

Cigarrillos y malteada de chocolate: la Tobacco Plain Packaging Act australiana de 2011

*Luis Felipe Tenorio D.**

* Comunicador social de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá; MBA de la Universidad Icesi; eMBA de Tulane University, Nueva Orleans. Se ha desempeñado en cargos directivos en el sector público y privado por veinte años. Cursa la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana Cali.

Resumen

En diciembre de 2011, Australia promulgó la *Tobacco Plain Packaging Act* (TPP Act), que ordena distribuir los cigarrillos en cajetillas uniformes, con mensajes sobre los peligros de fumar y con un espacio mínimo para la marca, todas en igual tipografía y sin derecho a incluir elementos distintivos. Las grandes tabacaleras demandaron esta ley alegando que era inconstitucional o pidiendo que no se les aplicara por constituir adquisición de propiedad sin condiciones justas, en su caso propiedad industrial. El presente artículo empieza contando la historia del empaquetado llano. Describe el sistema legal australiano, el fallo y algunos resultados posibles. Además, propone una serie de conclusiones como una reflexión sobre distintos aspectos de la llamada nueva economía.

Palabras clave

Adquisición de propiedad, expropiación, propiedad intelectual, marcas, patentes, derechos de autor, poder legislativo.

Abstract

In December 2011, Australia enacted the Tobacco Plain Packaging Act (TPP Act), which orders that the distribution of cigarettes be made in identical packs, with messages about the dangers of smoking and little space for brands. All of these packs were to use the same font and no distinctive elements. Big tobacco companies challenged the constitutionality of this act. These companies asked that, if the act were to be considered constitutional, it should not be applied to them because it would amount to an acquisition of property—industrial property in this case—on unjust terms. This article begins by telling the story of plain packaging. It then describes the Australian legal system and the final decision that was made in this case. It concludes by presenting reflections on different aspects of the so-called new economy.

Keywords

Acquisition of property, expropriation, intellectual property, trademarks, patents, copyright, legislative branch.



La humanidad tiene una relación curiosa y disfuncional con los que llama “vicios”, entre los cuales resalta el tabaco. La industria es poderosa. Philip Morris es la 355 empresa más grande del mundo según Fortune¹, y es propietaria de Marlboro, la séptima marca más valiosa del mundo², con su vaquero y archiconocido tema musical compuesto por Elmer Bernstein para *Los siete magníficos*. Pisándole los talones viene Japan Tobacco International (JTI), empresa 427 del mundo, propietaria de Winston y Camel. Y finalmente está BAT (British American Tobacco), propietaria de Lucky Strike y Pall Mall. Cuentan con ingresos combinados de \$81,549 millones de dólares, según Fortune Global, que los pondría alrededor del puesto 63 en términos de PIB³ si fueran una nación. Para ser empresas que apenas pueden pautar y que tienen a los médicos del mundo maldiciéndolas, no está nada mal.

Contra estos titanes se enfrentó Australia. En abril de 2010, anunció que exigiría un empaque llano a los productos tabacaleros, con un margen mínimo para elementos comerciales distintivos. JTI y BAT organizaron un *dream team* legal para declarar inexecutable la ley, alegando que les expropiaba su propiedad industrial sin darles una indemnización. La *Tobacco Plain Packaging Act* recibió consentimiento real el 1 de diciembre de 2011 y, después de ser demandada, el caso llegó a la Corte Suprema (High Court). Lo que sigue cuenta una de las batallas legales con apuestas más altas de la historia reciente, en un país que algunos consideraron un lugar sorprendente para tal confrontación.

¹ http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/full_list/301_400.html (23 de julio de 2012)

² http://www.millwardbrown.com/brandz/2012/Documents/2012_BrandZ_Top100_Chart.pdf (2012).

³ Datos del Fondo Monetario Internacional como los compila Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_%28nominal%29 (2011).

1. “Sitting here remembering me”⁴: la historia del empaçado llano⁵

El tabaco es americano y fue fundamental en la historia de las trece colonias inglesas. Los cultivadores lo exportaban, pues la única forma de hacer ganancias era venderlo en grandes cantidades. El cigarrillo prefabricado era un lujo y en la Revolución Industrial surgió la idea de automatizar la producción. Hasta ese momento, un buen enrollador (generalmente, los enrolladores eran mujeres) producía cuatro cigarrillos por minuto. James Buchanan Duke, asociado con James Bonsack, inventor de la primera máquina viable para enrollar cigarrillos, fundaría la American Tobacco Company⁶, que absorbería minoristas y casas más pequeñas hasta llegar a ser un monopolio disuelto casi al mismo tiempo que el de Rockefeller.

Es la potencia comercial de la ATC la que extendería el hábito de fumar. En 1878, el Instituto de Patología de la Universidad de Dresde reportaba que los tumores de pulmón eran menos del 1 % de los investigados. En 1918, cuarenta años después, había aumentado al 10 % y no solo entre soldados expuestos a la guerra de gases⁷. En 1929, Fritz Lickint publicó un estudio que indicaba una alta probabilidad de que quienes tuvieran cáncer pulmonar fueran fumadores y, en 1954, el British Doctors Study⁸ demostró finalmente la correlación entre el hábito y la dolencia⁹.

⁴ El título del artículo corresponde a Rufus Wainwright, *Cigarettes and Chocolate Milk* (Dreamworks Records, 2001). Los subtítulos corresponden a versos de la misma canción.

⁵ *Plain* es un adjetivo que literalmente se traduciría como *plano*, en el sentido de “simplón, aburrido y sin gracia”. Como estos son términos que pueden resultar fuertes e incluso representar en cierta medida una toma de posición, para evitar confusiones he preferido referirme a este empaçado como “llano”.

⁶ Iain Gately. *Tobacco: The Story of How Tobacco Seduced the World*. Págs. 204-219. Grove Press. (2003).

⁷ <http://toxsci.oxfordjournals.org/content/64/1/4.full> (2001).

⁸ Antes de este estudio, no se había llevado una estadística seria. Una copia digitalizada de lo correspondiente puede verse en <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2035864/> (1956).

⁹ Eric Burns. *The Smoke of the Gods: A Social History of Tobacco*. Págs. 189-216. Temple University Press. (2007).

Así las cosas, no es raro que diferentes Gobiernos, con un nivel variable de fuerza y compromiso, hayan intentado reducir el consumo de tabaco. Y una idea para lograr esto, que apareció por primera vez en la década de 1980, fue el empaçado llano. La mención aparece en un artículo de *The Journal*, en el que se señala que la Asociación Médica Canadiense propone que todo producto tabacalero se venda en el equivalente de papel manila¹⁰. En 1989, Nueva Zelanda haría un aporte para estimular la iniciativa¹¹.

Varios proyectos de ley sobre el empaçado llano se hicieron en la década de 1990. El país que más cerca estuvo fue Canadá, cuando en 1994 el primer ministro Jean Chrétien¹² prometió liderar la iniciativa en compensación por reducir los impuestos al tabaco para luchar contra el contrabando. La iniciativa fue repelida por el Parlamento. Desde entonces, distintos documentos y artículos seguían pidiendo ese plan, pero se topaban con un argumento aterrador: el empaçado llano exigía comprar en su país la propiedad industrial de varias de las marcas más exitosas del mundo.

2. “Everything about them is a little bit stranger”: el poder judicial en Australia

Australia tiene una Constitución escrita. En esto se diferencia de Gran Bretaña, pero se asemeja a otros antiguos dominios británicos. Como los Estados Unidos, Australia se desarrolló como seis colonias separadas entre sí política y económicamente. Empezando por New South Wales en 1855 y terminando con Western Australia en 1890¹³, cada una obtuvo un “gobierno responsable”, que significa que los gobernadores no responderían a la Corona, sino al Parlamento inglés, y, aunque el

¹⁰ Betty Lou Lee. Sell Tobacco in No-Frill wrappers, Urge Doctors. *The Journal*. Octubre de 1986. Pág. 5. El resumen puede verse en <http://www.smoke-free.ca/plain-packaging/documents/1994/tdc-list-of-research-001000247.pdf>. Pág. 28.

