

IMPORTACIONES PARALELAS Y AGOTAMIENTO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Gonzalo Ferrero Diez Canseco*

Sin lugar a dudas el debate sobre las llamadas importaciones paralelas, también conocidas como *grey market goods* en los Estados Unidos, y el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual todavía no ha llegado a su conclusión.

Mundialmente, es diverso el tratamiento que se le da a estos temas tanto a nivel doctrinal como en la jurisprudencia emanada de los más prestigiosos tribunales. El tema ha generado opiniones diversas entre los tratadistas, sin que hasta el momento exista consenso acerca de que tratamiento otorgarle.

Aun cuando en el siglo XIX el tema de las importaciones paralelas ya había surgido, aunque sólo de manera ocasional, no es sino hasta finales de la II Guerra Mundial que el mismo adquiere importancia. Una vez terminada la II Guerra Mundial el mundo asistió a una expansión del comercio con el surgimiento de las empresas transnacionales, las cuales difundieron sus redes de producción y distribución a través de acuerdos de licencia, los mismos que contenían cláusulas con restricciones territoriales. Este proceso se sigue dando intensamente en la actualidad, lo cual ha generado que los productos ofrecidos en un determinado mercado traspasen las fronteras de los países para ser ofrecidos en mercados distintos a los contemplados en los acuerdos de licencia y distribución.

Este fenómeno del traspaso de las marcas a través de las fronteras ha dado lugar, a su vez, al debate relativo al agotamiento de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito internacional. Esta doctrina del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual

A raíz del surgimiento de las empresas transnacionales y la consiguiente expansión del comercio internacional, el tema de las importaciones paralelas y el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional, se ha vuelto cada vez más importante y controvertido.

En el presente artículo, el autor realiza un interesante recorrido sobre algunas legislaciones del mundo, y analiza también las distintas formas en que los tribunales han resuelto, al amparo de tales legislaciones, acerca del tema de las importaciones paralelas, es decir, de los actos de comercialización realizados por comerciantes que no se encuentran integrados a la red autorizada de distribución controlada por el titular de la marca. Lo que ha originado un intenso debate sobre el agotamiento del derecho de marcas y sus implicancias en el ámbito comercial.

* Master en Derecho de la Universidad de Nueva York. También ha tomado diversos cursos relacionados con la Propiedad Intelectual y las Telecomunicaciones en el Franklin Pierce Law Center en New Hampshire así como en la Universidad de Harvard. Actualmente es vocal de la Asociación Peruana de la Propiedad Industrial.

es relevante para las grandes corporaciones del mundo, ya que ella tiene marcada influencia en cuanto a saber hasta qué punto dichas corporaciones pueden ejercer un control efectivo de la distribución de los productos protegidos por sus derechos de propiedad intelectual.

AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA

El derecho conferido sobre una marca es un derecho exclusivo de carácter monopolístico, pues le otorga a su titular el derecho excluyente de utilizar su marca para distinguir determinados productos en el mercado. Este derecho exclusivo y excluyente, comercialmente hablando, ha generado un conflicto con el derecho a la libre circulación de mercancías en la mayoría de los distintos mercados del mundo. Ello en razón de que este derecho de exclusión concluye, según la mayoría de los tratadistas, en aquel momento en el que el titular de la marca introduce los productos identificados con dicha marca en el comercio. Por tanto, el titular del derecho se verá impedido de obstaculizar la circulación de ese bien dentro de ese mercado particular, ya que sus derechos han quedado agotados de modo tal que los productos identificados con la marca, y lícitamente introducidos en el mercado, podrán de allí en adelante ser objeto de posteriores actos de comercialización en aras del principio de la libertad de comercio. Ello trae como consecuencia que los bienes marcados puedan ser objeto de sucesivos actos de comercialización sin que el titular tenga facultad para obstaculizar o prohibir que terceros lleven a cabo estos actos de comercialización, ya que el derecho exclusivo a vender los productos marcados no puede ser ejercido dos veces respecto de los mismos bienes.

Esta doctrina del agotamiento fue posteriormente adoptada también en el área de las patentes y de los derechos de autor, y se convirtió en el corolario de las llamadas importaciones paralelas.

Tal y como lo sostuvimos líneas arriba, generalmente la doctrina del agotamiento es aplicada cuando las sucesivas comercializaciones de los mismos bienes son llevadas a cabo en un mismo país. Sin embargo, existe evidente discrepancia tanto entre la doctrina especializada como en el derecho comparado, cuando los bienes que llevan una marca son comercializados en forma legítima por el titular en un determinado país, y éstos son posteriormente importados por terceros a otro país donde son vendidos sin la autorización expresa del titular de la marca tanto en el país de fabricación como en el de importación. A este fenómeno se la ha denominado importación paralela,

pues estos actos de comercialización son realizados por comerciantes que no se encuentran integrados a la red autorizada de distribución, la cual es a su vez controlada por el titular de la marca. Por tanto, a pesar de que no existiría en este caso una infracción marcaría, lo que sí existiría sería una actividad que estaría contradiciendo expresamente la voluntad del titular del derecho, el mismo que podría haber otorgado exclusividad a un tercero a efectos que éste comercialice los bienes distinguidos con la marca en un mercado previamente delimitado.

La controversia surge de la importación paralela, pues se ha discutido intensamente si es que un derecho de propiedad intelectual produce efectos sólo en aquel país en el que fue concedido (según lo establece el principio de la territorialidad), no dependiendo que a éste le haya sido otorgada protección en otras jurisdicciones. La premisa básica del principio de territorialidad es que el agotamiento de los derechos del titular de una marca en un determinado país no debe ser un hecho relevante en otro, por lo que dicho titular debería estar facultado para impedir la importación paralela de bienes distinguidos con su marca, aun a pesar de que ellos ya no fueran de su propiedad en el país desde el cual fueron exportados.

En todo caso, existen posiciones favorables así como contrarias a las importaciones paralelas, por lo tanto, consideramos importante citar algunos de los argumentos esgrimidos tanto en favor como en contra de las importaciones paralelas.

