

# ECONOMÍA DIGITAL Y GUERRAS COMERCIALES

¿Poniendo nuevas puertas al campo?

Carmen Otero García-Castrillón  
(Directora)



*Dykinson, S.L.*



**ECONOMÍA DIGITAL Y GUERRAS  
COMERCIALES  
¿Poniendo nuevas puertas al campo?**



**ECONOMÍA DIGITAL Y GUERRAS  
COMERCIALES**  
**¿Poniendo nuevas puertas al campo?**

**Carmen Otero García-Castrillón**  
*(Directora)*

*Dykinson, S.L.*

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (art. 270 y siguientes del Código Penal).

Diríjase a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar con Cedro a través de la web [www.conlicencia.com](http://www.conlicencia.com) o por teléfono en el 917021970/932720407

Este libro ha sido sometido a evaluación por parte de nuestro Consejo Editorial  
Para mayor información, véase [www.dykinson.com/quienes\\_somos](http://www.dykinson.com/quienes_somos)

© De la obra: Los autores  
Primera edición, 2024

Editorial DYKINSON, S.L. Meléndez Valdés, 61 – 28015 Madrid  
Teléfono (+34) 91544 28 46 – (+34) 91544 28 69  
e-mail: [info@dykinson.com](mailto:info@dykinson.com)  
<http://www.dykinson.com>

ISBN: 978-84-1070-902-7  
Depósito Legal: M-27614-2024  
DOI: <https://doi.org/10.14679/3754>

ISBN electrónico: 978-84-1070-960-7

Preimpresión:  
*Besing Servicios Gráficos, S.L.*  
[besingsg@gmail.com](mailto:besingsg@gmail.com)

# Índice

<b>LISTA DE AUTORES .....</b>	<b>17</b>
<b>LISTA DE ABREVIATURAS .....</b>	<b>19</b>
<b>PRESENTACIÓN .....</b>	<b>23</b>
<i>Carmen Otero García-Castrillón</i>	
<b>GOVERNING THE DIGITAL ECONOMY: REGIME COMPLEXITY, PRIVATE REGULATION AND INTERNATIONAL ORGANIZATIONS .....</b>	<b>35</b>
<i>Jan Klabbers</i>	
1. INTRODUCTION .....	35
2. THE DIGITAL ECONOMY.....	38
3. FRAGMENTED REGULATION OF THE DIGITAL ECONOMY .....	40
4. INTERNATIONAL ORGANIZATIONS LAW .....	46
5. FINAL REMARKS.....	48
<b>EL COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS FUNDAMENTALES: ¿TÁCTICAS PROTECCIONISTAS O VUELTA AL UNILATERALISMO? .....</b>	<b>51</b>
<i>Esther López Barrero</i>	
1. INTRODUCCIÓN.....	51
2. EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA NECESIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS FUNDAMENTALES .....	52

## Índice

3.	LAS NORMAS DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO Y LAS MATERIAS PRIMAS FUNDAMENTALES .....	56
	<b>3.1. Las restricciones a la exportación del artículo XI del GATT .....</b>	<b>58</b>
	<b>3.2. Las excepciones del artículo XX del GATT .....</b>	<b>63</b>
4.	LA REGULACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS FUNDAMENTALES EN LOS ACUERDOS COMERCIALES PREFERENCIALES BILATERALES Y REGIONALES .....	66
5.	LA DIPLOMACIA DE LAS MATERIAS PRIMAS FUNDAMENTALES. EL CAMINO DE LA COLABORACIÓN INTERNACIONAL .....	69
6.	LA UNIÓN EUROPEA Y LA CREACIÓN DE NORMAS SOBRE LAS MATERIAS PRIMAS FUNDAMENTALES. ....	73
7.	CONCLUSIONES .....	77

<b>EL REGLAMENTO EUROPEO SOBRE SUBVENCIONES EXTRANJERAS: UN NUEVO INSTRUMENTO CONTRA LAS INVERSIONES CHINAS EN UN VACÍO LEGAL DEL DERECHO OMC .....</b>	<b>79</b>
---	-----------

*Julio Antonio García López y María Moreno Sancho*

1.	INTRODUCCIÓN .....	79
2.	EL REGLAMENTO 2022/2560 SOBRE LAS SUBVENCIONES EXTRANJERAS QUE DISTORSIONAN EL MERCADO INTERIOR: GÉNESIS Y OBJETIVOS .....	80
3.	LA DOBLE FUNCIONALIDAD DEL RSE: EL CONTROL DE LAS AYUDAS DE ESTADO Y ANTISUBVENCIONES .....	82
	<b>3.1. El régimen europeo sobre ayudas de Estado y el RSE ..</b>	<b>82</b>
	<b>3.2. El régimen europeo antisubvenciones y el RSE.....</b>	<b>83</b>
4.	ESTRUCTURA Y APLICACIÓN DEL RSE: DISPOSICIONES GENERALES Y PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS .....	84

## Índice

4.1. El procedimiento general de oficio .....	85
4.2. El procedimiento de notificación en las fusiones y adquisiciones de empresas .....	87
4.3. El procedimiento de notificación en las contrataciones públicas .....	88
5. EL RSE; UN INSTRUMENTO PARA EL CONTROL DE LAS INVERSIONES DE TERCEROS ESTADOS .....	89
6. CONCLUSIÓN .....	92

<b>PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y LABORAL EN LOS PROCEDIMIENTOS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIOS EUROPEOS Y ESTADOUNIDENSES: ¿UNA NOVEDAD EN EL SISTEMA MULTILATERAL?</b> .....	93
--	----

*María Moreno Sancho*

1. INTRODUCCIÓN .....	93
2. MEDIDAS RESTRICTIVAS DE COMERCIO EUROPEAS Y ESTADOUNIDENSES BASADAS EN LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y LABORAL .....	94
<b>2.1. Prohibiciones a la importación</b> .....	94
<b>2.2. Procedimientos antidumping y compensatorios</b> .....	96
3. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y LABORAL EN LOS ACUERDOS COMERCIALES MULTILATERALES .....	99
4. CONCLUSIÓN .....	102

<b>DESLOCALIZACIÓN Y ESTÁNDARES LABORALES: UNA APROXIMACIÓN ECONÓMICA A TRAVÉS DE LA TEORÍA DE JUEGOS</b> .....	103
---	-----

*José M<sup>a</sup> Aguilar González*

1. INTRODUCCIÓN .....	103
2. LA DESLOCALIZACIÓN .....	104
<b>2.1. ¿Qué es la deslocalización?</b> .....	104
<b>2.2. Los efectos de la deslocalización</b> .....	106

## Índice

3.	APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE JUEGOS A LOS ESTÁNDARES LABORALES .....	108
	<b>3.1. Igualando los estándares laborales.....</b>	108
	<b>3.2. Estándares laborales y el dilema del prisionero .....</b>	109
4.	CONSIDERACIONES FINALES .....	114

<b>DIGITALIZACIÓN Y RELACIONES LABORALES INTERNACIONALES: LA LEY APLICABLE AL TELETRABAJO TRANSNACIONAL.....</b>	<b>117</b>
--	------------

*Ana Crespo Hernández*

1.	DIGITALIZACIÓN Y SERVICIOS LABORALES ONLINE...	117
2.	EL TELETRABAJO TRANSNACIONAL: APROXIMACIÓN CONCEPTUAL Y MARCO NORMATIVO .....	119
	<b>2.1. Concepto y tipos de teletrabajo.....</b>	119
	<b>2.2. La regulación del teletrabajo transnacional.....</b>	122
3.	LA DETERMINACIÓN DE LA LEY APLICABLE A LA RELACIÓN LABORAL .....	124
	<b>3.1. Aplicación del Reglamento 593/2008 (Roma I).....</b>	124
	<b>3.2. La libre elección de ley aplicable.....</b>	126
	<b>3.3. El sistema de ley aplicable en defecto de elección .....</b>	127
4.	ESTUDIO DE LA LEY APLICABLE EN DEFECTO DE ELECCIÓN: TELETRABAJO PURO Y PLURILOCALIZADO.....	128
	<b>4.1. Teletrabajo puro .....</b>	128
	<b>4.2. Inconvenientes del criterio de prestación física de los servicios .....</b>	130
	<b>4.3. El posible recurso a la cláusula de escape.....</b>	133
	<b>4.4. Teletrabajo alterno y nómadas digitales .....</b>	135
5.	EL PAPEL DE LAS LEYES DE POLICÍA .....	138
6.	ALGUNAS PROPUESTAS PARA UNA FUTURA REGULACIÓN .....	140

**GÉNERO Y COMERCIO EN LAS POLÍTICAS DE LA UE:  
EL ESQUEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS ..... 145**

*Patricia Orejudo Prieto De Los Mozos*

1.	INTRODUCCIÓN.....	145
2.	FOMENTO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES EN LA UE .....	147
	2.1. El enfoque transversal de género ( <i>gender mainstreaming</i> ) .....	147
	2.2. Instrumentos comerciales al servicio de la igualdad de género .....	148
	2.3. Concreción de los instrumentos empleables en las políticas de la UE.....	150
3.	EL SISTEMA DE PREFERENCIAS GENERALIZADAS DE LA UE .....	154
	3.1. La condicionalidad en los esquemas de preferencias generalizadas .....	154
	3.2. Particularidades del GSP+.....	156
	3.3. La infrautilización del mecanismo de cancelación de las preferencias .....	158
4.	CONCLUSIONES .....	160

**REGULACIÓN DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y LA  
ECONOMÍA DIGITAL EN ACUERDOS REGIONALES  
RECIENTES, COMO EL CPTPP Y EL DEPA..... 163**

*Jaime Gallegos Zúñiga*

1.	CONTEXTO GLOBAL/REGIONAL.....	163
2.	<i>COMPREHENSIVE AND PROGRESSIVE AGREEMENT FOR TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP (CPTPP)</i> .....	165
	2.1. Aspectos generales .....	165
	2.2. Comercio electrónico.....	167
3.	<i>DIGITAL ECONOMY PARTNERSHIP AGREEMENT (DEPA)</i> .....	172

<b>3.1. Aspectos generales</b> .....	172
<b>3.2. Algunos puntos destacados del acuerdo</b> .....	174
4. ESTADOS UNIDOS Y SUS INICIATIVAS EN LA ZONA .....	181
<b>4.1. Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF)</b> .....	181
<b>4.2. Americas Partnership for Economic Prosperity (APEP)</b> .....	182
5. INICIATIVA HUMBOLDT .....	183
6. DESAFÍOS FUTUROS .....	185
7. REFLEXIONES FINALES.....	185

**LAS RAÍCES COMERCIALES DE LA REGULACIÓN DE LA PRIVACIDAD: UNA VISIÓN TRANSATLÁNTICA** ..... 187

*Pilar Vargas Martínez*

1. EL GERMEN DE LA NORMATIVA DE PRIVACIDAD: EVOLUCIÓN HISTÓRICA E INTERDEPENDENCIA CON EL COMERCIO .....	187
2. DESARROLLO TRANSATLÁNTICO DISPAR VS. GUERRA CULTURAL .....	196
<b>2.1. La situación estadounidense</b> .....	201
<b>2.2. El liderazgo global de la Unión Europea: de libre prestación de servicios a derecho fundamental</b> .....	205
3. CONCLUSIONES .....	208

**COMERCIO DE CONSUMO A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS DIGITALES: NUEVO MARCO JURÍDICO PARA PLATAFORMAS DE CONTRATACIÓN B2C EN EL REGLAMENTO DE SERVICIOS DIGITALES** ..... 211

*Clara Isabel Cordero Álvarez*

1. PLANTEAMIENTO .....	211
2. CUESTIONES CONCEPTUALES.....	216

2.1	<b>Plataformas digitales como prestadores de servicio de la sociedad de la información de intermediación ....</b>	217
2.2	<b>Economía de plataformas .....</b>	220
2.3.	<b>Naturaleza jurídica de las plataformas según el modelo de negocio: de intermediario en la contratación a prestador del servicio subyacente .....</b>	223
3.	<b>MARCO JURÍDICO ESPECÍFICO APLICABLE A LAS PLATAFORMAS DIGITALES EN LA MATERIA .....</b>	225
3.1	<b>Derecho Europeo sobre comercio electrónico: de la DCE como punto de partida hasta la DSA como instrumento esencial de regulación de los servicios intermediarios.....</b>	226
3.2.	<b>Incidencia de las normas europeas imperativas sobre el contrato de consumo intermediado .....</b>	230
4.	<b>OBLIGACIONES DE LAS PLATAFORMAS DE CONTRATACIÓN B2C EN EL REGLAMENTO DE SERVICIOS DIGITALES .....</b>	235
4.1.	<b>Alcance de las obligaciones previstas para las plataformas digitales de intermediación .....</b>	236
4.2.	<b>La obligación específica de trazabilidad de los comerciantes subyacentes.....</b>	239
4.3.	<b>Obligaciones vinculadas a la información debida a los consumidores respecto de las partes y el objeto del contrato .....</b>	242
4.4.	<b>Obligaciones referidas a bienes o servicios ilícitos intermediados .....</b>	245
5.	<b>CONCLUSIONES .....</b>	246

<b>DERECHOS SUBJETIVOS VS. INTERESES GENERALES EN LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS ECONÓMICAS INTERNACIONALES: EL CASO DE LAS MARCAS Y LA SALUD PÚBLICA.....</b>	249
--	-----

*Carmen Otero García-Castrillón*

1.	<b>INTRODUCCIÓN.....</b>	249
----	--------------------------	-----

2.	LITIGIOS RELATIVOS AL EMPAQUETADO GENÉRICO DEL TABACO.....	252
	<b>2.1. Trascendencia jurídica</b> .....	254
	<b>2.2. Contexto fáctico y regulador</b> .....	256
	<b>2.3. Fuentes normativas: diversidad y coincidencias</b> .....	260
3.	ALCANCE DEL DERECHO DE MARCA CONFORME A LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES .....	262
	<b>3.1. Exclusión vs uso</b> .....	263
	<b>3.2. Condiciones mínimas para el uso de las marcas</b> .....	265
4.	SOBERANÍA DEL ESTADO: CONDICIONANTES Y DEFENSA DE LOS INTERESES PÚBLICOS .....	268
	<b>4.1. Expropiaciones</b> .....	268
	<b>4.2. Trato justo y equitativo</b> .....	269
	<b>4.3. Complicaciones injustificadas en el uso de las marcas</b> .	273
5.	CONCLUSIONES .....	276