¹¹ Park Beede, Rob Lawson & Mike Shepherd. *The Promotional Impact of Cigarette Packaging: A Study of Adolescent Responses to Cigarette Plain-Packs*. University of Otago. (1990).

¹² <http://legacy.library.ucsf.edu/tid/lei28a99/pdf> (8 de febrero de 1994).

¹³ La fechas en las que cada colonia obtuvo un “gobierno responsable” se pueden ver en <http://australianpolitics.com/democracy-and-politics/key-terms/responsible-government>.

soberano conservara el poder de nombramiento, en la práctica dependía de los Comunes. Eso significaba que cada colonia podría crear su propia legislación, excepto en política exterior, comercio exterior y defensa.

Las colonias, lideradas por Henry Parkes, organizaron una asamblea constitucional en 1891, y esta desarrolló un proyecto, pero los parlamentos coloniales lo rechazaron. En 1897 y 1898 hubo otra asamblea: esta vez los delegados fueron elegidos por voto popular y se aprobó por referendo la Constitución de 1901¹⁴. El Estatuto de Westminster de 1931 le dio independencia legislativa al Parlamento australiano, aunque retenía el derecho inglés a vetar leyes de cada colonia por contravenir leyes de la Corona. Y en 1986 la *Australia Act* acabó el poder del Parlamento inglés para modificar la Constitución australiana, para dictarles leyes a la federación o a los estados individuales y para que el Consejo de la Corona sirviera como corte de apelaciones.

Las curiosidades no son pocas. Australia se proclamó *commonwealth* (mancomunidad) desde 1900, y este término traduce casi literalmente la *res publica* latina. Así, una colonia, sin independizarse de una monarquía, hace una Constitución, el Imperio conserva poderes de veto y la colonia se aplica a sí misma el término que le dio Cromwell a su Gobierno luego de decapitar a Carlos I en 1649, cosa que no ha de ser el mejor recuerdo para un monarca inglés. Todo con la firma de la reina Victoria.

Australia es una monarquía constitucional. El representante del monarca es un gobernador general¹⁵, tal como lo establece la Constitución, pero el poder reside en el gabinete, presidido por un primer ministro que no aparece en la Constitución. Pero el gobernador general tiene prerrogativas, como despedir al primer ministro, disolver el Parlamento

¹⁴ Cfr. Graeme Davison, John Hirst & Stuart Macintyre. *The Oxford Companion to Australian History*. Oxford University Press. (2001).

¹⁵ Las contradicciones son tantas que a veces ni entre los australianos se entienden. Hay un debate acerca de si el jefe de Estado es el monarca de Inglaterra o el gobernador general.

<http://www.norepublic.com.au/images/stories/quadrant08mayhos.pdf> (Agosto 2008). A pesar de lo que dice el autor, el asunto está lejos de dirimirse satisfactoriamente.

o movilizar a la fuerza de defensa¹⁶, atribuciones que, si bien rara vez se ponen en acción, a veces se usan.

La Constitución no tiene carta de derechos, como la norteamericana o la colombiana, pues los constituyentes resolvieron que eran inherentes al sistema parlamentario y de *common law*. Esto será de enorme importancia para el caso que se presenta, pues la propiedad no es un derecho *per se*, sino una construcción jurídica.

En 1903 se estableció la Corte Suprema (High Court), intérprete de la Constitución y última instancia de apelación. El cimiento de su poder (no sus atribuciones, descritas en la Constitución) es el artículo 51, que detalla los poderes de la Federación¹⁷. Australia se decantó por un modelo similar al norteamericano, en el que los estados tenían poder residual sobre lo que no quedara en cabeza de la federación. Sin embargo, por la vía de una interpretación cada vez más amplia, e invocando tratados internacionales como bloque de constitucionalidad —y afirmando que las relaciones internacionales son potestad de la Federación—, se ha impuesto a iniciativas locales¹⁸.

Al igual que en el sistema británico, en Australia rige el precedente del *common law*. Es una especie de mito en el derecho continental que el precedente es la ley misma de los países del *common law*, lo que vendría a significar que carecen de poder legislativo. El Parlamento del Reino Unido, el Parlamento australiano o el Congreso de los Estados Unidos sí crean leyes, básicamente con el mismo sentido que les damos a las leyes en el derecho continental. Las *acts* (leyes del poder legislativo) son diferentes a las *laws* (leyes del *common law*, fundamentalmente precedentes), y es potestad del poder legislativo extinguir o modificar las segundas con las primeras si considera que la

¹⁶ Constitution of the Commonwealth of Australia [const.]. Capítulo II, en particular las secciones 5 y 57. 1900 con enmiendas en 1942 y 1986.

¹⁷ Cfr. LJW Atkien. The High Court's Power to Grant Certiorari: The Unresolved Question. *Federal Law Review*. 1986. Pág. 370.

¹⁸ Leslie Zines. *Constitutional Change in the Commonwealth*. Pág. 75 y ss. Cambridge University Press. (1991).

costumbre o los vacíos jurídicos deben modificarse¹⁹. El precedente vincula respecto a la interpretación de la ley, cumpliendo reglas que, en el caso australiano, están definidas en la *Acts Interpretation Act* de 1901²⁰, que cumple un papel similar a la Ley 57 de 1887 en Colombia.

3. “And then there’s those other things”: la Tobacco Plain Packaging Act

El 29 de abril de 2010, la ministra de Salud, Nicola Roxon, anunció su intención de presentar al Parlamento una ley que les exigiera a los productos tabacaleros el uso de un empaque llano en 2012. Esto llevó a las tabacaleras a constituir un grupo fachada, la Australian Association of Convenience Stores, para intervenir en las elecciones, lo que produjo el primer escándalo de este proceso, cuando las grandes superficies alegaron no saber que servían a los intereses tabacaleros²¹. En junio de 2010, la primera ministra de Australia, Julia Gillard, nombró a Roxon ministra de Justicia.

En mayo de 2011, el Gobierno señaló que no cedería su soberanía a los tratados de comercio internacional y que no estaba expropiando marcas²². En diciembre de 2011 se fracturó la oposición y varios parlamentarios se rebelaron contra su líder para respaldar la ley, dándole respaldo multipartidista y multiétnico, pues el representante de las comunidades indígenas se unió a la revuelta²³. Mientras tanto, las tabacaleras hacían una campaña en la que afirmaban que la legislación violaba un tratado bilateral con Hong Kong (Philip Morris), rechazaban

¹⁹ Robert Rogers & Rhodri Walters. *How Parliament Works*. Págs. 79 ss. Pearson/Longman. (2006).

²⁰ Act No. 2, 1901. *Acts Interpretation Act*. 1901. Puede verse en <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2012C00001>.

²¹ <http://www.dailytelegraph.com.au/specials/election/woolies-pulls-plug-over-ads/story-fn5zm695-1225904675110> (agosto 13 de 2010).

²² <http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/trade-minister-blasts-tobacco-companies-over-claims-government-plan-in-breach/story-fn59niix-1226058538247> (mayo 19 de 2011).

²³ <http://www.smh.com.au/national/abbott-faces-revolt-over-tobacco-20110523-1f0vf.html> (diciembre 11 de 2011).

al “Estado niñera” (Imperial Tobacco²⁴) y mostraban los efectos del contrabando de tabaco sobre el contribuyente (BAT).

No obstante, la ley inició trámite en la cámara baja el 6 de julio de 2011, pasó al Senado el 25 de agosto y recibió asentimiento el primero de diciembre de 2011.

