registrado — debido a que solamente se estaría usando el elemento denominativo, y no el gráfico—.

La Decisión 486 establece que la cancelación por falta de uso procederá siempre y cuando la marca no se hubiese utilizado sin un motivo justificado.¹⁹⁹ Dentro de los

¹⁹⁶ El Tiempo, “En 2020 han incautado 10 millones de cajas de cigarrillos de contrabando”, *Justicia*, 20 de septiembre de 2020

¹⁹⁷ Juan Esteban Lewin. “Detector de mentiras al impuesto a las bebidas azucaradas”, párr. 25

¹⁹⁸ OMS, *Protocolo para el Comercio Ilícito de Productos de Tabaco* (Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2013)

¹⁹⁹ Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, art. 165.

justificantes se encuentran las restricciones legales.²⁰⁰ Por tanto, la legislación del EG contiene un artículo que excluye los efectos negativos asociados con la acción de cancelación.²⁰¹ Dicho artículo ha sido incluido en la legislación de EG para los productos derivados del tabaco, motivo por el cual los registros no han sido cancelados ni han dejado de tener efectos por la falta de uso del signo tal y como fue registrado.

Expropiación de los derechos del titular marcario. Se podría sostener que la implementación de la medida no consiste en una regulación de los derechos del titular marcario sino que, por el contrario, se trata de un acto de expropiación. En ese orden de ideas, sería procedente una indemnización económica. Es por tanto pertinente establecer la diferencia entre expropiación y regulación con el fin de determinar la naturaleza del EG.

Por expropiación, se entiende “una operación de derecho público por la cual el Estado obliga a un particular a cumplir la tradición del dominio privado al dominio público de un bien, en beneficio de la comunidad y mediante una indemnización previa”.²⁰² Por tanto,

[c]uando un particular se ve constreñido por el Estado a transferirle una porción de su patrimonio por motivos de utilidad pública o de interés social debidamente determinados por el legislador, tiene derecho al pago de una indemnización previa, que comprenda tanto el valor del bien expropiado, como el que corresponda a los demás perjuicios que se le hubieren causado.²⁰³

De otro lado, la RAE define el acto de regular como “[d]eterminar las reglas o normas a que debe ajustarse alguien o algo”.²⁰⁴

Según la Corte Constitucional de Colombia, tanto la expropiación como la regulación son tipos de limitaciones; sin embargo, en el caso de la expropiación, se trata de una afectación más gravosa dentro del ordenamiento jurídico.²⁰⁵ Empero, para que la expropiación se consolide, es necesario “cumplir la tradición del dominio privado al dominio público de un bien”.²⁰⁶ En el caso en estudio, ante la implementación del EG, no se consolida una tradición en el derecho de dominio del registro marcario regulado, toda vez que el mismo permanece en cabeza de su titular. Del mismo modo, el Estado no pasa

²⁰⁰ TJCA, “Proceso 559-IP-2016”, 13 de junio de 2017, párr. 1.25.

²⁰¹ Parlamento de Australia, “Tobacco Plain Packaging Act 2011”, art. 28.

²⁰² Colombia Corte Constitucional. “Sentencia”. En *Juicio n.º*: C-153/94, 24 de marzo de 1994, 9.

²⁰³ *Ibid.*, 38.

²⁰⁴ Real Academia Española, y Asociación de Academias de la Lengua Española, “regular”, *Diccionario de la Lengua Española*, accedido el 15 de agosto de 2020. <https://dle.rae.es/regular>.

²⁰⁵ Corte Constitucional, *Juicio n.º*: C-153/94, 9.

²⁰⁶ *Ibid.*

a gozar, usar o disponer de las marcas reguladas, así como tampoco puede transferir su dominio a terceros en el mercado. Sobre la base de la anterior afirmación, el EG aplicado sobre productos azucarados consiste en una medida regulatoria que no incurre en la expropiación de los derechos del titular marcario. Por ende, no podría solicitarse una indemnización sobre la base de dicho supuesto, ni alegarse la vulneración de los derechos por aplicarse la medida.

El presente argumento fue objeto de discusión en el caso *Philip Morris c. Uruguay*, adelantado ante el CIADI, en dicho proceso se consideró que,

[e]n la opinión del Tribunal, respecto de un reclamo basado en la expropiación indirecta, no habrá expropiación mientras persista un valor suficiente tras la implementación de las Medidas Impugnadas. Tal como confirmaran las decisiones en materia de tratados de inversión, la pérdida parcial de las utilidades que hubiese generado la inversión en el supuesto que la medida no se hubiese adoptado, no le confiere a la medida un carácter expropiatorio.²⁰⁷

En ese orden de ideas, se descartó la existencia de una expropiación directa o indirecta sobre los derechos derivados del registro de la marca. No obstante, es preciso mencionar que en dicho caso no se discutió la implementación del EG, sino que se limitó el análisis del caso a la aplicación de advertencias que cubrieran el 80% del empaque pero que dejarán indemne los caracteres distintivos de la marca. Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso mencionar que las medidas que persiguen la protección de la salud no pueden constituirse como formas de expropiación en tanto persiguen un fin legítimamente constituido. Así, se dijo que

Uruguay adoptó las Medidas Impugnadas con el fin de proteger la salud pública en observancia de sus obligaciones nacionales e internacionales. [...] en la opinión del Tribunal las Medidas Impugnadas se tomaron de buena fe y en forma no discriminatoria. Las medidas fueron proporcionales al objetivo al que aspiraban, muy lejos de su impacto adverso limitado sobre el negocio de Abal. Contrario a los argumentos de las Demandantes, las Medidas Impugnadas no fueron arbitrarias e innecesarias”, sino potencialmente un “medio efectivo para la protección de la salud pública”, una conclusión que también respaldaron los escritos de la OMS/OPS.²⁰⁸

²⁰⁷ CIADI, *Philip Morris c. Uruguay*, párr. 286.

²⁰⁸ CIADI, *Philip Morris c. Uruguay*, párr. 306.

Por tal motivo, es improcedente la alegación de expropiación en tanto, aún ante una limitada afectación económica, la misma se encuentra amparada bajo la protección de la salud y las potestades regulatorias del Estado.

Finalmente, solo bajo una consideración de expropiación que entienda por tal la imposibilidad de usar el signo como fue registrado podría hablarse de la existencia de expropiación. No obstante, dicha concepción no resulta unívoca ni puede por sí sola ser el fundamento para evitar la implementación del EG.

El EG prohíbe absolutamente el uso de las marcas en productos azucarados. Sería posible afirmar que la implementación de la figura conllevaría la prohibición absoluta de utilizar y registrar marcas sobre productos con un alto contenido de azúcar. Ergo, no se estaría hablando de una medida que regule o expropie, sino de una prohibición de plano.

Al observar la medida se tiene que, contrario a lo dicho, no se está aplicando una prohibición absoluta a la implementación de marcas en el sector azucarero. Ello por cuanto se garantiza la implementación de los elementos denominativos que quieran ser utilizados en el empaque. Adicionalmente, tampoco existe una prohibición absoluta para realizar el registro de nuevos signos distintivos sobre las clases que amparen productos con elevado contenido de azúcar. En razón de lo anterior, la normatividad del EG no se centra en regular el registro, sino únicamente la aplicación del signo en el mercado. Así pues, no existe una vulneración al principio de independencia de la marca,²⁰⁹ por cuanto, el registro se otorgará independientemente del producto sobre el que se solicite e independientemente de los elementos gráficos, tridimensionales o táctiles que contenga.

Pérdida del signo por vulgarización. Otra de las formas en las que se pueden extinguir los derechos sobre el registro ocurre por su cancelación cuando la marca se convierte en un signo genérico. Los detractores del EG podrían sostener que, al eliminarse los caracteres diferenciadores y llamativos de cada marca regulada, se promueve su paso a un signo vulgarizado. Los requisitos para que dicha cancelación proceda, según el artículo 169 de la Decisión 486, son:

- a) la necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el comercio al producto o servicio respectivo; b) el uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales como signo común o genérico del producto o servicio

²⁰⁹ Como se explicó con anterioridad, el principio de independencia consiste en que el otorgamiento de la marca no podrá estar condicionado a la naturaleza de los productos o servicios que pretenda distinguir. Del mismo modo, el registro tampoco podrá estar supeditado a las características personales o individuales del solicitante.

respectivo; y c) el desconocimiento o bajo reconocimiento por el público de que la marca significa una procedencia empresarial determinada.

No obstante, el anterior argumento carece de bases sólidas. En primer lugar, por cuanto el titular marcario conserva todas las facultades derivadas del aspecto negativo del derecho marcario; entiéndase, la facultad de impedir que terceros utilicen su signo o similares en el mercado, así como la posibilidad de detener el uso del signo que tienda a convertirlo en una designación usual. En segundo lugar, por cuanto la eliminación de algunos aspectos del signo distintivo no implica, *per se*, la proliferación del uso del término en el mercado; es decir, que el producto pase a identificarse predominantemente a través del elemento denominativo de la marca no conlleva que dicho término sea de un uso tal que se vulgarice de manera inmediata. Contrario a lo afirmado, podría decirse que el EG dificulta la vulgarización del signo, por cuanto para diferenciar el producto se deberá hacer uso de su aspecto denominativo con mayor frecuencia y de manera más específica.

El derecho del consumidor a elegir libremente los productos. Se podría afirmar, como argumento en contra, que el EG genera una afectación de los consumidores en su derecho a elegir libremente los productos o servicios que consumen. Desde ese punto de vista, se sostiene que la implementación del EG conlleva una disminución en la capacidad para elegir según las preferencias alimenticias y nutricionales de los habitantes. Por ese motivo, más allá de tratarse de una medida que garantice sus derechos, se trataría de una reglamentación restrictiva que terminaría perjudicando el libre desarrollo de cada individuo.

El anterior argumento trasciende, en principio, los límites impuestos en la presente investigación. El debate pasa a situarse respecto a las medidas liberales o intervencionistas que debe tomar cada Estado para garantizar el derecho a la salud. No obstante, se observa que la medida no puede ser desechada por el simple hecho de que se considere de carácter paternalista. En primer lugar, porque el de impacto en las finanzas públicas del Estado y en la salud de los ciudadanos exige una participación activa que garantice y fomente un mejor hábito en los consumidores de los productos azucarados. En segundo lugar, por cuanto, si bien las iniciativas individuales pueden resultar efectivas bajo determinadas circunstancias y condiciones, lo cierto es que ante la evidencia de un consumo masivo es recomendable la intervención del órgano Estatal para tratar de modular las conductas potencialmente nocivas de los ciudadanos. Consecuencia de lo

anterior es que el Estado ha tenido que intervenir en la economía y en el derecho para poder garantizar un manejo adecuado de la pandemia asociada con el Covid-19. Lo anterior demuestra que el nivel de articulación y eficiencia que puede alcanzarse a través del desarrollo de una política pública supera en muchas circunstancias las iniciativas individuales y aisladas que pueden adelantar ciertos ciudadanos con conciencia.

Por último, carece de sentido afirmar que el EG afecta las capacidades de elección de los consumidores cuando es la publicidad lo que pretende directamente influir en la percepción de cada ciudadano. Entiéndase que, contrario a lo expuesto, son las empresas que comercializan productos con un elevado contenido azucarado quienes han desarrollado campañas de publicidad, en ocasiones engañosas, que pretenden fomentar el consumo de estos productos sin establecer límites o parámetros de protección para sus consumidores. Por tanto, a diferencia de las empresas, la implementación del EG pretende el bienestar y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, por oposición a los productores que en muchas ocasiones solo persiguen el incremento de sus ganancias.

Es más, ni siquiera en los casos de publicidad comparativa entre distintos conglomerados comerciales, puede hablarse de una protección directa del interés general de los consumidores. En estos casos, se pretende la disminución de las ventas del competidor y el incremento de los bienes ofrecidos por la propia empresa. Dicha situación no acontece en el EG, ya que el Estado no recibe ningún tipo de beneficio económico directo por la implementación de la medida. Aunado a que la disminución de los gastos en salud se verá reflejada en una mejor prestación del servicio a los ciudadanos y en su bienestar.

La afectación al derecho de la competencia. Con ocasión del EG, se han discutido distintos tipos de argumentos en relación con el derecho de la competencia, a saber, el cumplimiento o incumplimiento de los tratados internacionales de inversión, la vulneración de los derechos de los nuevos empresarios que quieren iniciar en el mercado y la afectación al derecho de la competencia de manera directa. Dichos argumentos han sido debatidos en organismos internacionales que hasta el momento no han generado condena alguna, al menos en lo que a la implementación del EG en productos derivados del tabaco se refiere.²¹⁰ Lastimosamente, estos argumentos no podrán ser discutidos a profundidad en el presente proyecto de investigación. Ello, por cuanto se apartan de

²¹⁰ Australia Departamento de Salud, *Post-Implementation Review Tobacco Plain Packaging*, 47. Traducción propia.

aquellas protecciones otorgadas a los titulares marcarios dentro del ejercicio de sus potestades derivadas del derecho de marcas. No obstante, se mencionan teniendo en cuenta que hasta el momento ninguno de ellos ha generado indemnizaciones o el levantamiento de la medida en otros países.

Los riesgos derivados de la confusión. Se ha sostenido que la implementación del EG puede generar un mayor riesgo de confusión desde la perspectiva de los consumidores. Fundamento de dicho argumento es que la ausencia de caracteres gráficos, tridimensionales o de otro orden, traería como consecuencia que los consumidores no puedan elegirlos de manera adecuada, motivo por el cual terminarían adquiriendo bienes de la competencia o bienes de inferior calidad que afecten su salud.

El incremento del riesgo de confusión dentro del derecho marcario con ocasión del EG es tema de especial debate, ya que su implementación se realizará sobre bienes de consumo masivo tales como los productos azucarados. Si bien, en principio, pareciera que dicho incremento del riesgo no afecta los intereses de los titulares marcarios, lo cierto es que un incremento en el riesgo de confusión entre los distintos productos puede generar mayores índices de pérdidas para los productores. Al mismo tiempo, los consumidores pueden ver afectadas sus expectativas sobre los productos que están adquiriendo.

Sea lo primero decir que el presente argumento cuenta con bases sólidas dentro del derecho marcario. Si bien es cierto que tradicionalmente se ha asumido que el elemento denominativo de una marca mixta es el preponderante —pues el consumidor así solicita el producto—, no debemos perder de vista que, actualmente, las marcas que cuentan con elementos exclusivamente denominativos suelen ser difíciles de diferenciar desde el punto visual, más aun teniendo en cuenta que la implementación del EG conlleva la eliminación de todos los colores y diseños atractivos que complementan el uso de las marcas gráficas, mixtas, tridimensionales o demás aplicables. Sin embargo, teniendo en cuenta que la comercialización de los productos azucarados tiene que someterse a unos mínimos estándares de calidad, resulta difícil sostener que el consumo de productos legalmente autorizados, distintos a los que se pretendían en un principio, pueda generar una afectación que ponga en riesgo la vida de los consumidores.

Del mismo modo, si bien el riesgo de confusión podría verse incrementado, su aumento no se traduce, *per se*, en la eliminación de la distintividad de cada marca. Es decir, los productos continúan siendo plenamente identificables entre sí, a pesar de no contar con los elementos gráficos que faciliten su diferenciación en el mercado. En consecuencia, el incremento del riesgo de confusión no elimina la función del derecho de

marcas de diferenciar un producto del otro, pero sí puede incrementar en algún grado la dificultad para diferenciar un producto de otro. La carga impuesta por dicho incremento será valorada en el desarrollo del capítulo.