Aquellos que favorecen las importaciones paralelas argumentan lo siguiente:

- El ingreso de un importador paralelo genera un incremento de la oferta del producto, a la vez que induce a una competencia de precios con todos aquellos vendedores que estuvieran integrados en la red oficial. Sin embargo, también es muy probable que la competencia de precios se genere entre los vendedores integrantes de la misma red, lo que sin lugar a dudas redundará en beneficio directo del público consumidor.
- A través de las importaciones paralelas se satisface la demanda existente.
- Tienen la cualidad de evitar que las corporaciones multinacionales apliquen políticas de discriminación y diferenciación de precios, especialmente en mercados vinculados entre sí. Si la discriminación de precios se aplica en un país determinado, los importadores paralelos adquirirán los produc-

tos en aquel país en el cual el precio discriminatorio sea el menor. Por tanto, si no existieran las importaciones paralelas, los productores estarían en posición de fijar precios más altos en algunos países de manera arbitraria.

- El ingreso de importaciones paralelas también ayuda a evitar la posible concertación de precios en mercados oligopólicos, pues generan una especie de guerra de precios que es altamente beneficiosa para el sistema de libre mercado al generar una asignación de recursos más eficiente. Incrementando la oferta se disminuyen los precios y se satisface la demanda del público consumidor.
- La función del Estado en el ámbito de la protección de los consumidores no sólo consiste en proteger a éstos de posibles daños, sino también en respetar y promover su libertad de elegir entre distintos productos y proveedores alternativos, lo cual sólo pueden darse a través de las importaciones paralelas.
- Debido a la existencia de contratos de distribución exclusiva, en caso de no admitirse la figura de las importaciones paralelas, se estarían generando monopolios, debido a que dichos contratos de distribución exclusiva estarían gozando de una protección territorial absoluta.

Por su parte, los detractores de las importaciones paralelas esgrimen los siguientes argumentos para oponerse a la figura:

- Se alega que la práctica de las importaciones paralelas interfiere con los contratos de distribución exclusiva.
- Los revendedores paralelos aprovechan indirectamente (e indebidamente) los gastos de publicidad, marketing y otros gastos efectuados por los vendedores autorizados (este fenómeno es denominado *free riding* en los Estados Unidos). Un importador paralelo no incurre en los mismos gastos que aquellos sujetos a una red oficial de distribución y ventas, pues no se ocupa de problemas tales como el suministro, servicios, control de calidad, instalaciones de depósito, etc.
- El ingreso de importaciones paralelos tienen repercusiones en la competencia intramarca, las cuales también se extienden a la competencia intermarcas. Ello se debe al hecho de que el ingreso de importaciones paralelas genera la aparición de una competencia directa para la llamada

red de distribución oficial (controlada por el titular de la marca), lo que desencadena una competencia intramarca (competencia horizontal) fuera del control del titular.

- Al adquirir productos importados en forma paralela, el consumidor podría estar adquiriendo mercadería aparentemente original y genuina, que sin embargo podría tener defectos ocultos que no podrían ser apropiadamente reemplazados al no estar cubiertos por las correspondientes garantías, no siendo el consumidor consciente de dicha situación al adquirir el producto del importador paralelo.
- El manejo de ciertos productos en cuanto a empaque, condiciones de depósito, y otros aspectos sólo puede ser adecuadamente abordado por aquellos ligados al titular de la marca, y no por los importadores paralelos.

En todo caso, compete a las autoridades de cada país, así como a los propios consumidores el evaluar si es que argumentos a favor o en contra podrían inclinar la balanza en uno u otro sentido. Sin embargo, es importante ver cual es el tratamiento tanto legislativo como jurisprudencial que se le ha dado a este tema en algunos países del mundo.

1. OCEANÍA

1.1 Australia:

En este país, la premisa básica está dada por el hecho de que un registro de marca no puede impedir la importación paralela. Esta premisa se basa en que siendo la marca un indicador del origen de los bienes, este origen permanece inalterable independientemente del canal a través del cual puedan ser comercializados dichos bienes. A pesar de ello, se han dado algunos casos en los cuales el registro de una marca ha sido capaz de impedir importaciones paralelas.

El caso más famoso es el de Fender Australia vs. Bech que fue resuelto en 1989. En este caso, el registro de marca australiano fue transferido por el fabricante estadounidense a favor de su distribuidor australiano. Posteriormente, dicho distribuidor australiano procedió a accionar contra un importador paralelo bajo el argumento que él era el legítimo propietario de la marca en Australia.

La corte competente falló a favor del distribuidor, pues en su concepto, la marca aludida representaba algo más que sólo el origen o la procedencia del producto,

considerándose que también era pertinente tomar en cuenta el permanente servicio y apoyo brindado por el distribuidor al producto. Por tanto, la corte consideró que existía cierto *goodwill* o reputación asociada al distribuidor australiano.

El otro sonado caso ventilado ante las cortes australianas en 1998 es el de Montana Tyres Rims & Tubes vs. Transport Tyre Sales Pty Ltd. En este caso, la Corte Federal emitió un fallo contrario al distribuidor. El fabricante de llantas de nacionalidad japonesa, procedió a transferir las marcas de su propiedad a favor de su distribuidor en Australia. Habida cuenta que, en principio la importación paralela no constituía una infracción marcaría en el ordenamiento legal australiano, lo que el distribuidor y el fabricante intentaron hacer es encontrar una manera de poder accionar contra ella, ya que si un titular extranjero de marcas en Australia le transfiriese dichos registros a su distribuidor exclusivo en ese país, cualquier producto comercializado fuera de las fronteras australianas no podría ser importado al país. Ello en razón de que dicha importación paralela si constituiría una clara infracción marcaría, ya que la fijación de las marcas en dichos productos se habría realizado sin la anuencia o consentimiento del distribuidor australiano.

La Corte también tomó en cuenta que el documento de transferencia contenía una cláusula mediante la cual el fabricante se reservaba el derecho de readquirir las marcas transferidas. Esta transferencia fue debidamente registrada ante la oficina nacional competente en Australia, después de lo cual el distribuidor procedió a iniciar una acción por violación de derechos marcarios (acción denominada *trademark infringement* en el Derecho Anglosajón)¹ contra un importador paralelo. A su vez, el importador paralelo respondió con una acción demandando la cancelación de las transferencias efectuadas.