El corazón de la ley es el capítulo 2²⁵, que fija restricciones severas a las cajetillas: cajetillas de tamaño unificado, sin texturas ni rebordes y en un color café poco atractivo. Están ocupadas casi en su totalidad por advertencias sobre los riesgos de fumar y disponen de un espacio pequeño en la parte baja para la marca, en una tipografía señalada por la ley. En resumen, es prácticamente imposible distinguir una marca, y el usuario se encontrará con una pesadilla de fotos sobre dientes arruinados y niños que viven artificialmente a través de un respirador. Además, lo que hasta ahora era una infracción civil adquirió también carácter penal, y los riesgos financieros son mucho mayores.

Las tabacaleras pusieron el grito en el cielo. Afirmaron que les estaban confiscando propiedad intelectual sin condiciones justas, lo que estaba prohibido por el artículo 51, numeral xxxi, de la Constitución. De todos los casos planteados, dos llegaron a la Corte Suprema, que acumuló en un solo proceso las pretensiones de Japan Tobacco (JTI) y de British American Tobacco (BAT). Phillip Morris participó como interviniente.

4. “A little bit harmful to me”: la sentencia *JT International SA v. Mancomunidad Australiana*²⁶

La sentencia se publicó el 9 de octubre de 2012, con una opinión mayoritaria redactada por Robert French, presidente de la corte, una

²⁴ <http://www.smh.com.au/opinion/society-and-culture/crumbs-cried-little-tobacco-as-nanny-state-bit-into-its-gingerbread-house-20110627-1gne4.html> (junio 28 de 2011).

²⁵ La traducción sería demasiado extensa, pero se resume en lo descrito. Para ver la ley entera (en inglés), Act No. 148, 2011. Plain Packaging Act. 2011. Puede verse en <http://www.comlaw.gov.au/Details/C2011A00148>.

²⁶ High Court of Australia. Proceso HCA-43-12. (MP Robert French, 9 de octubre de 2012). Puede leerse completa (en inglés) en <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/2012/43.html#fn169>.

aclaración de Kenneth Hayne y de Virginia Bell sobre los principios fundamentales involucrados y un salvamento de voto de Dyson Haydon²⁷. No obstante las aclaraciones, la opinión fue votada 6 a 1.

[*Las pretensiones de los demandantes, aunque expuestas por separado, se pueden sintetizar*]: Solicitan declarar que la TPP Act no aplica a sus productos tabacaleros (PT) y a sus empaques o declararla inexecutable. En su demanda identifican cierto número de categorías de derecho de propiedad:

1. Marcas registradas y no registradas
2. Derechos de autor en trabajos artísticos y literarios
3. Representaciones comerciales distintivas y enseñas²⁸ en PT
4. *Good will* y reputación derivados de los anteriores derechos
5. Diseños registrados bajo la Designs Act de 2003
6. Patentes registradas según la Patents Act de 1990
7. Derechos de empaqueo, que se explican así:
 - a. Derecho a manufacturar, importar, vender y usar PT y empaque tales productos en la forma o diseño que BAT escoja
 - b. Derecho a imprimir o usar en PT y sus empaques tales marcas registradas, trabajos protegidos por derechos de autor o diseños, patentes o mensajes como los escoja BAT.
8. Un *good will* aparejado a los derechos de empaqueo

[...] BAT²⁹ alega que la TPP Act resultaría, excepto su artículo 15, en una adquisición de propiedad sin términos justos. JIT alega que

²⁷ El salvamento de voto de Haydon es tan extenso como la sentencia, lo que imposibilita transcribirlo. Se puede ver en la misma fuente referenciada en la nota 27, a partir del numeral 192.

²⁸ “Get-up”. No existe una sola palabra que represente en español este complejo concepto del inglés. Corresponde simultáneamente a características propias de la marca tridimensional y de la enseña comercial, e incluye marca, tipografía, separación de colores, logotipo y formas gráficas en general, forma y material del empaque, etc.

²⁹ Para efectos de este artículo, en aras de la brevedad, se han tomado los puntos relevantes de los procedimientos iniciales sin repetirlos en sus especificidades para cada demandante, lo que no agregaría mucho al objetivo de este texto. Por eso, a veces

sus productos usan distintivos comerciales —como palabras, diagramación, colores, diseños, logos, tipografía y señales— que distinguen a los productos suyos de los de la competencia. Señala que la ley le da el derecho de hacer respetar todos esos distintivos cuando alguien pretenda incurrir en conducta engañosa, lo que no tendría sentido si no fuera porque tiene derecho de dominio.

Según la Mancomunidad (*Commonwealth*), la marca registrada es una propiedad, pero no lo son otros distintivos comerciales y sus derechos supuestamente asociados. De todas maneras, sostiene, tanto los derechos de marca registrada como aquellos sobre los distintivos comerciales son susceptibles de regulación. Negó también que algún postulado en la demanda estableciera que la TPP Act implicara o llegara a implicar adquirir propiedad sin condiciones justas, cuando habría podido aplicarse el artículo 51(xxi) de la Constitución. También alegó que el consumo de PT es dañino para el público y para el interés común³⁰. Señala “una lógica y/o contundente base” para concluir que el empaquetamiento llano de PT reduciría su atractivo y aumentaría la efectividad de las precauciones de salud en las cajetillas y tal empaquetamiento reduciría la capacidad de los productores de engañar sobre los efectos dañinos de fumar.

Los derechos afectados.

La naturaleza de los derechos de propiedad supuestamente afectados está establecida en la demanda. El artículo 51(xxxi) de la Constitución confiere al Parlamento el derecho de hacer leyes sobre *la adquisición de propiedad en condiciones justas de cualquier estado o persona para cualquier propósito respecto al cual el Parlamento tenga el poder de hacer leyes.*

El uso del término “propiedad” en el 51(xxxi) ha sido interpretado desde hace mucho por esta corte; se extiende a los derechos de propiedad creados por estatuto, aunque los términos de tales

se habla de uno o de otro; para efectos prácticos, donde diga BAT o JIT, simplemente debe leerse “los demandantes”.

³⁰ El fallo tiene más de 400 llamadas a pie de página. Como en su mayoría son casos y doctrina australiana, me tomo la libertad de usar solo las más necesarias para el objetivo propuesto y facilitar así la lectura. En adelante, si una llamada es propia de la sentencia, así lo manifestaré. En ausencia de esa manifestación, las llamadas aclaratorias son del autor.

estatutos y la naturaleza de los derechos de propiedad que crean requieren examen para determinar si, y en qué medida, esa propiedad atrae la protección del artículo 51(xxxi). Como pidió la pluralidad³¹ en *Attorney General v. Chaffey*, es imperativo más análisis cuando la “propiedad” no tiene existencia aparte del estatuto.

Hay, y siempre ha habido, elementos deliberados que reflejan consideraciones de política pública y que dan forma a los derechos de propiedad intelectual. Las leyes de propiedad intelectual crean derechos de propiedad y son de carácter instrumental³². Como escribió Drahos, su adecuada interpretación no depende de “difusas nociones morales acerca de la necesidad de proteger expectativas prelegales basadas en el ejercicio del trabajo y la creación de valor”. El propósito de esas leyes, reflejado en el carácter de tales derechos y las circunstancias de su surgimiento, pueden ser relevantes al preguntarse si puede restringirse o regularse su disfrute por ley, y cuándo esto lleva a una adquisición de propiedad según el artículo 51(xxxi) de la Constitución.

Esto no significa que esos derechos sean, por instrumentales, inherentemente variables y, por tanto, carentes de la protección del 51(xxxi). En *Chaffey*, la pluralidad dijo: *una ley que minimizara el contenido de derechos estatutarios, como los derechos de autor y las patentes, atraería la operación del 51(xxxi)*. El pronunciamiento no apoya la proposición de que la extinción o la restricción, sin más, de un derecho estatutario constituyan una adquisición para los propósitos del 51(xxxi), sino que rechaza la proposición de que la extinción de derechos estatutarios queda fuera del alcance del 51(xxxi).