<b>EL ESTADO ACTUAL DEL ARBITRAJE DE INVERSIONES EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL A PROPÓSITO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES</b> .....	279
--	-----

*Lidia Moreno Blesa*

1.	CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LA REGULACIÓN DE LA ENERGÍA .....	279
2.	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y ESTRUCTURALES DEL SECTOR ENERGÉTICO .....	283
3.	EL ARBITRAJE DE INVERSIONES EN ESPAÑA POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES .....	286
	<b>3.1. Especial referencia al Tratado sobre la Carta de la Energía</b> .....	291
	<b>3.2. Consecuencias de la jurisprudencia del TJUE en el arbitraje intra-EU</b> .....	295

4.	MEDIDAS PARA RESOLVER LAS DIFICULTADES PLANTEADAS POR EL TRATADO SOBRE LA CARTA DE LA ENERGÍA .....	297
5.	REFLEXIONES FINALES.....	301
<b>CONTEXTO DEL (IN)CUMPLIMIENTO, EL (NO) RECONOCIMIENTO Y LA (NO) EJECUCIÓN DE LAUDOS ARBITRALES DE INVERSIÓN .....</b>		<b>303</b>
<i>Jesús Alfonso Soto Pineda</i>		
1.	INTRODUCCIÓN.....	303
2.	ESTADOS PROCLIVES AL INCUMPLIMIENTO E IMPAGO DE LAUDOS ARBITRALES DE INVERSIÓN .....	305
3.	EL ROL DE ESPAÑA EN EL IMPAGO DE LAUDOS ARBITRALES DE INVERSIÓN Y LA INFLUENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA .....	310
4.	A PROPÓSITO DEL TRATADO DE LA CARTA DE LA ENERGÍA.....	316
5.	RESERVAS, MEDIDAS CAUTELARES E INSTRUMENTOS PARA LA SATISFACCIÓN DE LOS LAUDOS ARBITRALES DE INVERSIÓN .....	321
6.	CONCLUSIONES .....	329



---

## Lista de autores

---

- **José María Aguilar González**, Doctor, Profesor asociado de Economía Aplicada, Universidad Complutense de Madrid.
- **Clara Isabel Cordero Álvarez**, Profesora contratada Doctora (acreditada a Titular) de Derecho internacional privado, Universidad Complutense de Madrid.
- **Ana Crespo Hernández**, Profesora Titular de Derecho internacional privado, Universidad Rey Juan Carlos (Madrid).
- **Jaime Gallegos Zúñiga**, Profesor asociado y Director del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile.
- **Julio A. García López**, Profesor Titular de Derecho internacional privado, Universidad Complutense de Madrid.
- **Jan Klabbers**, Professor of Public International Law, University of Helsinki.
- **Esther López Barrero**, Profesora Titular de Derecho internacional público, Universidad a Distancia de Madrid.
- **Lidia Moreno Blesa**, Profesora contratada Doctora (acreditada a Titular) de Derecho internacional privado, Universidad Complutense de Madrid.
- **María Moreno Sancho**, Doctora en Derecho, Investigadora contratada por la Universidad Complutense de Madrid, con cargo al Proyecto de investigación PID2020-113968RB-I00.
- **Patricia Orejudo Prieto de los Mozos**, Profesora Titular de Derecho internacional privado, Universidad Complutense de Madrid.
- **Carmen Otero García-Castrillón**, Catedrática de Derecho internacional privado. Universidad Complutense de Madrid.
- **Jesús Alfonso Soto Pineda**, Profesor ayudante Doctor (acreditado a Contratado Doctor) de Derecho internacional privado, Universidad Complutense de Madrid.
- **Pilar Vargas Martínez**, Doctoranda y profesora sustituta de Derecho internacional privado, Universidad Complutense de Madrid.



---

## Lista de abreviaturas

---

ACP	Acuerdo comercial preferencial
ADPIC	Acuerdo sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio
AMET	Acuerdo Marco Europeo sobre el teletrabajo
AGOA	<i>African Growth and Opportunity Act</i>
ALC	Acuerdo de Libre Comercio
APEC	Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico
APEP	<i>Americas' Partnership for Economic Prosperity</i>
APPRI	Acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones
ATI	Acuerdo Plurilateral sobre Tecnología de la Información
B2C	<i>Business to Consumer</i>
CEDAW	Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979
CEE	Carta europea de la energía
CEDH	Convenio Europeo de Derechos Humanos
CIADI	Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones
CIE	Carta Internacional de la Energía
CMCT	Convenio marco para el control del tabaco
CNUDMI - UNCITRAL	Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil internacional – United Nations Commission on International Trade Law
CPTPP	<i>Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership</i>

*Lista de abreviaturas*

CUP	Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial
CV	Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
DCE	Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico)
DEPA	<i>Digital Economy Partnership Agreement</i>
DIP	Derecho internacional público
DIPr	Derecho internacional privado
DMA	Reglamento (UE) 2022/1925 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de septiembre de 2022 sobre mercados disputables y equitativos en el sector digital y por el que se modifican las Directivas (UE) 2019/1937 y (UE) 2020/1828 (Reglamento de Mercados Digitales).
DSA	<i>Digital Services Act</i>
EBA	<i>Everything but Arms</i> – Todo excepto armamento
EE.UU	Estados Unidos de América
ESD	Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias de la OMC
FMI	Fondo Monetario Internacional
GATT	<i>General Agreement of tariffs and Trade</i> - Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio
GSP	<i>General Scheme of Preferences</i> – Sistema Generalizado de Preferencias
ICAO	<i>International Civil Aviation Organization</i>
ICANN	Corporación de Internet para la asignación de nombres y números
IMO	<i>International Maritime Organization</i>
IOM	<i>International Organization for Migration</i>
IPEF	<i>Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity</i>

## *Lista de abreviaturas*

ITU	<i>International Telecommunication Union</i>
LDC	<i>Least Developed Countries</i> – Países menos desarrollados
Mercosur	Mercado Común del Sur
MPF	Materias primas fundamentales
NU	Naciones Unidas
OA	Órgano de Apelación de la OMC
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
OIC	Organización Internacional del Comercio
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMC - WTO	Organización Mundial del Comercio- World Trade Organization
OMS	Organización Mundial de la Salud
OPS	Organización Panamericana de la Salud
OSD	Órgano de Solución de Diferencias de la OMC
OTC	Acuerdo de la OMC sobre los obstáculos técnicos al comercio
OTIF	Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril
PE	Parlamento Europeo
PPA	<i>Power Purchase Agreements</i> -Acuerdos de compra de energía
RBIbis	Reglamento (UE) 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas I)
RGPD	Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos

*Lista de abreviaturas*

RRI	Reglamento (CE) 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I)
RRII	Reglamento (CE) 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales (Roma II)
RSE	Reglamento (UE) 2022/2560 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, sobre las subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior
SIA	<i>Sustainability Impact Assessment</i> – Evaluación de impacto sobre sostenibilidad
TCE	Tratado de la Carta de la Energía
TEDH	Tribunal Europeo de Derechos Humanos
TJE	Trato Justo y Equitativo
TJUE	Tribunal de Justicia de la Unión Europea
TPP	Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica - Trans-Pacific Partnership Agreement
UE	Unión Europea
UNCTAD	Organización de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo
UNIDROIT	Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado

---

# Derechos subjetivos vs. intereses generales en la resolución de controversias económicas internacionales: el caso de las marcas y la salud pública

---

CARMEN OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN<sup>1</sup>

**Sumario:** 1. INTRODUCCIÓN 2. LITIGIOS INTERNACIONALES RELATIVOS AL EMPAQUETADO GENÉRICO DEL TABACO 2.1 Trascendencia jurídica. 2.2 Contexto fáctico y regulador 2.3 Fuentes normativas: diversidad y coincidencias 3. ALCANCE DEL DERECHO DE LAS MARCAS CONFORME A LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES 3.1 Exclusión vs. uso 3.2 Condiciones mínimas para el uso las marcas 4. SOBERANÍA DEL ESTADO: CONDICIONANTES Y DEFENSA DE LOS INTERESES PÚBLICOS 4.1 Expropiación indirecta (art. 5.1 TBI) 4.2 Trato justo y equitativo (art. 3.2 TBI) 4.2.1 *Expectativas legítimas de los inversores* 4.2.2 *Estabilidad normativa en el Estado de inversión* 4.3 Complicaciones injustificadas en el uso de la marca (art. 20 ADPIC) 4.3.1 *Naturaleza y magnitud de la complicación* 4.3.2 Motivación de las medidas 5. CONCLUSIONES

## 1. INTRODUCCIÓN

Cada vez es más frecuente que para resolver disputas relativas a los derechos e intereses privados se busquen foros distintos de las tradicionales jurisdicciones nacionales y del arbitraje comercial. Efectivamente, con independencia del recurso al arbitraje o a los tribunales internos -que plantean los problemas clásicos de competencia judicial y ley aplicable abundantemente tratados por la doctrina internacional-privatista-, la defensa de esos intereses privativos puede llevarse a cabo frente a los propios Estados bien (1) de modo directo; esto es, los titulares del derecho (a) frente al Estado, ante la jurisdicción nacional del país en el que se permite o auspicia la infracción, y/o (b) a través del arbitraje de inversiones; o bien (2) de manera indirecta; en este caso, considerando los intereses económicos de los Estados en la defensa de tales derechos privados de sus nacionales/residentes; siendo entonces los propios Estados quienes actúan frente a terceros países.

---

<sup>1</sup> Catedrática de Derecho internacional privado de la Universidad Complutense de Madrid (cocastri@der.ucm.es).

En este escenario, el arbitraje de inversiones y los procedimientos relativos a la solución de diferencias en el marco de instrumentos comerciales internacionales, en particular, el de la Organización Mundial del Comercio (OMC), han adquirido protagonismo. Los litigios surgidos con motivo de la regulación del empaquetado genérico del tabaco que se presentan en este trabajo son paradigmáticos. Las disputas que alcanzan estos dos distintos foros traen a colación la puesta en práctica de estándares internacionalmente acordados para la protección de los derechos o intereses privados -en los casos que nos ocupan, el derecho de marcas-, así como su interacción con la regulación de los intereses públicos por los Estados soberanos -como la salud pública-. Todo ello es debido a que la liberalización del comercio lleva aparejada una progresiva armonización o convergencia normativa internacional (y/o regional), que alcanza cada vez más áreas y cuyo grado y equilibrio con el margen de acción de los Estados soberanos es discutido.

Los tratados internacionales en materia de protección de inversiones, en gran medida bilaterales (APPRI), establecen mecanismos específicos para la resolución de disputas entre los inversores extranjeros, que reclaman por la infracción de los compromisos adquiridos en su virtud, y el Estado huésped, que se obliga a aceptar y cumplir lo resuelto en el laudo. Por su parte, los acuerdos de liberalización comercial -ya sean multilaterales (OMC) como regionales o bilaterales- cuentan también con mecanismos para la solución de diferencias, en este caso entre los propios Estados que reclaman por la violación de compromisos de liberalización adquiridos. Como es obvio, en este tipo de procedimientos las alegaciones de infracción se refieren a los estándares de comportamiento -tanto procesales como sustantivos- pactados en los concretos instrumentos internacionales y cuyo incumplimiento afecta directamente a los operadores económicos que actúan en o desde los Estados parte, que son quienes persiguen la defensa de sus derechos subjetivos.

Es cierto, sin embargo, que, al margen de estos tratados sobre inversiones y sobre comercio, otros instrumentos internacionales fijan estándares sobre el contenido y la protección de derechos subjetivos -generalmente a escala multilateral o regional- a los que los Estados también deben dar cumplimiento. Así, atendiendo al derecho de marcas, fundamento de las disputas relativas al empaquetado genérico del tabaco, baste a estos efectos traer a colación los distintos tratados internacionales gestionados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), cuya membresía se solapa con la pertenencia a la OMC y a los APPRI y que, en consecuencia, demanda una esmerada atención en cuanto a la coordinación de fuentes normativas que puedan resultar aplicables en la resolución de disputas.

De modo paralelo, en otros foros internacionales los trabajos se dirigen especialmente a agilizar la resolución de controversias transfronterizas entre los propios operadores económicos. En este contexto destacan la labor de la Conferencia de La

Haya de Derecho Internacional Privado<sup>2</sup> y la del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT)<sup>3</sup>. Mientras la primera ha generado diferentes tratados relativos a la competencia judicial internacional, notificaciones, obtención de pruebas y reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras, con una participación significativa de Estados, UNIDROIT, si bien centra su actividad en gran medida en la producción de principios y guías el ámbito de los bienes y de la contratación internacional<sup>4</sup>, también se ha ocupado de la armonización procesal civil internacional<sup>5</sup>. Todo ello, sobre la base del respeto al derecho a la tutela judicial efectiva de los litigantes.

En esta línea, cabe destacar que los acuerdos de comercio han ido progresivamente incorporando compromisos estatales para el acceso de los operadores económicos a la defensa judicial (y administrativa) de sus derechos. En particular, en lo que concierne a los derechos de propiedad intelectual, cabe observar como el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)<sup>6</sup> gestionado por la OMC, introduce obligaciones de los Estados en lo que concierne a los mecanismos judiciales para la protección de estos derechos, de forma que se ha llegado a decir que, desde la adopción de este acuerdo, se ha producido una expansión de la regulación internacional relativa a la ejecución (*enforcement*) en esta materia<sup>7</sup>. La introducción de este tipo de obligaciones en tratados internacionales de comercio puede explicarse por el éxito o eficacia que este tipo de instrumentos demostraron desde mediados del pasado siglo; razón que, igualmente está, en mayor o menor medida, detrás de la incorporación de nuevas materias (como los propios derechos de propiedad intelectual) a los mismos. Así, entre los internacional-privatistas se ha puesto de relieve el reciente interés por la incidencia de los acuerdos de libre comercio de la Unión Europea (UE) en la cooperación judicial civil, señalando que este terreno adolece de la atención académica y política que merece<sup>8</sup>.