La Corte determinó la cancelación del acuerdo de transferencia pues, en su concepto, los bienes distribuidos por el distribuidor australiano no estaban en capacidad de distinguirse claramente de aquellos bienes distribuidos por otros. Este fallo coincide con la premisa básica de la legislación australiana según la cual siendo la marca un indicador de origen, el origen de los productos sigue siendo el mismo a pesar del

canal comercial por el cual dichos bienes hayan pasado antes de entrar al país.

Por tanto, la premisa básica en Australia sigue siendo aquella que establece que un registro de marca es incapaz de prevenir la estrada de importaciones paralelas, salvo que de los hechos del caso pueda inferirse claramente que el distribuidor australiano posee un *goodwill*² propio.

1.2 Nueva Zelanda:

Según la Ley de Marcas vigente en este país, el derecho conferido por un registro de marca es uno de carácter exclusivo, prohibiendo a terceros el uso de dicha marca. Así las cosas, este solo argumento podría ser utilizado para impedir las importaciones paralelas. Sin embargo, el asunto no es tan sencillo.

Esta Ley de Marcas restringe el derecho al uso exclusivo y contempla dos excepciones: una de estas excepciones establece que no existe infracción en aquellos casos en los cuales la marca es utilizada con el consentimiento, expreso o tácito, del propietario de la misma. Esta excepción de alguna manera estaría indicando un reconocimiento implícito al agotamiento de los derechos marcarios.

Por tanto, en el clásico caso de importación paralela, el registro de una marca por sí sola no sería suficiente argumento para impedir o prohibir el ingreso de importaciones de bienes genuinos, pues se entendería que la marca fue fijada por el mismo propietario. Sin embargo, esta regla no es aplicada a rajatabla y se han dado casos en los cuales el registro de una marca si ha impedido el ingreso de importaciones paralelas, por ejemplo, en aquellos casos en los cuales existían estipulaciones contractuales que restringían expresamente el uso de una determinada marca por parte de un licenciatario o distribuidor en un territorio o jurisdicción.

2. NORTEAMERICA

2.1 Estados Unidos:

Como es bien sabido, el sistema legal del coloso del norte tiene su origen en el *common law*, en donde la

¹ En el derecho anglosajón se entiende el *infringement* como una transgresión de los derechos exclusivos que un determinado particular tiene sobre una marca. Este *infringement* consiste en el uso por parte de un usuario junior de una marca similar en grado de confusión con otra previamente utilizada por un usuario senior. Esta figura del *infringement* o violación de derecho marcarios se considera como un supuesto de competencia desleal en países como los Estados Unidos.

² El *goodwill* no es otra cosa que el valor de una línea de productos o servicios, el mismo que se ve reflejado en una creciente reputación comercial. La marca no es sino el símbolo de ese *goodwill* o reputación de aquellos productos o servicios, en relación con los cuales la marca es utilizada en el mercado.

fuerza primordial del derecho es el derecho casuístico a través de jurisprudencia vinculante. Es justamente a través de los casos sometidos ante ella que la Corte Suprema de los Estados Unidos ha ido elaborando los lineamientos que hoy en día gobiernan la regulación de las importaciones paralelas en ese país.

En los Estados Unidos se conoce a las importaciones paralelas como *greymark goods*, y se les define como aquellos bienes que llevan una marca de fábrica, colectiva o de certificación que ha sido legítimamente aplicada tanto por el titular doméstico o local de la marca como por cualquiera de sus afiliados o licenciarios, y que ha sido importado sin el consentimiento del titular doméstico de la marca³. Sin embargo, es necesario aclarar que el principio básico es que la importación paralela y posterior venta de esos productos no constituyen *a priori* una infracción a los derechos marcarios de un particular, siempre y cuando los bienes importados sean iguales a aquellos comercializados por el titular estadounidense, y siempre que este titular estadounidense tenga alguna vinculación (esto es, que sean entidades vinculadas) con la compañía fabricante de dichos bienes en el extranjero.

En todo caso, según la Corte Suprema, las disputas sobre importación paralela podrían surgir en cualquiera de los siguientes supuestos:

- a. Aquel en el cual una compañía local adquiere los derechos sobre una marca o marcas pertenecientes a una empresa extranjera no vinculada a ella. En este caso es claro que la compañía local no tiene manera alguna de ejercer un control mundial sobre dicha marca, por lo cual aquellos bienes distinguidos con dicha marca y fabricados por la empresa extranjera no vinculada, podrían ingresar al país en caso fueran importados por un usuario extranjero o por terceras partes que adquieren los bienes marcados en otro país.
- b. El segundo supuesto, está referido a bienes fabricados en otro país por la compañía vinculada o afiliada a la compañía local. Esta empresa vinculada, que es extranjera, ingresa al país donde forma una sociedad como subsidiaria local, procediendo después a registrar o transferir los derechos marcarios a dicha compañía. Este supuesto también podría darse en aquellos casos en los cuales la empresa local establece una subsidiaria en el extranjero, la cual es la encargada de fabricar

y elaborar los bienes marcados, los cuales son posteriormente comercializados en el mercado local. Un ejemplo de ello estaría dado por el caso de la compañía coreana SAMSUNG, fabricante de cámaras fotográficas distinguidas con la marca SAM, las cuales posteriormente, comercializa en distintos países, entre ellos Estados Unidos y Corea. Para ello procede a formar una subsidiaria en los Estados Unidos, la cual es a su vez nombrada como distribuidor exclusivo de las cámaras. En forma posterior SAMSUNG transfiere sus derechos sobre la marca SAM a favor de la subsidiaria. Sin embargo, la empresa DAEWOO, tercera persona ajena a este trato, adquiere las cámaras SAM legítimamente en Corea y las importa a los Estados Unidos, compitiendo con las cámaras que a su vez vende la subsidiaria de SAMSUNG. Teniendo en cuenta que la subsidiaria, titular de los derechos de la marca SAM en los Estados Unidos está evidentemente vinculada a SAMSUNG, el fabricante extranjero, las cortes no consideran que existe infracción marcaria.

- c. En el último supuesto, la importación paralela se materializa cuando el titular doméstico de una marca registrada concede autorización a una empresa extranjera manufacturera para usar dicha marca. Generalmente en este tipo de casos, el fabricante extranjero se obliga mediante determinadas cláusulas contractuales, a no importar al mercado local bienes del extranjero para posteriormente importarlos al país, en cuyo caso se estaría forzando a la empresa local a competir contra su propia marca.