³¹ En casos en los que ninguna opinión alcanza la mayoría absoluta, la “pluralidad” es la opinión de la mayoría relativa. Las escuelas que han generado reglas para esta situación aparecen en detalle en el caso *Marks et al. v. United States*, 430 U.S. 188 (1977).

³² Esta mención anodina es fundamental. Al ser un derecho sobre una categoría intangible, habría la tentación a llevar el debate a la ley natural, un derecho “eterno y perfecto” del creador sobre su creación. Al nombrarlo instrumental, la corte está alineándose en el otro bando: el derecho existe porque la ley lo crea. Cfr. Allan Hitchinson & Patrick Monahan (eds.). *The Rule of Law: Ideal or Ideology*. Brill Academic Pub. (1987).

[...] Una característica común de estos derechos es que son de carácter negativo. Como observaron Laddie, Prescott y Victoria: *La propiedad intelectual es un derecho puramente negativo. Así, si alguien posee los derechos de autor de una película puede impedir que otros la exhiban, pero esto no quiere decir para nada que esa persona tenga el derecho positivo de exhibirla.*

[...] La Mancomunidad sostuvo que los derechos de propiedad sobre marcas registradas, diseños, patentes y derechos de autor involucran “una garantía estatutaria de uso exclusivo, no un derecho positivo para usarlo”³³; restringir su uso no quitaría nada a esos derechos y, por tanto, ninguna propiedad toma la TPP Act. BAT estigmatizó el argumento como formalista, observando que los derechos de exclusión son de la esencia de la propiedad. Claramente, no todo derecho de propiedad se define solo como un derecho de exclusión. [...] BAT alega correctamente que el derecho de excluir a otros de usar la propiedad no tiene sustancia si todo uso de la propiedad está prohibido.

Sobre si hubo adquisición de propiedad

El artículo 51(xxxi) es una garantía constitucional de condiciones justas y “se le debe dar la interpretación liberal apropiada a tal disposición”. [...] Pero hay una importante distinción entre una toma de propiedad y su adquisición.

Tomar implica privación de propiedad desde la perspectiva del propietario. *Adquisición* implica recibir algo desde la perspectiva del adquirente. Dijo J. Manson: *Para poner en juego la disposición constitucional, no es suficiente que la legislación tenga efectos adversos o termine el derecho preexistente del que un propietario gozaba sobre su propiedad; tiene que haber una adquisición en la que la Mancomunidad o alguien más adquiera interés en la propiedad, sin importar lo pequeño o insustancial que pueda ser.*

³³ Este pronunciamiento no merecerá desarrollo, al enfocarse el fallo en otra especie legal, y es preciso resaltar la falsedad de este alegato. La ley de marcas australiana no es muy diferente de la de otros países y señala en los derechos del propietario registrado de una marca (artículo 20, numeral 1) *el derecho de usar la marca*. Hago esta nota porque me parece que, si la Mancomunidad tuviera razón, el caso no tendría mérito fuera de Australia, como afirman las tabacaleras. <http://www.jti.com/media/news/australia-high-court-decision-on-plain-packaging/> (15 de agosto de 2011).

Es importante, entonces, que el beneficio que obtenga la Mancomunidad o alguien más debe ser en carácter de propiedad. De ninguna manera puede decirse que la Mancomunidad como unidad política, a través de una autoridad o un instrumento, ha adquirido beneficio alguno en carácter de propietario como consecuencia de la TPP Act sobre los derechos de propiedad de los demandantes.

Debe observarse que el carácter negativo de los derechos de propiedad de los demandantes deja una brecha lógica entre las restricciones a su disfrute y la acumulación de cualquier beneficio para la Mancomunidad o cualquier otra persona. [...] No se acumulan derechos, intereses o beneficios en la Mancomunidad que se correspondan con las restricciones impuestas a los derechos de propiedad intelectual. Que las restricciones y prohibiciones impuestas por la TPP Act creen un espacio para aplicar exigencias regulatorias de la Mancomunidad no constituye tal acumulación. En cambio, refleja un juicio serio sobre el hecho de que los propósitos públicos promovidos y los beneficios públicos derivados del esquema regulatorio sobrepasan los propósitos y beneficios públicos que subyacen a los derechos estatutarios de propiedad intelectual y los derechos de *common law* de los demandantes.

En resumen, la TPP Act es parte de un esquema legislativo que controla el mercadeo de los PT. Mientras que la imposición de esos controles puede verse como una toma en el sentido de que el disfrute de los demandantes de sus derechos de propiedad intelectual queda restringido, imponer controles al empaquetamiento y presentación de PT no involucra un beneficio o un carácter de propiedad para la Mancomunidad, lo que sería una adquisición.

[...] El 51(xxxi) protege contra la adquisición de propiedad sin condiciones justas, pero “no la posición comercial y económica del comerciante”, y tratar esa posición como si tuviera el carácter distintivo de propiedad sería repetir lo que J. Holmes llamó la falacia de “engañosa exactitud”. Dijo su señoría: *La engañosa exactitud es fuente de falacias a través de la ley. Al llamar a un negocio “propiedad”, se parece a la tierra, y eso lleva a concluir que un estatuto no puede recortar sustancialmente las ventajas que conllevaba la propiedad antes de aprobarse el estatuto. Un negocio sin duda puede tener valor pecuniario y debe ser protegido por ley*

contra daños injustificados. Pero no se le puede dar un contorno definido llamándolo cosa. [...]

La quinta enmienda

Mencionan los alegatos de partes e intervinientes fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos la cláusula “de toma” de la quinta enmienda.

En esa norma y en el 51(xxxi), el término *propiedad* se usa respecto al grupo de derechos inherentes al dominio y, como dijo la Corte Suprema, “no en cualquier sentido vulgar y antitécnico”. En esta corte, se ha enfatizado que “caracterizar algo como derecho de propiedad no es decir que tenga los indicios de otras cosas llamadas derechos de propiedad” y que “la protección dada a los derechos de propiedad varía con la naturaleza del derecho”. Este entendimiento ha influenciado la interpretación del 51(xxxi).

Quizás fue con esta similitud en mente que en 1941 dijo J. Dixon: *La fuente del 51(xxxi) se encuentra en la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que establece el poder de los Estados Unidos para expropiar un bien, requiriendo pago o compensación adecuada.*

Sin embargo ha sido evidente por algún tiempo que entre *toma* y *adquisición* deben observarse distinciones importantes entre las constituciones americana y australiana. Ya en 1944 J. McTiernan dijo que las diferencias “*sugieren la necesidad de precaución en la aplicación de decisiones de Estados Unidos en cuanto al dominio eminente y las salvaguardas de su ejercicio*”.

La quinta enmienda se expresa en forma negativa³⁴ y habla de propiedad privada “tomada” para “uso público”. Por otro lado, el 51(xxxi) está dirigido al Parlamento y habla de “adquisición” para “cualquier propósito” respecto al que haya poder legislativo federal. *Adquisición* es un término que indica, como señaló J. Gibbs, que “no

³⁴ *Asumiendo por tanto que hay un poder legislativo inherente o implícito para tomar propiedad privada para uso público* (nota 145 en el original). La “formulación negativa” se refiere a la redacción de la enmienda en cuestión: [...] *Ningún Estado hará o aplicará ninguna ley que recorte los privilegios e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, ni ningún Estado privará a ninguna persona de vida, libertad o propiedad sin el debido proceso de la ley [...]*. El fallo australiano interpreta que es posible hacerlo si se cumple la condición del debido proceso. La enmienda constitucional de Estados Unidos se puede leer en http://www.archives.gov/exhibits/charters/constitution_amendments_11-27.html.

todo despojo obligatorio de propiedad es una adquisición dentro del 51(xxxi)”.