2. Afectación de orden legal

El presente acápite tiene por objeto identificar las posibles afectaciones al ordenamiento jurídico vigente en Colombia en lo relacionado con la protección de los derechos del titular marcario. A este efecto, se realiza un análisis teniendo en cuenta las principales disposiciones normativas que regulan la materia, a saber, Convenio de París, el Acuerdo sobre los ADPIC y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De forma previa, con el objetivo de establecer un contexto más comprensivo, se examina, en primer lugar, la posible existencia del derecho al uso de la marca tal y como fue registrada, para posteriormente explorar otras posibles vulneraciones al marco legal.

2.1. El derecho positivo de uso

Desde la perspectiva de los detractores del EG, el ordenamiento jurídico internacional y comunitario otorga el derecho a utilizar la marca tal y como fue registrada.²¹¹ Sin embargo, como se demostrará continuación, no existe una sola disposición legal dentro del ordenamiento jurídico vigente en Colombia que otorgue dicho derecho al titular marcario.

En primer lugar, luego de realizar una revisión minuciosa del Convenio de París, el Acuerdo sobre los ADPIC y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no se observa la existencia de ningún artículo que otorgue el derecho a utilizar la marca, en la misma forma o con los mismos caracteres, que reposan en el registro. Efectivamente, tal como se explicó con anterioridad, únicamente existe un catálogo de derechos negativos en cabeza del titular de la marca. Por tanto, su derecho consiste en poder ejercer una serie

²¹¹ Mark Davison, “The legitimacy of plain packaging under international intellectual property law: why there is no right to use a trademark under either the Paris Convention or the TRIPS Agreement” en *Public Health and Plain Packaging of Cigarettes*, ed. Tania Voon et al (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2012), 92. Traducción propia.

de acciones que impidan el uso por parte de terceros, mas no tiene en su poder la capacidad de exigir que se le permita utilizar el signo, de manera indemne, frente a una regulación estatal como el EG. En ese orden de ideas, se ha dicho que

[e]l uso de marcas comerciales no es más que uno de los múltiples factores que los gobiernos tienen en cuenta al tomar decisiones políticas. Es difícil aceptar que los gobiernos comprometan su capacidad de proteger la salud pública y de perseguir otros objetivos de política válidos por la vía oblicua e imprecisa de conferir un derecho implícito a utilizar las marcas de fábrica o de comercio, sin que exista ni siquiera una sugerencia de cómo limitar ese derecho o de cómo crear excepciones al mismo.²¹²

Por consiguiente, una interpretación de los derechos del titular marcario que impida a los Estados regular sus políticas públicas en pro del bien de la comunidad resulta contradictoria con los fines mismos del Estado. Ahora bien, se han presentado distintas interpretaciones que buscan establecer la existencia de un derecho implícito al uso de la marca.

Aquellos opuestos al EG han sostenido que, con ocasión de la ocurrencia del registro, surge el derecho a utilizar la marca tal y como fue concedida. En consecuencia, de no hacerse uso de la marca se procederá a la cancelación de la misma. Respecto a dicha interpretación, la doctrina internacional ha sostenido que debe diferenciarse entre la ocurrencia del registro y el uso posterior de la marca en el mercado. La anterior diferencia radica en que el uso de un signo puede darse de manera independiente a su registro, inclusive, puede usarse un signo que no se encuentra debidamente registrado, así como puede utilizarse un signo con modificaciones que lo diferencian de la forma en la que se registró. Por tal motivo, no puede hablarse de un derecho positivo a usar el signo con ocasión del registro.

De otro lado, se ha esgrimido que el derecho a utilizar el signo surge como consecuencia del deber de utilizar el signo en el mercado.²¹³ El uso, por su parte, comprende

las prerrogativas o actos de explotación tales como la introducción en el comercio, la venta, la distribución de productos o servicios marcados, la importación, la exportación, el almacenamiento o transporte de productos o servicios, y la utilización del signo en la

²¹² Ibid.

²¹³ En lugar de un *deber* de utilizar la marca, podría sostenerse —como lo hace alguna doctrina— que se trata de una *carga* para su titular en el sentido de que, de no cumplirla, le sobreviene una consecuencia desfavorable, esto es, la eventual cancelación de su registro con la consiguiente pérdida de sus derechos.

publicidad, publicaciones y documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales. Ese uso debe ser, por lo tanto, de naturaleza comercial y se ejerce contra cualquier persona.²¹⁴

El argumento de los detractores se ha expuesto de la siguiente manera:

El argumento de que los registros de marcas comerciales conferirían derechos de uso suele ir acompañado del argumento de que si se conceden registros es porque las marcas comerciales deben utilizarse en el comercio, y no porque sus propietarios quieran simplemente obtener un certificado del Estado. Por lo tanto, el registro sin uso sería un “derecho formal hueco que no tiene sentido desde el punto de vista económico”. Esta interpretación se vería reforzada —según el argumento— por el hecho de que las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y del Convenio de París que tratan de las cuestiones de registro también se refieren al uso. Por ejemplo, el párr. 3 del artículo 15 establece que “Los Miembros podrán hacer depender la registrabilidad de la utilización”, mientras que el párr. 4 establece que “la naturaleza de los productos o servicios a los que haya de aplicarse una marca de fábrica o de comercio no constituirá en ningún caso un obstáculo para el registro de la marca”. Una lectura contextual de estas disposiciones sugeriría, por tanto, que el uso de una marca de fábrica o de comercio está inextricablemente vinculado a su registro y, por consiguiente, lo que los registros de marcas de fábrica o de comercio confieren a sus propietarios son también derechos positivos para utilizar el signo.²¹⁵

En razón de lo expuesto, no puede hablarse de la exigencia de utilizar el signo si no existe, en contraposición, el derecho por parte del titular de utilizarlo tal y como se registró. Sin embargo, el anterior argumentó resulta falaz por cuanto el contenido de la normatividad que regula la cancelación (por falta de uso) dentro del derecho de marcas no hace referencia alguna a la posibilidad de exigir el uso del signo. Además, la existencia de un deber no siempre conlleva la existencia de un derecho a manera de contraprestación. En ese sentido, el deber de usar la marca no genera, de manera directa o indirecta, el derecho a usar la marcar. Adicionalmente, se encuentra que existen distintas excepciones dentro del contenido que regula la materia que garantizan que una marca regulada por el EG no sea cancelada. Al respecto, se ha dicho que

[t]ales argumentos también son erróneos. Una mirada al artículo 19 del ADPIC aclara esto: “el registro sólo podrá cancelarse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de no utilización, a menos que el titular de la marca aduzca razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicha utilización” (la cursiva es nuestra). Una disposición similar figura también en la Directiva sobre marcas de la UE, que excluye la revocación si “existen razones adecuadas para la no utilización”. Asimismo, la primera parte del artículo 19 del Acuerdo sobre los ADPIC establece: “Si el uso es necesario para

²¹⁴ Castro García, *La Propiedad Industrial*, 128.

²¹⁵ Enrico Bonadio, “On the nature of trademark rights: does trademark registration confer positive or negative rights?” en *The New Intellectual Property of Health*, ed. Alberto Alemanno y Enrico Bonadio (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2016), 51. Traducción propia.

mantener un registro”. Esta redacción significa que también puede haber casos en los que no se requiera el uso para mantener el registro. Esto es particularmente cierto en el caso de las recientes leyes sobre el envasado de tabaco que prohíben a los fabricantes utilizar marcas no denominativas y limitan el uso de signos denominativos. Esa legislación impide la denegación de un registro, o su revocación, simplemente porque se prohíbe al propietario utilizar el signo en los productos y su embalaje.²¹⁶

Igualmente, respecto al contenido del Artículo 20 del el Acuerdo sobre los ADPIC, se ha relevado que

[e]xiste un régimen establecido que rige la obligación de los Miembros en relación con el registro de marcas de fábrica o de comercio. Este régimen es funcional y ofrece un margen razonable para la denegación del registro y la cancelación de las marcas de fábrica o de comercio. La capacidad de discernir el contenido y el alcance de las normas relativas al registro de las marcas de fábrica o de comercio contrasta claramente con las normas que rigen el uso de las marcas de fábrica o de comercio.²¹⁷

En ese orden de ideas, el deber de usar el signo no es un deber absoluto, por lo que no se puede exigir el derecho a usar el signo so pena de su cancelación. En consecuencia, la excepción que se hace frente a la cancelación de los signos a los que se aplica el EG hace imposible que surja un derecho de utilizar la marca tal y como se registró.

De otro lado, el Convenio de París, en el literal B de su artículo 6 *quinquies*, establece una serie de facultades para denegar el registro de una marca, e inclusive para denegar su uso, las cuales se verían afectadas por la posible existencia de un derecho positivo de uso. Así, se ha sostenido que

[e]sta disposición establece que se puede denegar el registro de las marcas o anular su registro cuando sean contrarias a la moral o al orden público; cuando sean de tal naturaleza que engañen al público; cuando sean de tal naturaleza que infrinjan derechos adquiridos por terceros en el país donde se reclama la protección; y cuando estén desprovistas de todo carácter distintivo. Esta disposición, según el argumento, debe interpretarse en el sentido de que no sólo el registro sino también el uso de las marcas pueden impedirse exclusivamente por los motivos mencionados. Por lo tanto, los países podrían prohibir (no sólo el registro sino también) el uso de las marcas de fábrica o de comercio exclusivamente por los motivos mencionados en el artículo 6-*quinquies*(B).²¹⁸

Por consiguiente, no puede hablarse de la existencia del derecho de uso en la normatividad internacional aplicable Colombia. Ello debido a la diferencia entre el

²¹⁶ Ibid., 56.

²¹⁷ Benn McGrady, “TRIPs and trademarks: the case of tobacco”, *World Trade Review* 3, n.o 1 (2004): 53 – 82. doi: 10.1017/S1474745604001624. Traducción propia.

²¹⁸ Bonadio, “On the nature of trademark rights: does trademark registration confer positive or negative rights?”, 54. Traducción propia

registro y el uso de un signo, la cual consiste en que no existe un acto consecencial de nacimiento entre el derecho de uso y el acto registral. Establecida así la inexistencia de un derecho positivo de uso, se procede entonces a realizar un análisis minucioso sobre el contenido de la Decisión 486 en lo referente al tema.

Se parte de un análisis sobre los alcances de los derechos del titular marcario en la Decisión 486 de la Comisión de la CAN, con el fin de evidenciar su dimensión positiva y negativa dentro del ordenamiento jurídico. Así, se podrá establecer si la implementación del EG sobre productos azucarados vulnera los derechos del titular o si, por el contrario, los respeta teniendo en cuenta la dimensión de su contenido.

En el artículo 155 de la Decisión 486, enmarcado dentro del capítulo tercero sobre los *Derechos y Limitaciones Conferidos por la Marca*, se observa que su encabezado reza “[e]l registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos”.²¹⁹ Por esta razón nos encontramos ante la dimensión negativa de los derechos del titular marcario. Teniendo en cuenta su división, se pasa a comentar cada uno de los literales.²²⁰

El literal a) del artículo en mención prohíbe a los terceros el uso de una marca o signo similar en productos de la misma clase. Con ello, se pretende evitar actos de confusión, de tal forma que se asocie el signo registrado con productos o servicios de calidad diferente a los que el titular marcario hubiera identificado. El literal b), por su parte, establece la prohibición de suprimir o modificar la marca con fines comerciales cuando ya ha sido aplicada o colocada sobre los productos. Se pretende evitar así el reemplazo de los signos distintivos utilizados, de modo que se desvincule a los productos de su origen empresarial. Es consecuencia, se busca impedir que los productos o servicios comercializados por el titular marcario sean distribuidos mediante otros signos distintivos. Caso contrario, se debilitaría el *goodwill*, se afectaría el carácter publicitario de la marca y se impediría la función de asociación marcaria entre el producto y el signo distintivo utilizado.

El literal c) establece la posibilidad de impedir la fabricación de etiquetas u otros que reproduzcan o contengan la marca. Su función es evitar la falsificación entre productos que son distribuidos por distintos fabricantes. El literal d) hace referencia al uso de un signo idéntico o similar que pueda generar un riesgo de confusión o asociación. Por su parte, los literales e) y f) se dirigen hacia la protección frente al riesgo de confusión

²¹⁹ Comisión de la Comunidad Andina, Decisión 486, art. 155.

²²⁰ *Ibid.*

o asociación de las marcas notorias, que, además de los riesgos ya indicados, se encuentran expuestas a los riesgos de dilución y de aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria.

Por su parte, el artículo 156 realiza precisiones respecto al alcance de los puntos e y f del anterior artículo.²²¹ Acto seguido, los artículos 157 y 158 establecen las excepciones por las cuales los terceros podrán hacer uso de la marca y los productos asociados a la misma sin el consentimiento del titular. El artículo 159 se encarga de lo concerniente a los acuerdos de coexistencia en caso de titulares en diferentes Países Miembros, mientras que el artículo 160 realiza una última precisión sobre las marcas que puedan contener un nombre geográfico.

Continuando con la revisión de la Decisión 486, se tiene que el artículo 161 se refiere a lo concerniente a licencias y transferencia de las marcas. De dicho artículo, se extrae la capacidad del titular marcario para licenciar o transferir sus derechos.²²² Por último, cabe resaltar el título quinto, concerniente a la *Cancelación del Registro*. En él, su artículo 165 dispone que se cancelará el registro de una marca “cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatarario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”.²²³ Se consigna así la posible existencia de justificantes que eviten la cancelación del signo. En concordancia, el artículo 166 establece que el uso de la marca que “difiera de la forma en la que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca”.²²⁴

Sobre el contenido de estas normas, cabe realizar las siguientes precisiones. En primer lugar, desde ningún punto de vista se establece el derecho del titular marcario a utilizar la marca tal y como fue registrada o tal y como fue otorgada a través del acto de registro. En segundo lugar, si bien se establece la obligación de uso de la marca tal y como fue registrada, dicha obligación es una exigencia y no conlleva implícito, como contraprestación, un derecho de uso del signo. Es, por tanto, una exigencia que puede ser que no genera ningún derecho frente al uso. En tercer lugar, la dimensión de los derechos

²²¹ Ibid., art. 156.

²²² Ibid., art. 161.

²²³ Ibid., art. 165.

²²⁴ Ibid., art. 166.

es de carácter negativo y el contenido de la decisión se centra en enunciar los casos en los que pueden ejercerse acciones en contra de terceros y las excepciones a los derechos del titular.

Sin embargo, si bien la Decisión 486 no dispone nada en lo relativo al derecho positivo de uso, la jurisprudencia del TJCA sí ha dado reconocimiento a dicha faceta, al considerar que

el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:

- Facultad positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.

- Facultad negativa (*ius prohibendi*): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el ámbito registral o en el mercado:

- (i) En el ámbito registral, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible.

- (ii) En el mercado, el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca.²²⁵

No obstante, es preciso delimitar los alcances de la anterior afirmación. Primero, se trata de una interpretación prejudicial con ocasión de una acción de infracción, motivo por el cual los supuestos fácticos no se adaptan de manera directa a los hechos del EG.

Segundo, en dicha interpretación prejudicial el Tribunal Comunitario no se expresó sobre el EG en específico, por lo que, de llegar a conocer de un asunto que lo involucre, bien podría modular o cambiar su criterio.