Por tanto, la regla general es que el derecho de marcas, a través de la Ley Lanham, no provee remedios con el fin de impedir la venta de bienes genuinos distinguidos con la marca, aun en los casos en los que la venta no hubiere sido expresamente autorizada por el titular de dicha marca. Por ello, en el supuesto de que un distribuidor cualquiera procediera a revender un producto legítimamente marcado fuera del territorio que le fue asignado por el titular de la marca, este último no podrá accionar contra aquél, bajo la Teoría de la Infracción Marcaria, pues ésta no se habría configurado (en todo caso podría accionar por violación de obligaciones contractuales, que tiene un cauce legal completamente distinto). Ello en razón de que la Ley de Marcas norteamericana, la denominada Ley Lanham, protege a la marca más no al contrato de distribución exclusiva *per se*. El fundamento de esta

³ Esta fue la definición utilizada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso *Kmart Corp. vs. Cartir Inc.* (486 US281,285, 6USPQ2d-1988)

proposición descansa en el hecho de que la infracción marcaría requiere necesariamente que se produzca confusión entre los consumidores, hecho que no llegaría a configurarse en el ejemplo mencionado. Generalmente, los tribunales norteamericanos han establecido que cuando el producto no autorizado comercializado no difiere sustancialmente⁴ de aquél que sí ha sido autorizado por el titular de la marca, no se reconocerá la existencia de infracción marcaria pues no se estaría produciendo confusión alguna en el público consumido.

3. EUROPA Y LA COMUNIDAD EUROPEA

Aun cuando en Europa la discusión acerca de las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de marca es relativamente reciente, ya que data de la década del 60, los tribunales de distintos países han emitido sentencias que no han sido del todo consistentes entre ellas, lo cual podría entenderse tratándose de países no miembros de la Comunidad Europea tales como Suiza, pero que no tendría sentido tratándose de países integrantes de dicho grupo si asumimos que el objetivo del mismo es la integración en distintos campos, así como el tratamiento uniforme de diversos temas. Felizmente algunos fallos del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) han comenzado a dar cierta luz acerca del tratamiento del tema que nos ocupa. Veamos cual ha sido el tratamiento dado a nivel judicial en algunos países del viejo continente.

3.1 Suiza:

Es importante referirnos brevemente a Suiza por ser uno de los países que se ha negado a formar parte de la Comunidad Europea. Diversos fallos emitidos en un principio por las cortes suizas indicaban que los titulares de derechos de propiedad intelectual podían ejercer ciertas acciones legales contra los importadores paralelos, pero siempre en circunstancias específicas. Sin embargo, en años recientes la tendencia parecería haber cambiado, pues la corte de mayor jerarquía en Suiza habría adoptado el principio del agotamiento de los derechos.

Según el antiguo derecho casuístico de la Corte Federal Suiza, una vez que el titular de la marca autorizaba

o vendía un producto marcado en Suiza, los derechos de dicho titular quedaban agotados en relación con dichos bienes, con lo cual se establecía tácitamente la validez del agotamiento nacional. En cambio, si los bienes marcados eran comercializados fuera de las fronteras de Suiza, el titular de la marca sí estaba facultado para impedir el ingreso de dichos bienes al país para ser revendidos, bajo el argumento de que el uso de su marca en dichos bienes sí constituía una infracción marcaria. Pero este no era el único requisito exigido por los tribunales suizos, sino que además se exigía que los bienes paralelamente importados estuvieran en capacidad de crear confusión en el público consumidor. En conclusión, si los bienes importados al país eran de la misma calidad que aquellos bienes marcados y comercializados en Suiza, entonces no existía infracción marcaria pues no había posibilidad de que se produjera confusión.

La situación antes descrita cambió drásticamente a partir de 1992, fecha en la cual se llevó a cabo en Suiza un referéndum que decidió su adhesión o no a la Comunidad Económica Europea. Fue debido a dicha circunstancia que el parlamento suizo procedió a emitir diversas leyes a efectos de adecuarse a la Ley de Marca Comunitaria. Como parte de este paquete legislativo se emitió una nueva Ley de Marcas, la misma que pretendía implementar en su totalidad la Directiva sobre la Marca Comunitaria recientemente promulgada. Esta nueva ley omitía pronunciarse acerca del agotamiento de derechos marcarios por cuanto se esperaba que el electorado suizo aprobará el ingreso de su país en la Comunidad Europea, con lo cual tal tema sería regulado por la Ley de Marca Comunitaria antes mencionada. Pero, tal y como ya es conocido, los suizos emitieron un voto contrario, con lo cual el tema del agotamiento nacional o internacional quedó sin una definición precisa.

Sin embargo, después de diversas sentencias contradictorias, en 1996, la Corte Federal Suiza finalmente falló en contra de los titulares de las marcas, pues declaró infundada una acción por infracción que había iniciado Channel⁵ contra importador paralelo de sus afamados perfumes. En dicha sentencia, la Corte Federal enfatizó que la función más importante de la marca era de la identificar el origen de los bienes

⁴ Algunos ejemplos de casos en los cuales los tribunales si consideran que existían sustanciales diferencias entre los productos autorizados y no autorizados están referidos a diferencias en los envases o empaques, en los ingredientes utilizados, en las garantías ofrecidas en uno u otro caso, diferencias de precio, por citar algunos.

⁵ En el caso Channel, la empresa trató de fundamentar su acción legal en supuestos actos de competencia desleal llevados a cabo por el importador paralelo. La Corte Federal Suiza, sin embargo, desestimó dicho argumento, a pesar de que el demandado había borrado los códigos que Channel imprime en sus cajas para identificar cualquier fuga en la cadena de distribución. Dicha Corte tampoco consideró como un acto de competencia desleal el que el importador paralelo indujera a los distribuidores extranjeros a comercializar sus perfumes con importadores, a pesar del hecho que dichas ventas transgredían expresamente el contrato de distribución celebrado.

marcados, por lo que la Corte estimó que el riesgo de confusión seguía siendo un requisito en las acciones por infracción⁶. Finalmente, la Corte también agregó que entre esta función de la marca como indicadora de origen y el principio de agotamiento internacional no existía conflicto alguno, por lo cual la Corte cambiando su opinión, estimó que el principio a ser aplicado sería el del agotamiento internacional en vez del principio del agotamiento nacional⁷.