Debe enfatizarse que, según la quinta enmienda, incluso si se paga una compensación justa, la “toma” debe ser para “uso público”, es decir, “el bien público, la necesidad pública o la utilidad pública”. En *Kelo v. New London*, la Corte Suprema de Estados Unidos reglamentó que el poder judicial no debería juzgar *motu proprio* si tomar una propiedad privada es “para uso público”; más bien, el Gobierno, sea federal, estatal o local, debe argumentar que la toma resulta en “beneficio público”.

El efecto de las decisiones en Estados Unidos es aceptar que la cláusula de “toma” puede ser invocada sin importar lo que las decisiones de esta corte [la australiana] clasificarían como “adquisición”. Sin embargo, el mayor alcance de la quinta enmienda es atemperado por una doctrina que permite “regulación” para no llegar a una “toma”. La *regulación* equivaldría a *toma* si las acciones regulatorias en cuestión son “funcionalmente equivalentes a la toma clásica en las cuales el Gobierno se apropia directamente de propiedad privada o expulsa a su propietario de su dominio”.

Se ha hecho referencia en varios alegatos a la caracterización de la TPP Act como una ley de “regulación de comercio” como un factor determinante, o al menos una indicación, del lugar de esta norma fuera del alcance del 51(xxxi). Sin embargo, adoptar este curso sería aceptar un falso marco de referencia. Hay que tener en mente la precaución de J. Mason: *Decir que una ley es meramente regulatoria y no conlleva la adquisición de títulos de propiedad es distinto a decir que es una ley que implique la adquisición de propiedad.*

También son relevantes los comentarios de J. Brennan:

En los Estados Unidos, donde la quinta enmienda ordena que la propiedad privada no debería ser “tomada” sin justa compensación, la Corte Suprema interpretó la provisión como “diseñada para prohibirle al Gobierno forzar a algunas personas en solitario a asumir cargas públicas que, en justicia y equidad, deberían ser asumidas por el público como un todo. Si esta corte [Australia] fuera a interpretar el 51(xxxi) de manera que su limitación aplicara a leyes que regulan o restringen el uso y disfrute de derechos de propiedad sin prever la

adquisición de derechos, sería necesario identificar una piedra angular para aplicar la limitación a unas leyes regulatorias y no a otras. La experiencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos fue señalada con franqueza: “Esta corte, dicho en términos sencillos, ha sido incapaz de desarrollar una ‘fórmula establecida’ para determinar cuándo la ‘justicia y equidad’ requieren que los daños económicos causados por una acción pública sean compensados por el Gobierno en lugar de quedar desproporcionadamente concentrados en unas pocas personas.” En esta corte [Australia], la limitación del numeral (xxxii) no se ha entendido hasta ahora como aplicable a una ley que no efectúe una adquisición de propiedad. [En el comentario de J. Mason] quedó claramente trazada la diferencia entre una ley que prevé la adquisición de propiedad y otra que no.

Sustancia y grado: otras decisiones fundamentales

Si la ley en cuestión lesiona suficientemente el grupo de derechos inherentes a la propiedad hasta equivaler a una toma involuntaria de esa propiedad presenta preguntas de grado y sustancia, más que meramente de forma. [...] Se requiere una atención detallada a los términos en que fueron decididos varios casos aplicando ese razonamiento. Las conclusiones en un caso acerca de si hubo privación de la propiedad y, de ser así, la presencia de una adquisición de propiedad no necesariamente proveen una guía suficiente para el resultado de disputas futuras.

El apelante en *Minister of State for the Army v. Dalziel* ocupaba como arrendatario del Bank of New South Wales un terreno vacante en el distrito de negocios de Sídney, donde puso un parqueadero a cambio de un canon semanal. En uso de la autoridad conferida por las regulaciones de la National Security Act de 1939, el ministro tomó posesión de esa tierra para propósitos de defensa “como si” el ministerio tuviera dominio pleno y sin cargo sobre el terreno por un periodo de tiempo que no se extendería más allá de seis meses después de cesar las hostilidades.

El ministerio alegó infructuosamente que Dalziel retenía su derecho de arrendatario semanal y el banco su derecho de dominio sobre el terreno y que no había realmente una toma de posesión o un interés en el terreno y por tanto no había ocurrido una “adquisición”.

CJ Latham, aunque en disidencia, indicó que, como se aplicaba a la tierra el término “propiedad” en el 51(xxxi), podía significar tanto el objeto físico en relación al cual existían derechos de dominio, incluido un rango de usos, y aquellos derechos de dominio en sí mismos.

El asunto presente ante la corte trata de propiedad intelectual, que no tiene un objeto físico, a diferencia de una parcela de tierra o un bien mueble. Sin embargo, aunque desautorizados por la doctrina, varios de los alegatos de los demandantes e intervinientes en apoyo de ellos, buscaron objetivar la propiedad intelectual, particularmente las marcas registradas, al atribuirles un carácter distinto al del agregado de derechos concedidos por los estatutos en discusión. Quizá para superar la dificultad, los abogados han tratado de llamar la atención hacia las cajas de cartón sobre las cuales opera la TPP Act. En cuanto a una parcela de tierra, podrían postularse muchos usos de ese objeto físico y así un cierto rango de restricciones o “regulación” sobre ese objeto. Sin embargo, el único uso que puede postularse de un paquete de cigarrillos es como contenedor de cigarrillos. Enfocarse en las cajas de cartón como el objeto de los derechos de propiedad de los demandados sería presentar un caso irreal.

En *Dalziel*, J. Starke dijo que, aunque lo que había sido conferido a la Mancomunidad no era dominio ni cuota de interés sobre la tierra, el derecho de posesión temporal tenía que ser clasificado “como *jura in re aliena* (un derecho en la cosa de otro) y así un derecho de propiedad, el sujeto de una adquisición”. Por otro lado, J. Rich concluyó que “el ministerio se ha apoderado y le ha arrebatado a Dalziel todo lo que hace valioso su contrato de arrendamiento y lo ha dejado con el cascarón vacío de un derecho”. Como dijo J. Dixon, “Creo que *Dalziel* significa que el 51(xxxi) no debe ser pedantemente confinado a la toma de un título por la Mancomunidad sobre algún interés específico en la tierra reconocido por la ley o sobre alguna forma específica de propiedad en un bien mueble, sino que se extiende a intereses innominados y atípicos, e incluye la presunción e indefinida continuidad de control y posesión exclusiva, para los propósitos de la Mancomunidad sobre cualquier objeto de propiedad”.

[...] Sin embargo es evidente que en el caso de la represa de Tasmania, J. Deane consideró que la ausencia de un beneficio material para la Mancomunidad de naturaleza de propiedad, al menos en ese caso, no evita la conclusión de que hubo una adquisición de propiedad para los propósitos de la Mancomunidad. Su señoría apoyó su conclusión doctrinal en dos cimientos:

El primero es que, dado que “propiedad” en el 51(xxxi) incluye los “intereses innominados y atípicos” a los que se refirió J. Dixon, no había en principio razón por la cual “el correspondiente beneficio de un esquema legislativo no pueda, en un caso apropiado, ser visto como propiedad”. Sin embargo, como se indicó arriba, Dixon usó esta expresión para rechazar en *Dalziel* el alegato de que lo que tenía que ser tomado era algún interés sobre la tierra o sobre capital reconocido por ley y, en el caso de los bancos³⁵, lo que había sido tomado de estas entidades y los accionistas y puesto en manos de agentes de la Mancomunidad era la sustancia de los intereses de propiedad.

