

***LOS DERECHOS DE LAS MARCAS RENOMBRADAS
DE TABACO vs. LA PROPUESTA DE DIRECTIVA
COMUNITARIA DE PROHIBICIÓN ABSOLUTA DE
SU PUBLICIDAD***

Miguel Angel González Arráez

*MÁGISTER LICENCIADO EN MARCAS, PATENTES Y DISEÑOS
(COMUNITARIAS, NACIONALES E INTERNACIONALES)*

- ÍNDICE :

- INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA .**

- LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LAS MARCAS DE TABACO COMO MARCAS RENOMBRADAS .**

- NORMATIVAS DIRIGIDAS A REGULAR Y LIMITAR LA PUBLICIDAD DE LAS MARCAS DE TABACO EN ARAS DE LA PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y LA SALUD PÚBLICA .**

- ANÁLISIS DE LA PROPUESTA MODIFICADA DE LA DIRECTIVA DEL CONSEJO (D.O. N° C 129/5 del 21-5-92) RELATIVA A LA PUBLICIDAD DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO Y SU INFLUENCIA EN EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA MARCA DE LA INDUSTRIA DEL TABACO .**

- CONCLUSIONES .**

- RESUMEN .**

- BIBLIOGRAFÍA .**

- INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA .

Las marcas de productos del tabaco son derechos de propiedad industrial establecidos en los sistemas marquistas de casi todo el mundo y, de forma generalizada, en todos los Estados miembros de la Unión Europea. En base a la antigüedad de estos derechos y, sobre todo, al gran esfuerzo publicitario realizado constantemente por este tipo de marcas, son depositarias de la condensación de un *goodwill* realmente importante y de la lógica consideración de las mismas como **marcas renombradas** en el tráfico comercial, lo que conlleva una protección adicional y especial de este tipo de marcas frente al resto.

Frente a lo expuesto debemos señalar que, si bien las marcas de tabaco se encuentran inmersas en la categoría más alta de protección tanto doctrinal como jurisprudencial de este tipo de derecho de monopolio, el derecho a ejercer plenamente la **función básica de la marca** (la función indicadora de la procedencia empresarial de los productos y la indicadora de la calidad de los mismos) a través de la **publicidad** de las marcas y de las informaciones proporcionadas por medio de este tipo de actos, éste derecho se encuentra fuertemente limitado por los sucesivos actos legislativos comunitarios que regulan y, paulatinamente, **prohiben** la publicidad del tabaco cada vez más en aras de la campaña de **prevención del cáncer** a través de la información y la educación del consumidor acerca de los peligros y riesgos que entraña el consumo de tabaco además del firme propósito de reducir el número de casos de cancer provocados por el tabaco a través de un menor consumo al **impedir todo tipo de publicidad directa e indirecta de las marcas de tabaco**.

Estas acciones son consecuencia directa de las directrices marcadas por el Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer (en su tercera edición) que antepone claramente la Salud Pública a los Derechos de Propiedad Industrial. Dadas las circunstancias, se ha creado un serio conflicto socio-económico en el cual no se está permitiendo, aparentemente, el derecho a réplica de la parte afectada o al menos la posibilidad de una adecuación apropiada a la nueva situación. Por el contrario, se han recortado de forma tajante y **desproporcionada** los derechos a la marca de estas empresas, hecho que a buen seguro afectará profunda e irreversiblemente el *status* de un sector económico de gran importancia.

Este trabajo de investigación consiste en un análisis de las disposiciones legales enfrentadas para, acto seguido, contrastarlas y tratar de ofrecer una solución objetiva y proporcionada a este conflicto de intereses : El de las empresas del tabaco y los consumidores a **informar y ser informados suficientemente** en el tráfico económico frente al interés público comunitario a la salud y a la calidad del nivel de vida.

LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LAS MARCAS DE TABACO COMO MARCAS RENOMBRADAS

Estas marcas son los **signos distintivos** utilizados por las empresas tabaqueras para distinguir en el mercado sus productos del resto. La práctica totalidad de ellas se encuentran registradas de pleno derecho en todos los países de la Comunidad y, debido sobre todo al enorme esfuerzo publicitario realizado durante décadas, la gran mayoría de ellas gozan de fama y reputación condensados en estos signos. Estas características hacen de este tipo de marcas el que sean consideradas como **renombradas**, como poseedoras de un alto *goodwill*. El derecho a la marca otorga al titular de la misma (en este caso a las empresas tabaqueras) el monopolio de **utilización exclusiva** de éste signo concreto en el tráfico económico, siendo una de las principales funciones de esa utilización la de hacer publicidad de sus productos bajo esa marca con el **doble propósito** de:

- **informar al consumidor** de la **existencia** del producto bajo esa marca y de su **calidad**.
- **distinguirse** de la competencia en el mercado y así **incitar la elección** del consumidor hacia el producto bajo esa marca.

Como recompensa al esfuerzo publicitario constante realizado por las empresas tabaqueras sus marcas gozan de un alto renombre, fama y reputación en el mercado por lo que, automáticamente, estos signos van a ser **protegidos de una forma especial por encima de la protección media** otorgada a las marcas renombradas por parte de la doctrina y la jurisprudencia.