3.2 Francia:

En este país el caso de mayor relevancia se dio en 1997. El caso vinculó a Ocean Pacific Sunwear y a una de las más grandes empresas de supermercados del mundo, la francesa Carrefour France SNC, caso que fuera resuelto en diciembre de 1997 por la Corte de Casaciones (esta corte es la equivalente a nuestra Corte Suprema). En primera instancia, la Corte de Apelaciones había rechazado los argumentos de Carrefour, empresa que pretendía se reconociera el agotamiento internacional en Francia, fallando en su contra al considerar que ésta había incurrido en falsificación. El problema se había generado debido a que Carrefour había utilizado las marcas francesas de Ocean Pacific sin el consentimiento de ésta, en bienes distinguidos con la marca Ocean Pacific Sunwear, los mismos que habían sido comercializados en un mercado ajeno al territorio de la Comunidad Europea.

Cabe indicar que tradicionalmente, Francia siempre había objetado el reconocimiento del agotamiento internacional de marca, ya que consideraba que importar era lo mismo que falsificar, a menos que dicha importación hubiere sido autorizada por el titular de la marca en cuestión.

Según los hechos de este caso, ciertos productos de Ocean Pacific Sunwear, fabricados al amparo de una licencia exclusiva otorgada a un licenciatario ubicado en Israel, habían sido importados a Bélgica, país desde el cual posteriormente pasaron a Francia (sin previo consentimiento de Ocean Pacific), en donde fueron vendidos a Carrefour para su distribución por el país galo.

Después de evaluar los hechos, la Corte de Casación confirmó la sentencia de primera instancia indicando en su fallo que cuando un bien ha sido comercializado en un mercado que no forma parte de la Comunidad Europea, el titular de la marca en Francia, esto es,

Ocean Pacific, está plenamente facultado para impedir la importación de dichos bienes marcados a Francia si dicha importación hubiere sido efectuada sin su consentimiento expreso.

Con este fallo Francia de alguna manera marcó la pauta en el reconocimiento del principio de agotamiento regional, el mismo que sería posteriormente recogido en el caso *Silhouette*, el cual será comentado más adelante.

3.3 Italia:

El más reciente caso litigado ante las cortes italianas involucró a la transnacional de la ropa, Calvin Klein Inc., y a una empresa italiana denominada American Import. Cabe aclarar que Calvin Klein es una de las muchas empresas del mundo que ha optado por diferenciar aquellos productos que se expenden en Estados Unidos (los cuales se venden a menores precios), de aquellos que se comercializan en Europa y que son elaborados en Italia. Fue de conformidad con dicho proceder, que Calvin Klein Inc. concedió una licencia exclusiva a Calvin Klein Jeanswear Europe S.P.A. con el fin que ésta última pudiera usar sus marcas en relación con la producción y distribución de jeans tanto en Italia como en el resto de Europa⁸.

En la acción legal iniciada ante los tribunales de la ciudad de Boloña, los demandantes alegaron que la importación de jeans Calvin Klein por parte de los demandados sin el consentimiento de la empresa Calvin Klein Inc. constituía una infracción marcaría así como un acto de competencia desleal. En la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia en Boloña, éste consideró que de acuerdo con lo estipulado en la Ley de Marcas de Italia, el titular de la marca registrada está facultado para solicitar la prohibición de importación desde otros países a Italia, de bienes marcados con su consentimiento, pero que esta facultad está limitada por el principio del agotamiento de los derechos marcarios. Sin embargo, el Tribunal aclaró que dicho principio no podía ser aplicado a todos los bienes marcados y comercializados por el titular de la marca o con su consentimiento, en todo el mundo, ya que su aplicación estaba limitada al ámbito de la Comunidad Europea, con lo cual Italia también consagró el principio del agotamiento regional.

⁶ CONDORI, Stefano: "Courts Expand Rights of parallel Importus". En: IPWORLDWIDE. September 1999. p. 37 y 38.

⁷ Ibid.

⁸ "Trademark Law Handbook 1991". Volumen II. p. 419. Publicada por la International Trademark Association y editada por Lanning G. Bryer y Reese Taylor.

3.4 Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE)

Hasta antes de la década del 60, los casos sometidos ante los tribunales nacionales de cada país referentes a importaciones paralelas habían sido escasos. Es desde entonces que el tratamiento legal dispensado a los mismos comienza a cambiar, evolucionando hasta llegar al caso *Silhoutte* así como otros casos sometidos ante el TJCE de nuestros días. Veamos pues, cual fue la evolución.

Sin embargo, antes de referirnos propiamente a los casos sometidos ante el TJCE, consideramos pertinente referirnos brevemente a los antecedentes y el marco legislativo vinculados a ellos.

Es evidente que al analizar este tema debe tomarse en cuenta que el objetivo de la Comunidad Europea cuando fue creada, era que se le considerase como un territorio único, tanto para efectos jurídicos como para efectos económicos. Por tanto, el tratado de creación de la Comunidad Económica Europea, más conocido como el Tratado de Roma, específicamente en su artículo 30, esboza como una de sus principales metas el propagar el principio de la libre circulación de las mercancías. Este artículo prohíbe a los miembros, expresamente, el establecimiento de restricciones cuantitativas a las importaciones, así como la adopción de medidas que pudieran tener un efecto equivalente. Pero este principio de la libre circulación de mercancías también tiene una excepción, pues el artículo 36 del mismo Tratado de Roma estipula que sí podrán adoptarse restricciones cuya justificación estuviera en la protección tanto de la propiedad industrial como comercial, siempre y cuando tales restricciones no constituyan una medida de discriminación arbitraria contra cualquiera de los otros miembros, con lo cual se concilia el principio de la libre circulación de bienes con la aplicación de las leyes marcarias de cada miembro. Para aplicar esta excepción, el TJCE se vio en la necesidad de hacer una distinción entre la existencia (intocable por el derecho comunitario) y el ejercicio (sujeto a limitación) de cada tipo de derecho de propiedad industrial⁹. Así se garantiza la existencia del derecho al garantizar el objeto específico o contenido sustancial de cada tipo de derecho industrial¹⁰. Este objeto específico no es otro que el derecho exclusivo que posee el titular de la marca para usarla, introduciendo sus productos en

el mercado a través de la primera comercialización. Esta primera comercialización fue la que llevó al TJCE a adoptar el principio del agotamiento de marca.