Tercero, es necesario compatibilizar la Constitución con el contenido del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, toda vez que en materia de protección de la salud pública es cada Estado el encargado de dar vigencia y efectividad a su Constitución. Empero, aun si se considerase que dicha compatibilización no es necesaria en razón de que el ordenamiento jurídico de la CAN fuese el prevalente, es de observar que con anterioridad se han dado casos de vigencia del derecho a la salud sobre los derechos de propiedad industrial. Así, en palabras del TJCA:

Cabe señalar que como todo derecho de propiedad, los derechos de propiedad industrial como poder jurídico de usar, gozar y disponer de los bienes inmateriales que constituyen su objeto, tienen su límite o están circunscritos dentro del marco del interés público. En el proceso de integración de la Comunidad Andina, el interés comunitario que debe regir la comercialización de los productos farmacéuticos, dentro del con texto fijado por el Acuerdo de Cartagena (preámbulo y artículo primero), está destinada a la protección de la salud pública y al mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de la subregión (...) En general, el artículo 266 que forma parte de la Decisión 486 de la Comisión de la

²²⁵ TJCA, “Proceso 569-IP-2016”, 8 de febrero de 2018, párr. 1.2.

Comunidad Andina, reguladora del régimen común sobre propiedad industrial, norma que a su vez debe hallarse forzosamente en función de los objetivos del Acuerdo de Cartagena, cuya finalidad última es la procuración de un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión (...) Desde el punto de vista de la salud pública, previsto como límite primero en el artículo 266 de la Decisión 486, cabe poner de relieve que, en tratándose de consumidores de productos farmacéuticos, en países en desarrollo como los de la Comunidad Andina, la concesión de derechos exclusivos, por períodos de tiempo determinados, puede entrar en conflicto con derechos humanos fundamentales como la salud y la vida, toda vez que el consumo de los medicamentos está relacionado con su precio, y el precio de monopolio puede hacer imposible el acceso al medicamento, pudiendo llevar a la enfermedad y a la muerte a sus potenciales consumidores. En el caso de los datos de prueba, su protección por un período de tiempo determinado surte el efecto de extender indebidamente el monopolio de la patente, prolongando de esta manera, visto el diferimiento de la libre competencia en el mercado, la dificultad de acceso al medicamento.²²⁶

Del mismo modo, se ha dado prevalencia a la libertad de expresión —otro derecho constitucionalmente garantizado— de los consumidores, por cuanto,

[s]i el consumidor utiliza medios de comunicación masiva para manifestar su disconformidad, y con ello eventualmente daña la imagen de un operador económico, este puede utilizar los mecanismos legales que franquea la ley relativos a los casos de posible difamación o calumnia, de ser el caso, que, como es evidente, son mecanismos legales distintos a los que involucra una infracción de derechos marcarios.

Y es que no constituye un supuesto de infracción marcaría el hecho de que un consumidor final manifieste su disconformidad o insatisfacción respecto de un bien o servicio contratado. El consumidor final no es un operador económico, no es un competidor del titular de la marca.²²⁷

De estas sentencias, se puede extraer que el reconocimiento de una faceta positiva, mediante una interpretación prejudicial en un contexto diferente, no sea un impedimento insalvable para la aplicación del EG. Además, una vez examinada la ausencia del derecho positivo de usar la marca en la normatividad andina, es preciso puntualizar que el reconocimiento jurisprudencial de dicho derecho, de carácter irrestricta, puede conllevar la incapacidad de los Estados para reglamentar materias de interés público excluidas de las competencias de los órganos comunitarios.

Cuarto, se observa que el reconocimiento al derecho al uso de la marca no se realiza de manera absoluta, es decir, no se reconoce el derecho a utilizar el signo tal y como fue registrado. Por tanto, el derecho reconocido debe ser entendido como el privilegio de usar la marca en el mercado —con exclusión de los demás—, mas no como un derecho oponible frente al Estado. Lo contrario limitaría sus facultades para perseguir

²²⁶ TJCA, “Proceso 114-AI-2004”, 9 de febrero de 2006, p. 32, 34 y 36.

²²⁷ TJCA, “Proceso 294-IP-2015”, 26 de junio de 2017, párr. 3.8 y 3.9 .

el bienestar general de la población. Para finalizar, incluso en el caso de que la legislación nacional consignara, de forma expresa, el derecho utilizar el signo tal y como fue registrado, la implementación del EG podría avalarse a través de una interpretación jurisprudencial. Tal es el caso de la aplicación del EG en Australia, donde los titulares del derecho marcario tenían otorgado el derecho de uso. No obstante, conviene advertir que,

incluso las legislaciones nacionales que parecen conferir un derecho positivo a utilizar el signo han sido interpretadas de manera “negativa”. La Ley de Marcas de Australia de 1995 es un ejemplo de ello. El artículo 20 de la Ley establece que los propietarios de marcas tienen “los derechos exclusivos”: a) utilizar la marca; y b) autorizar a otras personas a utilizar la marca”. Sin embargo, en la controversia interna sobre la constitucionalidad de la legislación sobre envases planos, el Tribunal Superior de Australia, al tiempo que subrayaba que la marca y, en general, los derechos de propiedad intelectual son derechos de propiedad que pueden cederse, determinó que lo que ofrecen los registros de marcas son sólo derechos negativos. En particular, el juez Crennan sostuvo que “el derecho exclusivo a utilizar la marca es un derecho negativo para excluir a otros de su uso”. Y el juez Kiefel destacó que “el derecho que subsiste en el propietario de una marca es un derecho negativo y no positivo”. Debe entenderse como un derecho a excluir a otros del uso de la marca”.²²⁸

Así las cosas, el reconocimiento de un derecho de uso absoluto al titular de la marca resulta inexistente y contrario al ordenamiento jurídico colombiano. Ergo, dicho reconocimiento iría en detrimento de las facultades de los Estados para determinar su política pública, por lo que, de reconocerse sin limitaciones, generaría una serie de contradicciones dentro del marco legal vigente que podría conllevar la prevalencia del derecho de marcas sobre la búsqueda del bienestar general como objetivo fundamental del Estado.

Por otra parte, se encuentra que en el caso *Philip Morris c. Uruguay*, se consideró que “el titular de una marca no goza de un derecho absoluto de uso, libre de toda regulación, sino de un derecho exclusivo de excluir a terceros del mercado de modo que sólo el titular de la marca tenga la posibilidad de usar la marca en el comercio, sujeto a la potestad regulatoria del Estado”.²²⁹ En consecuencia, no puede hablarse de un derecho positivo de uso absoluto, por cuanto su actuar se encuentra limitado por la legítima facultad reguladora del Estado. Así, con ocasión de la jurisprudencia del CIADI, tampoco puede hablarse de la existencia de un derecho positivo de uso originado en un tratado bilateral de inversiones.

²²⁸ Bonadio, “On the nature of trademark rights: does trademark registration confer positive or negative rights?”, 50. Traducción propia

²²⁹ CIADI, *Philip Morris c. Uruguay*, párr. 271.

En consecuencia, es de observar que el contenido del artículo 16.2.4 del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos establece

[c]ada Parte dispondrá que el titular de una marca registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de sus operaciones comerciales, signos idénticos o similares, incluyendo las indicaciones geográficas, para mercancías o servicios relacionados con aquellas mercancías o servicios respecto a los cuales ha registrado la marca el titular, cuando ese uso podría resultar en una probable confusión.²³⁰

De ese modo, resulta evidente que en el tratado de libre comercio con Estados Unidos no reconoce el derecho positivo de uso, por cuanto establece únicamente el carácter negativo de los derechos del titular marcario. Así, el impedir que terceros utilicen signos idénticos o similares, no faculta a los titulares con el derecho a utilizar el signo en la misma forma en la que fue registrado.

Por último, surge una interrogante con relación a las licencias de uso. Podría afirmarse, por parte de los detractores, que el derecho de usar la marca como fue registrada se transfiere o autoriza cuando se realiza un contrato de licencia. En contra de dicho argumento, puede decirse que el contrato de licencia comporta un justificante a un tercero para que el mismo no pueda ser objeto pasivo de los derechos negativos derivados del registro. En otras palabras, no se da una autorización positiva, sino que por el contrario, la licencia consiste en una causa justificada para que los derechos del titular marcario no puedan ser ejercidos en contra del licenciataria, frente a quien el propio titular ha limitado sus derechos exclusivos a través del contrato de licencia. Consecuencia de lo anterior, es que se hable de un privilegio de uso, mas no de un derecho de uso de la marca. De este modo,

se conceden registros, a fin de ofrecer derechos exclusivos para impedir que terceros exploten la marca, así como para restringir el privilegio de utilizar una marca. Sin embargo, los privilegios pueden ser anulables: en otras palabras, pueden ser retirados por las autoridades públicas cuando se trata de perseguir intereses públicos.²³¹

En ese orden de ideas, los contratos de licencia entre particulares, además de no ser fuente jurídica para las determinaciones que tome el Estado, no consisten en la transferencia temporal del derecho a usar la marca tal y como fue registrada, pues dicho

²³⁰ *Ley 1143 de 2007* Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América”, sus “Cartas Adjuntas” y sus “Entendimientos”, suscritos en Washington el 22 de noviembre de 2006. Diario Oficial 46.679. 04 de julio de 2007.

²³¹ *Ibid.*, 64.

derecho no existe. Con estas precisiones, a continuación, se procede a estudiar las demás normas que podrían resultar en contradicción con la implementación del EG.

2.2. La vulneración del Acuerdo sobre los ADPIC y la protección a la marca

Es importante destacar que una de las principales fuentes normativas que sirve de fundamento para los opositores del EG es el Acuerdo sobre los ADPIC. El acuerdo pretende disminuir los obstáculos al comercio y el posible trato discriminatorio en el ámbito de la propiedad intelectual, ello en cumplimiento de los postulados del Acuerdo de Marrakech que dio origen a la OMC.²³²

Por esta razón, distintos artículos de dicha normatividad han sido utilizados como fuente de litigios a nivel internacional. Ello bajo la pretensión de obtener indemnizaciones o de buscar retrotraer la medida ante la alegada vulneración del Acuerdo. Corresponde, por tanto, realizar una revisión exhaustiva de sus artículos más representativos. Para ello, se toma como punto de comparación los informes de los grupos especiales de la Organización Mundial del Comercio, emitidos con ocasión del EG aplicado a productos derivados del tabaco.

No obstante, antes de comenzar con el análisis indicado, es preciso mencionar que el artículo 8 del el Acuerdo sobre los ADPIC establece que las leyes de los países miembros podrán ser modificadas teniendo como objetivo la protección de la salud pública y de la nutrición de la población. En tal virtud, se parte de la existencia de una autorización para encaminar el ordenamiento jurídico en pro de la protección de la salud, siempre que las medidas sean compatibles con el contenido del Acuerdo.²³³

Adicionalmente, debe mencionarse el contenido del artículo 17 del ADPIC, según el cual “Los Miembros podrán establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros”.²³⁴ En ese orden de ideas, es pertinente tener en claro que, tal como ocurre con el artículo 16.2.5 del TLC entre Colombia y Estados Unidos, la enunciación que las posibles excepciones se hacen a manera de ejemplo y no como un

²³² OMC, Acuerdo de Marrakech, 15 de abril de 1994, párr. 3, https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/04-wto.pdf

²³³ OMC, *ADPIC*, art. 8.

²³⁴ OMC, *ADPIC*, art. 17.

listado taxativo. Así, aun cuando el EG no vulnera los derechos del titular marcario, aquellos matices o puntos de posible afectación se encuentran amparados por la posibilidad de establecer excepciones a los derechos derivados de una marca.

Para comenzar el análisis puede mencionarse que el artículo 15.4 del Acuerdo sobre los ADPIC²³⁵ es utilizado como base para alegar que la implementación del EG genera i) un obstáculo al registro de las marcas que se aplica sobre los productos regulados; ii) imposibilita que signos no distintivos adquieran una eventual distintividad sobrevenida; y, iii) disminuye la protección derivada del registro para las marcas afectadas por la naturaleza de los productos, es decir, para aquellas marcas que representen productos con un elevado contenido azucarado. El artículo en mención establece que “[l]a naturaleza del producto o servicio al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca”.²³⁶ A continuación, se estudian estos argumentos.

El EG genera un obstáculo al registro de las marcas que se aplica sobre los productos regulados. No se observa sustento en el argumento que establece al EG como un obstáculo para el registro de las marcas reguladas, teniendo en cuenta que la restricción se aplica en cuanto al uso y no en cuanto al registro. Tal como se expresó con anterioridad, el registro del signo permanece sin afectaciones, mientras que se limita de manera exclusiva el uso del mismo en el mercado. Por tal motivo, se podrá continuar registrando todo tipo de marcas en las categorías de los productos afectados. Del mismo modo, acciones como la transferencia de una marca se mantendrán sin modificación alguna por la implementación del EG.²³⁷

El EG imposibilita que signos no distintivos adquieran una eventual distintividad sobrevenida. La protección del Acuerdo sobre los ADPIC no se predica de las marcas no registradas, por tanto, tampoco se observa que la imposibilidad de que signos no distintivos adquieran tal característica sea una vulneración del Acuerdo, debido a que,

adoptar la interpretación de los reclamantes conduciría al resultado ilógico de que los signos no distintivos —es decir, los signos que pueden o no llegar a poder constituir marcas de fábrica o de comercio mediante el uso, y con respecto a los cuales el Acuerdo

²³⁵ Ibid., art. 15.4.

²³⁶ OMC, ADPIC, art. 15.4.

²³⁷ OMC, *Australia – Determinadas Medidas Relativas a las Marcas de Fábrica o de Comercio, Indicaciones Geográficas y Otras Prescripciones de Empaquetado Genérico Aplicables a los Productos de Tabaco y al Empaquetado de esos Productos*, 28 de junio de 2018, https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds467_s.htm

sobre los ADPIC no formula ninguna obligación explícita— disfrutarían de un derecho de uso con independencia de los productos o servicios a los que se fueran a aplicar, mientras que las marcas de fábrica o de comercio registradas, que son el principal objeto de reglamentación de las disposiciones relativas a las marcas de fábrica o de comercio del Acuerdo sobre los ADPIC y a cuyos titulares el artículo 16 confiere derechos exclusivos, no disfrutaban de tal derecho de uso.²³⁸

En ese orden de ideas, los Estados no tienen el deber de proteger signos no registrados o signos que no tengan distintividad hasta que la adquieran, sino que, por el contrario, la protección se predica únicamente sobre los signos registrados.

El EG disminuye la protección derivada del registro para las marcas afectadas por la naturaleza de los productos. Finalmente, en lo que al contenido del artículo 15.4 se refiere, no se observa disminución de la protección del registro para las marcas que se apliquen a productos azucarados, pues el titular mantiene todas las acciones frente a terceros y puede ejercerlas en cualquier momento.

Continuando con el análisis, sobre la base del artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC,²³⁹ se ha manifestado que i) la prohibición del uso reduce el carácter distintivo de los signos y por ende disminuye la facultad del titular marcario para acreditar la posible existencia del riesgo de confusión; y, ii) el EG afecta los derechos del titular marcario al establecer el uso de marcas engañosamente similares en productos idénticos o vinculados, toda vez que se impide el uso de caracteres distintivos y se obliga a utilizar un paquete con características visuales idénticas en todos los casos. Antes de repasar estos argumentos, vale considerar que el artículo en mención establece que

[e]l titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca, cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.²⁴⁰

El EG reduce el carácter distintivo de los signos y por ende disminuye la facultad del titular marcario para acreditar la posible existencia del riesgo de confusión. En cuanto al primer argumento, se observa que las acciones adelantadas en virtud de un registro marcario se realizan sobre la base de dicho registro y no sobre su uso en el

²³⁸ Ibid, párr. 7.1896.