---

<sup>2</sup> <https://www.hcch.net/es/home>

<sup>3</sup> <https://www.unidroit.org/>

<sup>4</sup> A título ilustrativo, la protección de bienes culturales, de bienes digitales, de equipamiento móvil, los contratos de compraventa, de franquicia, de leasing, de transporte, de agencia ... etc. además de sobre insolvencia.

<sup>5</sup> *European Law Institute/UNIDROIT Model European Rules of Civil Procedure*; aprobadas por el Consejo y miembros de ELI en el verano 2020 y por el Consejo de Gobierno de UNIDROIT en la segunda reunión de su sesión número 99, celebrada del 23 al 25 de septiembre de 2020; <https://www.unidroit.org/instruments/civil-procedure/eli-unidroit-rules/>.

<sup>6</sup> [https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/27-trips\\_01\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/27-trips_01_s.htm). Vid. MALBON, Justin, LAWSON, Charles, DABISON, Mark, *The WTO Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*, Edward Elgar, 2014.

<sup>7</sup> SEUBA, Xavier, "International Intellectual Property Enforcement: From Multilateralism to Plurilateralism and Bilateralism", en ROFFE, Pedro y SEUBA, Xavier, Eds, *Current Alliances in International Intellectual Property Lawmaking: The Emergence and Impact of Mega-Regionals*, ICSTD and CEIPI, N° 4, 2017, p. 137. Sobre esta cuestión, *vid.* también SEUBA, Xavier "Is a multilateral agenda on enforcement realistic and achievable? Grounds and Challenges for a Performing Enforcement Regime", CEIPI, n° 2018-4, 2018.

<sup>8</sup> WELLER, Mattias, "Judicial Cooperation of the EU in Civil Matters in Its Relations with Non-EU States - A Blind Spot?", 9.3.2018, [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3134324](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3134324).

En todo caso, la defensa de los intereses privados en estos litigios no está al margen de la protección de los intereses públicos. En particular, existe una necesidad creciente de reconciliar la liberalización del comercio y la promoción y protección de las inversiones como mecanismos para el desarrollo socioeconómico, del que son principales actores los sujetos de Derecho privado, con otros objetivos tales como la protección del medio ambiente, los estándares laborales y, como en el caso del empaquetado genérico del tabaco, la salud que, obviamente, repercuten en la sociedad en su conjunto y en los individuos. Todo ello, en línea con la persecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)<sup>9</sup>.

En este contexto, la oportunidad de realizar un análisis sobre la aplicación de estándares y la búsqueda de equilibrios entre la protección y defensa de intereses privados y públicos en los dos diferentes marcos internacionales de resolución de disputas -arbitraje de inversiones y solución de diferencias de la OMC- se explica fácilmente. A nadie se le escapa la importancia de que, en un entorno de diversidad de foros internacionales ante los que pueden llegar a plantearse las controversias, las respuestas que se alcancen en cada uno de ellos resulten armoniosas y coherentes entre sí en lo que concierne a la aproximación de los equilibrios en la defensa de los intereses privados y de los públicos afectados: en el caso del empaquetado genérico del tabaco, los intereses de los titulares de derechos de marca, de una parte, y los objetivos de protección de la salud pública, de otra. Por lo demás, no puede dejarse de notar que la cuestión trasciende del caso concreto del empaquetado genérico del tabaco y puede extenderse, no sólo al empaquetado y la publicidad de otro tipo de productos, sino también a distintas y variadas cuestiones.

Para abordar este tema, en primer término se presentarán los litigios relativos al empaquetado genérico estacando su trascendencia jurídica y la conveniencia del análisis en paralelo, a pesar de que se trata de decisiones adoptadas en foros de diferente naturaleza que, además, operan sobre distintas fuentes normativas, al menos en principio (2). Entrando en el análisis, se partirá del alcance de los derechos de marca conforme a las obligaciones internacionales que fijan un estándar mínimo (3) para, a continuación, atender a los condicionantes a los que queda sujeto el ejercicio de la soberanía estatal, en particular, en lo que concierne a la adopción de medidas para la defensa de intereses públicos sanitarios (4). El trabajo se cerrará con unas conclusiones (5).

## 2. LITIGIOS RELATIVOS AL EMPAQUETADO GENÉRICO DEL TABACO

La polémica internacional suscitada, especialmente desde 2012, por el llamado empaquetado genérico, único o sencillo (en inglés; *plain packaging*) de los productos

---

<sup>9</sup> <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/>.

del tabaco se hace eco del establecimiento de estándares internacionales en lo que concierne los derechos e intereses privados de los titulares de las marcas de fábrica y de comercio, así como de la determinación del equilibrio entre éstos y la defensa de los intereses generales en materia de salud pública.

Como se ha adelantado, el tema se presenta aquí desde la perspectiva de las opciones disponibles para la actuación a escala internacional con el fin de procurar la defensa de tales derechos privados (marcas), que ha llevado a hablar de la existencia de una especie de *fórum shopping*<sup>10</sup>. Así, más allá del recurso a los tribunales internos, que plantea los problemas clásicos de competencia judicial y ley aplicable analizados en profundidad por la doctrina<sup>11</sup>, la defensa de esos intereses privados puede llevarse a cabo frente a los propios Estados de modo directo y/o de manera indirecta. En el primer caso, los titulares del derecho actúan directamente frente al Estado mismo, ya sea ante la jurisdicción nacional y/o a través del arbitraje de inversiones. Es sabido que el arbitraje de inversiones se apoya en la existencia de convenios internacionales para su protección y que, en el contexto jurídico de la UE esta vía ha quedado vedada en situaciones intracomunitarias<sup>12</sup>. En el segundo, considerando los intereses económicos de los Estados en la defensa de los derechos privados de sus nacionales/residentes frente a actuaciones que tienen lugar en terceros países, son los propios Estados quienes actúan frente a estos terceros países, de manera que, como se ha indicado, la defensa de los derechos subjetivos se articula indirectamente.

Los conflictos más significativos relativos al empaquetado genérico del tabaco, más allá de los procedimientos abiertos ante las jurisdicciones nacionales<sup>13</sup>, son: por una parte, el caso de *Philip Morris* contra Uruguay y, por otra, la diferencia que enfrentó

---

<sup>10</sup> HESS, Burkhard, “The Private-Public Divide in International Dispute Resolution”, *Recueil des Cours de l’Academy de La Haye*, vol. 388, 2018. En la variedad de opciones para litigar diferencias internacionales observa el solapamiento de los ámbitos tradicionales del DIPr y del Derecho internacional público y esgrime que sería desorientador calificar partes del sistema actual de solución de controversias como genuinamente “comerciales” y otras partes como genuinamente “públicas o administrativas”, pues hay “puertas giratorias” entre ellos. Así, concluye que lo realmente relevante es la delimitación adecuada de las diferentes “consecuencias jurídicas” (*remedies*) que funcionalmente protegen los mismos derechos e intereses.

<sup>11</sup> *Vid.* entre otros, FAWCETT, James y P. TORRREMANS, Paul *Intellectual Property and Private International Law*, OUP, 2011. A estos efectos, téngase también en cuenta el importante desarrollo de Principios normativos en la materia (*Kyoto Guidelines on Intellectual Property and Private International Law*, <https://www.jipitec.eu>; *Principles for Conflict of Laws in Intellectual Property* (CLIP), <https://www.ip.mpg.de/en/research/research-news/principles-on-conflict-of-laws-in-intellectual-property-clip.html>; *ALI Principles on Intellectual Property*, <https://wipolex.wipo.int/es/text/500324>; etc.).

<sup>12</sup> Sobre la incompatibilidad con el Derecho de la UE de los APPRI intracomunitarias véase el capítulo de esta obra de MORENO BLESA, Lidia, “El Estado actual del arbitraje de inversiones en el ordenamiento español a propósito de las energías renovables”.

<sup>13</sup> En Uruguay, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo adoptó la Decisión 512 y el 18 de octubre de 2018, La Suprema Corte adoptó la Decisión n° 1713; entre sí contradictorias. El 15 de agosto de 2012, el Tribunal Supremo australiano rechazó un recurso constitucional frente a la normativa sobre empaquetado genérico de noviembre de 2011 (*High Court of Australia, Summary of Pronouncement of Orders: JT International SA v Commonwealth of Australia; British American Tobacco Australasia Limited & Ors v Commonwealth of Australia [2012] HCA 30; Aug. 15, 2012; Cases No. S389/2011 and S409/2011*).

a Ucrania, Honduras, República Dominicana, Cuba e Indonesia contra Australia. El primero se produjo en el marco del arbitraje de inversiones mientras que el segundo se emplaza en el sistema de solución de diferencias de la OMC.

El caso *Philip Morris* contra Uruguay es un arbitraje de inversiones que tuvo lugar en el marco del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI)<sup>14</sup>. Fue iniciado en 2010 sobre la base del APPRI firmado entre este país y Suiza<sup>15</sup> y resuelto en virtud del laudo -de 279 páginas de extensión- dictado el 8 de julio de 2016, a favor de Uruguay<sup>16</sup>.

La disputa que enfrentó a Ucrania en 2012 (que, habiéndola iniciado, la abandonó en 2015), Honduras (4/4/2012), la República Dominicana (18/7/2012); Cuba (3/5/2013) e Indonesia (20/9/2013) contra Australia, se enmarca en el procedimiento de arreglo de diferencias de la OMC, resuelta por Informe del Grupo Especial, de 990 páginas, adoptado el 18 de julio de 2018, sin constatar la existencia de ninguna infracción por parte de este país<sup>17</sup>. A iniciativa de Honduras, el Informe fue sometido a revisión por el Órgano de Apelación (OA) de la OMC<sup>18</sup> que, debido a la crisis del sistema de solución de diferencias de la Organización<sup>19</sup>, no pudo respetar los plazos establecidos para la resolución, siendo finalmente concluido en junio de 2020 sin estimar las pretensiones del Estado reclamante<sup>20</sup>.

## 2.1. Trascendencia jurídica

La importancia e interés de estos dos conflictos se ponen de relieve al considerar, no sólo el coste económico de los mismos<sup>21</sup> sino, sobre todo, su repercusión y la im-

<sup>14</sup> Convenio Sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados, de 14.10.1966, [https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/documents/Convention\\_SPA.pdf](https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/documents/Convention_SPA.pdf).

<sup>15</sup> Acuerdo de Fomento y Protección recíproca de inversiones entre la Confederación Suiza y la República de Uruguay, de 7 de octubre de 1988, en vigor desde el 22 de abril de 1991, [https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/sites/ministerio-economia-finanzas/files/2020-09/suiza\\_uruguay\\_sp.pdf](https://www.gub.uy/ministerio-economia-finanzas/sites/ministerio-economia-finanzas/files/2020-09/suiza_uruguay_sp.pdf) Visitado en abril de 2022.

<sup>16</sup> *Philip Morris Brand SÄRL, Philip Morris Products S.A. y Abal Hermanos S.A. c. República Oriental del Uruguay*, Caso CIADI N.º ARB/10/7, de 8 de julio de 2016; el adelante, LAUDO. Los miembros del Tribunal arbitral fueron: Piero Bernardini (Presidente), Gary Born y James Crawford.

<sup>17</sup> *Australia – Determinadas medidas relativas a las marcas de fábrica o de comercio, indicaciones geográficas y otras prescripciones de empaquetado genérico aplicables a los productos del tabaco y al empaquetado de esos productos*, Informe de 28 de junio de 2018, WT/DS435/R, WT/DS441/R, WT/DS458/R, WT/DS467/R. <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=s:/WT/DS/435R.pdf&Open=True>.

<sup>18</sup> Notificación de la apelación de Honduras de conformidad con los artículos 16.4 y 17 del ESD y de la Regla 20.1 de los Procedimientos de trabajo para el examen en apelación, WT/DS435/23, de 25.7.2018. [https://www.worldtradelaw.net/document.php?id=na/ds435-23\(na\).pdf&mode=download](https://www.worldtradelaw.net/document.php?id=na/ds435-23(na).pdf&mode=download)

<sup>19</sup> De todos es conocido el bloqueo en el que se encuentra el sistema de solución de diferencias de la OMC. Sobre el mismo y la búsqueda de salidas; SIMON, Lester, "Acabar con la Crisis de la solución de diferencias en la OMC ¿cuánto se puede avanzar?", *IISD Policy Analysis*, 2.3.2022, <https://www.iisd.org/es/node/16289>.

<sup>20</sup> WT/DS435/25, WT/DS441/26, de 9.6.2020. [https://www.wto.org/english/tratop\\_e/dispu\\_e/435\\_441abr\\_e.pdf](https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/435_441abr_e.pdf)

<sup>21</sup> Como ilustración, los gastos de Uruguay ascendieron a 10.319.883 dólares estadounidenses, de los que *Philip Morris* hubo de reembolsar 7 millones. Por lo tanto, a Uruguay, aun habiendo ganado el pleito, el litigio arbitral le costó 3 millones de dólares estadounidenses.

plicación de terceros. En cuanto a la repercusión, no fueron pocos los Estados que esperaron a la resolución de estas controversias para plantearse introducir cambios en sus legislaciones nacionales que, de hecho, se han llevado a cabo después<sup>22</sup>. Además, el alcance potencial de las constataciones excede del empaquetado del tabaco por cuanto son extrapolables, cuando menos, a otro tipo de productos que puedan tener efectos perjudiciales sobre la salud, como las bebidas alcohólicas, las azucaradas o los alimentos procesados, e, incluso, sobre otro tipo de bienes o intereses públicos.

Por lo que respecta a la amplia implicación de terceros en estas diferencias, debe reseñarse que en ambos foros se admitieron un nada insignificante número de *amicus curiae* de grupos industriales, asociaciones especializadas en propiedad intelectual y de organizaciones relativas a la salud y agencias de salud de Naciones Unidas. Cabe destacar la presentación de informes por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) -ésta en el arbitraje de inversiones- y de la Secretaría del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT)<sup>23</sup>; tratado internacional que, lógicamente, adquiere gran importancia en ambos litigios.