El primer momento en el cual el TJCE tuvo que tratar el tema de la relación existente entre los principios de territorialidad y agotamiento de derechos ocurrió en 1966, en el caso *Establisements Consten S.A.R.L. y Comisión de la CEE*. El caso involucra a una compañía alemana que manufacturaba equipos electrónicos, llamada *Grunding*, la misma que para facilitar la comercialización de sus productos celebró un contrato de distribución con una compañía afiliada, la francesa *Establisements Consten*. Bajo este contrato, la empresa francesa registraría la marca *Gint* (marca perteneciente a *Grunding*) a su nombre, pero también se estipulaba que una vez que dicho contrato llegara a su fin, el distribuidor debía proceder a pedir la cancelación del registro o a su elección, podría transferirlo a favor de *Grunding*. Este tipo de contrato también fue celebrado por la empresa alemana con otras compañías en distintos países de Europa. Adicionalmente, *Grunding* exigía a sus distribuidores que limitaran la venta de los productos marcados al territorio de sus países.

A pesar de ello, la empresa *UNEF*, un tercero ajeno a estos contratos de distribución y competidor de *E. Costen*, comenzó a adquirir productos marcados con la marca *Gint* de diversos comerciantes minoristas alemanes para después exportarlos a Francia. Ante esta situación, las empresas *Grunding* y *E. Consten* procedieron a interponerla respectiva acción por infracción ante la cortes francesas, a lo cual *UNEF* respondió alegando que se estaba transgrediendo el artículo 85 del Tratado de Roma¹¹. Finalmente, tanto las cortes francesas como el TJCE fallaron a favor de *UNEF*, pues consideraron que efectivamente, el contrato de distribución mencionado tenía como uno de sus objetivos el de aislar el mercado para los productos *Grunding*, generando de esta manera dos mercados nacionales distintos dentro de la Comunidad para los mismos productos, lo que finalmente generaba una distorsión de la competencia en el Mercado Común. Por ello, el fundamento del fallo no estaba dado por el hecho que pudiera producirse confusión, sino más bien por el hecho que el contrato de distribución violaba expresamente una disposición del Tratado de Roma, la misma que no tenía relación alguna con los derechos marcarios de las partes.

⁹ PACON, Ana María: "El Agotamiento del Derecho de Marca". En: "Los Retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI". Noviembre de 1996, editado por Indecopi. p. 195

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ El artículo 85 prohíbe la celebración de acuerdos restrictivos cuyo objeto o efecto sea el de distorsionar la competencia dentro de la Comunidad Europea. De acuerdo con el mismo artículo, dichas restricciones serán automáticamente nulas.

Posteriormente, en 1971 tendría lugar el llamado caso Sirena vs. Eda. Dicho caso estaba relacionado con la transferencia de los derechos sobre la marca de cosméticos Prep, la cual había tenido lugar a favor de la empresa italiana Sirena en 1937, a través de su propietario en los Estados Unidos. A pesar de que la empresa norteamericana, que en su momento le había transferido los derechos sobre la marca aludida a la empresa italiana, abandonó el mercado italiano en 1944, había procedido con anterioridad a permitir el uso de dicha marca a la empresa Eda para su utilización en Alemania. Tan pronto como la empresa alemana comenzó a comercializar sus productos en Italia, presentando los mismos una etiqueta idéntica a aquella utilizada por Sirena, ésta última procedió a presentar una acción, la misma que fue derivada al TJCE. El TJCE estimó en esa oportunidad, que los artículos 85 y 86 del Tratado de Roma debían ser interpretados como impidiendo al titular de una marca registrada en uno de los Estados Miembros, el derecho absoluto a prohibir a terceros la importación desde otros países de la comunidad, de productos marcados legítimamente con la misma marca en el punto de origen¹².

En 1974 tendría lugar uno de los leading cases en cuanto a este tema. El caso Van Zuylen Frees vs. Hag Ag., también conocido como Hag I¹³. Este caso marca el surgimiento de la llamada Doctrina del Origen Común. El caso versó sobre la facultad que tenía el titular de una marca en Bélgica para prohibir la importación de bienes legítimamente marcados, desde Alemania, y su relación con el principio de libre circulación de mercancías en la CE. En el caso en cuestión la Corte estimó que el principio de libre circulación de bienes debía tener primacía sobre los derechos marcarios. El principal efecto de la sentencia del TJCE fue extender el principio del agotamiento de los derechos al campo del derecho marcario, creando así una nueva doctrina desde entonces llamada la doctrina del origen común. En buena cuenta, el fallo podía resumirse en lo siguiente: cuando marcas independientes existentes en distintos Estados de la Comunidad Europea, a nombre de titulares distintos y no relacionados entre sí, hubiesen pertenecido a un mismo titular originario, ninguno de los titulares actuales podrá prohibir que se introduzca en el Estado en el que se goza de protección, productos marcados por otro titular actual en otro Estado Comunitario. Ello significa que a pesar de que los titulares de las marcas actúan de forma absolutamente independiente, ellos deberán consentir en la importación de bienes marcados por el otro titular en su

Estado de protección (en otras circunstancias, estas importaciones solo podrían prohibirse si es que las marcas no tuvieran un origen común). El razonamiento de la Corte para restringir los derechos marcarios estuvo fundamentado en el hecho de que según su parecer, el origen diferente de los bienes podía ser puesto en conocimiento de los consumidores a través de una simple indicación en el paquete o envoltura respectivo, no siendo necesario que se restringiera indebidamente la circulación de los productos involucrados.