El otro puntal que Deane levanta en el caso de la represa de Tasmania es a través de una analogía expresada como sigue:

El beneficio de una cláusula restrictiva que prohíbe ejecutar ciertos actos sin consentimiento y que asegura que la tierra gravada permanece en un estado que la persona con la atribución de hacer aplicar la cláusula desea preservar por razones propias puede constituir un activo valioso. Es incorporal, pero es, de todas formas, propiedad.

Sin embargo, las cláusulas restrictivas no pueden ser impuestas en abstracto, sino que deben “tocar e interesarse”, esto es, beneficiar o mejorar el valor de la tierra del interesado. Hay claramente una relación binaria entre las dos parcelas de tierra, una soportando el peso y la otra recibiendo los beneficios.

³⁵ El numeral 127 del fallo hace breve referencia a este caso de 1947 que he omitido, pues no agrega entendimiento y hace uso intensivo de llamadas al caso original, lo que implicaría transcribirlo. Puede verse en <http://www.austlii.edu.au/au/cases/cth/HCA/1948/7.html> (1947). Para efectos de este caso, su aporte es que los derechos de propiedad pueden recaer sobre derechos en sí mismos (la propiedad de las acciones y sus correspondientes derechos políticos, económicos y administrativos), y no solo sobre objetos.

La proposición de que no necesita haber una correspondencia de beneficios de dominio, que fue aceptada por Deane con alguna duda en el caso de la represa de Tasmania, no ha sido adoptada por ningún otro miembro de la corte. Otros pasajes de su señoría han sido citados en otros casos, pero para apoyar la proposición de que, para vivificar el 51(xxxi), tiene que derivarse una ventaja de naturaleza propietaria identificable y cuantificable. De todas formas, en diferentes grados, los demandantes en el presente caso buscan apoyarse en lo que dijo Deane, el menos como medio para apoyar la suficiencia de una tenue conexión entre la TPP Act y un beneficio para la Mancomunidad. Pero queda claro que ese razonamiento en el caso de la represa de Tasmania no tenía bases sólidas³⁶. [...]

Conclusiones en cuanto a “una toma”

Como se notó arriba, la Trademarks Act, como cualquier otra legislación sobre marcas, no confiere sobre propietarios registrados o usuarios autorizados la libertad de usar marcas registradas libres de las restricciones que traigan otros estatutos. De todas maneras, el poder de exclusión que confieren leyes como la de marcas, patentes, diseños, etc., acarrea consigo el derecho de relajar esa exclusividad a favor de licenciarios o asignatarios de la propiedad intelectual, que por su parte asumen responsabilidades con el licenciario o el asignatario. Esos derechos de propiedad intelectual pueden ser vistos acertadamente como de naturaleza de propiedad ante el 51(xxxi).

Los derechos mencionados en lo referente a las marcas registradas son, en sustancia, si bien no en forma, despojados de su valor, y por tanto de su utilidad, por la imposición del régimen establecido en la TPP Act. La sección 28 de la TPP Act toma medidas para preservar los registros contra ataques por no uso, como lo autoriza la ley de marcas, cuando el no uso se da en cumplimiento de la TPP Act. De todas maneras, aunque el registro, como el derecho de arrendatario

³⁶ Es una creencia común en el derecho continental que todo fallo de un juez en el sistema del *common law*, en especial de las altas cortes, forma precedente. Las consideraciones filosóficas, o “normas” si se quiere, para hacer de un fallo un precedente son complejas; este caso es buen ejemplo: la corte sienta doctrina frente a uno de sus más renombrados magistrados y se aparta de él señalando que nadie compartió este razonamiento específico.

del señor Denzel, puede permanecer, el derecho es dañado en la manera que acaba de describirse.

J. Binnie dijo que las marcas registradas operaban “como una especie de atajo para llevar a los consumidores donde quieren ir y de esa manera desempeñan una función clave en una economía de mercado”. El sistema establecido por la TPP Act está diseñado para darle el efecto opuesto al uso de la marca registrada, esto es, alentando a los consumidores a alejarse de los PT incluso si de otra manera fuera allá “donde quisieran ir”. Esto se logra al contraer la marca al mero nombre y la apariencia requerida para ellos, en impresión pequeña sobre un fondo de color poco atractivo. Un licenciario estaría capacitado para usar su licencia solo de esta manera restringida, so pena de contravenir, si actúa de otra manera, las reglas sobre ofensas previstas en el capítulo 3 de la TPP Act. El resultado es que, aunque las marcas permanecen de cara al registro, su valor y su utilidad para asignación y licencia han sido dañados muy sustancialmente.

El resultado es todavía más drástico en lo que corresponde a los derechos de autor, las patentes y los diseños en la demanda de BAT. El uso de trabajos artísticos en los paquetes de venta al por menor de PT queda denegado por la operación del artículo 20(3) de la TPP Act. El diseño y la explotación de su patente contravendrían otras provisiones de la ley.

Las circunstancias así descritas son suficientes para describir la operación de la TPP Act como una toma de estos artículos de propiedad intelectual.

La situación respecto al *goodwill* asociado con los distintivos comerciales de los paquetes de PT requiere una consideración adicional. Esto se debe a que, a diferencia de las especies de propiedad intelectual recién descritas, la *common law* restringe la explotación del *goodwill* mediante su asignación. En el *common law*, el *goodwill* sería endosable únicamente en conjunción con el *goodwill* del negocio en el que se usen los distintivos comerciales. La razón para que el *common law* tome esa actitud respecto a los endosos de *goodwill* es evitar la pérdida de distintividad que probablemente llevaría a los consumidores a ser engañados sobre el origen de los bienes. Este razonamiento puede aplicarse también al licenciamiento de marcas propias del *common law*.

Conclusiones en cuanto a una “adquisición”

En el caso de la represa de Tasmania, J. Manson dijo acerca de la legislación federal allí impugnada:

En términos de su potencial de uso, la propiedad es esterilizada, en gran parte de la misma manera en que un parque es dedicado a propósitos públicos o entregado a fiduciarios para propósitos públicos, sujeto, por supuesto, a que tal uso o desarrollo pudiera atraer el consentimiento del ministerio. En este sentido, la propiedad es dedicada a usos como la protección y la conservación, los cuales, en virtud de la adopción por parte de Australia de la convención y la legislación, se han vuelto propósitos de la Mancomunidad. Sin embargo lo que es importante en el presente contexto es que ni la Mancomunidad ni nadie más adquiere en virtud de la legislación un interés propietario de ningún tipo sobre el bien. El poder del ministro de rehusarse a prestar su consentimiento a determinadas acciones bajo la sección correspondiente es meramente un poder de veto. No puede autorizar positivamente la ejecución de actos sobre el bien. Como el estado [de la federación] sigue siendo el propietario en todos los aspectos, el consentimiento del ministro no desborda o suprime una ausencia de consentimiento del estado en su papel de propietario.

J. Brennan concluyó: *A menos que sean adquiridos derechos propietarios, el 51(xxxi) es irrelevante para la validez de las medidas impugnadas de la Mancomunidad. Aunque la ley confiere un poder al ministerio de consentir ciertos actos que estarían de otra manera prohibidos en relación con la tierra, ese derecho no era uno de propiedad.*

Estas afirmaciones ejemplifican la aplicación de la doctrina establecida por la corte respecto al 51(xxxi).

El objeto de la TPP Act establecido en el literal (a) del artículo 3(1) incluye el mejoramiento en la salud pública, al desalentar a la gente de usar PT —y de recaer en su uso en caso de haberlos dejado de consumir— y al reducir la exposición al humo de PT. El Parlamento desea contribuir al logro de estos objetivos regulando la venta al detal y la apariencia de PT para reducir su atractivo entre los consumidores, aumentando la efectividad de las precauciones de

salud y reduciendo la capacidad de los comerciantes de inducir a engaño a los consumidores sobre los efectos nocivos de usar PT.