En el laudo, la admisión de ciertos *amicus curiae* se justificó tanto por la profesionalidad de las entidades que remitieron sus informes como con el objetivo de dar mayor legitimidad a la resolución final. En este sentido, se dice literalmente: “en vista del interés público que implica este caso, aceptar la solicitud sustentaría la transparencia del procedimiento y su aceptabilidad por parte de los usuarios en general”<sup>24</sup>. Más allá de por su presentación extemporánea, se rechazaron los *amicus curiae* que, o bien se percibieron como no susceptibles de aportar informaciones adicionales<sup>25</sup>, o bien procedían de instituciones privadas que mantenían vinculaciones con los liti-

---

<sup>22</sup> En 2024, además de Australia y Uruguay, más de una docena de países lo habían incorporado incluyendo a Canadá, Israel, Nueva Zelanda, Noruega, Arabia Saudí, Singapur, Eslovenia, Tailandia, Turquía y Reino Unido. En el caso de la UE, la Directiva 2014/40, de 3 de abril (modificada por Directiva Delegada 2022/2100, de 29.6.2022), relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y venta de los productos del tabaco y los productos relacionados, que deroga la Directiva 2001/37, tiene menores exigencias (las advertencias sanitarias ocupan el 65% de las caras frontales y un 50% de los laterales y desplazan la marca a una posición inferior). No obstante, no se prohíbe que los Estados miembros puedan adoptarlo (art. 24) *DOUE* (2014) L 127, 29.4.2014. Así lo hicieron Bélgica, Francia, Holanda, Hungría e Irlanda. En España se transpuso con retraso, RD 579/17, 9 de junio, *BOE*, nº 138, de 10.6.2017. La sentencia del TJUE de 4 de mayo de 2016 en el asunto C-547/14, *Philip Morris y British American Tobacco* dictaminó la compatibilidad de la Directiva con el Derecho de la UE sin hacer referencia alguna a su incidencia sobre el Derecho de marca, que, por lo demás, conforme a su considerando 48, no armoniza la regulación en esta materia (art. 13.3). BONADIO, Enrico, “Plain Packaging of Tobacco Products under EU Intellectual Property Law”, *EIPR*, vol. 39, núm. 9, 2012, pp. 599-606.

<sup>23</sup> Convenio Marco para el Control del Tabaco, de 21 de mayo de 2003, en vigor 5 desde 27/2/2005. España también es parte *BOE* núm. 35, de 10.2.2005. La UE se adhirió en virtud de la Decisión 2016/1749 del Consejo, de 17 de junio de 2016, exceptuando las disposiciones que entran en el ámbito de aplicación del título V de la tercera parte del TFUE, *DOUE*, (2016) L 268 de 1.10.2016.

<sup>24</sup> LAUDO, nota 15, apartados 39 y 46, remiten a las Resoluciones Procesales núms. 3 (OMS y CMCT) y 4 (OPS), de 17 de febrero y 24 de marzo de 2015.

<sup>25</sup> *Ibid.* Para. 52, caso de la Fundación Avaad.

gantes<sup>26</sup>. Todo ello, en un momento en el que el arbitraje de inversiones se encontraba ya sujeto a un importante cuestionamiento por parte de algunos Estados y de la sociedad civil<sup>27</sup>.

En el caso de la diferencia planteada ante la OMC, además del alto número de Estados reclamantes -inicialmente cinco, quedando reducido a cuatro tras el desistimiento de Ucrania-, más de cuarenta Estados miembros de la Organización participaron como terceros, incluyendo a Ucrania<sup>28</sup>. En este sentido, resulta interesante reseñar que se trata de una reclamación de países en desarrollo (productores de tabaco, con empresas tabaqueras establecidas en sus territorios) frente a un país desarrollado (Australia) por el incumplimiento de los estándares internacionales (de protección de derechos de propiedad intelectual), siendo éstos los que, con más frecuencia, esgrimen sus quejas frente a aquellos por esta razón.

## 2.2. Contexto fáctico y regulador

Como cualquier mercancía de consumo, la entrada del tabaco en un determinado mercado (nacional o supraestatal, como es el caso del mercado interior de la UE) está sujeta al cumplimiento de requisitos de empaquetado y etiquetado cuyo objetivo es proporcionar información del producto y sus características para conocimiento y protección de los consumidores. Estos requisitos constituyen los estándares que, establecidos por el Estado respetando, lógicamente, los compromisos internacionales (o regionales) que haya adquirido al respecto. Aunque exceda los límites de este trabajo, no puede olvidarse que estos requisitos pueden constituir obstáculos técnicos al comercio y que, en cuanto tales, cuentan con una reglamentación internacional específica<sup>29</sup> cuyo cumplimiento también está sujeto a sistemas de solución de diferencias<sup>30</sup>.

Al margen de las exigencias normativas sobre el empaquetado y etiquetado, a través de la marca, el fabricante puede identificar el origen empresarial del producto permitiendo, al tiempo, la defensa de su posición competitiva en el mercado y la elec-

---

<sup>26</sup> *Ibid.* Para. 55, caso de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, pues los abogados de las demandantes participan en el consejo de administración y en comisiones temáticas específicas de la asociación.

<sup>27</sup> En Latinoamérica se ha constatado la tendencia al abandono de acuerdos de protección de inversiones (Bolivia, Ecuador y Venezuela. Brasil no es parte del CIADI. Con carácter general, MARCEDDU, María Laura y ORTOLANI, Pietro, "What Is Wrong with Investment Arbitration? Evidence from a Set of Behavioural Experiments", *EJIL*, vol. 31, n° 2, 2020, pp. 405-428.

<sup>28</sup> Argentina; Brasil; Canadá; Chile; China; Cuba; Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, India; Japón; Malawi; Malasia; México; Nueva Zelanda; Nicaragua; Noruega; Omán; Panamá; Perú; República de Corea; Sudáfrica; Taipei Chino; Tailandia; Turquía; Ucrania, Unión Europea (y sus Estados miembros), Uruguay, Zambia y Zimbawe.

<sup>29</sup> A escala multilateral general debe resaltarse el Acuerdo de la OMC sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC), [https://www.wto.org/spanish/docs\\_s/legal\\_s/17-tbt\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/17-tbt_s.htm).

<sup>30</sup> El cumplimiento con los arts. 2.1 y 2.2 OTC también fue cuestionado en el este asunto.

ción a los consumidores. Todo ello, de acuerdo con la normativa que resulte aplicable en materia de propiedad intelectual (*lato sensu*)<sup>31</sup> cuyo alcance está presidido por el principio de territorialidad. Con carácter general y a los efectos del estudio del empaquetado genérico, en particular del tabaco, interesa especialmente diferenciar entre dos tipos de marcas: las verbales y las no verbales. Como su propio nombre indica, las verbales son identificables por una expresión, normalmente escrita, que constituye la propia marca; por ejemplo: *Marlboro*. Las no verbales consisten en la identificación del producto o servicio de manera figurativa; por ejemplo, el triángulo que se utiliza en la parte superior de la expresión *Marlboro*. También es posible la estilización de la marca verbal a través del uso de unos caracteres y/o colores específicos, lo que aporta un componente no verbal a la misma; así, para *Marlboro*, sería la combinación de los colores rojo, blanco y negro, con la tipografía del nombre. Como se infiere de los ejemplos, no es infrecuente que las marcas combinen estas distintas formas de manifestación para identificar un producto. Por lo demás, dentro de una misma marca, en muchas ocasiones se desarrollan las llamadas “variantes de marcas” (*Marlboro Fresh Mint, Light, Red ...*), que generan lo que se ha dado en llamar una “familia”<sup>32</sup>.

Los datos fácticos esenciales de las dos controversias pueden sintetizarse en los términos que siguen. Uruguay -desde 2008- y Australia -desde 2011-, adoptaron normas relativas al empaquetado del tabaco entre las que se encuentran, por una parte, la incorporación de advertencias sanitarias en un alto porcentaje del paquete (cajetilla y cartón), limitando en consecuencia el espacio disponible para la marca (en Uruguay, en junio de 2009 pasa de un 50% a un 80%), cuya introducción en el paquete queda, en segundo lugar, sujeta a requisitos formales (tamaño; lugar ...). Las normas en cuanto a la incorporación de la marca en Uruguay se resumen en que cada marca sólo puede tener una presentación única; admitiéndose una única variante por marca y estableciéndose la expresa prohibición de más variantes. En Australia, las normas son más radicales ya que sólo se permiten marcas verbales, vedando el uso de marcas verbales estilizadas, marcas compuestas y marcas figurativas. Como se ha indicado, el empaquetado de los productos sujeto a estas limitaciones en el uso de las marcas recibe el nombre de “único o genérico” y los reclamantes en ambos litigios consideraban estas exigencias contrarias a las obligaciones internacionales de ambos Estados en lo que concierne a los derechos de las marcas de fábrica y de comercio; concretamente, respecto de la protección de las inversiones extranjeras en el caso de Uruguay, y de los acuerdos de la OMC en el caso de Australia.

---

<sup>31</sup> Es sabido que los sistemas de Derecho civil distinguen entre la propiedad intelectual (*stricto sensu*) y la industrial. No obstante, en el contexto internacional la expresión “derechos de propiedad intelectual” comprende ambas dimensiones; *vid.* OMPI y ADPIC.

<sup>32</sup> Sobre las marcas y su tipología *vid.* entre otros muchos, *Holyoak and Torremans Intellectual Property Law* Oxford University Press, 9<sup>th</sup> Ed. 2019, ch. 24 y 27. La EUIPO proporciona información en: <https://www.euipo.europa.eu/es/trade-marks/before-applying/types-of-trade-marks>.

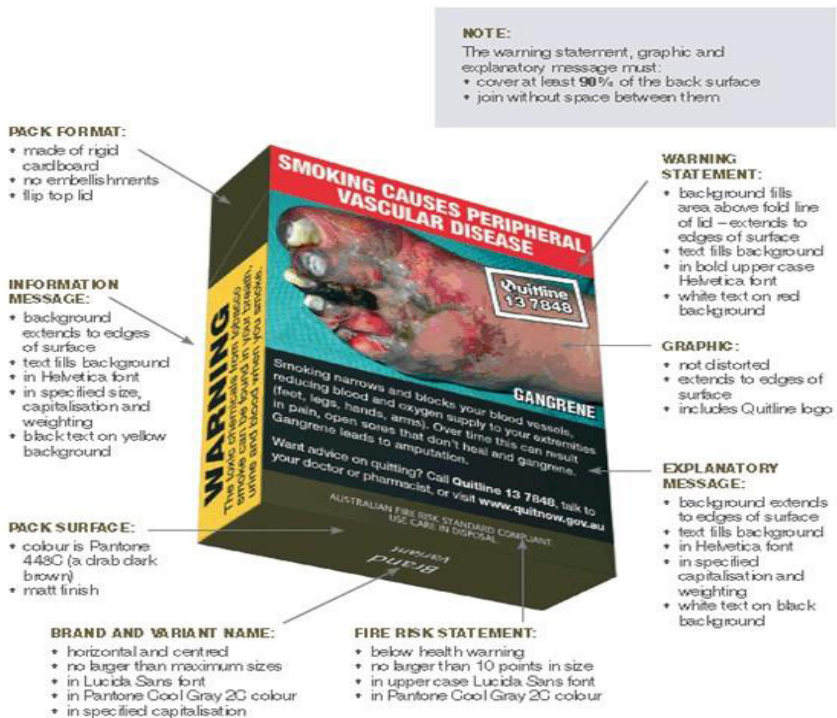
**Uruguay: No se admiten variedades de marca.**



Fuente: Ministerio de Salud Pública de Uruguay

<https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/uruguay-avanza-medidas-sobre-control-del-tabaco>.

**AUSTRALIA: En la parte inferior de la cajetilla, Brand señala el espacio reservado a la marca; que únicamente puede ser verbal**



Fuente: Informe del Grupo Especial p.94.

El objetivo declarado de estas normas sobre empaquetado es dar cumplimiento a las obligaciones internacionales del CMCT (Uruguay y Australia) evitando la confusión de los consumidores (Uruguay) y con el fin de mejorar la salud pública (Australia y Uruguay).

En ambos casos, las medidas afectan a la posición de los titulares de marcas de productos del tabaco que reaccionaron buscando vías de actuación contra cada una de las normativas nacionales en defensa de lo que consideraron una clara lesión a sus derechos económicos ya que, en definitiva, por una parte, se prohíbe, completamente o en lo esencial, el uso de una marca de titularidad privada y protegida por ley conforme a estándares internacionalmente aceptados; y, por otra, se requiere que el uso de la marca se lleve a cabo de una manera especial. Como se ha indicado, más allá de acciones ante jurisdicciones internas, las vías de actuación que se siguieron fueron el arbitraje de inversiones, en el caso de Uruguay, y el recurso al procedimiento para la solución de diferencias en la OMC, en caso de Australia.

*Philip Morris Brand*, sociedad con sede en Neuchatel (Suiza) perteneciente a la multinacional tabaquera –cuya matriz es *Philip Morris International*, con sede en Estados Unidos de América (EE.UU), titular directa del 100% de las acciones de la sociedad *Abal*, con sede en Montevideo; inició un arbitraje contra Uruguay, sobre la base del APPRI Suiza-Uruguay<sup>33</sup>. Partiendo de que el APPRI considera que las marcas (y sus variantes y derechos relacionados) constituyen inversiones, esgrimió que las medidas adoptadas constituían (1) una expropiación indirecta; (2) una violación del trato justo y equitativo y, finalmente, (3) una obstaculización del uso de las inversiones e inobservancia de los compromisos relativos al uso de la inversión (“cláusula paraguas”)<sup>34</sup>. Se solicitaba que Uruguay retirara o se abstuviera de aplicar las medidas e indemnizara por daños y perjuicios. El laudo, favorable a Uruguay, con el voto particular –en contra– del árbitro Gary Born (nombrado por *Philip Morris*), fue dictado el 8 de julio de 2016<sup>35</sup>.