Años después, en 1989, la empresa alemana Hag volvería a verse involucrada en un caso sometido ante el TJCE¹⁴. En CNL-Sucal NV vs. Hag GFAG, el cual se hizo conocido bajo el nombre de Hag II, asistimos a la superación de la doctrina del origen común. En Hag II Van Zuylen se había transformado en comercializadora bajo el nombre de SAC&L Sucal NV. En 1985 habían comenzado a comercializar café HAG en Alemania, a lo que Hag Ag respondió con una acción por infracción ante las cortes alemanas. El caso fue posteriormente derivado al TJCE. Para una gran sorpresa de todos los involucrados y a pesar de la existencia del fallo en caso Hag I, el TJCE emitió pronunciamiento indicando que las estipulaciones del Tratado de Roma relacionadas con la libre circulación de mercancías no podrían ser utilizadas como argumento para impedir que la legislación nacional facultase al titular de la marca en un Estado miembro a impedir la importación desde otro Estado miembro de bienes legítimamente marcados (con marca idéntica), aún a pesar del hecho de que la marca en cuestión tenía un origen común. Por tanto, el razonamiento de la Corte terminó siendo diametralmente opuesto a aquel adoptado en Hag I, ya que dicha Corte terminó por admitir que las empresas debían tener libertad para desarrollar la lealtad de sus clientes (*customer loyalty*) a través de sus productos, y que dicho objetivo sólo podía ser posible a través del uso de signos distintivos que permitieran la identificación de dichos productos. Es más, afirmó que una de las funciones más importantes de las marcas era el indicar el origen de los bienes, por lo que el control sobre la aplicación o fijación de una marca a determinados productos era crucial para su validez. Por lo tanto, si esta relación de control hubiese dejado de existir, aun si existió en el pasado, entonces existiría el riesgo de que el consumidor final pudiera ser engañado.

Cinco años después del fallo Hag II sería sometido ante el TJCE el caso IHT Internazionale Heiztechnik

¹² Caso 40/70, 1971 ECR 72

¹³ Caso 192/73, 1974 ECR 731

¹⁴ Caso C-10/89, 1990 ECR I-3711

GmbH vs. Ideal Standard GmbH¹⁵. De acuerdo con los hechos del caso, la marca Ideal Standard, de propiedad de la empresa norteamericana American Standard, había sido registrada para distinguir equipos de calefacción tanto en Francia como en Alemania por las respectivas filiales de dicha compañía. A su vez, la subsidiaria francesa procedió a vender todo el negocio vinculado con la venta de equipos de calefacción a otra empresa francesa con la cual no tenía hasta ese entonces relación alguna, incluyendo en esa venta los derechos sobre la marca. Asimismo, la empresa cesionaria procedió a su vez a transferir los derechos sobre su marca a otra empresa de nacionalidad francesa, la que continuó usando la marca para distinguir equipos de calefacción. Sin embargo, cuando una empresa denominada IHT International Heiztechnik GmbH, la cual no tenía relación alguna con el titular original de la marca, empezó a importar equipos de calefacción de marca Ideal Standard desde Francia a Alemania la subsidiaria alemana de American Standard, esto es, Ideal-Standard GmbH solicitó medidas cautelares para impedir el ingreso de dichos productos.

En su sentencia, la Corte reconoció que aún cuando el derecho sobre una marca podía ser transferido en un país determinado, ello no implicaba al mismo tiempo su transferencia en otros países. Según esta sentencia, aún en aquel supuesto en que la división territorial se hubiera producido por un acto voluntario, prevalecerá la protección territorial de la marca. En conclusión, cada cesionario de la marca paralela estará facultado para actuar independientemente, impidiendo que ingresen en el territorio que le hubiera sido cedido, los productos elaborados por los titulares de la marca en otros Estados miembros de la Comunidad. Esta sentencia reconoció expresamente que las leyes de marcas nacionales si podían prohibir la importación de bienes bajo el argumento que podía generarse confusión, aun si la dos marcas en cuestión tenían el mismo origen, pues la titularidad había sido de alguna manera separada por medio de un contrato o transferencia. Esta sentencia significó un refuerzo de la protección otorgada a los titulares de derechos de propiedad intelectual cuando tales derechos colisionen con el principio de la libre circulación de mercancías.

Es así que finalmente llegamos a 1998, año en cual el TJCE por primera vez se pronunciaría sobre el asunto del agotamiento internacional de los derechos de marca en el leading case *Silhouette International vs. Hartlauer*¹⁶. El caso *Silhouette* versó sobre la posibilidad de aplicar la doctrina del agotamiento internacional en Austria, o si por el contrario esta aplicación contravenía de alguna manera a la Primera Directiva de Marca Comunitaria¹⁷. En este litigio, el titular de la marca *Silhouette* procedió a vender monturas de lentes a la empresa búlgara *Union Trading*, comprometiéndola a no comercializar estas monturas en otro país que no fuera Bulgaria o los Estados ex – integrantes de la Unión Soviética, no siendo posible su exportación a otros países. Sin embargo, la estipulación mencionada no fue honrada, y las monturas fueron nuevamente introducidas en Austria¹⁸, pues ellas habían sido adquiridas por la empresa *Hartlauer* y reexportadas nuevamente a dicho país.

Habida cuenta de ello, *Silhouette* presentó una acción solicitando la adopción de medidas cautelares que impidieran la comercialización de dichas monturas en Austria, alegando que ellos no habían tenido lugar si es que los productos en cuestión hubieran sido comercializados por *Silhouette International*, con su consentimiento, en la llamada Área Económica Europea (AEE).

El Tribunal dictaminó indicando que el derecho sobre una marca, otorgado en un país de la Comunidad Europea, solo quedará agotado si la venta de la mercadería es debidamente autorizada por los titulares de la marca, y siempre y cuando dicha venta tenga lugar dentro del Área Económica Europea. Esto trae como consecuencia que no se considere agotado el derecho sobre una marca, si el producto marcado fuere comercializado fuera del AEE. Aún si los productos fueran originales y tuvieran la misma calidad, el fallo comentado estaría facultando a cualquier propietario de una marca a iniciar las acciones legales correspondientes en Europa, si es que algún comerciante paralelo pretendiera poner en el mercado europeo bienes marcados, sin contar con el consentimiento de dicho titular.

¹⁵ Caso 9/93, 1994 ECR I-2789

¹⁶ Caso 355/96, 1998 ECJ (Julio 16, 1998)

¹⁷ La Primera Directiva 89/104/CEE del 21 de diciembre de 1988, relativa a la proximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas estableció muy claramente el principio del agotamiento regional comunitario. Asimismo, el artículo 13 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria, Reglamento 40/94 del 20 de diciembre de 1993, también regula en su artículo 13 el agotamiento del derecho sobre la marca comunitaria, reproduciendo el artículo 7 de la citada Primera Directiva.