Otro objetivo señalado en el artículo 3(1) es darles efecto a ciertas obligaciones que recaen sobre Australia como parte de la Convención General sobre Control de Tabaco de la OMS, elaborada en Ginebra en 2003 (“la Convención”).

JTI alega que (a) puede haber una “adquisición” en el marco del 51(xxxi) que no sea de naturaleza propietaria y (b) la persecución de los propósitos legislativos del artículo 3 se constituye en ventaja para la Mancomunidad y cumple con el requisito para una “adquisición”. La proposición (a) debe ser rechazada por no ser compatible con las autoridades discutidas arriba. En cuanto a la (b), la persecución de los objetivos legislativos en el artículo 3 de la TPP Act no representa para la Mancomunidad un beneficio o una ventaja que sean de naturaleza propietaria.

Sin duda, la implementación de la obligación de un tratado de suficiente especificidad podría ser “un asunto respecto al cual el Parlamento tiene el poder de hacer leyes” dentro del significado del 51(xxxi). Sin embargo, el razonamiento y el resultado en el caso de la repesa de Tasmania indica, como resulta evidente de los pasajes de J. Mason ya citados, que el mero cumplimiento de una obligación de un tratado por la Mancomunidad es insuficiente para configurar una “adquisición” por la Mancomunidad. JTI también señala los beneficios para la Mancomunidad en la esperada reducción en gastos de salud. Pero, como Northern Territory correctamente enfatiza en su presentación, la realización de tal expectativa es conjetural. También lo es cualquier sugerida mejoría en el *goodwill* aparejado al logo de la Quitline que ya aparece en las precauciones de salud de los productos de los demandantes. Estos resultados dependerían de una compleja interacción de fuerzas regulatorias, sociales y de mercado.

En su presentación, Philip Morris alega que basta con haber obtenido algún beneficio o alguna ventaja identificables, lo cual, aunque no fuera de carácter propietario, es al menos un beneficio “en relación *con el dominio o uso de la propiedad*” (énfasis añadido en el original). Estas palabras las toma Philip Morris de un precedente por Deane y Gaudron. Philip Morris entonces sostiene que la TPP Act confiere tal beneficio sobre la Mancomunidad

porque el régimen del estatuto da “control” sobre la explotación de marcas registradas en los paquetes, aunque la Mancomunidad no explote las marcas; es suficiente con el control relacionado con el uso de esas marcas.

Sin embargo, como explican Hayne y Bell, caracterizar de “control” por “la Mancomunidad” el cumplimiento de una ley federal que prescribe lo que puede aparecer o no en paquetes de PT aleja la atención de un asunto fundamental presentado por el 51(xxxi): el cumplimiento de una ley federal no crea una relación entre la Mancomunidad y el empaquetamiento que sea de naturaleza propietaria.

Más que eso, la premisa mayor que Philip Morris busca derivar de Deane y Gaudron no está sólidamente basada en ese precedente. El pasaje de sus señorías dice:

De todas maneras, permanece el hecho de que el 51(xxxi) se dirige a afirmar que la “adquisición” es diferente de la privación. La extinción, modificación o privación de derechos en relación con la propiedad no constituye en sí misma una adquisición de propiedad. Para que haya una “adquisición de propiedad”, debe obtenerse al menos algún beneficio identificable relacionado con el dominio o el uso de la propiedad. Por otro lado, es posible visualizar circunstancias en las cuales la extinción, la modificación y la privación de los derechos de propiedad de una persona involucrarían como consecuencia la adquisición de propiedad por otra en razón de algún beneficio identificable y medible concedido a esa otra persona.

El resultado

En sus alegatos orales, la Mancomunidad resalta en sus argumentos que ninguna propiedad ha sido “tomada” y, en segundo lugar, que, en cualquier caso, no ha habido “adquisición” de “propiedad”. Lo que queda es que la Mancomunidad debería tener éxito en el segundo de esos postulados.

Esto hace innecesario fallar sobre los dos alegatos adicionales y relacionados de la Mancomunidad. El primero es que no hay razón contextual, estructural o histórica para tratar cada transferencia de propiedad como una “adquisición” a la que se deba aplicar el 51(xxxi) cuando la transferencia es “incidental en una regulación de

interés público”. La segunda proposición es que el 51(xxxi) no opera cuando la adquisición de propiedad sin compensación “no es más que una necesaria consecuencia de la restricción de una actividad comercial razonablemente necesaria para prevenir o reducir el daño que esa actividad causa a los ciudadanos o a la salud pública, o si la adquisición es incidental a esta restricción”. Estos alegatos recuerdan los comentarios de J. Brandeis en su salvamento de voto en *Pennsylvania Coal Company v. Mahon*: *Toda restricción sobre el uso de propiedad impuesta en el ejercicio del poder político priva al propietario de algunos derechos que disfrutaba hasta ese momento y es, en ese sentido, un recorte por el Estado de los derechos de propiedad sin pagar compensación. Pero la restricción impuesta para proteger la salud pública, la seguridad o la moral de peligros amenazantes no es una toma*. Es suficiente decir, para los propósitos actuales, que proposiciones del tamaño de las planteadas por la Mancomunidad no han sido hasta ahora avaladas por decisiones de esta corte y, si tales proposiciones debieran ser aceptadas, se requeriría una consideración más cuidadosa en la ocasión apropiada.

5. “Go ahead, accuse me of just singing about places”: el resultado

Desde el 4 de abril de 2012, Honduras solicitó consultas con Australia en el marco de la Organización Mundial del Comercio, las cuales se dieron en Ginebra. República Dominicana hizo igual requerimiento el 18 de julio. De los dos, solo Honduras ha solicitado un panel a la OMC para solucionar la disputa, queja aplazada el 19 de noviembre. Ucrania radicó queja similar el 28 de septiembre, y la acompañan como intervinientes Brasil, Canadá, China, México, Nicaragua, Argentina, etc.

Todas las quejas tienen en común el hecho de invocar el Acuerdo sobre Aspectos Comerciales Relacionados con la Propiedad Intelectual (TRIPS), el Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio (TBT) y el Acuerdo General sobre Aduanas y Comercio (GATT). Las quejas tienen que ver, entre otros factores, con la competencia con cigarrillos importados, que no cumplirían con la norma, aunque representen una cuota muy pequeña del mercado local; la imposibilidad de lograr que un signo distintivo haga camino a convertirse en una marca; y dejar vacía

la norma que permite a los dueños de una marca exigir a otros comerciantes que no usen signos similares que lleven a confusión³⁷.

Debe tenerse en cuenta que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual³⁸ y la Organización Mundial del Comercio tienen establecido un acuerdo de cooperación y, por el tema específico, la OMS será parte de cualquier panel establecido por la OMC.

El fallo recordó que Australia es parte de la Convención Marco de Control del Tabaco, la cual entró en vigencia en ese país el 27 de febrero de 2007. En su artículo 13³⁹, prohíbe cualquier forma de publicidad tabacalera y su posición es que la cajetilla es publicidad. Se trata, según Australia, de dos tratados en conflicto, y el conflicto se ha decidido por razones de Estado. Por otro lado, Australia tiene una estrategia de defensa basada en la salud pública, en la que alega que a nadie se le ha ocurrido que un laboratorio farmacéutico gane una demanda por confiscación de propiedad intelectual, o por cualquier otro concepto, por hacer mucho más de lo que hace la TPP Act: prohibir un producto de ventas multimillonarias como la rosiglitazona, un antidiabético que llegó a facturar \$2,6 billones de dólares, prohibido por la Unión Europea⁴⁰.

³⁷ La carta de República Dominicana solicitando consultas es representativa de las tres quejas. Puede verse en <http://www.dfat.gov.au/trade/negotiations/disputes/DR-request-for-consultations.pdf> (18 de julio de 2012). Para particularidades sobre las quejas de Ucrania y República Dominicana, con una lista completa de los artículos de la Convención de París y los artículos de TRIPS y TBT que alegan vulnerados, <http://www.dfat.gov.au/trade/negotiations/disputes/index.html>.