Aunque finalmente abandonara para participar en las disputas como tercero interesado, fue Ucrania quien puso en marcha el sistema de solución de diferencias de la OMC contra Australia con motivo de las medidas adoptadas por este país para el empaquetado genérico del tabaco. Le siguieron Honduras, la República Dominicana; Cuba e Indonesia, iniciando procedimientos de arreglo de diferencias. Se esgrimió que las medidas adoptadas constituían violaciones del Acuerdo sobre OTC<sup>36</sup> y, en lo que aquí interesa, del ADPIC; que establece estándares mínimos para la protección

---

<sup>33</sup> Nota 14.

<sup>34</sup> *Vid. supra* punto 4.

<sup>35</sup> Notas 15 y Opinión concurrente y disidente (en adelante, opinión disidente), Caso CIADI No. ARB/10/7, <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw7596.pdf>.

<sup>36</sup> Notas 16 y 19.

las marcas<sup>37</sup>. El Informe del Grupo Especial, adoptado el 27 de agosto de 2018, no constató la existencia de infracción alguna del ADPIC. No obstante, el 19 de julio del mismo año, Honduras recurrió la decisión al Órgano de Apelación de la OMC (OA) que, en junio de 2020, confirmó las constataciones del Grupo Especial.

### 2.3. Fuentes normativas: diversidad y coincidencias

Como se ha indicado, la oportunidad del análisis sobre el modo de llevar a cabo el tratamiento de la protección de los derechos subjetivos en estos dos diferentes contextos jurídico-internacionales se explica fácilmente pues a nadie se le escapa la importancia de que, en ambos foros, por más distintos que sean, se adopten soluciones armoniosas y coherentes, en lo que concierne a la aproximación de los equilibrios en la defensa de los intereses privados y públicos concernidos; en este caso los de los titulares de derechos de marca, por una parte, y de la salud pública, por otra. Dicho de otro modo, podría resultar extremadamente polémico que en el laudo de un arbitraje de inversiones considerara que el empaquetado genérico supone una expropiación o la violación del trato justo y equitativo de las inversiones extranjeras, mientras que, en el marco de la OMC, se estableciera que los derechos de marca no impiden la adopción de normas relativas al empaquetado genérico (o viceversa). Sin duda, algo así sería perjudicial para la seguridad jurídica de los operadores en el tráfico externo. Por no mencionar que la sociedad civil podría concluir que, dependiendo del foro, las resoluciones son “pro-Estado” o “pro-empresa”. Afortunadamente, no ocurrió así en este caso pues, como se ha adelantado, ambas instancias resolvieron, sobre la base de sus respectivas fuentes normativas internacionales de referencia, a favor de la compatibilidad de las medidas de empaquetado genérico adoptadas por los poderes legislativos uruguayo y australiano respectivamente.

Parece obvio recordar que los procedimientos de arbitraje de inversiones y de solución de diferencias de la OMC operan en distintos contextos y son, entre sí, dispares. Utilizan distintos referentes normativos: mientras que las fuentes de referencia en el sistema de la OMC se centran en los acuerdos gestionados por la organización (en lo que concierne a las marcas, el ADPIC); la ley aplicable al fondo de los arbitrajes de inversiones son los propios Acuerdos de protección de inversiones. Aunque esto pudiera invitar a excluir cualquier intento de análisis comparado de las decisiones adoptadas en cada una de estas instancias, no puede dejarse de notar que la diferencia inicial en las referencias normativas se diluye en la práctica.

Así, en los arbitrajes de inversiones sometidos al CIADI se recurre a las normas del APPRI “junto con las normas de Derecho internacional que puedan resultar aplicables” (art. 42 CIADI), lo que incluye el ADPIC y el Convenio de la Unión de

---

<sup>37</sup> *Vid supra* puntos 3 y 4.

París para la Protección de la Propiedad Industrial (CUP)<sup>38</sup>, más allá de otros tratados internacionales; en este caso, los que vinculan a Uruguay<sup>39</sup>. Por su parte, a la solución de diferencias en la OMC se aplican los Acuerdos OMC (art. 7 Entendimiento relativo a la solución de diferencias - ESD), en particular, el ADPIC; que, en lo que concierne a las marcas, incorpora expresamente la obligación de cumplir ciertos preceptos del CUP (arts. 12 y 19).

En definitiva, en ambos casos se aplican de manera coincidente o, cuando menos, se tienen presentes, dos fuentes internacionales: el ADPIC y el CUP. En esta línea, no puede soslayarse la pertenencia de Uruguay y Australia al CMCT, así como la existencia de Directrices para la aplicación de su artículo 11, que impone la obligación de adoptar y aplicar medidas eficaces relativas al empaquetado y el etiquetado del tabaco<sup>40</sup>. Estas Directrices, no vinculantes, persiguen ayudar a las Partes a cumplir con la obligación impuesta por el CMCT facilitando indicaciones y proponiendo medidas que permitan aumentar la eficacia de sus actuaciones en este terreno. Concretamente, las Directrices incorporan pautas minuciosas sobre la ubicación, tamaño, diagramación, colores, contenido e imágenes relativos a las advertencias sanitarias, así como, entre otras, sobre la composición y el origen del producto. Por lo demás, al utilizarse fuentes de origen internacional, la interpretación de sus normas se realiza conforme a los criterios de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados (CV); esto es, atendiendo a su sentido corriente, el contexto y teniendo en cuenta el objeto y fin del tratado (art. 31 CV). Asimismo, también se atiende al principio de “interpretación efectiva” (*effet utile*)<sup>41</sup> para dar sentido jurídicamente operativo a todas las disposiciones de sus respectivas normas de manera armoniosa sin que se hagan redundantes o inútiles cláusulas o párrafos enteros de un tratado.

La confluencia de estos elementos normativos internacionales junto a la ya mencionada necesidad de coherencia internacional en pro, entre otras cosas, de la seguridad jurídica, motiva y justifica la aplicación de una suerte de análisis comparado de estos dos asuntos. Este análisis da la medida del grado en el que la armonización internacional de estándares en el ámbito del Derecho privado se materializa en la práctica; en este caso, en lo que concierne a las marcas. Todo ello en un contexto en el que

---

<sup>38</sup> Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 19 de marzo de 1883, revisado en sucesivas ocasiones y modificado el 28 de septiembre de 1979. Tanto Uruguay como Australia son parte, aunque esta última no ha ratificado la modificación de 1979. España es parte desde 1883.

<sup>39</sup> Uruguay está obligada por el Protocolo de Armonización de normas sobre propiedad intelectual en el MERCOSUR, en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, de 5.8.1995, <https://normas.mercosur.int/public/normativas/1907>, y por el Tratado de Montevideo de 3.10.1892, <https://www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria/institucional/normativa/ley-n-2207-fecha-03101892-normas-generales-derecho-internacional>.

<sup>40</sup> Directrices de la OMS para la aplicación del artículo 11 CMCT sobre el empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco, adoptada por la Conferencia de las Partes en noviembre de 2008 (Decisión FCTC/COP3(10)); <https://fctc.who.int/es/publications/m/item/packaging-and-labelling-of-tobacco-products>

<sup>41</sup> Entre otros, GARDINER, Richard, *Treaty Interpretation*, OUP, 2<sup>nd</sup> Ed. 2015, pp. 22, 66 y 111.

las empresas (*Philip Morris* en el caso de Uruguay) –o los intereses públicos de otros Estados por razón de las empresas que actúan desde su territorio (Cuba, Indonesia, Honduras y República Dominicana, en el litigio planteado ante el OSD de la OMC)-llevan a cuestionar las políticas adoptadas por algunos países; en este caso, en lo que concierne a la salud pública.

Procede, entonces, analizar la valoración que realizan los juzgadores en ambos litigios para determinar el alcance del derecho de marca a la hora de comprobar si las respectivas normas nacionales que imponen el empaquetado genérico para el tabaco infringen las obligaciones internacionales de los Estados en cuestión.

### 3. ALCANCE DEL DERECHO DE MARCA CONFORME A LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES

Comenzando por el caso de *Uruguay* -arbitraje de inversiones-, esta cuestión se plantea a raíz de la reclamación relativa a la violación de la prohibición de expropiación indirecta sin compensación recogida en el APPRI entre este país y Suiza (art. 5)<sup>42</sup>. Se esgrimió, que las medidas adoptadas, el empaquetado único en particular, resultan en una privación sustancial del valor, uso y goce de la inversión, las marcas, sin que hubiera duda de que su titularidad y registro se realizaron en plena conformidad con el Derecho uruguayo ni de su cobertura por el Acuerdo<sup>43</sup>.

En el caso de *Australia* -OMC-, la cuestión se plantea con motivo de la presunta violación de la obligación del Estado de conceder al titular de una marca registrada los derechos que ésta le confiere en el ADPIC (art. 16.1). Literalmente “*El 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*”. Se esgrime que las medidas reducen el carácter distintivo de la marca y menoscaban la posibilidad de demostrar la probabilidad de confusión con otras, afectando, en consecuencia, a la posibilidad de impedir su uso no autorizado.

Así, en ambos casos, la cuestión de fondo reside, como se adelantaba, en el alcance del derecho de marca: como inversión susceptible de protección frente a expro-

---

<sup>42</sup> *Vid supra*. Punto 4.1.

<sup>43</sup> La existencia y titularidad de las marcas no fue discutida por ninguna de las partes, LAUDO, nota 15, Para. 254. Sobre los derechos de propiedad en APPRI's vid. UPRETI, Pratyush Nath, *Intellectual Property Objectives in International Investment Agreements*. Edward Elgar, UK, 2022.

piaciones indirectas en el arbitraje, y en cuanto a cumplimiento del estándar mínimo de protección que establece el ADPIC, en la OMC. Para abordar esta cuestión, tanto en uno como en otro contexto, se hace necesario, en primer término, determinar el contenido del derecho; esto es: si el derecho conferido por la marca es únicamente un derecho de exclusión -impedir el uso a terceros no autorizados- o incluye el derecho al uso.

### **3.1. Exclusión vs uso**

En el laudo (Uruguay), además de al CUP se hace referencia al ADPIC como fuente normativa. Obviamente, el Informe del Grupo Especial (Australia) se centra en el propio ADPIC. Tanto uno como otro llegan a la misma conclusión.

Laudo: *“ninguna parte del ADPIC, ..., establece un derecho de uso. Su artículo 16, que versa sobre los “Derechos adquiridos”, solo establece el derecho exclusivo del titular de una marca registrada a impedir que cualesquiera terceros utilicen la misma marca en el curso de operaciones comerciales”*<sup>44</sup>.

Informe OMC: *“los Miembros cumplen la obligación que les impone el párrafo 1 del artículo 16 si su legislación nacional otorga a los titulares de marcas de fábrica o de comercio registradas el derecho exclusivo de impedir las actividades de terceros ... El objeto de la obligación ... es permitir que los titulares de los derechos se protejan frente a determinadas acciones de terceros en el curso de operaciones comerciales, si de tales acciones surgiera una probabilidad de confusión”*<sup>45</sup>. En este sentido, el Informe sigue la “jurisprudencia” previa de la OMC<sup>46</sup>.

No obstante, debe atenderse también a la existencia de otros tratados internacionales en la materia. Así, en el caso de Uruguay, el laudo hubo de hacer referencia al Protocolo del MERCOSUR (art. 11)<sup>47</sup> y al Tratado de Montevideo de 1892 (art. 1)<sup>48</sup> que incluyen el “derecho de uso exclusivo” (el primero) y la “facultad de usarla” (el segundo). El laudo interpreta estas referencias al “uso” señalando que *“el derecho de uso exclusivo es sencillamente la otra cara de la moneda del “derecho de impedir...” y no por ello significa que la marca de lugar a un derecho de uso absoluto”*. *“Se trata de un ... derecho exclusivo pero relativo”*. *“... 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”*<sup>49</sup>.

<sup>44</sup> LAUDO, nota 15, Paras. 261-262.

<sup>45</sup> Informe del GE, nota 16, Paras. 7.1980 y 7.1999.

<sup>46</sup> En el Informe del Grupo Especial *UE – Marcas e Indicaciones Geográficas*, DS290, de 20.4.2005, se señaló para. 7246, que en el ADPIC no establece con carácter general el reconocimiento de derechos positivos de explotación o uso, sino que concede derechos negativos para impedir determinados actos.

<sup>47</sup> Nota 38. El texto señala: “El registro de una marca conferirá a su titular el derecho de uso exclusivo”. <https://normas.mercosur.int/public/normativas/1907>.

<sup>48</sup> Nota 38.

<sup>49</sup> LAUDO, nota 15, Paras. 363-265.

En el caso de Australia no existían instrumentos internacionales que contemplaran expresamente un “derecho de uso”. No obstante, el informe del Grupo Especial continúa el análisis profundizando en el alcance del propio derecho de exclusión en el que consiste el derecho de marca. Como se ha indicado, las partes esgrimieron que, al hacer que la presentación de distintas marcas responda siempre al mismo patrón, se reducen las posibilidades del riesgo de confusión ya que, al ser todas semejantes, no hay confusión entre ellas y, por consiguiente, se reduciría también la posibilidad de ejercitar la exclusión. El Grupo especial concluye que “(N)o hay nada en el art. 16.1 que indique que haya obligación, no sólo de otorgar protección cuando surja probabilidad de confusión, sino también de mantener las condiciones de mercado que harían posible que ... la probabilidad de confusión, se produjese(n) realmente en una situación concreta” ...“concluir de otro modo ampliaría efectivamente el alcance del artículo 16.1 para abarcar un derecho adicional de protección frente a la reducción del carácter distintivo”<sup>50</sup>.

En este sentido, el Grupo Especial diferencia claramente el carácter distintivo como requisito para el registro de la marca (art. 15 ADPIC - exigible por el Estado para acceder al registro y que, eventualmente, puede haber sido adquirido por el uso<sup>51</sup>) del alcance de la protección del derecho de exclusión, que no incluye bajo ningún concepto la obligación de mantener un entorno normativo que no afecte al grado de “diferenciabilidad” de una marca. En apelación, Honduras cuestionó esta interpretación por entender que la conclusión de que la posibilidad de ejercitar el derecho de marca no lleva aparejada la obligación estatal de no reducir o impedir la función distintiva de las marcas constituía un error de Derecho<sup>52</sup>. No obstante, el Órgano de Apelación confirmó la lectura del precepto hecha por el Grupo Especial<sup>53</sup>.