²³⁹ OMC, *ADPIC*, art. 16.1.

²⁴⁰ Ibid.

comercio. Por tal razón, si bien la implementación del EG disminuye la distintividad de los signos, dicha disminución se realiza exclusivamente dentro del ámbito del uso más no del registro. Por ende, no se observa una pérdida en la capacidad de proteger el signo ante los posibles riesgos de confusión a través de las acciones marcarias pertinentes. En concreto, se ha dicho

que el titular de una marca de fábrica o de comercio puede seguir impidiendo el uso como nombre de marca o variante de palabras que sean idénticas o similares a una marca de fábrica o de comercio registrada existente de manera que cree una probabilidad de confusión. Por consiguiente, no estamos de acuerdo con que el carácter obligatorio de las medidas TPP ha dejado a los titulares de marcas de fábrica o de comercio sin “ningún recurso” y por tanto ha privado a los titulares de marcas del derecho de impedir el uso de marcas similares cuando tal uso dé lugar a probabilidad de confusión.²⁴¹

El EG afecta los derechos del titular marcario al establecer el uso de marcas engañosamente similares en productos idénticos o vinculados. En cuanto al segundo argumento, es de observar que el riesgo de confusión no se incrementa en virtud de los empaques implementados por el EG, ello toda vez que recae exclusivamente en las marcas utilizadas sobre cada producto. Por lo tanto, no puede hablarse de un incremento en el uso de marcas engañosamente similares, ya que el establecimiento de un mismo tipo de letra y tamaño, no conlleva *per se* la existencia de un riesgo de confusión, sino que el mismo debe ser analizado teniendo en cuenta las similitudes propias de las marcas denominativas. En consecuencia,

[l]a evaluación con arreglo al párrafo 1 del artículo 16 de si el nombre de la marca o la variante infractor es similar o idéntico a una marca de fábrica o de comercio verbal [denominativa] tal como está registrada, y causa una probabilidad de confusión, no se ve en principio afectada por la introducción del requisito de que ahora la propia marca verbal registrada solo pueda utilizarse con el mismo tipo de letra que el signo infractor y en un empaquetado diseñado de idéntica manera.²⁴²

En ese sentido, pese a que los productos compartan el mismo empaque y similares advertencias, no se observa vulneración del artículo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Adicionalmente, es pertinente mencionar que el artículo 16.3, referente a la protección de las marcas notorias, también ha sido objeto de reclamación. Esta disposición establece que

²⁴¹ OMC. Australia – Determinadas Medidas Relativas a las Marcas de Fábrica o de Comercio, 719 párr. 7.2049.

²⁴² *Ibid*, párr. 7.2047.

[el] artículo 6 *bis* del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.²⁴³

En específico, se ha considerado que el EG vulnera el citado artículo en cuanto i) la estandarización del empaque imposibilita que las marcas notoriamente reconocidas mantengan dicha condición en los años venideros; y, ii) el EG hace imposible que nuevas marcas notorias puedan ser registradas por cuanto impide su reconocimiento en el mercado. Nuevamente, estos argumentos parecen débiles.

El EG imposibilita que las marcas notoriamente reconocidas mantengan dicha condición en los años venideros. Respecto al primer argumento, es adecuado relieves que el contenido del artículo 16.3 es concordante con lo establecido en el artículo 6 *bis* del Convenio de París. En ese orden de ideas, la garantía del reconocimiento de las marcas notorias consiste en la disponibilidad dentro del ordenamiento jurídico para su reconocimiento, y no en la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento de esas condiciones exigidas. Por tanto, el grupo de expertos no consideró que “la disminución de la concurrencia fáctica en el mercado de las situaciones que activarían la protección de las marcas de fábrica o de comercio notoriamente conocidas constituya una disminución de la disponibilidad de esa protección prescrita por el párrafo 3 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 6 *bis* del Convenio de París (1967)”.²⁴⁴ Es decir, que el Acuerdo de ninguna forma exige la aplicación de la figura para aquellas marcas que no ostentan dichos requisitos. Caso contrario, una interpretación que acepte dicho argumento

conllevaría en efecto la obligación de los Miembros de asegurar medios para mantener la condición de las marcas notoriamente conocidas existentes en el mercado, una obligación que no solo resultaría imposible de conciliar con la prohibición de la mercadotecnia y la publicidad sino que además podría ser imposible de cumplir habida cuenta de los múltiples factores que pueden influir en la percepción social y, por ende, en la notoriedad de una marca de fábrica o de comercio en el mercado.²⁴⁵

²⁴³ OMC, *ADPIC*, art. 16.3.

²⁴⁴ *Ibid*, párr. 7.2116.

²⁴⁵ *Ibid*, párr. 7.2117.

Semejante interpretación sería contraria a las obligaciones establecidas en el Acuerdo sobre los ADPIC. Por tanto, el EG no vulnera dicho aspecto del Acuerdo.

El EG hace imposible que nuevas marcas notorias puedan ser registradas. En cuanto a la reclamación que alega la imposibilidad de surgimiento de nuevas marcas notorias, se ha dicho que no es responsabilidad del Estado facilitar la ocurrencia de los requisitos necesarios para el reconocimiento de una marca notoria. Por lo tanto, resulta pertinente afirmar que

el Acuerdo no obliga a los Miembros a asegurarse de que los particulares estén en condiciones de cumplir esos criterios ni a abstenerse de adoptar reglamentos que no sean por lo demás incompatibles con los acuerdos abarcados y que puedan afectar a las condiciones de mercado que determinan cuán fácil o difícil es para los particulares satisfacer esos criterios.²⁴⁶

Por consiguiente, a pesar de que la implementación del EG pueda conllevar un mayor grado de dificultad en la consumación de los requisitos establecidos para reconocer la notoriedad, se observa que dicha dificultad no implica por sí sola un incumplimiento de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC.

Ahora bien, el artículo 20 del Acuerdo es el principal fundamento citado por los detractores del EG. Por tal razón, los argumentos esgrimidos son más abundantes y complejos que para los anteriores artículos analizados. Antes de proceder a estudiar cada uno de estos argumentos, el referido artículo 20 establece:

No se complicará injustificablemente el uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales con exigencias especiales, como por ejemplo el uso con otra marca de fábrica o de comercio, el uso en una forma especial o el uso de una manera que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Esa disposición no impedirá la exigencia de que la marca que identifique a la empresa productora de los bienes o servicios sea usada juntamente, pero no vinculadamente, con la marca que distinga los bienes o servicios específicos en cuestión de esa empresa.²⁴⁷

Ahora bien, el debate surgió por cuanto, según los oponentes del EG, dicho artículo 20 contiene una prohibición para los países que quieran implementar la medida. En ese sentido, el panel de expertos afirmó que

[e]l elemento central de esta obligación se enuncia en su primera frase, que prohíbe las exigencias especiales que “complican injustificablemente” el uso de una marca de fábrica

²⁴⁶ Ibid, párr. 7.2129.

²⁴⁷ OMC, *ADPIC*, art. 20.

o de comercio en el curso de operaciones comerciales. La segunda frase, donde se identifica un tipo de exigencia que ha de considerarse admisible, matiza esta obligación.²⁴⁸

Se precisa, entonces, establecer los elementos principales del artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, se deja constancia de que los encargados de acreditar la existencia de una vulneración del mencionado artículo serán los demandantes, puesto que no existe una sola presunción que imponga a los demandados la carga de demostrar que su medida se encuentra ajustada, justificada o bien implementada.²⁴⁹ Se debe determinar, por tanto, el sentido i) de las expresiones “exigencias especiales” y “complicarán”; ii) de las expresiones “uso de una marca de fábrica o de comercio” y “en el curso de operaciones comerciales”; iii) del término “injustificablemente”; y, iv) del EG ante el contenido del artículo 20.

En cuanto a las expresiones “exigencias especiales” y “complicarán”, el grupo de expertos —en el caso antes señalado— esclareció su significado en la aplicación del EG. Respecto a “exigencias especiales”, se observa

que refiere a una condición que ha de cumplirse, guarda estrecha relación con el “uso de una marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales”, aborda específicamente ese uso, y es limitada en su aplicación. Lo cual puede comprender una exigencia de no hacer algo, en particular la prohibición de usar una marca de fábrica o de comercio.²⁵⁰

Por tanto, se puede afirmar que el EG consiste en una exigencia especial a la luz del Acuerdo sobre los ADPIC.

Por su parte, la expresión “complicarán” hace referencia a dificultar la libertad de acción de alguien o algo. Del mismo modo, se entiende como sinónimo de estorbar, cargar, dificultar o restringir.²⁵¹ En un principio, se consideró que la prohibición de utilizar el signo no podía ser considerada una exigencia especial, por cuanto una exigencia especial podría ser considerada como un requisito para utilizar el signo, mientras que, por el contrario, una prohibición es aquella que impide el uso de manera total. Sobre la base de esa afirmación, se dijo que “los ‘requisitos especiales’ que constituyen el gravamen son los requisitos relacionados con el uso real, no la prohibición parcial o total de uso. Por lo tanto, el Artículo 20 se aplica solo a los requisitos positivos que regulan el uso de

²⁴⁸ OMC. Australia – Determinadas Medidas Relativas a las Marcas de Fabrica o de Comercio, párr. 7.2155.

²⁴⁹ Ibid., párr. 7.2161.

²⁵⁰ Ibid., 770 parr 7.2231

²⁵¹ Ibid., 771 parr 7.2234

una marca, no a prohibiciones parciales o totales del uso de una marca comercial”.²⁵² No obstante, el grupo de expertos de la OMC afirmó que

las complicaciones creadas por exigencias especiales en el sentido del artículo 20 pueden abarcar desde complicaciones limitadas, tales como las resultantes de los tipos específicos de exigencias mencionados en las frases primera y segunda del artículo 20, hasta complicaciones de mayor alcance, tales como la prohibición de usar una marca de fábrica o de comercio en determinadas situaciones.²⁵³

Así, se sostiene que las medidas implementadas con el EG

tienen relación con el uso de las marcas de fábrica o de comercio y afectan a ese uso al permitirlo expresamente solo de la manera prescrita. Las medidas han de cumplirse y se limitan en su aplicación al uso de marcas de fábrica o de comercio en los productos del tabaco y su empaquetado. Por consiguiente, constatamos que las exigencias impuestas por las medidas TPP por las que se permite el uso de marcas verbales [denominativas] en el empaquetado del tabaco para la venta al por menor y en los cigarrillos solo en la forma prescrita constituyen “exigencias especiales” en el sentido del artículo 20. Asimismo, tomamos nota de que esas exigencias, que prescriben el uso de una marca verbal sin elementos estilizados y en un tipo de letra y color únicos y normalizados, constituyen un “uso en una forma especial” en el sentido del segundo ejemplo de la lista ilustrativa incluida en la primera frase del artículo 20, habida cuenta de que el uso de una marca verbal abarca generalmente el uso en una amplia diversidad de posibles tipos de letra, tamaños, colores y ubicaciones.²⁵⁴

Por tal razón, el impedir el uso de la marca a través de la implementación del EG se enmarca dentro de los dos primeros supuestos del Artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC, es decir, es una medida especial que complica el uso de la marca.

Ahora bien, en relación con las expresiones “en el curso de operaciones comerciales” y “uso de una marca de fábrica o de comercio”, el informe del grupo especial también realizó una serie de precisiones que ayudan a determinar su alcance. En cuanto a la frase, “en el curso de operaciones comerciales”, se determinó que su extensión “no se limita, tal como está formulada, a ‘operaciones comerciales’ entendidas como ‘comprar y vender’, sino que abarca más ampliamente el proceso relacionado con las actividades comerciales”.²⁵⁵

De forma similar, la expresión “uso de una marca de fábrica o de comercio”, no se limita “al uso de una marca de fábrica o de comercio con el fin específico de distinguir

²⁵² Tania Voon and Andrew D. Mitchell, “Implications of WTO law for plain packaging of tobacco products” en *Public Health and Plain Packaging of Cigarettes*, ed. Tania Voon et al (Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2012), 113.

²⁵³ OMC. Australia – Determinadas Medidas Relativas a las Marcas de Fábrica o de Comercio, 772 parr 7.2239.

²⁵⁴ *Ibid.*, 772 parr 7.2241.

²⁵⁵ *Ibid.*, 776 parr 7.2261

los bienes y servicios de una empresa de los de otras empresas”.²⁵⁶ Por el contrario, comprende todas las facetas relacionadas con las actividades comerciales publicitarias y promocionales en el uso de la marca. En ese orden de ideas, se confirma que la implementación del EG se encuadra también como una exigencia especial que complica el uso de una marca en el desarrollo de sus implicaciones comerciales. Por dicho motivo, la medida en principio estaría vedada de aplicación.

No obstante, es preciso continuar el análisis con el término de “injustificadamente” que contiene el artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC. En efecto, dicho término permitirá evidenciar si la implementación del EG es contraria a lo dispuesto en el artículo 20 o si se adecua al mismo. Sobre este punto, se ha dicho que

[e]ste contexto confirma, a nuestro juicio, que al evaluar si las complicaciones del uso de una marca de fábrica o de comercio son “injustificables” en el sentido del artículo 20, debemos tomar debidamente en cuenta el interés legítimo del titular de la marca de fábrica o de comercio en usar su marca “en el curso de operaciones comerciales” y la manera en que este se ve afectado por las complicaciones a justificar. Como también expresó el Grupo Especial en CE -Marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas, este interés refleja la función de las marcas de fábrica o de comercio en el mercado, que beneficia tanto a los titulares de marcas de fábrica o de comercio como a los consumidores. Por tanto, una evaluación de la injustificabilidad de las complicaciones en el sentido del artículo 20 debe conllevar una consideración de la naturaleza y la magnitud de la complicación del uso, incluida la medida en que se impide que las marcas de fábrica o de comercio pertinentes cumplan su función prevista en el mercado.²⁵⁷

En línea con lo anterior, para demostrar la existencia de una justificación para la implementación del EG, es necesario analizar los siguientes puntos en cada caso concreto:

- a. la naturaleza y magnitud de la complicación resultante de las exigencias especiales, teniendo en cuenta el interés legítimo del titular de la marca de fábrica o de comercio en utilizar su marca en el curso de operaciones comerciales, permitiendo así que la marca cumpla su función prevista;
- b. las razones por las que se aplican las exigencias especiales, incluidos cualesquiera intereses sociales que tengan por objeto salvaguardar; y
- c. si esas razones proporcionan un apoyo suficiente para la complicación resultante.²⁵⁸

Antes de pasar al análisis de cada uno de estos requerimientos, es preciso rebatir la afirmación según la cual el EG no puede aplicarse de forma general sobre todas las marcas de una clase. Frente a ello, se ha dicho que el artículo 20 no contiene ninguna

²⁵⁶ Ibid., 783 párr. 7.2286.

²⁵⁷ Ibid., párr. 7.2428.

