

Resolución
Plain Packaging

AIPPI

Recordando que:

- 1) En varias jurisdicciones, se está considerando legislar sobre el requisito de los productos relacionados con el tabaco consistente en tener un embalaje genérico, mientras que en Australia ya se ha implementado. Además, ha habido un debate público sobre las restricciones de embalaje similares para otros productos de consumo legal, como los alimentos que se consideran poco saludables y el alcohol.
- 2) En cuestiones anteriores, la AIPPI ha estudiado cuestiones relativas a las restricciones de los derechos del titular de la patente por razones de interés público y relacionadas con la influencia de las restricciones publicitarias sobre marcas.
- 3) Estos estudios llevaron a la adopción de
 - a) el principio establecido por el Congreso en Washington en 1956 (Q3) que (i) las medidas (excepto la concesión de licencias obligatorias) que restringen los derechos de un titular de la patente sólo podrán adoptarse cuando las exigencias imperiosas del interés público no son satisfechas por la concesión de una licencia obligatoria, y (ii) tales medidas sólo podrán ser adoptadas siempre que el titular reciba una compensación equitativa;
 - b) la recomendación de una Resolución del Comité Ejecutivo de Oslo en 1957 (Q35) y, en el año siguiente (1958), una Resolución del Congreso de Estocolmo (Q3) que expresa el deseo de un nuevo artículo 5quater del Convenio de París en el sentido que las medidas restrictivas más estrictas que la concesión de una licencia sólo se impondrán si se demuestra que la concesión de una licencia no es suficiente, y si hay una compensación equitativa a favor del titular de la patente, mientras que el titular de la patente debe tener la posibilidad de un recurrir a los tribunales;
 - c) la Resolución del Comité Ejecutivo de Sorrento en el año 2000 (Q151), que en sus considerandos establece que las preocupaciones de la política social pueden justificar determinadas restricciones a la publicidad, que pueden sin embargo no ser desproporcionadas o irrazonables, y concluye que (i) las restricciones a la publicidad para ciertos productos o servicios no deben constituir un obstáculo para la adquisición de los derechos de marca para dichos productos o servicios, ni deben constituir un motivo independiente de cancelación y (ii) la prohibición de la publicidad puede constituir una causa justificada para la no utilización de una marca en virtud del artículo 5C del Convenio de París.

- 4) Por otra parte, el 17 de diciembre de 2010, la AIPPI presentó sus puntos de vista sobre la posible revisión de la Directiva 2001/37/CE de la Unión Europea sobre los productos del tabaco, concluyendo que la opción política de la futura legislación que requiere un embalaje genérico de los productos del tabaco se abandonara ya que su aplicación podría afectar a cuestiones fundamentales del derecho de marcas, facilitaría la falsificación y resultaría contradictoria con una serie de obligaciones de los tratados internacionales. La AIPPI señaló también su preocupación por la posibilidad de extenderse el embalaje genérico más allá de las regulaciones propuestas para los productos del tabaco y podría conducir a una mayor restricción de uso de la marca para muchos otros productos también.
- 5) La presente Resolución se refiere a la restricción del uso de las marcas en determinados productos o embalajes, en particular cuando ésta equivale a una exigencia de empaquetado genérico.

Considerando que:

- 1) El término "paquete genérico" (a veces referido como "envase normalizado") se refiere en general a:
 - Una forma, tamaño y color de los envases prescritos ;
 - La prohibición de todas las marcas y elementos de promoción (tales como marcas comerciales, logotipos de productos y otros elementos de diseño visual) que no sean la marca, y
 - Una prescripción sobre la plasmación la marca, incluso con respecto a tipo de letra, tamaño de fuente, color y posición.
- 2) El artículo 15 (4) del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 7 del Convenio de París establecen que la naturaleza de los bienes o servicios a los que una marca ha de aplicarse no será en ningún caso obstáculo para el registro de la marca.
- 3) El artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que pueden imponerse excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca, a condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de los terceros, sin mencionar, sin embargo, el interés público explícitamente.
- 4) El artículo 20 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que el uso de una marca en el tráfico económico no se complicará injustificadamente con exigencias especiales, como el uso de una manera que menoscabe la capacidad de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas.
- 5) En el contexto de la legislación de patentes, el interés público juega un papel y así el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC prevé la posibilidad de uso por el gobierno y las licencias obligatorias en el caso de una emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia o en caso de utilización pública sin fines comerciales. Sin embargo, una condición es que el titular de los derechos reciba una remuneración adecuada (artículo 31(h) del Acuerdo sobre los ADPIC).
- 6) El uso continuo y extensivo de una marca puede tener un efecto en su ámbito de protección (véase por ejemplo el artículo 16 (2) y (3) del Acuerdo sobre los

ADPIC, con referencia expresa al artículo 6 bis Convenio de París), y puede contribuir a la notoriedad, la reputación y/o el fondo de comercio/valor de la marca. En consecuencia, una restricción del tipo del empaquetado genérico conlleva un deterioro grave de los derechos de marca y puede causar un daño considerable al titular del derecho de marca.

- 7) Existe un interés público en la promoción de medidas encaminadas a la protección y mejora de la salud pública. Al mismo tiempo, pueden existir otros intereses, como un interés en limitar el comercio de mercancías falsificadas.

Resuelve que:

- 1) El uso de una marca por el titular de un derecho de marca en productos o embalajes, no debería en principio limitarse en el sentido contemplado por los empaquetados genéricos.
- 2) Excepcionalmente, dicho uso puede estar restringido por razones de interés público, si:
 - (i) se documenta la existencia de tales razones de interés público y la restricción de que se trate tenga el efecto deseado, y
 - (ii) la restricción no es ni desproporcionada ni irrazonable (y hay por lo tanto, no existen alternativas razonables), y
 - (iii) la razón de interés público prevalece sobre otros intereses (tales como, entre otros, el interés de los consumidores para distinguir productos, el interés en limitar el comercio de mercancías falsificadas, el interés por la seguridad jurídica y el interés de los titulares de derechos de marcas para proteger su inversión en marcas registradas o adquiridas de buena fe y legalmente).
- 3) Una restricción en el sentido contemplado por el embalaje genérico no debe constituir un obstáculo para la adquisición de los derechos de marca o derechos que normalmente se derivan de la utilización de las marcas, para esos productos, ni debe constituir un motivo independiente de cancelación.
- 4) La falta de uso o el uso limitado de una marca en virtud del empaquetado genérico no proporciona una base para la cancelación de conformidad con el artículo 5C Convenio de París.