En todo caso, una vez que el Grupo Especial deja claro que, conforme al ADPIC, el derecho de marca no establece el derecho a su uso, sí que reconoce, atendiendo al efecto útil interpretativo, que el uso de la marca constituye “un interés legítimo que debe tenerse en cuenta”<sup>54</sup> cuando corresponda. Todo ello con independencia de que el ADPIC permita a los Estados exigir el uso (con requisitos temporales antes de determinar su “anulación”/caducidad) como condición para mantener el registro (art. 19). En definitiva, el uso no es un derecho, pero puede ser una obligación<sup>55</sup>.

Por lo tanto, la resolución de ambos litigios deja claro que el estándar internacional para la protección del derecho de marca no impide que el Estado pueda intervenir en la regulación de su uso: en el caso del ADPIC, por no existir derecho de uso sino

<sup>50</sup> Informe del GE, nota 16, Paras. 7.2000 y 7.2002.

<sup>51</sup> De forma paralela lo recoge también el art. 6 bis del CUP.

<sup>52</sup> Al no considerar necesario analizar este extremo se incumple la obligación de hacer una “evaluación objetiva del asunto” (art. 11 ESD).

<sup>53</sup> Informe del GE, nota 16, Para. 6.5588.

<sup>54</sup> *Ibid.* Para. 7.2011.

<sup>55</sup> *Ibid.* Paras. Para. 7.2025.

un interés legítimo en el mismo; en el caso de los APPRI, porque, aunque establezcan un derecho de uso, este no es ilimitado, sino relativo y sujeto a la potestad reguladora del Estado. Otra cosa son los límites que, respecto de esta potestad reguladora, puedan existir para la protección del “interés legítimo” o del “derecho” -según el caso- en lo que concierne al uso de las marcas. Cuestión que procede abordar a continuación.

### **3.2. Condiciones mínimas para el uso de las marcas**

En el arbitraje de inversiones se esgrimió que las condiciones para el uso de la marca impuestas por Uruguay al regular el empaquetado genérico infringían sus obligaciones sobre la base de la “cláusula paraguas” del APPRI (art. 11). El precepto en cuestión dispone: “*Cada una de las Partes Contratantes asegurara en todo momento la observancia de los compromisos adquiridos con relación a las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante*”. Este tipo de normas suelen ser interpretadas como un compromiso de estabilidad regulatoria<sup>56</sup>.

En este contexto, hubo de determinarse si Uruguay había adquirido o no compromisos específicos “con relación a la inversión”. El laudo establece claramente que Uruguay no adquirió obligaciones específicas en materia de marcas, simplemente permitió al inversor acceder al sistema de protección de propiedad intelectual disponible en el país -que reconoce la existencia de derechos y su alcance-, siendo éste susceptible de modificaciones legales que no pueden excluirse sobre la base de la cláusula paraguas del APPRI. La cuestión de la estabilidad regulatoria volverá a plantearse más adelante, al abordar las acusaciones de infracción de la obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones, pues forma parte del contenido de esta obligación internacional que, además, toca de lleno el margen de acción del que, en el contexto del APPRI, disfrutaban los Estados a la hora de regular el uso del derecho de marca.

Por su parte, el Informe del Grupo Especial recuerda que el artículo 20 del ADPIC impone que el “uso” de la marca “*no se complicará injustificablemente con exigencias especiales en el curso de operaciones comerciales*”<sup>57</sup>; esto es: establece condiciones mínimas en lo que concierne al modo en que deben poder utilizarse las marcas. Así, los Estados están obligados a no introducir (1) exigencias especiales (2) que

---

<sup>56</sup> VANHONNAEKER, Lukas, *Intellectual Property Rights as Foreign Direct Investments*. Edward Elgar, London, 2015, pp. 216-220.

<sup>57</sup> El texto del art. 20 dispone “Otros requisitos. 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”.

complicquen el uso de la marca en operaciones comerciales (3) de forma injustificada. Como ejemplos, se citan el uso “de una forma especial” y aquel “que menoscabe la capacidad de la marca para distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otra”. Es esto, precisamente, lo que los reclamantes señalan que ocurrió ya que consideran que el uso del derecho resultó afectado como consecuencia de la regulación australiana que impuso el empaquetado genérico para los productos del tabaco. Obviamente, la carga de la prueba corresponde a los reclamantes (Cuba, Honduras, Indonesia y República Dominicana) incluso en lo que concierne al carácter “injustificado” de la “complicación”<sup>58</sup>, pues no hay que olvidar que el uso no es un derecho cuya excepción haya de justificar el Estado.

La prohibición de uso de marcas verbales estilizadas, marcas compuestas y marcas figurativas en el empaquetado del tabaco constituye una exigencia y, al venir referida específicamente a la marca, es claramente especial (no es general, como sería la prohibición de la publicidad)<sup>59</sup>. Obviamente, dificulta y obstruye, por lo tanto, complica, el uso pertinente de la marca (en sentido objetivo, no limitado en atención a su finalidad: distinción de productos)<sup>60</sup> en el curso de operaciones comerciales (todo el proceso relacionado con las actividades comerciales -al igual que en otros preceptos art. 16.1; 24.8 ADPIC y 10 bis 3.3 y 3.2 CUP; interpretación armoniosa-). Por lo tanto, incluye la venta, oferta para la venta y la compra, el empaquetado o la fabricación ... etc.<sup>61</sup>.

A continuación, ante la pregunta ¿cuándo es una complicación injustificable?, el Grupo Especial responde que cuando no haya una razón suficiente para respaldarla<sup>62</sup>. El artículo 20 no identifica tipos de razones que puedan servir como justificaciones. A estos efectos, hay que atender al objeto, fin y contexto del propio ADPIC. Así, el primer considerando de su preámbulo señala que la finalidad del acuerdo es “reducir distorsiones y obstáculos al comercio internacional” teniendo en cuenta la necesidad de fomentar una “protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual” y de asegurarse de que las medidas y procedimiento destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan, a su vez, en obstáculos al comercio legítimo. Todo ello con el objetivo de lograr el “beneficio recíproco de los productores y de los usuarios ... el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones” (art. 7). En todo caso, como principio (art. 8) se ha de preservar la capacidad de los miembros para atender a intereses sociales legítimos, como la salud

---

<sup>58</sup> Informe del GE, nota 16, Para. 7.2163. Los acuerdos de la OMC recurren a veces a esta formulación “negativa” de las normas; así en art. 2.2 OTC; lo que no implica necesariamente el desplazamiento de la carga de la prueba a pesar de encontrarse el reclamado en una situación de privilegio para explicar su carácter justificado -Paras. 7.2165 y 7.2167.

<sup>59</sup> *Ibid.* Paras. 7.2231 y 7.2243.

<sup>60</sup> *Ibid.* Paras. 7.2244, 7.2382 y 7.2384.

<sup>61</sup> Informe del GE, nota 16, Paras. 7.2261, 7.2163 y 7.2388.

<sup>62</sup> *Ibid.* Para. 7.2395.

pública<sup>63</sup>. Por lo demás, la Declaración sobre el ADPIC y la salud pública adoptada en la Conferencia Ministerial de la OMC en Doha<sup>64</sup>, en la que se refleja la preocupación por los intereses públicos sanitarios, se entiende como parte del contexto del Acuerdo.

Así, el Grupo Especial estableció que, para valorar el carácter justificado de la complicación en el uso de la marca, debe tenerse en cuenta el *interés legítimo del titular en utilizarla* en el curso de operaciones comerciales y el modo en el que éste se ve afectado. Por lo tanto, el artículo 20 recoge el equilibrio entre la existencia del interés legítimo de los titulares de usar sus marcas, por una parte, y el derecho de los miembros de la OMC a adoptar medidas que protejan otros intereses sociales, por otra<sup>65</sup>. Esta cuestión conduce a tratar la existencia de límites al ejercicio de la soberanía del Estado.

En definitiva, respecto del uso de la marca cabe concluir que, tanto en el contexto de la OMC como en el de la protección de las inversiones (en este, salvando los casos en los que se hubieran adquirido compromisos específicos; inexistentes, como se ha visto en lo que concierne a Uruguay), los Estados están sujetos a obligaciones frente a sus titulares. No obstante, el contenido exacto de esas obligaciones no se define de manera positiva sino a través del cumplimiento de requisitos que, siendo objetivables, han de ser de valorados *ad casum*. El requisito más estrechamente relacionado con el margen de actuación que resta a la soberanía del Estado y que, por lo tanto, es el que puede resultar más controvertido es aquel que da la medida del equilibrio entre la obligación de respetar el interés (eventualmente derecho) en el uso de la marca y la defensa de otros intereses públicos que es, precisamente, lo que corresponde abordar a continuación.

Procede, por lo demás, señalar que, en apelación, Honduras cuestionó que la interpretación del término “injustificablemente” se apoyara en su sentido corriente en el contexto de la sección en la que se encuentra el artículo 20 y teniendo en cuenta el objeto y fin del Acuerdo y argumentó que, a estos efectos, la Declaración de Doha no tenía que ser utilizada como referencia. Además, consideró un error de derecho que la interpretación (1) no se entrara en la repercusión sobre la función distintiva de la marca, (2) se equivocara en el examen de las medidas alternativas disponibles, y (3) utilizara instrumentos internacionales no cubiertos, como el CMCT. Sin embargo, el órgano de apelación desestimó todas sus alegaciones confirmando el tenor de la resolución del Grupo Especial<sup>66</sup>.

---

<sup>63</sup> El texto del art.8. reza: Principios. 1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública ..., siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.

<sup>64</sup> WT/MIN(01)/DEC/2, de 20.11.2001. [https://www.wto.org/spanish/thewto\\_s/minist\\_s/min01\\_s/mindecl\\_trips\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm)

<sup>65</sup> Informe del GE, nota 16, Paras. 7.2428 y 7.2429.

<sup>66</sup> Informe OA, nota 19, Para. 6.660.

#### 4. SOBERANÍA DEL ESTADO: CONDICIONANTES Y DEFENSA DE LOS INTERESES PÚBLICOS

En el caso del empaquetado genérico del tabaco, el ejercicio de la soberanía estatal por parte de Australia y de Uruguay a la hora de adoptar estas normas con el fin de proteger la salud pública (y evitar la confusión de los consumidores) debe ponerse en relación con las obligaciones internacionales relativas, por una parte, a la protección de inversiones en el APPRI (Uruguay), en particular, la concerniente a las expropiaciones y, muy especialmente, al tratamiento justo y equitativo y, por otra, a las marcas en el ADPIC (Australia); esto es, el carácter justificado de las complicaciones impuestas a su utilización.

En el APPRI, los textos de las normas relativas a las obligaciones en materia de expropiaciones (art. 5) y de trato justo y equitativo (art. 3) disponen:

*Artículo 5º Expropiación, compensación*

*(1) Ninguna de las Partes Contratantes tomará, directa o indirectamente, medidas de expropiación, nacionalización o cualquier otra medida de la misma naturaleza o efecto, contra inversiones pertenecientes a inversores de la otra Parte Contratante, a menos que las medidas se tomen en caso de utilidad pública establecida por ley, a condición que no sean discriminatorias, que estén sujetas al debido proceso legal y se hagan las provisiones del caso para el efectivo y adecuado pago de la indemnización. El monto de la indemnización, incluido sus intereses, se determinará en la moneda nacional del país de origen de la inversión y se pagará sin demora a la persona autorizada para ello ...*

*Artículo 3º Protección y tratamiento de inversiones*

*(1) Cada Parte Contratante protegerá en su territorio las inversiones realizadas, de acuerdo con su respectiva legislación, por los inversores de la otra Parte Contratante y no obstaculizará con medidas injustificadas o discriminatorias la administración, el mantenimiento, uso, goce, crecimiento, venta y, en caso de que así sucediera, la liquidación de dichas inversiones. En particular, cada Parte Contratante otorgará las autorizaciones necesarias mencionadas en el Artículo 2º, parágrafo (2) del presente Acuerdo.*

*(2) Cada Parte Contratante asegurará en su territorio un tratamiento justo y equitativo a las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante. Este tratamiento no será menos favorable que el acordado por cada Parte Contratante a las inversiones realizadas dentro de su territorio por sus propios inversores o al otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones hechas en su territorio por inversores de la nación más favorecida, si este último tratamiento es más favorable.*

##### 4.1. Expropiaciones

Como es sabido, las marcas constituyen un derecho real de propiedad<sup>67</sup>, sobre el que podría producirse una expropiación. El Derecho internacional no prohíbe las

---

<sup>67</sup> En este sentido cabe, además, señalar que, además del art. 6 *quater* del CUP se refiere a la transferencia el art. 21 ADPIC, establece las condiciones para su licencia y cesión.

expropiaciones realizadas por razones de interés general en ejercicio razonable y de buena fe del poder de público. En estos casos, aunque se haya causado un perjuicio económico a un inversor, la medida no se considera expropiatoria siempre que cumpla con una serie de condiciones; esto es (1) ser adoptadas de buena fe; (2) estar destinadas a proteger el bienestar público, (3) no discriminar y (4) ser proporcionadas al objetivo que persiguen<sup>68</sup>.

*Phillip Morris* argumentó que las medidas uruguayas constituían una expropiación indirecta de siete de sus marcas -variantes-, pues resultan en una “privación sustancial” del valor, uso o goce de la inversión en el país sin que se contemple la debida compensación. A los efectos de determinar el grado de privación experimentado, son factores determinantes la intensidad y duración de la pérdida económica sufrida por el inversor<sup>69</sup>. Sin embargo, el laudo dictaminó que no se había producido tal expropiación indirecta (art. 5.1 APPRI) ya que la aplicación del empaquetado genérico a los productos del tabaco, si bien provocó una merma parcial de las utilidades de las marcas, no hizo desaparecer todo su valor económico, conservando una valía suficiente<sup>70</sup>.