²⁵⁸ Ibid., párr. 7.2430.

limitación al momento de imponer restricciones generales, por lo que no existe el deber de realizar un examen individual sobre cada marca.²⁵⁹

Dicho lo anterior, se aprecia que el literal a) exige realizar una evaluación sobre la medida restrictiva, de tal forma que se evalúe si la restricción permite que la marca cumpla su función prevista. En ese sentido, se tiene que la implementación del EG garantiza una de las funciones más importantes de la marca, cual es la distintividad, esto es, la identificación en el mercado de los productos del titular. Si bien puede alegarse que dicha distintividad se encuentra limitada y reducida, lo cierto es que se permite el uso del signo en su elemento denominativo en todos los productos. Del mismo modo, en el caso del tabaco se sostuvo que

[a] nuestro entender, el término “injustificablemente” que figura en el artículo 20 ofrece a los Miembros un cierto margen de discrecionalidad para escoger una intervención encaminada a abordar un objetivo de política, lo cual puede tener alguna repercusión en el uso de determinadas marcas de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales, siempre que las razones apoyen suficientemente cualquier complicación resultante. Esto, sin embargo, no significa que la disponibilidad de una medida alternativa que entrañe una complicación menor, o no entrañe ninguna complicación, del uso de marcas de fábrica o de comercio no podría informar una evaluación de si las razones por las que se aplican las exigencias especiales apoyan suficientemente la complicación resultante. No excluimos la posibilidad de que la disponibilidad de una medida alternativa pudiera, en las circunstancias particulares de un determinado caso, poner en entredicho las razones que un demandado hubiera invocado para adoptar una medida impugnada en virtud del artículo 20. Esto podría ser así, especialmente, si una alternativa fácilmente disponible tuviera como mínimo resultados equivalentes en lo que se refiere al objetivo de política de la medida impugnada, poniendo así en entredicho que las razones invocadas apoyen suficientemente cualesquiera complicaciones del uso de marcas de fábrica o de comercio resultantes de la medida.

Por tal razón, es de recordar que la implementación del EG se realiza de manera concomitante con los otros tipos de medidas restrictivas mencionados en el presente trabajo de investigación, tales como, las restricciones a la publicidad, la imposición de impuestos, la vigilancia sobre los signos engañosos y la divulgación de información científica a través de los empaques u otros medios de comunicación. Así pues, no se avizora tampoco una medida que pueda tener resultados equivalentes, motivo por el cual el empaquetado genérico resulta la opción más lógica de aplicación.

Continuando con el análisis, las razones exigidas en el literal b) consisten en la protección de la salud pública de los consumidores, la disminución de los gastos del

²⁵⁹ Ibid., párr. 7.2492.

sistema de salud y en la mejora de la calidad de vida de los habitantes. Dichas razones fueron expuestas a profundidad en el capítulo primero del presente trabajo. Existen, en consecuencia, fundamentos razonables y justificables desde el objetivo fundamental del Estado, cual es la búsqueda del bienestar general.

Finalmente, el literal c) requiere una justificación que pondere la medida. La justificación de implementar el EG sobre productos con alto contenido azucarado se ve respaldada por sus efectos positivos en la regulación del tabaco. En este marco, la medida resulta conducente con los objetivos perseguidos por el legislador.

Por último, el informe de expertos concluyó que,

[a]unque reconocemos que las marcas de fábrica o de comercio tienen un valor económico sustancial, y que las exigencias especiales afectan mucho a las posibilidades de los titulares de marcas de obtener un valor económico del uso de las características figurativas o estilizadas de las marcas de fábrica o de comercio, observamos que las medidas TPP [Tobacco Plain Packaging], incluidas sus restricciones en materia de marcas de fábrica o de comercio, son parte integrante de las políticas integrales de control del tabaco de Australia, y están destinadas a complementar las medidas preexistentes. Como se señala más arriba, el hecho de que las exigencias especiales, como parte de las medidas TPP globales y en combinación con otras medidas de control del tabaco mantenidas por Australia, puedan contribuir, y de hecho contribuyan, al objetivo de Australia de mejorar la salud pública reduciendo el consumo de productos de tabaco y la exposición a estos productos, indica que las razones por las que esas exigencias especiales se aplican proporcionan un apoyo suficiente para las complicaciones del uso de marcas de fábrica o de comercio resultantes.²⁶⁰

De ese modo, se concluye el análisis del artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC. Se observa, entonces, la ausencia de la vulneración de su contenido por cuanto la medida resulta justificada a la luz de los objetivos del Estado y de los principios interpretativos del Acuerdo. Por lo mencionado, si bien se considera al EG es una exigencia especial que complica el uso de la marca de fábrica o de comercio en el curso de operaciones comerciales, se tiene que dicha complicación se encuentra plenamente justificada, por lo que no puede dar lugar a reparaciones, indemnizaciones o al levantamiento de la medida restrictiva.

2.3. El proceso de implementación en Colombia

En este punto de la investigación, corresponde establecer cuál sería el proceso de implementación del EG en productos azucarados en Colombia. La discusión surge a raíz

²⁶⁰ Ibid., párr. 7.2604.

de un posible conflicto de competencias entre el Congreso de la República de Colombia o un órgano de la Comunidad Andina. Ello por cuanto el EG tiene relación con los derechos de propiedad intelectual, en específico, con los derechos marcarios regulados por la Decisión 486. A este efecto, se procederá a determinar cuál es el órgano competente para regular el EG en los productos indicados.

Hasta el momento, se ha establecido que la figura del EG no contradice el ordenamiento jurídico marcario vigente en Colombia. Empero, podrían generarse dudas sobre su mecanismo de reglamentación en el país, por cuanto la Decisión 486 surge de un órgano de la Comunidad Andina. Podría, entonces, cuestionarse la legitimidad del Congreso para reglamentar el tema del EG al considerarse que toca elementos marcarios pertenecientes al proceso de integración andina.

En este respecto, tal y como se explicó en el capítulo segundo, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina tiene un efecto prevalente dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Inclusive, la Corte Constitucional ha confirmado dicho efecto, al sostener que,

[c]onforme a lo expuesto de manera detallada en este acápite, el derecho comunitario derivado tiene efecto directo y prevalente sobre el ordenamiento interno, pero no derogatorio; razón por la cual, sin la existencia de fenómeno alguno que haya suprimido del sistema jurídico la disposición prevista en el numeral 3 del artículo 538 del Código de Comercio, debe concluirse su actual permanencia como parte integrante del sistema de fuentes autoritativas del Derecho. Asunto diferente es que la norma de allí derivada tenga los efectos suspendidos, por lo menos mientras, en principio, persista la decisión soberana del Estado de integrar la Comunidad Andina y ésta se ocupe de regular el régimen de patentes.²⁶¹

No obstante, como se observa de la cita anterior, el derecho comunitario andino no tiene la facultad para derogar, de manera directa o tácita, las normas emitidas por el Congreso de la República, pues solo vuelve inaplicables aquellas que riñan con las disposiciones comunitarias. En este sentido, existe un ámbito diferente de competencias entre el organismo comunitario y el organismo legislativo nacional. Así, sobre la base de la relación de coexistencia entre los dos ordenamientos jurídicos, se deben buscar alternativas que posibiliten una compatibilidad entre ellos. Un mecanismo para ello es la solicitud que los jueces nacionales hacen con fin de unificar las interpretaciones que se realicen sobre temas de derecho comunitario, sobre lo cual la Corte ha sostenido que

²⁶¹ Colombia Corte Constitucional. “Sentencia”. En *Juicio n.º*: C-234-2019, 29 de mayo de 2019,

[l]os jueces nacionales podrán solicitar la interpretación del Tribunal acerca de las normas que integran el ordenamiento jurídico de la comunidad y que deban aplicarse en el proceso o controversia. Si la controversia es susceptible de recursos, el juez deberá decidir el proceso si llegada la oportunidad de dictar la sentencia, no se hubiere recibido la interpretación del Tribunal. En los casos en los que la sentencia no sea susceptible de recursos, el juez de la causa suspenderá el procedimiento y solicitará directamente la interpretación del Tribunal. La interpretación del Tribunal, circunscrita al contenido y alcance de las normas comunitarias, es vinculante para el respectivo órgano judicial y, a este respecto, las distintas autoridades nacionales deben velar por el efectivo cumplimiento de las decisiones de aquél. Las disposiciones de esta sección se ajustan a la Constitución Política. La aplicación directa y preferente del ordenamiento comunitario en los países miembros, obliga a articular un sistema que permita unificar su interpretación.²⁶²

Claro está, lo anterior no es un pase libre para que el ordenamiento jurídico comunitario tenga el mismo rango de la Constitución nacional en materias que escapan a la regulación normativa de aquel, debido a que,

[ni] los tratados de integración ni el derecho comunitario se acomodan a los supuestos estipulados en el artículo 93 de la Carta por cuanto la finalidad de los mismos no es el reconocimiento de derechos humanos sino la regulación de aspectos económicos, fiscales, aduaneros, monetarios, técnicos, etc., lo que hace carente de sustento la prevalencia del derecho comunitario sobre el ordenamiento interno.²⁶³

Lo expuesto se ve reforzado, a su vez, al tener en cuenta que

[l]a relación entre juez andino y el juez nacional, en este caso el constitucional, se basa en la colaboración, por cuanto a pesar de tener ámbitos jurisdiccionales diferentes en la aplicación de las normas que tienen distintos contenidos de validez, se exige una interpretación integral. Esta relación permite la aplicación uniforme del derecho comunitario conciliada con el derecho nacional, de allí que la función del primero se limite a determinar el alcance de las normas comunitarias sin interpretar el derecho nacional ni calificar los hechos materia del proceso, pues dicha función en este caso corresponde al juez constitucional.²⁶⁴

Sobre la base de los anteriores argumentos, es pertinente concluir que la colaboración armónica entre los distintos ordenamientos jurídicos es uno de los pilares fundamentales del proceso de integración. En consecuencia, se parte de una serie de antecedentes en los que se ha dado prevalencia a la conciliación antes que a diversos tipos de enfrentamientos entre las instituciones.

Dicho eso, el problema pareciera surgir del contenido del artículo 150 de la Constitución en su numeral 24 a través del cual se le otorga al Congreso de Colombia la

²⁶² Colombia Corte Constitucional. “Sentencia”. En *Juicio n.º*: C-227/11, 14 de abril de 1999, 25.

²⁶³ Colombia Corte Constitucional. “Sentencia”. En *Juicio n.º*: C-221-13, 17 de abril de 2013, 64.

²⁶⁴ Corte Constitucional, *Juicio n.º*: T-477/12, 22.

facultad de reglamentar los temas relacionados con el “régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual”.²⁶⁵ Esta disposición pareciera reñir con el artículo 55 del Acuerdo de Cartagena, a cuyo tenor se dispone la existencia de un régimen común sobre, entre otros, “marcas, patentes, licencias y regalías”. Podría sostenerse, sin embargo, que no existe antinomia alguna, pues la regulación de asuntos relacionados con los derechos marcarios, pero que escapen a la competencia de la Comunidad, como aquellos vinculados con la salud pública, corresponde a la legislación nacional.

Más todavía, teniendo en consideración que no existe un derecho positivo al uso de la marca dentro de la Decisión 486, es pertinente afirmar que el Congreso de Colombia será el órgano legislativo encargado de desarrollar una eventual legislación sobre el EG en productos azucarados, ya que, en ningún momento, contradice el contenido de la normativa comunitaria, pues sus disposiciones no conllevan el derecho del uso de la marca. A la luz de estos argumentos, no podría hablarse del surgimiento de acciones de incumplimiento ante los órganos de la Comunidad Andina por el desconocimiento del derecho comunitario.

Por otra parte, en el fondo, se persigue reglamentar el uso de ciertos derechos del titular marcario sobre la base de mejorar las condiciones de vida y la salud pública de los habitantes colombianos. En consecuencia, los organismos propios del derecho comunitario no tienen competencia para reglamentar los temas de salud pública de sus países miembros, como se anotó antes.

Adicionalmente, si bien la Constitución de 1991, en su preámbulo, establece el impulso la integración de la comunidad latinoamericana, lo cierto es que dicha integración no genera una transferencia absoluta de facultades a los órganos comunitarios. Por esas razones, la contradicción entre los distintos ordenamientos resulta eminentemente aparente y no tiene un sustento jurídico válido.

Por último, un aspecto interesante para iniciar el análisis de la naturaleza jurídica de los derechos del titular marcario es examinar mediante qué tipo de ley se reglamentaría la figura del EG. Así, teniendo en cuenta que el sistema normativo colombiano distingue entre leyes ordinarias y leyes estatutarias, donde estas últimas son las encargadas de regular, entre otros, “los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección”.²⁶⁶ En este contexto, la regulación se

²⁶⁵ Colombia, *Constitución Política*, art. 150.

²⁶⁶ Colombia, *Constitución Política*, art. 152.

aplicaría mediante una ley ordinaria, por cuanto no se observa una afectación a un derecho fundamental. En consecuencia, no se dan las exigencias necesarias para considerar al derecho de propiedad como un derecho fundamental en el caso en concreto, tal y como se verá a continuación.

3. El análisis constitucional de la medida

Hasta el momento, se ha determinado que el EG en productos azucarados no vulneraría el ordenamiento jurídico vigente en Colombia. Del mismo modo, se ha establecido su mecanismo de implementación. No obstante, dicho análisis se ha realizado desde un punto de vista estrictamente legal, entendiendo por legal aquellas disposiciones, nacionales, comunitarias o internacionales, que regulan los derechos del titular marcario. Sin embargo, queda pendiente realizar una comparación entre los objetivos y contenidos de la figura y lo establecido por la Constitución Política de Colombia y la jurisprudencia. Dicho análisis permitirá evidenciar si existe una posible afectación o vulneración de un derecho fundamental en cabeza de los titulares marcarios o si, por el contrario, la medida resulta plenamente legítima desde la perspectiva constitucional.

La Constitución de 1991 estableció un paradigma diferente al texto constitucional de 1886, antes vigente, por cuanto

dio una nueva bitácora que regula la conducta de los colombianos sobre unas bases filosóficas de principios, valores y dogmas, y uno de ellos que es cardinal de principio a fin en el texto constitucional, sin lugar a dudas, lo constituye el referente a la dignidad de que da cuenta el artículo primero, como quiera que permite estructurar que en todo el ámbito del derecho el hombre es la figura central.²⁶⁷

En consecuencia, no puede hablarse de derechos más importantes que otros de forma *a priori*. Por el contrario, se requiere un análisis detallado del caso que permita identificar las particularidades de cada caso. Con el fin de establecer la existencia de la posible vulneración, se utilizará el juicio de ponderación desarrollado por la Corte Constitucional de Colombia. Con este juicio de ponderación, se busca “establecer criterios objetivos y verificables para evaluar si la limitación de un derecho se justifica

²⁶⁷ Enrique Gil Botero, *Responsabilidad Extracontractual del Estado*, (Bogotá: Editorial Temis, 2017), 19.

constitucionalmente y si la restricción constituye una forma de afectación de su núcleo esencial que se encuentra prohibida en la Carta”.²⁶⁸ En otras palabras, se busca determinar

un modelo de preferencia relativa condicionada a las circunstancias específicas de cada caso, de manera que le compete al legislador y a los operadores jurídicos, en el ámbito de sus competencias, procurar armonizar los distintos derechos y principios, y cuando ello no sea posible, es decir, cuando surjan conflictos entre ellos, entrar a definir las condiciones de prevalencia temporal del uno sobre el otro”.²⁶⁹

Teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, pueden utilizarse distintos métodos de ponderación. Para el caso objeto de estudio de la presente investigación, teniendo en cuenta la posible vulneración de los derechos del titular marcario sobre la base de la protección de la salud pública de los consumidores, se considera pertinente aplicar el principio de proporcionalidad, a través del cual “corresponde al juez constitucional analizar si la medida restrictiva busca un objetivo constitucionalmente válido, si es adecuada [o idónea] y necesaria para lograr la finalidad buscada y si es proporcional stricto sensu”.²⁷⁰

Corresponde determinar el cumplimiento de los anteriores requisitos. No obstante, se avizora un problema al momento de realizar la comparación entre la medida y los derechos del titular marcario. Dicha problemática surge de la naturaleza compleja de los derechos de propiedad industrial. El problema recae en establecer si los derechos del titular marcario son asimilables a los derechos de propiedad o si, por el contrario, hacen parte de un tipo distinto de derechos. Para ese efecto, se procede a desentrañar, previamente, la naturaleza de los derechos del titular marcario para, posteriormente, realizar el juicio de ponderación.