Doctrinalmente esta protección se refleja en:

*-Art. 13. c de la Ley de Marcas 32/1988 de 10 de Nov. , que prohíbe el registro de "los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la **reputación** de otros signos o medios registrados". Lo que supone una **protección indirecta pero efectiva a las marcas renombradas**, ya que aunque no se refiere expresamente a esta clase de marcas, las mismas se reconocen y son objeto de protección.¹*

-Art. 38. 3 de la LM 32/1988 que, a modo de reconocimiento tácito de la existencia de esta clase de marcas, menciona el **prestigio y la notoriedad** de la marca como factor determinante de la indemnización de daños y perjuicios que puede reclamar el titular de una marca infringida.

¹cf. *Alberto Casado. Hacia una reforma del derecho de marcas: Algunas de sus posibles claves. (conferencia) FUNDEUN 1994, p.20*

-Art. 4 apts. 3 y 4. a) y Art. 5 apt. 2 de la Directiva Comunitaria de Marcas, más el Art. 8 apt. 5 del Reglamento de Marca Comunitaria, que hacen referencia expresa a esta clase de marca y prevén la **excepción a la regla de la especialidad** para las marcas que gocen de **renombre** en la Comunidad o en un Estado miembro. Debe señalarse que el fundamento de esta quiebra del principio de la especialidad no es tanto la existencia de un riesgo real de confusión, sino el intento de un tercero de aprovecharse de la fama y reputación condensada (*goodwill*) del signo renombrado.²

-Art. 16. 3 del Acuerdo TRIPs, que introduce un supuesto de **riesgo de asociación** ampliando la protección otorgada por el *Art. 6 bis del CUP* al no requerir que se produzca la identidad o la similitud entre los productos y los servicios, por lo que extiende realmente esta protección a un nuevo supuesto que no se contempla estrictamente en el susodicho artículo del CUP. *Parece que el Art. 16.3 del Acuerdo TRIPs va a proteger las marcas renombradas.*³

Ante los puntos tratados, destaca el hecho de que la Ley de Marcas española no ha introducido en su articulado el concepto de marca renombrada, se ha quedado en el estadio de protección regulada por el CUP y **no ha seguido el modelo de la legislación comunitaria**, cuyo régimen legal para la marca comunitaria sí tutela y protege expresamente esta clase de marcas. Aunque, como ya hemos establecido, esta figura sí se reconoce y protege indirectamente en nuestra legislación nacional. Por último cabe añadir que el Acuerdo TRIPs, firmado por todos los Estados miembros de la Unión Europea, las ha reconocido como figura individual cuya protección debe ser especial.

Jurisprudencialmente, el Tribunal Supremo ha otorgado una protección especial a las marcas renombradas en armonía con las corrientes jurisprudenciales alemana y norteamericana. Ya con el *E.P.I.* se otorgaba una protección reforzada que sobrepasaba los confines de la regla de la especialidad, aunque se veía forzado a utilizar una técnica muy peculiar⁴ a través del entonces

²cf. *Alberto Casado. Hacia una reforma del derecho de marcas ... pp. 18 y 19*

³*Ibid. pp. 18 y 19*

⁴*Vid. Fernandez-Novoa Derecho de Marcas ed. Montecorvo, Madrid 1990 # 2.10 (pág. 126)*

vigente *número 13 del Art. 124 del EPI* y, hoy en día, con el *apartado c del Art. 13 LM*. El prestigio o la reputación de la marca debe alegarse para que entre en juego la citada norma. Precisamente es este prestigio o la buena fama el **GOODWILL** condensado en la misma creado por los factores siguientes: la buena calidad de los productos y la **publicidad** realizada por el titular de la marca o sus licenciatarios en torno a la misma; acción publicitaria de la que se deriva directamente un factor ulterior: *la propia fuerza distintiva y 'selling power' de la denominación o signo que constituye la marca (la marca vende efectivamente los productos)*⁵

⁵ *Papandreou (The Economic Effect of Trademarks, 44. Cal. L. Rev., p. 503 y ss. 503[1956]) afirma, a su vez, que una marca sugiere, influye y persuade.*

El *goodwill* de la marca o marcas del empresario constituye a veces uno de los componentes más valiosos del patrimonio empresarial. La ineludible defensa de los intereses de la empresa en el seno de la economía de mercado justifica que el ordenamiento jurídico proteja la función de la marca que estriba en condensar el eventual *goodwill* de los productos o servicios . Esta condensación del *goodwill* descansa sobre dos pilares que deberían, en opinión del Prof. Fernandez-Novoa, "ser fundamento de reconocimiento y consiguiente protección jurídica de la marca. Estos dos pilares son : la concepción de la marca como **medio de información** del consumidor y la **necesidad de información** por parte de los consumidores. Es indudable que las marcas -en especial las marcas **conocidas**- proporcionan al consumidor información sobre la procedencia empresarial y la calidad de los productos y servicios . Es indudable que los consumidores tienen un acusado interés en el **libre flujo de la información** concerniente a la procedencia y calidad de los productos y servicios".⁶

⁶ Fernandez-Novoa *Las Funciones de la Marca* 5. ADI (1978) pag. 64