Al dictaminar que no se produjo expropiación, no era necesario adentrarse en la motivación de las medidas. No obstante, *ad abundantia*, el laudo estableció que, en la hipótesis de que se hubiera producido una pérdida sustancial del valor económico, la medida tampoco podría considerarse expropiatoria porque constituyó “un ejercicio válido del poder de policía de Uruguay para la protección de la salud pública”<sup>71</sup>. El laudo lanza esta conclusión (como se ha indicado, innecesaria en este punto) porque considera que los requisitos para la existencia de una expropiación justificada son, en buena medida, coincidentes con el estándar relativo al cumplimiento de la obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones extranjeras (art. 3.2 APPRI), adelantando así, su conclusión sobre esta otra cuestión.

## **4.2. Trato justo y equitativo**

Tras reconocer que el contenido preciso del estándar del trato justo y equitativo “dista de determinarse con claridad” y “depende de las circunstancias de cada caso”, el tribunal arbitral señala que el estándar se viola cuando la conducta del Estado es arbitraria, gravemente injusta, inequitativa y discriminatoria<sup>72</sup>. Bien puede decirse que, en síntesis, el estándar del tratamiento justo y equitativo está integrado por el

---

<sup>68</sup> Vid. PLIMMER, Frances y MCCLUSKEY, William, *Routledge Handbook of Contemporary Issues in Expropriation*, 2019; y VANHONNAEKER, Lukas, *op. cit.* pp. 37-85.

<sup>69</sup> LAUDO, nota 15, para. 192.

<sup>70</sup> *Ibid*, Paras. 276 y 286. El laudo considera que, al continuar apareciendo de manera reconocible en las cajetillas, no se afecta sustancialmente al negocio de las demandantes. Sólo se introdujo una limitación a las modalidades de uso de las marcas.

<sup>71</sup> *Ibid*, Para. 307.

<sup>72</sup> *Ibid*, Paras. 319-320.

respeto a las “expectativas legítimas” de los inversores y por la “estabilidad del sistema jurídico uruguayo”<sup>73</sup>.

#### 4.2.1. *Expectativas legítimas de los inversores*

La medida del respeto de las expectativas legítimas de los inversores viene presidida por el análisis de la arbitrariedad en la adopción de la medida del empaquetado genérico. Por arbitrariedad se entiende la “inobservancia deliberada del debido proceso del Derecho; una acción que conmociona o al menos sorprende el sentido de lo que es jurídicamente apropiado”<sup>74</sup>, lo que trae a la memoria el principio de “razonabilidad” analizado por Lowenfeld<sup>75</sup>. Es, precisamente, en la evaluación de la arbitrariedad del empaquetado genérico donde el tribunal arbitral no permanece unánime. La discusión sobre este extremo aborda, en primer lugar, el “procedimiento para la adopción de las medidas”, tanto en lo que concierne (1) al proceso legislativo como a (2) la existencia de respaldo científico respecto de su eficacia; y, en segundo lugar, el “grado de deferencia” con el que cuentan las autoridades para adoptar políticas públicas.

En lo que concierne al “procedimiento para la adopción de las medidas”, mientras el árbitro disidente (Gary Born), consideró que no había pruebas de que la normativa hubiera sido precedida de estudios, discusión o deliberación interna en un caso en el que no existe ni (1) obligación internacional de adoptar la medida -como se ha indicado el CMCT no las impone y sus Directrices, que sí las contemplan, no son vinculantes- ni (2) referencia de uso de la misma por parte de otros Estados<sup>76</sup>, el tribunal resolvió que sí existía evidencia internacional, (1) de la percepción errónea de los consumidores de los riesgos de salud asociados a los cigarrillos “light”; (2) de la existencia de campañas y actuaciones del país desde el año 2000, (3) así como de la ratificación del CMCT, cuyas Directrices sobre el artículo 11, aunque no vinculantes, son orientadoras. Todas estas circunstancias llevaron a la mayoría a concluir que no era un requisito que Uruguay realizara estudios adicionales o recabara más evidencia en respaldo de las medidas para proceder a adoptarlas<sup>77</sup>.

En cuanto al “grado de deferencia” con el que cuentan las autoridades para adoptar las políticas públicas, el tribunal arbitral recurre a la doctrina del “margen de apreciación” utilizada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), señalando que también se aplica en los arbitrajes de inversiones, al menos en ámbitos tales

<sup>73</sup> *Ibid*, Para. 324.

<sup>74</sup> LAUDO, nota 15, Para. 390.

<sup>75</sup> LOWENFELD, Andreas, *International Litigation and the Quest for Reasonableness Essays in Private International Law*, Oxford University Press, 1996.

<sup>76</sup> Opinión disidente, nota 34, para. 86 señala que la regulación de la presentación única no guarda siquiera la mínima relación con el propósito legislativo.

<sup>77</sup> LAUDO, nota 15, Paras. 131 (el fundamento de la acción se basó en pruebas) y 394-396.

como la salud pública. Esta doctrina recoge un principio de interpretación conforme al cual, se reconoce a las autoridades nacionales un margen de maniobra para dar cumplimiento a las obligaciones derivadas de la Convención Europea de Derechos Humanos y cuyo alcance depende en gran medida del grado de consenso regulador que exista sobre las medidas en cuestión<sup>78</sup>. Sobre esta base, el tribunal arbitral mantiene que debe prestarse gran deferencia a los criterios gubernamentales en cuanto a la determinación y decisión sobre las necesidades nacionales: “se debe respeto al ejercicio discrecional del poder soberano que no se lleve a cabo de manera irracional ni de mala fe ... la única pregunta que debe responder el tribunal es si hubo una carencia manifiesta de motivos para dicha legislación”<sup>79</sup>.

Sin embargo, el árbitro disidente censuró el recurso a la doctrina del “margen de apreciación” del TEDH en el marco del arbitraje de inversiones por considerar que no hay correspondencia entre las normas del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y las del APPRI, y que su uso en otros arbitrajes de inversiones es marginal. Desde su punto de vista, el nivel apropiado de deferencia al Estado se deriva únicamente del APPRI y de las decisiones que abordan garantías similares de trato justo y equitativo. Conforme a ellas, debe darse una consideración sustancial a las decisiones estatales prohibiendo su cuestionamiento “siempre y cuando cumplan con un nivel mínimo de racionalidad y proporcionalidad entre la medida y el propósito gubernamental legítimo”<sup>80</sup>.

Esta discrepancia entre la mayoría del tribunal y el árbitro disidente no conduce necesariamente a una valoración distinta sobre el grado de deferencia del que disfruta el Estado en el caso concreto. Con cualquiera de las dos aproximaciones mantenidas, lo que sí incide directamente en la valoración de la arbitrariedad de la medida es la percepción de los objetivos que persigue el empaquetado genérico, cuestión sobre la que se mantuvieron opiniones discordantes. Así, mientras que el laudo concluye que el objetivo es “proteger la salud pública” dando cumplimiento al CMCT<sup>81</sup>, por lo que la medida constituyó un intento razonable, no desproporcionado de abordar de buena fe una preocupación real sobre salud pública<sup>82</sup>, Gary Born, señala que el propósito legislativo declarado es “proteger a los consumidores de comercializaciones engañosas para salvaguardar la salud pública” y alcanza la conclusión contraria. Al destacar que el legislador uruguayo puso el énfasis en la protección frente a comercializaciones engañosas, concluye que el empaquetado genérico no responde a este obje-

---

<sup>78</sup> <https://www.coe.int/es/web/help-country/article-echr-case-law>.

<sup>79</sup> LAUDO, nota 15, Para. 309.

<sup>80</sup> Opinión disidente nota 34, Paras. 138-139 y 184. En para. 87, señala que “el Derecho internacional no obliga ni autoriza a utilizar el “margen de apreciación”, que procede del TEDH en este contexto para el que, además, existen ya normas establecidas que se aplican al TJE y que sirven a los mismos efectos que el “margen de apreciación” pero de forma más sutil y equilibrada”.

<sup>81</sup> LAUDO, nota 15, Para. 391.

<sup>82</sup> *Ibid.* Para. 409.

tivo pues “es inevitablemente incapaz de discriminar entre un uso confuso o no de las marcas”. Por lo tanto, resuelve que existe una “incompatibilidad fundamental entre las características y los términos de la regulación y su propósito declarado”, perjudicando derechos importantes de los inversores de forma “manifiestamente arbitraria y desproporcionada”<sup>83</sup>. Bien puede decirse que su aproximación se revela como apegada a la literalidad de algunas declaraciones realizadas durante el procedimiento y, en ese sentido, resulta rigurosamente formalista.

#### 4.2.2. Estabilidad normativa en el Estado de inversión

Para continuar con su valoración sobre el incumplimiento de la obligación del trato justo y equitativo, el tribunal arbitral analizó entonces el siguiente condicionante; esto es, el factor de la estabilidad jurídica de Uruguay. Se trata aquí de examinar si el ejercicio del poder regulatorio normal del Estado se ha excedido y si se ha modificado el marco regulatorio en el que se basó el inversor “fuera del margen aceptable de cambios”<sup>84</sup>.

Si, como se ha visto, en virtud del APPRI no se adquirieron compromisos específicos en la materia, no puede esperarse legítimamente que las disposiciones de legislación general se mantendrían inalteradas. Además, la obligación del trato justo y equitativo no prohíbe adoptar nuevas normas -aún sin el avance de la práctica internacional- siempre que cuenten con una base racional y no sean discriminatorias<sup>85</sup>. En este sentido, a la luz de la preocupación internacional por los problemas de salud derivados del tabaco, la expectativa sólo podría haber sido la introducción de nuevas normas, cada vez más estrictas. Por otra parte, como se concluyó al analizar la expropiación, su efecto sobre la actividad comercial no fue tal como para modificar la estabilidad del marco regulatorio<sup>86</sup>.

En definitiva, la conclusión del tribunal arbitral es que no se ha violado la obligación de otorgar un trato justo y equitativo (art. 3.2 APPRI) porque no se ha afectado las expectativas legítimas del inversor pues las nuevas normas, ni son arbitrarias (en contra, Gary Born) ni han modificado el marco jurídico para las inversiones extranjeras más allá del margen aceptable de cambios. A ello se suma que, como se concluyó en lo que concierne al análisis sobre la acusación de expropiación, su alcance sobre la actividad comercial fue limitado.

---

<sup>83</sup> Opinión disidente, nota 24, paras. 157-158 y 173. Indica que, “tal y como fue adoptada, la regulación de la presentación única es una medida terminante y con un extenso efecto que no contiene elemento alguno que haga hincapié o se refiera al uso engañoso, falso o que induzca a error de las marcas”. “La medida prohíbe casi inevitablemente muchos de los usos de las marcas no engañosos al tiempo que permite más usos engañosos”. Por lo tanto, la regulación está mal orientada o es demasiado inclusiva (para. 165) o insuficientemente inclusiva (para. 171).

<sup>84</sup> LAUDO, nota 15, Para. 423.

<sup>85</sup> *Ibid.*, Para. 430.

<sup>86</sup> *Ibid.* Paras. 430, 433-435.

### **4.3. Complicaciones injustificadas en el uso de las marcas**

En lo que concierne al equilibrio entre el ejercicio de la soberanía y el cumplimiento de las obligaciones internacionales relativas al uso de las marcas en el ADPIC, como se ha adelantado, el Informe del Grupo Especial de la OMC incide en que el artículo 20 del Acuerdo requiere que éste último no se complique injustificablemente con exigencias especiales en el curso de operaciones comerciales. Sin perder de vista la finalidad, objetivos y principios del ADPIC, para resolver sobre el carácter justificable o no de las medidas que complican el uso de la marca en las actividades comerciales, el Grupo Especial señala que hay que valorar tres elementos fundamentales. En primer término, la naturaleza y magnitud de la complicación teniendo en cuenta el interés legítimo del titular en utilizarla de forma que se permita el cumplimiento de su función. A continuación, las razones por las que se aplican dicha complicaciones y, finalmente, si estas razones constituyen un apoyo suficiente para su adopción.

En este caso, la evaluación ha de centrarse en su razón de ser global -también el trato justo y equitativo se ha valorado globalmente- y no requiere adentrarse en el desarrollo de los procedimientos reglamentarios nacionales<sup>87</sup>, que, sin embargo, si ha sido, como se ha visto, un foco del debate en el trato justo y equitativo en lo que concierne a la valoración de la arbitrariedad de la medida.

#### *4.3.1. Naturaleza y magnitud de la complicación*

Sobre la naturaleza y magnitud de la complicación debe tenerse en cuenta que, conforme al ADPIC (art. 15.1), los elementos figurativos, las combinaciones de colores y de signos forman parte de la materia objeto de protección. Por lo tanto, debe ser posible utilizar el contenido no verbal de las marcas. Al eliminar esta posibilidad, las medidas para el empaquetado del tabaco adoptadas por Australia tienen un gran alcance, pues no permiten utilizar marcas o elementos figurativos o estilizados de marcas compuestas o verbales<sup>88</sup>. El titular tiene un legítimo interés en utilizar la marca en su integridad, esto es, con el contenido no verbal, con diversas finalidades, entre ellas identificar la fuente del producto y dar a conocer sus beneficios, ya sean éstos funcionales o intangibles, como la satisfacción, el bienestar ... etc<sup>89</sup>. Al no permitir el uso de las características de diseño se impide obtener algún valor económico de

---

<sup>87</sup> Informe del GE, nota 16, Paras. 7.2505 y 7.2511 señalan que la evaluación de la falta de justificación no exige necesariamente atender de forma individual a cada marca y sus características puesto que las exigencias específicas se aplican a una clase de marcas o a algunos tipos y no a unas marcas determinadas. Tampoco requiere valorar el desarrollo de los procedimientos reglamentarios nacionales pues, a estos efectos, el art. 20 no impone ninguna obligación concreta. Además, el para. 7.2526 deja claro que los ejemplos del art. 20 no establecen ninguna "presunción" de ausencia de justificación, sino que se trata de ilustraciones de exigencias especiales, sin referencia a su carácter justificable o no.

<sup>88</sup> *Ibid.* Para. 7.2557.

<sup>89</sup> Informe del GE, nota 16, Para. 7.2562.

su uso en el curso de operaciones comerciales, pero no todo, pues pueden utilizar las marcas verbales<sup>90</sup>.