Los derechos de propiedad industrial, dentro de los cuales se enmarcan los derechos del titular marcario, pueden ser considerados desde dos puntos de vista. Desde una perspectiva terminológica, puede considerarse la propiedad industrial como un tipo de propiedad privada. De este modo, se asimilan sus características con la definición tradicional de propiedad descrita en el Código Civil colombiano, según la cual “el dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra la ley o contra derecho ajeno. La propiedad

28. ²⁶⁸ Colombia Corte Constitucional. “Sentencia”. En *Juicio n.º*: C-210-2007, 21 de marzo de 2007,

24. ²⁶⁹ Colombia Corte Constitucional. “Sentencia”. En *Juicio n.º*: T-933-05, 7 de septiembre de 2005,

²⁷⁰ Colombia Corte Constitucional. “Sentencia”. En *Juicio n.º*: C-544-07, 18 de julio de 2007, 23.

separada del goce de la cosa se llama mera o nuda propiedad”.²⁷¹ Esta interpretación del derecho de la propiedad industrial permite fortalecer la posición de los detractores del EG. Empero, la doctrina especializada ha considerado una serie de particularidades propias del derecho de la propiedad industrial que lo convierten, al menos, en un tipo especial de propiedad, sino en un derecho totalmente distinto.

La primera diferencia frente al derecho tradicional de propiedad es que el derecho de propiedad industrial adolece de una falta de perpetuidad. Bajo ese entendido, inclusive las marcas que pueden ser renovadas de manera indefinida, tienen una duración específica y pueden ser objeto de la pérdida del derecho en determinado tiempo. En sentido contrario, el derecho de propiedad una vez constituido rara vez necesita ser renovado para mantenerse vigente.²⁷²

Una segunda diferencia consiste en lo que suele denominarse carácter registral del derecho marcario. Esto quiere decir el derecho derivado el registro de una marca se obtiene únicamente a partir del registro ante la oficina correspondiente.²⁷³ Si bien en algunos casos suele exigirse el registro para que se lleve a cabo la tradición del tradente al adquirente en el derecho tradicional de propiedad, lo cierto es que existen muchos casos en los que dicha formalidad no constituye un requisito esencial del negocio jurídico, como ocurre en la compraventa de bienes muebles. Por tal motivo, el carácter registral se ve reforzado —es constitutivo del derecho— en las marcas en comparación con el derecho tradicional de propiedad.²⁷⁴

Una tercera diferencia surge a partir de una aparente bifurcación entre el signo objeto de protección y los bienes o servicios sobre los cuales se aplica. En otras palabras, cuando un bien identificado a través de una marca previamente registrada es adquirido por un tercero, surge en su favor la titularidad del dominio sobre el bien o servicio que adquirió, más no adquiere titularidad sobre la marca o signo que lo identifica. Para esclarecer la diferencia, se tiene que

[d]e tal suerte que, mientras el derecho de propiedad industrial dura mientras viva la patente o esté en vigor la marca, y permite su titular seguir introduciendo en el mercado los productos patentados o designados por la marca, en cambio sobre cada uno de los productos concretos introducidos en el mercado con su consentimiento y adquiridos por

²⁷¹ Colombia, *Código Civil*, Ley 84 de 1873, 26 de mayo de 1873, art. 669.

²⁷² Otero Lastres, *Manual de Propiedad Industrial*, 47-54.

²⁷³ Así lo establece expresamente el artículo 154 de la Decisión 486.

²⁷⁴ *Ibid.*

los terceros se agota el derecho de propiedad industrial, siendo susceptible dicho producto de engendrar un derecho de propiedad a favor del tercero que lo compra.²⁷⁵

Lo expuesto no acontece en el caso del derecho tradicional de propiedad privada, que recae sobre una sola cosa por regla general.²⁷⁶

Una cuarta diferencia se observa en relación con los bienes protegidos. Mientras que el derecho tradicional de propiedad se encarga de los bienes materiales, el derecho de la propiedad industrial se encarga de los bienes inmateriales, entendidos como creaciones de la mente humana perceptibles y utilizables por su especial importancia económica.²⁷⁷ Dentro de la anterior afirmación, se clasifican las marcas como creaciones de la mente humana por parte de la doctrina especializada. Esta diferencia se traduce en que los bienes inmateriales “se componen de un doble elemento, por un lado la entidad material o *corpus mysticum* y el soporte o puente sensorial que lo hace perceptible o *corpus mechanicum*”.²⁷⁸ Para el caso de la marca, “la realidad intangible es el signo en cuanto entidad inmaterial pero que necesita hacerse perceptible a través del soporte o *Corpus mechanicum* en que consiste el propio signo”.²⁷⁹ Dicha diferencia no ocurre en el derecho de propiedad tradicionalmente considerado.

Otra diferencia entre los bienes protegidos reside en que los bienes inmateriales cuentan con una doble utilidad: la primera, derivada de utilizar de forma exclusiva el signo en sí y, la segunda, consistente en la utilidad económica de comercializar productos en los cuales se porta el signo distintivo. Además, los bienes inmateriales pueden ser ilimitadamente repetibles a diferencia de los bienes materiales, que por su naturaleza se agotan con su uso o consumo. Por este motivo, las marcas pueden estar presentes al mismo tiempo en distintos lugares.²⁸⁰

Una quinta diferencia consiste en que “los derechos de Propiedad Industrial producen unos efectos exclusivos y excluyentes que son mucho más energéticos no sólo que los derechos de propiedad sino también que los del derecho de propiedad intelectual o derechos de autor”.²⁸¹ Esta diferencia se corrobora con el análisis legal realizado a largo de la presente investigación. En efecto, la ausencia de un derecho positivo de uso y la preeminencia de una dimensión negativa en los derechos del titular marcario son rasgos

²⁷⁵ Ibid., 51.

²⁷⁶ Ibid., 47-54.

²⁷⁷ Ibid.

²⁷⁸ Ibid., 52.

²⁷⁹ Ibid.

²⁸⁰ Ibid., 47-54.

²⁸¹ Ibid., 53.

característicos del dominio sobre la marca. Por último, la doctrina especializada afirma que

los derechos de Propiedad Industrial poseen una naturaleza jurídica que no se agota en el puro derecho de propiedad, sino que poseen ciertas características peculiares que permiten calificarlos como derechos *sui generis*. En efecto, aunque al igual que en el derecho de propiedad son derechos subjetivos que confieren derecho de dominio o señorío, es decir, un poder abstracto sobre el objeto sobre el que recaen, el hecho de que tal objeto sea un bien inmaterial y los efectos exclusivos y excluyentes que produce el derecho concedido, hacen que estemos ante un derecho que presenta unas características propias que impiden que sea asimilado al derecho de propiedad.²⁸²

No obstante estas reflexiones, no existe consenso respecto a la naturaleza de los derechos del titular marcario. Se mantienen las discrepancias en cuanto a dicha naturaleza, a pesar de que el Código Civil colombiano establece, en su artículo 671, que “las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales”.²⁸³

En todo caso, y como premisa para efectos de esta investigación, se asume que es posible asimilar la propiedad industrial, y específicamente el derecho sobre la marca, a la propiedad tradicional. En línea con ello, y ante la ausencia de un núcleo esencial del derecho de marcas, se realizará el análisis constitucional tomando como base los elementos constitucionales desarrollados en el derecho de propiedad privada, con el fin de tener un referente sólido ante la ausencia de juicios de ponderación sobre derechos marcarios. Empero, se realizarán las anotaciones pertinentes teniendo en cuenta la ausencia de un derecho positivo de uso dentro del ordenamiento jurídico colombiano.

Retomando el test de ponderación, se precisa determinar i) si la medida restrictiva busca un objetivo constitucionalmente válido; ii) si es adecuada o idónea; iii) si es necesaria para lograr la finalidad buscada; y, iv) si es proporcional en stricto sensu.²⁸⁴

Claramente, la implementación del EG persigue un fin legítimamente constitucional. Desde el punto de vista del Estado, las “las actuaciones de las autoridades públicas deben desarrollarse de tal manera que, en caso de que respecto de ellas puedan entrar en conflicto el interés público o el de la comunidad y el interés de individuos en particular, debe prevalecer el primero, situación que debe ser evaluada en cada caso”.²⁸⁵

²⁸² Ibid., 54.

²⁸³ Colombia, *Código Civil*, art. 671.

²⁸⁴ Colombia Corte Constitucional. En *Juicio n.º*: C-544-07, 23.

²⁸⁵ Libardo Rodríguez, *Derecho Administrativo General y Colombiano*, (Bogotá: Editorial Temis, 2017), 97-8.

Por tanto, es su deber propender por mejorar la calidad de vida de los habitantes, más aún cuando las medidas a su disposición generan un beneficio económico adicional para la comunidad.

En la búsqueda de ese objetivo, se persigue la protección de la salud pública de los ciudadanos. La relación del EG con el derecho a la salud se profundizó en el capítulo primero. Sin embargo, puede agregarse que el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia establece que “[l]a atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”.²⁸⁶ Del mismo modo, el Estado colombiano persigue el cumplimiento del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, objetivo respecto del cual se ha establecido que,

[a]sí las cosas, como se sigue de la lectura del contenido del artículo 12 del Pacto y de la correspondiente observación general, el derecho a la salud desborda el exiguo parámetro que sugiere la adopción del criterio del “derecho a estar sano”, con lo cual la vocación de la medicina y del sistema de seguridad social no puede ser orientada bajo un parámetro exclusivamente curativo, pues la restricción del derecho a la salud a dicho modelo anula por completo el principio de la dignidad humana, toda vez que somete al individuo al padecimiento de enfermedades y dolencias, las cuales —bajo este modelo— sólo pueden ser atendidas una vez se han manifestado de manera efectiva y han ocasionado el deterioro del estado de salud, con la consecuente limitación de las posibilidades vitales de los ciudadanos.²⁸⁷

En ese sentido, la búsqueda por mejorar la salud de los consumidores a través de la disminución de la venta e ingesta de productos azucarados es un fin constitucionalmente legítimo y deseable para el Estado colombiano.

Para determinar si la medida es idónea, es pertinente determinar “si aquella es suficientemente apta o adecuada para lograr el fin que se pretende conseguir. En otras palabras, si la medida sometida al control de constitucionalidad es adecuada para conseguir un objetivo constitucionalmente válido”.²⁸⁸ Bajo ese entendido, es preciso recordar que la valoración de si una medida es adecuada tiene que ser matizada bajo la aplicación del principio de precaución. En este marco, basta con referenciar el caso del empaquetado genérico aplicado a productos derivados del tabaco, por cuanto, al regular

²⁸⁶ Colombia, *Constitución Política*, art. 49.

²⁸⁷ Colombia Corte Constitucional. “Sentencia”. En *Juicio n.º*: T-274-2009, 13 de abril de 2009, 11.

²⁸⁸ Colombia Corte Constitucional. En *Juicio n.º*: C-544-07, 24.

dicho sector del mercado, se dio una disminución considerable del consumo al tiempo que mejoró la calidad de vida de los habitantes.²⁸⁹

De otro lado, teniendo en cuenta la gran importancia que se otorga a la imagen del producto en nuestros días, puede sostenerse que disminuir su atractivo al unificar su empaque resulta una medida adecuada y apta para disminuir su consumo. Finalmente, la medida se verá acompañada de otra serie de restricciones, por lo cual se habla de un paquete integral que busca reducir los efectos nocivos asociados con el consumo de azúcar. Sobre esa base, la medida resulta idónea teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad y sus efectos aplicados a otros productos en el mercado. Por lo demás, resta decir que la medida resulta tan idónea que otros países han comenzado a implementar restricciones al uso del elemento gráfico de las marcas en productos alimenticios, tales como los cereales para niños.²⁹⁰

Continuando con el análisis, para que la restricción sea necesaria, “la medida ordenada debe corresponder a la alternativa menos gravosa para el logro del fin buscado dentro del abanico de opciones con un nivel de efectividad probable semejante”.²⁹¹ Tal como se explicó en la parte de los antecedentes, se han utilizado distintos mecanismos con el fin de disminuir el consumo de los productos azucarados en la sociedad. A manera enunciativa, se tiene el desarrollo de medidas tributarias, medidas restrictivas de la publicidad y medidas informativas y de control para garantizar un menor consumo. No obstante, las anteriores medidas, por sí solas, han resultado ineficientes, por lo cual el nivel de obesidad de la población sigue en crecimiento.

Por ese motivo, se tiene que el EG se muestra como la medida necesaria y menos lesiva de los derechos del titular marcario. Entre el abanico de posibilidades del legislador, se encuentra una prohibición de comercializar los productos con un alto contenido de azúcar. También se observa que una medida más gravosa sería la que impidiese utilizar inclusive el aspecto denominativo de la marca. Más aún, podría ordenarse un tope máximo al contenido de azúcar por cada unidad de producto, eliminando de esa manera productos que requieran mayor cantidad para su elaboración.

²⁸⁹ Australia Departamento de Salud, *Post-Implementation Review Tobacco Plain Packaging*, 47. Traducción propia.

²⁹⁰ Multimedia Digital, “Adiós Osito Bimbo y Chester Cheetos, nueva ley prohíbe su aparición en productos”, *Telediario*, 28 de marzo del 2020, párr. 2. <https://www.telediario.mx/nacional/adios-osito-bimbo-y-chester-cheetos-nueva-ley-prohibe-su-aparicion-en-productos>

²⁹¹ Colombia Corte Constitucional. “Sentencia”. En *Juicio n.º*: C-822 de 2005, 10 de agosto de 2005, 64.

Sobre esa base, se observa que, ante la perspectiva de una posible prohibición de comercialización, la medida del EG garantiza un acceso a la información de los consumidores al tiempo que se protegen las inversiones realizadas en determinados sectores del mercado. De esta manera, se permite a los comerciantes seguir distribuyendo sus productos en el mercado, al tiempo que no se prohíbe de manera tajante ningún producto por su contenido, sino que únicamente se realiza una advertencia sobre los eventuales daños que puede conllevar su consumo.