³⁸ Existe un pronunciamiento enarbolado por Australia en el que Ralph Oman, registrador de derechos de autor (*Register of Copyrights*) de los Estados Unidos, preguntaba a la OMPI sobre la facultad de imponer limitaciones a una marca según la Convención de París. *Por tanto, los países parte de la Convención de París quedan libres de regular o prohibir la venta de cierto tipo de bienes, y el hecho de que una marca haya sido registrada para esos bienes no le da derecho al titular del registro a ser eximido de ninguna limitación o prohibición acerca del uso de la marca decidida por la autoridad competente del país donde la marca haya sido registrada.* <http://legacy.library.ucsf.edu/tid/brs60d00/pdf> (segunda página, tercer párrafo) (1994).

³⁹ <http://whqlibdoc.who.int/publications/2003/9243591010.pdf> (2003).

⁴⁰ http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2010/09/news_detail_001119.jsp (23 de septiembre de 2010)

Los países que se quejan ante la OMC⁴¹ tienen poderosas razones: son exportadores de tabaco y la idea de eliminar marcas y, sobre todo, denominaciones de origen, puede arruinar una industria como la cubana. Pero al mismo tiempo que hay países quejándose, otros, históricamente distantes de la iniciativa, están preparándose para seguir el mismo camino, como India⁴².

El mundo está pendiente de las consecuencias no directamente legales de la decisión. La TPP Act puede tener consecuencias indeseadas: hacer que las tabacaleras, al no tener que preocuparse por mantener la reputación de una marca, desmejoren la calidad de su producto al usar más aditivos más baratos (más cancerígenos que la nicotina), y esto puede llevar a una erosión de precios que compense, por la mera fuerza económica, la pérdida de “estilo” de la marca. Una disminución en los precios llevaría a un aumento de consumo entre los individuos con menos recursos, entre los cuales se encuentran niños y jóvenes.

6. Conclusiones

A una mayoría con formación jurídica liberal y occidental, el caso les parecerá repelente y fallado con base en una sutileza semántica insignificante, dispuesta para que el Estado pueda apoderarse de propiedades muy valiosas, como las marcas de estas empresas, sin pagar nada y con una posibilidad de éxito dudosa. Yo mismo a veces tuve esa sensación mientras redactaba este artículo.

La otra forma de ver este caso es que la Constitución australiana, con su idiosincrasia histórica, y en ausencia de una carta de derechos, permite a las cortes no tomar la propiedad como un concepto absoluto.

⁴¹ No solo ante la OMS, sino también tratados bilaterales o multilaterales, como el que está invocando Philip Morris entre Hong Kong y Australia. Un artículo resulta especialmente brillante al señalar las fortalezas de ambas partes y distinguir la expropiación de una consecuencia económica no compensable de una regulación. Cfr. Tania S. Voon & Andrew D. Mitchell. Time to Quit? Assesing International Investment Claims against Plain Tobacco Packaging in Australia. *Journal of International Economic Law*. Agosto de 2011. Pág. 515.

⁴² <http://topnews.us/content/252058-india-likely-follow-australia-s-plain-packaging-tobacco-products-rule> (12 de diciembre de 2012).

Claramente, la expropiación requiere que alguien sea un nuevo propietario del bien y ese alguien será el Estado. ¿Cuál es exactamente la figura cuando, al aplicar una regulación, se coarta un derecho, pero nadie recibe la titularidad de ese derecho?

En especial, y este es el tercer punto, cuando la función regulatoria se aplica sobre la base de estudios que demuestran la necesidad de proteger a sus ciudadanos. Se dirá mucho sobre los estudios que vinculan al cigarrillo con el cáncer, pero, hasta donde llega mi conocimiento, ninguno desvirtúa esa relación, solo la minimiza. Y así, como dice la Organización Mundial de la Salud, “el tabaco es el único producto legal del mundo que mata cuando se usa como su productor pretende que se use”. La propiedad de las marcas sin duda es valiosa y a nadie se le ocurriría discutir su relevancia económica; tal vez por eso Australia no expulsó a las tabacaleras o no expropió marcas, sino que simplemente ejerció la facultad reguladora, cumpliendo con el objetivo fundamental de un Estado de proteger a sus nacionales, y como consecuencia redujo el valor de ese derecho.

Finalmente, aparece una pregunta que ya en las décadas de 1940 y 1950⁴³ se hacían distintos estudiosos a medida que aumentaban los negocios transnacionales: ¿qué es realmente *expropiar*, cuando se refiere a los valiosos intangibles de hoy? A los expertos en propiedad intelectual, les parecerá claro que la propiedad intelectual es tan propiedad como la material, pero la fuente y las características de una y otra son diferentes. Creo que eso lo resalta el caso, aunque uno difiera de las características atribuidas. Este, un caso que las tabacaleras trataron de llevar al terreno de la propiedad industrial, se resolvió con fundamento en legislación de derecho de dominio, desechando las pretensiones de los demandantes en una sola oración: nadie discutía la propiedad de las marcas.

El tema de la expropiación, si así la queremos llamar, no es fácil. En Colombia, la reforma de 1936 la propuso sin indemnización, y así se mantuvo en el artículo 58 original de la carta de 1991, hasta que fue

⁴³ Max Rheinstein & Brad Wortley. Observations in Expropriation. The American Journal of Comparative Law. Invierno de 1958. Pág. 86.

reformada a través del Acto Legislativo 01 de 1999. Los llamados derechos adquiridos son vitales para la seguridad jurídica, más todavía en relaciones con empresas transnacionales, pero la sentencia C-189 de 2006⁴⁴ reabrió la puerta a hacerlo sin indemnización (y varios argumentos resuenan en el fallo australiano). Pero habré conseguido algo si el lector se pregunta sobre los alcances, los linderos y las atribuciones de la propiedad intelectual y sobre el balance entre la seguridad jurídica y la convicción de tener que proteger a los ciudadanos.

La pregunta, naturalmente, es qué va a pasar cuando semejante precedente se aplique a bienes que no despierten tanta polarización como lo hace el cigarrillo...

Bibliografía

- Allan Hitchinson & Patrick Monahan (eds.). *The Rule of Law: Ideal or Ideology*. Brill Academic Pub. (1987).
- Eric Burns. *The Smoke of the Gods: A Social History of Tobacco*. Págs. 189-216. Temple University Press. (2007).
- Graeme Davison, John Hirst & Stuart Macintyre. *The Oxford Companion to Australian History*. Oxford University Press. (2001).
- Iain Gately. *Tobacco: The Story of How Tobacco Seduced the World*. Págs. 204-219. Grove Press. (2003).
- Leslie Zines. *Constitutional Change in the Commonwealth*. Pág. 75 y ss. Cambridge University Press. (1991).
- LJW Atkien. *The High Court's Power to Grant Certiorari: The Unresolved Question*. *Federal Law Review*. 1986. Pág. 370.
- Max Rheinstein & Brad Wortley. *Observations in Expropriation*. *The American Journal of Comparative Law*. Invierno de 1958. Pág. 86.
- Park Beede, Rob Lawson & Mike Shepherd. *The Promotional Impact of Cigarette Packaging: A Study of Adolescent Responses to Cigarette Plain-Packs*. University of Otago. (1990).

⁴⁴ Corte Constitucional. C-189 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil; 15 de marzo de 2006).

Robert Rogers & Rhodri Walters. *How Parliament Works*. Págs. 79 y ss. Pearson/Longman. (2006).

Tania S. Voon & Andrew D. Mitchell. Time to Quit? Assesing International Investment Claims against Plain Tobacco Packaging in Australia. *Journal of International Economic Law*. Agosto de 2011. Pág. 515.