Además, el Informe del Grupo Especial señala que los reclamantes, a quienes incumbe la prueba, no han demostrado que los consumidores no hayan podido distinguir los productos de una empresa de los de otra; ni han acreditado que, como consecuencia de la dificultad de distinguir, las medidas dieran lugar a un aumento de la competencia, caída de precios o sustitución a la baja<sup>91</sup>. Por lo tanto, aunque la medida adoptada tiene gran alcance, no se acredita que tenga una importante magnitud económica. En este sentido, cabe recordar cómo, de manera paralela, en el caso del laudo en el arbitraje de inversiones contra Uruguay, tanto respecto de la acusación de expropiación como de la relativa al trato justo y equitativo, también se consideró que el perjuicio económico no llevó a una pérdida esencial o significativa del valor económico de la inversión<sup>92</sup>.

#### 4.3.2. Motivación de las medidas

En cuanto a las razones para adoptar las medidas, queda claro que se perseguía mejorar la salud pública reduciendo el consumo del tabaco. A estos efectos, el Informe del Grupo Especial se remite al análisis que realiza en el marco del Acuerdo sobre OTC (art. 2.2) sobre la suficiencia de las razones para justificar las restricciones al comercio que llevan aparejadas las medidas, a la luz de su contribución al objetivo de salud pública que persiguen.

El Grupo Especial destacó la consonancia entre el objetivo de salud pública perseguido y las aspiraciones internacionales, lo que subraya la importancia de las razones de interés público consideradas<sup>93</sup>. En esta línea, se tienen especialmente presentes las Directrices sobre el artículo 11 del CMCT que, si bien no constituyen normas internacionales obligatorias, proporcionan una orientación importante a las partes de este tratado internacional para abordar el empaquetado y, según proceda, aplicar el empaquetado genérico como un sistema integral de políticas eficaces de control del tabaco<sup>94</sup>. Esta misma conclusión se alcanzó, como se ha indicado, en el arbitraje de

---

<sup>90</sup> *Ibid.* Paras. 7.2569-7.2570 indican que, al no permitir el uso de las características de diseño, las medidas impiden que el titular las use para transmitir mensajes sobre el producto, ya sean funcionales o intangibles (satisfacción, bienestar ...) y, en consecuencia, impiden obtener algún valor económico de su uso en el curso de operaciones comerciales. No obstante, esto se ve en parte mitigado por el hecho de que las medidas permiten utilizar las marcas verbales.

<sup>91</sup> *Ibid.* Paras. 7.2570, 7.2572 y 2.2573.

<sup>92</sup> *Vid. infra.* Punto 5.2.2.

<sup>93</sup> Informe del GE, Paras 7.5995-7.5996.

<sup>94</sup> *Ibid.* Para. 7.396. Específicamente, como recuerdan los paras. 7.281 y 7.282, el Anexo 1 párrafo 2 del OTC define "norma" a los efectos de este instrumento e incluye una nota explicativa. Existe norma cuando hay un documento, aprobado por una institución reconocida, que prevé reglas, directrices o características, para los productos o procesos y métodos de producción conexos, para un uso común y repetido y la observancia de las

inversiones contra Uruguay, salvando la discrepancia de Gary Born, que, como se señaló, más que en la mejora de la salud pública, puso el énfasis en el objetivo declarado de “evitar la confusión de los consumidores”<sup>95</sup>.

A partir de ahí, se aborda el último escalón del análisis: estas razones, perfectamente válidas, que entran en marco del ejercicio de la soberanía nacional ¿constituyen una base suficiente para justificar la complicación que introduce la medida en el uso de la marca? A estos efectos, siguiendo el planteamiento realizado al evaluar la conformidad con el OTC (art. 2.2), una vez se constata la legitimidad del objetivo perseguido, la evaluación pasa por atender a la existencia de “medidas alternativas menos restrictivas del comercio”, ya fueran individual o conjuntamente consideradas<sup>96</sup>, que, estando “razonablemente disponibles” pudieran realizar “una contribución equivalente al objetivo” perseguido<sup>97</sup>. En tal caso, se acreditaría que el empaquetado genérico complicaría injustificablemente el uso de la marca. La prueba, obviamente, corresponde a los reclamantes que, de hecho, propusieron en su día distintas medidas alternativas.

Las medidas alternativas propuestas fueron: (1) el aumento de la edad media de autorización para el consumo de productos del tabaco de dieciocho a veintiún años, sin que se demostrara que sería menos restrictivo del comercio ni haría una contribución equivalente al objetivo perseguido<sup>98</sup>; (2) el incremento de la tributación de los productos del tabaco, sin que tampoco se demostrara su menor restricción del comercio y, aunque cabría esperar que hiciera contribución significativa al objetivo, no sería equivalente como parte de la estrategia integral de control del tabaco<sup>99</sup>; (3) campañas de mercadotecnia social mejores y más eficaces; que sólo se consideran medida alternativa en tanto que la segmentación del mercado y la integración de los mensajes no se aplicaban aún en Australia, sin que, en todo caso, estuviera claro que fuera me-

---

normas, directrices o características no es obligatoria (voluntarias; por oposición a los reglamentos técnicos, que son obligatorios). También puede incluir prescripciones en materia de terminología, símbolos, embalaje, marcado o etiquetado aplicables a un producto, proceso o método de producción, o tratar exclusivamente de ellas.

<sup>95</sup> Vid. *Infra*. punto 5.2.1.

<sup>96</sup> Informe del GE, nota 16, Paras. 7.2600-7.2601. En esta línea, el para. 7.2593 incide en el carácter de “diseño global de las medidas” que contribuye a apoyar la conclusión de que las razones para su adopción las respaldan suficientemente y, en consecuencia, no se aplican injustificablemente.

<sup>97</sup> Debe tenerse en cuenta que de acuerdo con el art. 2.2 OTC, como señala el Informe del GE, nota 16, Para. 7.2598, no se excluye “que la disponibilidad de una medida alternativa pudiera, en las circunstancias de un determinado caso, poner en entredicho las razones que un demandado hubiera invocado para adoptar una medida impugnada. Esto podría ser así especialmente si una alternativa fácilmente disponible tuviera, como mínimo, resultados equivalentes para el objetivo”.

<sup>98</sup> *Ibid.* Paras. 7.1467 (es medida alternativa), 7.1417 (no se ha demostrado que sería menos restrictivo del comercio), 7.1464 (ni haría una contribución equivalente al objetivo) y 7.1471 (resumen).

<sup>99</sup> *Ibid.* Paras. 7.1542 (es medida alternativa); 7.1543 (no acreditado que menos restrictiva del comercio), 7.1544 (aunque contribuyera al objetivo, no lo haría de forma equivalente como parte de la estrategia integral de control del tabaco) y 7.1545 (no se demostró que fuera menos restrictiva).

nos restrictivo<sup>100</sup>, y (4) el escrutinio previo que, siendo medida alternativa porque no se aplicaba, tampoco es menos restrictiva del comercio y no podría resultar equivalente en el cumplimiento del objetivo<sup>101</sup>; es más, cualquier mecanismo de escrutinio previo conllevaría la introducción de discrecionalidad administrativa y la posibilidad de que se permitieran elementos del empaquetado del tabaco que tendrían efectos contrarios al objetivo de las medidas<sup>102</sup>. Por lo tanto, en opinión del Grupo Especial no se demostró que alguna de ellas, o varias en conjunto, pudiera lograr el objetivo con un menor grado de complicación del uso de la marca en el comercio.

En definitiva, al evaluar el esgrimido carácter injustificado de las complicaciones en el uso de la marca, el Grupo Especial subraya la suficiencia de las razones de interés público, a lo que contribuye su consonancia con objetivos internacionales y con su persecución a través de mecanismos recomendados por las Directrices sobre la aplicación del artículo 11 del CMCT. El término “injustificablemente” ofrece a los miembros un cierto margen de discrecionalidad para escoger una intervención encaminada a abordar un objetivo de política nacional, siempre que las razones apoyen suficientemente cualquier complicación resultante<sup>103</sup>; de otro modo dicho, que obedezcan a criterios razonables. Sólo la disponibilidad de una alternativa que tuviera resultados equivalentes haría injustificable la complicación sin que, como concluyó el Grupo Especial, fuera éste el caso.

## 5. CONCLUSIONES

Las disputas analizadas en este trabajo muestran cómo, cada vez más, la defensa de derechos e intereses privados busca foros distintos a los tradicionales (jurisdicciones nacionales y arbitraje comercial). Concretamente, tanto el arbitraje de inversiones como la solución de diferencias comerciales aparecen como alternativas procesales internacionales para procurar, en situaciones transfronterizas, la defensa de estos derechos e intereses privados que, como en el caso de las marcas, se reconocen y protegen a escala nacional sobre la base de estándares internacionalmente acordados. Asimismo, estas disputas revelan la necesidad, por una parte, de hacer frente a la interacción entre la protección de estos intereses privados y la regulación de los intereses públicos (salud) en un escenario internacional. Por otro lado, se pone también de manifiesto que la seguridad jurídica demanda que los planteamientos jurispruden-

---

<sup>100</sup> *Ibid.* Paras. 7.1620 (sólo es alternativa en tanto que la segmentación del mercado y la integración de los mensajes no se aplicaron), 7.1621 (no está claro que fuera menos restrictivo); 7.1622 (no se ha demostrado más eficacia o equivalente contribución al objetivo) y 7.1623 (no se demostró que fuera menos restrictiva).

<sup>101</sup> *Ibid.* Paras. 7.1713 (es medida alternativa); 7.1714 (no menos restrictiva), 7.1715 (sin equivalencia de cara a la consecución del objetivo); y 7.1716 (no se demostró que fuera menos restrictiva).

<sup>102</sup> *Ibid.* Para. 7.2594.

<sup>103</sup> *Ibid.*, Para. 7.2598.

ciales de los distintos foros, en particular, cuando aplican las mismas o semejantes fuentes normativas, guarden consistencia entre sí. Esta evolución de la litigiosidad transfronteriza puede explicarse porque la liberalización del comercio lleva aparejada una progresiva armonización o convergencia normativa internacional (o regional) que toca cada vez más áreas y cuyo grado y equilibrio con el margen de acción de los Estados soberanos puede resultar discutido.

En lo que concierne específicamente a los estándares internacionales para la protección de las marcas, queda claro que el derecho de marca es un derecho de exclusión conforme a las fuentes internacionales multilaterales más destacadas (ADPIC y CUP). Cuando, excepcionalmente (conforme a algún otro instrumento internacional), lleva aparejado un derecho de uso, éste no es absoluto sino sujeto a la potestad regulatoria del Estado. Por lo tanto, el estándar internacional para la protección del derecho no impide que el Estado pueda intervenir en la regulación del uso de las marcas, si bien debe respetar el interés legítimo de su titular.

Los límites de potestad reguladora del Estado en lo que concierne a la protección del interés legítimo -o, eventualmente, del derecho- de uso de la marca al procurar la defensa de otros intereses públicos, no están fijados de manera positiva, sino que se concretan a través del cumplimiento de requisitos que han de ser de valorados en cada caso y que parten de la razonabilidad y adecuación entre medios y fines para lograr la protección y defensa de los intereses públicos en cuyo interés se actúa.

Ya sea sobre la base de las normas sobre expropiaciones o sobre el tratamiento justo y equitativo para las inversiones, o de la prohibición de complicaciones injustificadas del uso de la marca; los parámetros esenciales que sirven a este propósito son: (1) la conformidad de la actuación estatal con estándares/directrices internacionales; en este caso, el CMCT y las Directrices relativas a su artículo 11 y (2) la existencia, o no, de medidas alternativas que permitan lograr los mismos objetivos afectando menos a los derechos subjetivos en cuestión.

Bien puede decirse que, sobre estas bases, se construye el equilibrio entre el cumplimiento de los estándares internacionalmente acordados y se contribuye a la gobernanza, en este caso, para el respeto, tanto de los derechos subjetivos como del ejercicio de la soberanía estatal para la protección de otros intereses públicos. En este sentido, el caso de la determinación del alcance del derecho de marca y de su interacción con la determinación soberana de los intereses generales en materia de salud pública en el empaquetado genérico del tabaco, puede ser una prueba de coherencia entre sistemas que abra la esperanza a una gobernanza adaptada a las necesidades de la sociedad abierta y global de nuestros días.

Transcurridos más de sesenta años desde la aplicación provisional del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT-47) y más de veinticinco desde la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC-95), la obra que tiene entre sus manos analiza aspectos fundamentales de la situación actual de la regulación internacional del comercio en el marco del imparable desarrollo de las comunicaciones -promovido por los avances tecnológicos- y de la creciente interacción internacional, cuyos principales protagonistas son, en última instancia, los sujetos de Derecho privado. Estos actores se desenvuelven en un mundo jurídicamente fragmentado y en el que la actuación normativa y de gestión internacional es cada vez más amplia y diversa. Resulta, en consecuencia, necesario que los sujetos de Derecho privado y la sociedad en su conjunto conozcan cada vez mejor el complejo entorno jurídico que marca su realidad cotidiana. Profundizando en el conocimiento y contribuyendo a la difusión de cuestiones jurídicas esenciales, los capítulos de esta obra recogen el resultado del proyecto de investigación “El Derecho del Comercio internacional en la era de la economía digital y las guerras comerciales”, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (PID2020-113968RB-I00). Sin perjuicio de las visiones particulares de cada uno de los autores, en ellos yace el eco del renacimiento de las políticas comerciales proteccionistas -que, en su día marcaron, el inicio de la crisis de finales de los años veinte del pasado siglo-, junto con el desarrollo de nuevos instrumentos para ponerlas en práctica. En contraste con la naturaleza abierta de la era digital, la economía internacional de este tiempo se enfrenta a obstáculos diseñados por el renovado proteccionismo nacional que, en ocasiones, se esconde tras argumentos relativos a la protección de estándares medioambientales, laborales o relacionados con otros intereses públicos. En este sentido, se debe recordar que Naciones Unidas reconoce el importante papel del comercio abierto y, en general, de las transacciones económicas internacionales, como instrumentos para la consecución de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, destacando su protagonismo en el camino hacia el desarrollo económico y social a escala interna e internacional. Sin duda, esto requiere articular mecanismos adecuados para el equilibrio de los diversos intereses en presencia y, en definitiva, para la gobernanza del sistema.



9 788410 709027