De otro lado, para determinar si la medida cumple con el principio de proporcionalidad en sentido estricto, es necesario identificar si “la medida objeto de control de constitucionalidad no sacrifica valores, principios o derechos que tengan un mayor peso que el que se pretende garantizar, o si aquella restringe gravemente un derecho fundamental”.²⁹² Para evaluar dicho aspecto, es necesario referirse a la garantía del “contenido esencial del derecho”, esto es que

[l]a garantía de contenido esencial es extendida a toda intervención en los derechos fundamentales por las llamadas teorías relativas. Según ellas, una restricción afecta el contenido esencial cuando es desproporcionada, es decir, cuando no es adecuada, no es necesaria o es desproporcionada en sentido estricto.²⁹³

La Corte Constitucional ha adaptado el referido concepto utilizando la denominación de núcleo esencial, bajo la existencia de dos supuestos:

i) Hacen parte del núcleo esencial las características y facultades que identifican el derecho, sin las cuales se desnaturalizaría y, ii) integran el núcleo esas atribuciones que permiten su ejercicio, de tal forma que al limitarlas el derecho fundamental se hace impracticable.²⁹⁴

En este contexto, la Corte Constitucional ha definido el núcleo esencial del derecho de propiedad de la siguiente manera:

En ese orden de ideas y reivindicando el concepto de la función social, el legislador le puede imponer al propietario una serie de restricciones a su derecho de dominio en aras de la preservación de los intereses sociales, respetando sin embargo, el núcleo del derecho en sí mismo, relativo al nivel mínimo de goce y disposición de un bien que permita a su titular obtener utilidad económica en términos de valor de uso o de valor de cambio que justifiquen la presencia de un interés privado en la propiedad.²⁹⁵

²⁹² Colombia Corte Constitucional. En *Juicio n.º: C-544-07*, 24.

²⁹³ Robert Alexy, *Teoría de los Derechos Fundamentales* (Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993), 125.

²⁹⁴ Colombia Corte Constitucional. “Sentencia”. En *Juicio n.º: C-756-08*, 30 de julio de 2008, 25.

²⁹⁵ Colombia Corte Constitucional. “Sentencia”. En *Juicio n.º: T-427-98*, 18 de agosto de 1992,

No obstante, el núcleo esencial se ve matizado, por cuanto —como se postula en la presente investigación— no existe un derecho positivo de uso a favor del titular marcario. En ese sentido, el EG respeta el derecho del titular de obtener una utilidad económica, por cuanto las marcas pueden ser utilizadas en sus aspectos denominativos y pueden ser objeto de negocios jurídicos con terceros. Por último, al mantenerse indemnes los derechos de exclusión, se garantiza que los titulares podrán accionar frente terceros en caso de infracción. Sobre la base de los anteriores motivos, se observa que la implementación del EG no contraviene, vulnera o afecta el núcleo esencial de los derechos del titular marcario.

En el mismo sentido, se debe buscar que, a mayor grado de afectación de un derecho mayor sea el grado de satisfacción del otro. En el presente caso, no se realiza una expropiación del derecho, no se prohíbe la distribución de los productos azucarados y se garantiza el derecho al uso de la marca a través de su elemento denominativo. En consecuencia, se observa una prevalencia del bienestar general sobre los derechos del titular marcario sin afectar su contenido esencial, es decir, una preeminencia del derecho a la salud al poseer un mayor peso dentro del ámbito de protección constitucional. Por tal motivo, la medida satisface el principio de proporcionalidad en estricto sentido.

Finalmente, podría argumentarse que la medida genera una situación discriminatoria en contra del sector de los alimentos, en específico aquellos dedicados a los productos azucarados. El anterior argumento tiene base en el principio de igualdad consignado en el artículo 13 de la Constitución Política colombiana, según el cual “[t]odas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”.²⁹⁶ No obstante, dicho conflicto —más aparente que real— se resolvería a través de la aplicación de un test leve de igualdad, el cual se fundamenta

a partir de dos importantes consideraciones, por una parte, se encuentra el principio democrático, que obliga a darle un peso importante a la labor de creación del legislador, pues debe permitirse un margen considerable de valoración sobre los asuntos objeto de regulación, a partir de la búsqueda de propósitos que se ajusten a los mandatos de la Carta; y por la otra, la presunción de constitucionalidad que existe sobre las decisiones

²⁹⁶ Colombia, *Constitución Política*, art. 49.

legislativas, lo que se traduce en que no toda distinción de trato involucra la existencia de un componente discriminatorio.²⁹⁷

Por lo anterior, el test de igualdad busca “verificar si dichos fin y medio no están constitucionalmente prohibidos y si el segundo es idóneo o adecuado para conseguir el primero”.²⁹⁸ Se concluye, entonces, que los argumentos que sirven para determinar el juicio de ponderación sirven a su vez para determinar el test de igualdad. Consecuencia de lo expuesto, puede considerarse al EG como una medida justificada dentro de la libertad legislativa del Congreso de la República. No se trata de una medida discriminatoria desde el contenido del artículo 13 de la Constitución, sino que, por el contrario, pretende proteger a los consumidores en un determinado sector del mercado. Adicionalmente, es preciso dejar constancia de que la medida del empaquetado genérico podría expandirse a nuevos sectores comerciales, siempre que los mismos generen un riesgo, potencialmente demostrado, frente a la salud de los consumidores, por lo que no podría hablarse de una discriminación, pues puede extenderse a otros productos o servicios en cualquier momento. De ese modo, la medida logra superar el juicio de ponderación y el test leve de igualdad desarrollado por la Corte Constitucional de Colombia.

30. ²⁹⁷ Colombia Corte Constitucional. “Sentencia”. En *Juicio n.º*: C-104-2016, 2 de marzo de 2016, ²⁹⁸ Ibid.

Conclusiones

1. El empaquetado genérico es una figura jurídica con un trasfondo histórico, institucional y académico fuertemente consolidado. Su implementación en productos derivados del tabaco sirve como antecedente para traspasar su aplicación a los productos azucarados. Ello por cuanto tienen aspectos en común al momento de ser regulados.
2. Se permite un desarrollo pleno del principio de precaución en la búsqueda por disminuir los efectos nocivos del consumo excesivo de azúcar. En ese orden de ideas, es posible implementar medidas que no cuenten con un 100% de certeza científica, pero que demuestren efectos positivos con la evidencia disponible hasta el momento.
3. Los titulares marcarios cuentan con una gran cantidad de elementos para proteger sus derechos dentro de la normatividad internacional, comunitaria y nacional vigente en Colombia. Sin embargo, los derechos son fundamentalmente de carácter negativo y persiguen evitar que terceros puedan hacer uso de signos idénticos y similares sin la autorización del titular marcario.
4. Por otra parte, dicho ordenamiento jurídico no reconoce el derecho a utilizar la marca en la misma forma en la que fue registrada. Por tal motivo, no se observa una vulneración de sus derechos al implementar el empaquetado genérico, puesto que los derechos del titular marcario se ven limitados por la potestad regulatoria del Estado.
5. No existe una vulneración de los derechos del titular marcario ante la posible implementación del empaquetado genérico en productos azucarados en Colombia. En efecto, según se ha expuesto, la medida no vulnera las disposiciones internacionales, comunitarias y nacionales que protegen los derechos de propiedad industrial en Colombia.
6. No existe evidencia que acredite que la medida del EG genera un incremento en el flujo de contrabando. Por el contrario, se ha evidenciado que el EG puede brindar herramientas para facilitar la detección de la mercancía ilegal en el territorio.
7. La figura supera satisfactoriamente los análisis estrictos de legalidad en tanto no se prohíbe el uso de marcas sobre productos azucarados, no existe riesgo de que el signo regulado sea cancelado y no se concibe como una expropiación a los derechos del titular marcario.

8. Por otra parte, los antecedentes judiciales en *Philip Morris c. Uruguay* y el caso DS467 en contra de Australia, brindan un marco teórico sólido que permite evidenciar la legalidad de la medida frente al ADPIC y las demás regulaciones internacionales desarrolladas por la OMC. Del mismo modo, se observa una fundamentación estructurada frente a los TLC que puedan estar vigentes en Colombia, ello por cuanto la implementación del EG se fundamenta en la prevalencia del derecho a la salud, argumento que ha sido reconocido en los casos mencionados ante distintas instancias internacionales.
9. La implementación del EG cuenta con sustento constitucional según los principios y derechos que se ponen en tensión. Teniendo en cuenta las particularidades del derecho marcario, se observa que no existe una afectación del núcleo esencial del derecho, por cuanto se persigue un objetivo constitucionalmente válido, de manera idónea y necesaria, bajo las premisas del análisis de proporcionalidad en stricto sensu. Así mismo, se observa que no existe una discriminación que afecte la medida ante el test de igualdad, razón por la cual es acorde con el texto constitucional colombiano.
10. Teniendo en consideración la pertinencia del EG frente al ordenamiento jurídico vigente, no puede hablarse de la existencia de indemnizaciones, reparaciones o incumplimientos que obliguen a derogar la ley de empaquetado genérico en caso de que sea implementada por el Congreso de Colombia.

Bibliografía

- A Laverty, Anthony, Millett Christopher, S Hopkinson, Nicholas y T Filippidis, Filippos. “Introduction of standardised packaging and availability of illicit cigarettes: a difference-indifference analysis of European Union survey data 2015–2018”. *Thorax* 76, (2020): 89–91. doi:10.1136/thoraxjnl-2020-216302
- Alemanno, Alberto, y Enrico Bonadio. *The New intellectual Property of Health beyond Plain Packaging*. Cheltenham. Cheltenham: Elgar Publishing Limited, 2016.
- Alexy, Robert. *Teoría de los Derechos Fundamentales*. Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993.
- Alianza del Pacífico. *Declaración Conjunta de las Oficinas de Propiedad Intelectual de la Alianza del Pacífico*. Suiza, 8 de octubre del 2015.
- Australia Departamento de Salud. *Post-Implementation Review Tobacco Plain Packaging 2016*. Canberra: Departamento de Salud, 2016.
- (Agregar las tres . Corte Suprema de Justicia. “Sentencia”. En *Asunto n.º: S409/2011*. 9 de octubre de 2012. <https://www.hcourt.gov.au/cases/cases409/2011>
- Bayly, Megan, Scollo, Michelle, y Wakefield, Melanie “Availability of illicit tobacco in small retail outlets before and after the implementation of Australian plain packaging legislation”. *Tob Control* 24, (2015):45-51. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2013-051353
- Block, Lauren, y Adriana V. Madzharo. “Effects of product unit image on consumption of snack foods”. *Journal of Consumer Psychology* 20 (2010) 398-409. doi:10.1016/j.jcps.2010.06.007.
- Bollard, Tessa, Ninya Maubach , Natalie Walker, y Cliona Ni Mhurchu. “Effects of plain packaging, warning labels, and taxes on young people’s predicted sugar-sweetened beverage preferences: an experimental study”. *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity*13, (2016): 1-7. doi: 10.1186/s12966-016-0421-7.
- Bonadio, Enrico. “On the nature of trademark rights: does trademark registration confer positive or negative rights?”. En *The New Intellectual Property of Health*, editado

- por Alberto Alemanno y Enrico Bonadio. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2016.
- Borja, Ivan, Tania Cabrera, Carlos Carpio, Patricia Guerrero, Marcos Sánchez, Luis Sandoval, y Victor Peñaherrera. “Efecto del etiquetado de semáforo en el contenido nutricional y el consumo de bebidas gaseosas en Ecuador”. *Revista Panamericana de la Salud* 42, (2018): 1-8. doi: 10.26633/RPSP.2018.177
- Breilh, Jaime. “El nuevo pensamiento crítico latinoamericano y el desarrollo de la justicia y los derechos en salud”. Ponencia, Honorable Senado de la Nación de Argentina. Salón “Presidente Dr. Arturo Illia” del Palacio Legislativo, Mar del Plata, marzo 12 de 2013.
- British Broadcasting Corporation. “HMRC fines cigarette maker for oversupplying Belgium”. *BBC*, 13 de noviembre de 2014.
- Canseco Núñez, Luis José Diez. “Plain Packaging: una amenaza a la Propiedad Intelectual y al Derecho de los Consumidores”. Video de YouTube, 2015. <https://www.youtube.com/watch?v=eYtcvdrkF78>.
- Campbell, Duncan y Maguire, Kevin. “Tobacco giant implicated in global smuggling schemes”. *The Guardian*, 31 de junio de 2000.
- Carlos Fernández-Nóvoa, “El Riesgo de Confusión”. En *Manual de Propiedad Industrial*. Madrid, ES: Marcial Pons, 2009.
- Castro García, Juan David. “Las marcas no tradicionales”. *La propiedad inmaterial* 16, (2012): 297-325. <https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/propin/issue/view/338>
- . *La Propiedad Industrial*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2009.
- Chapman, Simon, y Becky Freeman. *Removing the emperor's clothes Australia and tobacco plain packaging*. Sydney: Sydney University Press, 2014.
- Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, “Caso CIADI N.º ARB/10/7” Philip Morris c. Uruguay, 8 de julio de 2016.
- Chile, *Ley Sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad*. Ley 20606, 6 de julio de 2012.
- Colombia Ministerio de Salud y Protección Social. “El impuesto a las bebidas azucaradas no es un capricho”. Ministerio de Salud y protección social, 22 de noviembre de 2016. <https://www.minsalud.gov.co/Paginas/El-impuesto-a-las-bebidas-azucaradas-no-es-un-capricho.aspx>

- Colombia Superintendencia de Industria y Comercio. *Oficio n. 16-206061-26-0*. 14 de septiembre de 2016
- . *Resolución n. 59176*. 7 de septiembre de 2016.
- Colombia. *Código Civil*. Ley 84 de 1873, 26 de mayo de 1873.
- . *Constitución Política*. Gaceta Constitucional No. 116. 20 de julio de 1991.
- . *Ley 59 de 1936 Por la cual se aprueba una Convención sobre protección marcaría y comercial*. Diario Oficial 23177. 25 de marzo de 1933.
- . *Proyecto de Ley 210 de 2015*. Gaceta del Congreso 130, 24 de marzo de 2015.
- Comisión de la Comunidad Andina. *Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial*. 14 de septiembre de 2000.
<https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/can/can012es.pdf>
- Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. *Directrices para la aplicación del artículo 11 (Empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco) del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco*. 22 de noviembre de 2008.
https://www.who.int/fctc/treaty_instruments/article_11_es.pdf?ua=1. Traducción propia.
- Cunningham, Rob, y Ken Kyle Source. “The case for plain packaging”. *Tobacco Control* 4, n.º 1 (1995): 80-6. doi: 10.2307/20747350.
- Davison, Mark. “The legitimacy of plain packaging under international intellectual property law: why there is no right to use a trademark under either the Paris Convention or the TRIPS Agreement”. En *Public Health and Plain Packaging of Cigarettes*, , editado por Tania Voon. Northampton, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2012.
- Defensoría del Pueblo de Colombia. Informe de seguimiento al cumplimiento del convenio marco de la OMS para el Control del tabaco en Colombia. Bogotá: Defensoría del Pueblo de Colombia, 2017.
- DeJusticia, Procuraduría General de la Nación, y Agencia Catalana para la Cooperación y el Desarrollo, *El Derecho a la Salud en perspectiva de Derechos Humanos y el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Estado Colombiano en Materia de Quejas en Salud* (Bogotá: Procuraduría General de la Nación, 2008)
- Díaz, Álvaro. América Latina y el Caribe: La propiedad intelectual después de los tratados de libre comercio. Santiago de Chile: Naciones Unidas, 2008.