¹⁸ La Ley de Marcas de Austria, promulgada en 1992, fue adaptada en su momento a la Directiva sobre la Marca Comunitaria, recogiendo el principio del agotamiento dentro de la llamada Área Económico Europeo (European Economic Area).

El fallo aludido puede eventualmente terminar teniendo repercusiones que afecten la legalidad de los contratos de distribución que celebran los titulares de las marcas; en razón de que si estos contratos, que rigen en países que se encuentran fuera del EE, contuvieran estipulaciones prohibiendo la reventa de los productos en el interior del AEE, ello podría tener un efecto no deseado sobre el principio de libre circulación de mercancías dentro del AEE. Por ende, estas estipulaciones podrían caer dentro de los alcances del artículo 85 del Tratado de Roma, contradiciendo expresamente la ley europea sobre la competencia. Esto facilitaría la eventual interposición de acciones legales por parte de los titulares de marcas, los cuales se apoyarían en estas estipulaciones contractuales para alegar la existencia de una posible violación de sus derechos marcarios, estipulaciones que además, podrían ser nulas según la mencionada ley europea sobre competencia.

4. AMERICA LATINA

También los países de América Latina se han visto precisados de fijar una posición en cuanto al tema de las importaciones paralelas y el consiguiente agotamiento de los derechos de marca.

4.1 Argentina:

A pesar de que la Ley argentina no se pronuncia acerca de la licitud de las importaciones paralelas, cierta jurisprudencia emanada de la Corte Suprema indicaría que ellas no estarían prohibidas en la Argentina, no pudiendo el titular extranjero de una marca argentina oponerse a la importación de productos marcados y vendidos por el mismo tanto en el país como en el extranjero. Otro sería el caso de aquel titular de una marca argentina cuando no es él quien ha fijado la marca en los productos, en cuyo caso podría tener expeditos ciertos caminos legales. En otros términos, en un contrato de licencia exclusiva, si el licenciante titular de la marca, la ha aplicado a los productos objeto de las importaciones paralelas y ha vendido lícitamente tales productos, no hay acción marcaria; para que la haya, debe ser el licenciario exclusivo el titular de la marca, no bastando que sea licenciario de la misma¹⁹.

Así, para que una marca pueda constituir un verdadero obstáculo a las importaciones paralelas en la Argentina, fortaleciendo la posición del distribuidor o licenciario exclusivo, el titular debe transferirla a dicho licenciario o distribuidor, lo cual no esta exento de cierto riesgo²⁰.

4.2 Uruguay:

La nueva Ley de Marcas del Uruguay, Ley 17.011 establece en su artículo 12 que "No podrá impedirse la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo, fundándose en el registro de la marca, siempre que dichos productos y su presentación, así como sus envases o sus embalajes que estuvieren en contacto inmediato con ellos, no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros significativos"²¹. Con ello queda zanjada cualquier discusión en cuanto a la admisibilidad de la figura.

4.3 Comunidad Andina:

A pesar de que diversos tratados internacionales que regulan la propiedad industrial, entre ellos el Convenio de París y el ADPIC, no han consagrado el principio del agotamiento regional o internacional (dejando en manos de cada país la decisión sobre su adopción o no), la Decisión 344 del Pacto Andino si establece un régimen de agotamiento internacional de derechos, tanto en el área de las patentes²², como en el de las marcas.

En el área de las marcas, la legislación subregional contenida en la citada Decisión 344 también reconoce la licitud de las importaciones paralelas en su artículo 106²³. Este artículo 106 permite expresamente la figura de las importaciones paralelas al contemplar el agotamiento internacional del derecho de marcas, con lo que cualquier tercero queda plenamente facultado para efectuar importaciones paralelas, así como comercializar productos legítimamente marcados en el Estado en el cual dicha marca estuviera registrada, esto es, en el Estado importador.

¹⁹ BERTONE, Luis Eduardo y Guillermo CARBONELLOS: "Derecho de Marcas". Tomo II. Heliosta, 1989. p. 134.

²⁰ Ibid.

²¹ LAMAS, Mario Daniel: "Derechos de Marcas en el Uruguay". Barbat & Cikato, 1999. p. 296

²² El artículo 35 a) de la Decisión 344 establece que el titular de una patente no podrá ejercer su derecho cuando no se trate de la importación del producto patentado que hubiera sido puesto en el comercio en cualquier país, con el consentimiento del titular, de un licenciario o de cualquier otra persona autorizada para ello.

²³ El artículo 406 de la Decisión 344 establece que "El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir a un tercero la utilización de la misma, con relación a los productos marcados de dicho titular, su licenciario o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país por éstos, siempre y cuando las características de los productos no hubiesen sido modificados o alterados durante su comercialización".

CONCLUSIONES

Es muy probable que el debate acerca de la conveniencia o no de contemplar el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, y por ende, el permitir o no las importaciones paralelas no haya terminado aún. Al menos en Europa, si es que la Comunidad Europea llegase a adoptar el agotamiento internacional sin antes solicitar de los Estados Unidos un compromiso similar, podría significar una especie de suicidio comercial para las empresas europeas, si es que tomamos en cuenta que sería imposible competir con aquellos países en los cuales los costos de producción llegan a ser hasta un décimo de los costos de los países integrantes de la Comunidad Europea. No cabe duda que la posición que finalmente asuma

cada país dependerá en buena medida de sus propios intereses comerciales.

En todo caso, según una reciente encuesta llevada a cabo en círculos empresariales a nivel mundial por la Cámara de Comercio Internacional, existe una marcada división en las posiciones de los países en cuanto a este tema. Así, mientras que en Europa y los Estados Unidos se pronuncian mayoritariamente en el sentido de oponerse a la adopción del agotamiento internacional, los círculos empresariales de Sud América y Asia se pronunciaron a favor. Finalmente, la decisión acerca de cambiar o no de posición estará influenciada por motivos tanto económicos como políticos, los que indudablemente tendrán relevancia directa en los derechos de propiedad intelectual.