- Ecuador. *Reglamento Sanitario de Etiquetado de Alimentos Procesados para el Consumo Humano*. Registro Oficial 00004522, Segundo Suplemento, 15 de noviembre de 2013.
- El Tiempo. “El comercial de jugos Hit que investigarán por publicidad engañosa”. *Salud*, 12 de junio de 2019. <https://www.eltiempo.com/salud/publicidad-de-jugos-hit-podria-ser-enganosa-investiga-la-superintendencia-de-industria-373654#:~:text=Salud-,El%20comercial%20de%20jugos%20Hit%20que%20investigar%C3%A1n%20por%20publicidad%20enga%C3%B1osa,veraz%20que%20tienen%20los%20consumidores>.
- El Tiempo, “En 2020 han incautado 10 millones de cajas de cigarrillos de contrabando”. *Justicia*, 20 de septiembre de 2020.
- Evans-Reeves, K., Gilmore, A. B. y Rowell, A., “Tobacco industry manipulation of data on and press coverage of the illicit tobacco trade in the UK”. *Tob Control* (2014): 35-43. doi: [10.1136/tobaccocontrol-2013-051397](https://doi.org/10.1136/tobaccocontrol-2013-051397)
- Fernández-Nóvoa, Carlos. “Las Prohibiciones Absolutas”. En *Manual de Propiedad Industrial*. Madrid, ES: Marcial Pons, 2009. (Rango de páginas
- . “Nociones Básicas”. En *Manual de Propiedad Industrial*. Madrid, ES: Marcial Pons, 2009.
- . “Posición Jurídica del Titular de la Marca”, en *Manual de Propiedad Industrial*, (Madrid, ES: Marcial Pons, 2009), 638 a 641.
- Forbes Staff. “Singapur es el primer país en prohibir anuncios de bebidas azucaradas”. *Forbes*, 11 de octubre de 2019. <https://www.forbes.com.mx/singapur-es-el-primer-pais-en-prohibir-anuncios-de-bebidas-azucaradas/>
- Francia. Le Conseil D'état et la Juridiction Administrative. “Sentencia”. En *Caso n.º 399117*, 23 de diciembre de 2016. <https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechExpJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033685128&fastReqId=436171030&fastPos=5>
- García, Ernesto Rengifo. *Propiedad Intelectual el Moderno Derecho de Autor*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1997.
- Gil Botero, Enrique. *Responsabilidad Extracontractual del Estado*. Bogotá: Editorial Temis, 2017.
- Gobierno de Chile. *Manual de Etiquetado Nutricional de Alimentos*. Santiago de Chile: Ministerio de Salud, 2019.

- Harris, Jennifer, Jennifer L. Pomeranz, Tim Lobstein, y Kelly D. Brownell. “A Crisis in the Marketplace: How Food Marketing Contributes to Childhood Obesity and What Can Be Done”. *The Annual Review of Public Health* 30 (2009): 211–25. doi: 10.1146/annurev.publhealth.031308.100304.
- Hawes, Jon M, y Martha R. McEnally. “The Market for Generic Brand Grocery Products: A Review and Extension”. *Journal of Marketing* 48, n.º 1 (1984): 75-83. doi: 10.2307/1251313.
- Hawkes, Corinna. “Invited commentary Food packaging: the medium is the message”. *Public Health Nutrition* 13, n.º 2 (2010): 297-9. doi:10.1017/S1368980009993168.
- Hollands, Gareth J, Ian Shemilt, Theresa Marteau, Susan A Jebb, Hannah B Lewis, YinghuiWei, Julian PT Higgins, y David Ogilvie. *Portion, package or tableware size for changing selection and consumption of food, alcohol and tobacco*. Cambridge: Cochrane Database of Systematic Reviews, 2015.
- Lannan, Kate. “The WHO Framework Convention on Tobacco Control: the international context for plain packaging”. En *Public Health and Plain Packaging of Cigarettes Legal Issues*, editado por Tania Voon. Northampton, US: Edward Elgar Publishing Limited, 2012.
- Lewin, Juan Esteban. “Detector de mentiras al impuesto a las bebidas azucaradas”. *La Silla Vacía*, 28 de noviembre de 2016. <https://lasillavacia.com/historia/detector-de-mentiras-al-impuesto-las-bebidas-azucaradas-58931>.
- Lizarazu Montoya, Rodolfo. *Manual de Propiedad Industrial*. Bogotá: Legis Editores S.A., 2014.
- McGrady, Benn. “TRIPs and trademarks: the case of tobacco”. *World Trade Review* 3, n.o 1 (2004): 53 – 82. doi: 10.1017/S1474745604001624.
- México. *Modificación a la Norma Oficial Mexicana*. Registro Oficial NOM-051-SCFI/SSA1-2010, 27 de marzo de 2020.
- Ministerio de Salud. *Encuesta Nacional de la Situación Nutricional – ENSIN 2015*. accedido 29 de diciembre de 2019. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/GC/FI/ensin-colombia-2018.pdf>
- Multimedios Digital. “Adiós Osito Bimbo y Chester Cheetos, nueva ley prohíbe su aparición en productos”. *Telediario*, 28 de marzo del 2020.

- <https://www.telediario.mx/nacional/adios-osito-bimbo-y-chester-cheetos-nueva-ley-prohibe-su-aparicion-en-productos>
- OMC. “WTO issues panel report on tobacco plain packaging requirements”. *OMC*, 28 de junio de 2018. https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/435_441_458_467r_e.htm
- . *Acuerdo de Marrakech*, 15 de abril de 1994, https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/04-wto.pdf
- . *Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio*. 15 de abril de 1994. https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips.doc.
- . *Australia – Determinadas Medidas Relativas a las Marcas de Fabrica o de Comercio, Indicaciones Geográficas y Otras Prescripciones de Empaquetado Genérico Aplicables a los Productos de Tabaco y al Empaquetado de esos Productos*. 28 de junio de 2018. https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds467_s.htm
- . *Declaración Relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública*. 14 de noviembre de 2001. https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm
- OMS Asamblea Mundial de la Salud. *El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco*, 27 de febrero del 2005. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42813/9243591010.pdf?sequence=1>.
- . “La OMS recomienda aplicar medidas en todo el mundo para reducir el consumo de bebidas azucaradas y sus consecuencias para la salud”. *OMS*, 10 de octubre de 2016. <https://www.who.int/es/news-room/detail/11-10-2016-who-urges-global-action-to-curtaile-consumption-and-health-impacts-of-sugary-drinks>
- . *Empaquetado Neutro de los Productos de Tabaco, Pruebas Empíricas, Diseño y Aplicación*. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2017.
- Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. *Preguntas y Respuestas sobre la ley de Alimentos*. Santiago de Chile: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura / Organización Panamericana de la Salud, 2018).
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. *Introduction to Trademark Law & Practice the Basic Concepts*. Génova: WIPO Publication, 1993.

- Organización Mundial de la Salud. “Taxes on sugary drinks”, World Health Organization, 09 de octubre de 2019. <https://www.who.int/southeastasia/news/feature-stories/detail/taxes-on-sugary-drinks>.
- OMS. *Plain packaging of tobacco products evidence, design and implementation*. Genova: Organización Mundial de la Salud, 2016.
- Organización Panamericana de la Salud. *Experiencia de México en el establecimiento de impuestos a las bebidas azucaradas como estrategia de salud pública*. México DF, Organización Panamericana de la Salud, 2015.
- . *Plan de acción para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles en las Américas 2013–2019*. Washington, Organización Panamericana de la Salud, 2014.
- Otamendi, Jorge. *Derecho de Marcas*. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2010.
- Otero Lastres, José Manuel. “Introducción”. En *Manual de Propiedad Industrial*. Madrid, ES: Marcial Pons, 2009.
- Parlamento de Australia. “Tobacco Plain Packaging Act 2011”. Pub. L. No. 148, 2011, 11 de Diciembre de 2011.
- Portafolio. “Contrabando de cigarrillos, otro mal que afecta a los departamentos”. *Economía*, 2 de mayo de 2020. <https://www.portafolio.co/economia/contrabando-de-cigarrillos-otro-mal-que-afecta-a-los-departamentos-541072>
- Perú. *Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes*. Registro oficial 30021, 10 de mayo de 2013.
- RCN radio. “Estas son las propuestas para gravar las bebidas azucaradas”. María Fernanda Herrera, 26 de noviembre de 2018. rcnradio.com/economia/estas-son-las-propuestas-para-gravar-las-bebidas-azucaradas
- Real Academia Española, y Asociación de Academias de la Lengua Española. “regular”. *Diccionario de la Lengua Española*. Accedido el 15 de agosto de 2020. <https://dle.rae.es/regular>.
- Reino Unido. High Court of Justice. “Sentencia”. En *Caso n.º Co/2322/2015*. 16 de mayo de 2016. <https://www.judiciary.uk/court/high-court/page/47/>
- Representación en México de la OPS/OMS. “Los Impuestos a los Refrescos y a las Bebidas Azucaradas como Medida de Salud Pública”. Organización Panamericana de la Salud – México. Accedido 28 de diciembre de 2019. https://www.paho.org/mex/index.php?option=com_content&view=article&id=6

[27:los-impuestos-refrescos-bebidas-azucaradas-medida-salud-publica&Itemid=499](#).

- Roberto, Christina A., Jenny Baik, Jennifer L. Harris, y Kelly D. Brownell. "Influence of licensed characters on children's taste and snack preferences". *Pediatrics* 126, n.º 1 (2010): 88-93. doi: 10.1542/peds.2009-3433.
- Rodríguez, Libardo. *Derecho Administrativo General y Colombiano*. Bogotá: Editorial Temis, 2017.
- SIC. "Información Engañosa". *Protección al Consumidor*. Accedido 15 de mayo de 2020. <https://www.sic.gov.co/informacion-enganosa>.
- . "Por haber publicitado como yogur lo que no era yogur, Superindustria multa a ALPINA". *Protección al Consumidor*, 9 de enero de 2014. <https://www.sic.gov.co/node/6621>.
- Stoklosa, Michal. "Is the illicit cigarette market really growing? The tobacco industry's misleading math trick". *Tob Control Month* (2015): 1-2. doi: 10.1136/tobaccocontrol-2015-052398
- Sinnreich, Aram. *The Essential Guide to Intellectual Property*. New Haven: Yale University Press, 2019.
- Strawbridge, Holly. "Artificial sweeteners: sugar-free, but at what cost?". *Harvard Health Blog*, 29 de junio de 2020. <https://www.health.harvard.edu/blog/artificial-sweeteners-sugar-free-but-at-what-cost-201207165030>
- Unión de París. *Convenio de París*, 20 de marzo de 1883. https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/es/paris/trt_paris_001es.pdf
- Universidad del Rosario. "Efectos del Contrabando de Cigarrillo para la Industria: Un análisis del periodo 2012 – 2019". *Repositorio*, 27 de agosto de 2020. <https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/29017>
- Valencia Zea, Arturo. *Derecho Civil Tomo I De las persona*. Bogotá: Editorial Temis, 2008.
- Von Tigerstrom, Barbara. "How Do International Trade Obligations Affect Policy Options for Obesity Prevention? Lessons from Recent Developments in Trade and Tobacco Control". *Canadian Journal of Diabetes* 37 (2013): 182-8. doi: 10.1016/j.jcjd.2013.03.402.
- Voon, Tania and Andrew D. Mitchell. "Implications of WTO law for plain packaging of tobacco products". En *Public Health and Plain Packaging of Cigarettes*, editado por Tania Voon. Northampton, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2012

Sentencias

Colombia Corte Constitucional. “Sentencia”. En Juicio n.º: T-427/98, 18 de agosto de 1992.

- . “Sentencia”. En Juicio n.º: C-153/94. 24 de marzo de 1994.
- . “Sentencia”. En Juicio n.º: T-448/94. 19 de octubre de 1994.
- . “Sentencia”. En Juicio n.º: C-228/95. 25 de mayo de 1995.
- . “Sentencia”. En Juicio n.º: C-227/11. 14 de abril de 1999.
- . “Sentencia”. En Juicio n.º: T-333/00. 23 de marzo de 2000.
- . “Sentencia”. En Juicio n.º: T-938/01. 30 de agosto de 2001.
- . “Sentencia”. En Juicio n.º: C-293/02. 23 de abril de 2002.
- . “Sentencia”. En Juicio n.º: C-975/02. 13 de noviembre de 2002.
- . “Sentencia”. En Juicio n.º: C-988/04. 12 de octubre del 2004.
- . “Sentencia”. En Juicio n.º: C-822/05, 10 de agosto de 2005.
- . “Sentencia”. En Juicio n.º: T-933/05. 7 de septiembre de 2005.
- . “Sentencia”. En Juicio n.º: C-210/07. 21 de marzo de 2007.
- . “Sentencia”. En Juicio n.º: C-544/07. 18 de julio de 2007.
- . “Sentencia”. En Juicio n.º: C-756/08, 30 de julio de 2008.
- . “Sentencia”. En Juicio n.º: T-274/09. 13 de abril de 2009.
- . “Sentencia”. En Juicio n.º: T-477/12. 25 de julio de 2012.
- . “Sentencia”. En Juicio n.º: C-221-13. 17 de abril de 2013.
- . “Sentencia”. En Juicio n.º: T-397/14. 26 de junio de 2014.
- . “Sentencia”. En Juicio n.º: T-121/15. 26 de marzo de 2015.
- . “Sentencia”. En Juicio n.º: C-104/16, 2 de marzo de 2016.
- . “Sentencia”. En Juicio n.º: T-543/17. 22 de agosto de 2017.
- . “Sentencia”. En Juicio n.º: T-145/19. 2 de abril de 2019.
- . “Sentencia”. En Juicio n.º: C-234/2019. 29 de mayo de 2019.
- TJCA. “Proceso 82-IP-2002”. 4 de diciembre de 2002.
- . “Proceso 114-AI-2004”. 9 de febrero de 2006.
- . “Proceso 148-IP-2013”. 7 de septiembre de 2018.
- . “Proceso 145-IP-2014”. 26 de febrero de 2010.
- . “Proceso 219-ip-2014”. 26 de febrero de 2015.
- . “Proceso 278-ip-2014”. 16 de junio de 2015.
- . “Proceso 378-IP-2015”. 7 de diciembre de 2015.

- . “Proceso 263-IP-2015”. 25 de febrero de 2016.
- . “Proceso 425-IP-2015”. 19 de mayo de 2016.
- . “Proceso 436-IP-2016”. 29 de julio de 2016.
- . “Proceso 476-IP-2016”. 17 de agosto de 2016.
- . “Proceso 559-IP-2016”. 1 de noviembre de 2016.
- . “Proceso 16-IP-2016”. 24 de abril de 2017.
- . “Proceso 450-ip-2015”. 5 de abril de 2017.
- . “Proceso 559-IP-2016”. 13 de junio de 2017.
- . “Proceso 294-IP-2015”. 26 de junio de 2017.
- . “Proceso 101-IP-2016”. 7 de julio de 2017.
- . “Proceso 121-IP-2016”. 7 de julio de 2017.
- . “Proceso 569-IP-2016”. 8 de febrero de 2018.
- . “Proceso 617-ip-2018”. 29 de marzo de 2019.
- . “Proceso 641 -IP-2018”. 23 de octubre de 2019.
- . “Proceso 607-IP-2019”. 19 de diciembre de 2019.
- . “Proceso 146-IP-2019”. 28 de febrero de 2020.
- . “Proceso 562-IP-2019”. 08 de mayo de 2020.
- . “Proceso 370-IP-2019”. 18 de junio de 2020.