

El Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual¹

Juan David Castro García²

Primera Parte

1. Introducción

- 1.1. Presentación del tema
- 1.2. El factor internacional
- 1.3. Breve reseña histórica

2. Nociones preliminares

2.1. El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual

- 2.1.1. La *First Sale Doctrine*
- 2.1.2. La *Implied Licence Doctrine*

2.2. Las importaciones paralelas

3. Condiciones para el agotamiento del derecho

3.1. Las condiciones objetivas

- 3.1.1. La primera comercialización
- 3.1.2. El elemento territorial
 - 3.1.2.1. El agotamiento nacional de los derechos de propiedad intelectual
 - 3.1.2.2. El agotamiento comunitario de los derechos de propiedad intelectual (*Silhouette c./ Hartlauer*)
 - 3.1.2.3. El agotamiento internacional de los derechos de propiedad intelectual

3.2. La condición subjetiva

- 3.2.1. La necesidad del consentimiento (*Zino Davidoff c./ A&G Imports; Levi Strauss & Tesco Stores c./ Levi Strauss; Sebago c./ GB-Unic SA*).

¹ El presente documento, al igual que algunas de las decisiones jurisprudenciales y textos legales aquí citados se pueden descargar en <http://www.lapropiedadindustrial.net/agotamiento>

² Abogado. Especialista en derecho de la propiedad intelectual de la Universidad Externado de Colombia y del Centro de Estudios Internacionales de la Propiedad Intelectual -CEIPI- de la Universidad de Estrasburgo - Francia.

Segunda Parte

4. Particularidades del agotamiento del derecho de marcas (*Dior c./ Evora; Paranova c./ Bristol Meyers Squibb y otros; Paranova c./ Merck Sharp Dohme GMBH; Ballantine & Son Limited c./ Loendersloot*)
5. Particularidades del agotamiento del derecho de patentes (*Boehringer Ingelheim c./ Swingward; Eli Lilly c./ Dowelhurst LTDA; Quanta c./ LG Electronics*)
6. Particularidades del agotamiento del derecho de autor (*Sucesión de M. Remi c./ Tajan; Laserdisken Aps c./ Kulturministeriet*)
7. El agotamiento del derecho de propiedad intelectual en el ADPIC
 - 7.1. Breve referencia en torno del WCT y del WPPT
8. El agotamiento del derecho de propiedad intelectual en el derecho comparado
9. Opiniones divergentes en torno del agotamiento del derecho de propiedad intelectual

El Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual

1. Introducción

1.1. Presentación del tema

El ejercicio de un derecho de propiedad intelectual implica el goce de una serie de prerrogativas en cabeza de quien es su titular. Una de estas prerrogativas, y la que es sin duda, la más importante de todas es aquella que da la posibilidad de ejercer el derecho de manera exclusiva en relación con las demás personas presentes en el mercado. Esta potestad ha sido atenuada por diversos mecanismos (algunos de los cuales fueron establecidos desde el origen del derecho de propiedad intelectual)³ y que tienen como propósito evitar que ella sea ejercida de manera arbitraria o abusiva. En efecto, desde el origen del derecho de propiedad intelectual se pensó en la necesidad que tiene la sociedad de poder disponer en algún momento o de alguna manera de los bienes protegidos por el de derecho de la propiedad intelectual (o de las informaciones o conocimientos que los componen) y es por esta razón que, desde el comienzo, se adoptaron una serie de principios y condiciones destinados a limitar el alcance de la mencionada "exclusividad". Dentro de esos límites se deben mencionar, principalmente, el principio de territorialidad y el carácter temporal de la vigencia de los derechos de propiedad intelectual. El principio de la territorialidad indica que un derecho de propiedad intelectual se puede ejercer únicamente dentro de unos límites territoriales definidos (normalmente aquellos del Estado que ha otorgado o reconocido el derecho) y el carácter temporal implica que todo derecho de propiedad intelectual tiene una vigencia temporal definida (que puede variar en función del derecho que se trate) lo que trae como consecuencia que los derechos de propiedad intelectual no se puedan ejercer de manera perpetua.

Estos principios (o limitaciones) que, de alguna manera, buscan restablecer un equilibrio entre, por un lado, la exclusividad que se otorga a una persona, y por el otro, el deseo, y la necesidad, que tiene la sociedad entera de beneficiarse de la manera más amplia posible, de los conocimientos y avances que se derivan del desarrollo intelectual y científico, en ocasiones resultan insuficientes y es por ello que deben ser reforzados por otras medidas que contribuyan al restablecimiento del mencionado equilibrio: una de esas medidas es el "*agotamiento del derecho*".

El tema del *agotamiento del derecho*, será entonces tratado en este documento desde la perspectiva de ser considerado como una limitación a los derechos de propiedad intelectual. No obstante, consideramos necesario mencionar que el *agotamiento del derecho* es visto por algunos analistas no como una limitación al ejercicio de un derecho de propiedad intelectual sino como una medida necesaria para el logro de un mercado de libre comercio que tiene como condición imprescindible la libre circulación de mercancías. El fundamento de esta teoría es la contraposición entre el principio de territorialidad que permite ejercer ciertas prerrogativas en un territorio determinado (y una de las cuales es impedir la importación de productos similares que afecten el mercado de un producto) y el deseo de la libre circulación de mercancías según el cual cualquier mercancía (cobijada por un derecho de propiedad intelectual o no) debe

³ En nuestra opinión se debe considerar la adopción del Convenio de París sobre la Protección a la Propiedad Industrial en 1883 como el punto de partida del derecho de la propiedad intelectual.

poder circular sin obstáculo entre los territorios de los países. El *agotamiento del derecho* constituye, entonces el elemento que permite conciliar estos dos principios antagónicos⁴.

1.2. El factor internacional

Como se verá más adelante, la aplicación del *agotamiento del derecho* tiene efectos en el ejercicio del derecho de propiedad intelectual a escala nacional, pero en donde adquiere toda su dimensión e importancia es en aquel momento en que se presenta el comercio de mercancías que incorporan uno o varios derechos de propiedad industrial que traspasan las fronteras de dos o más países. El *agotamiento del derecho* teniendo entonces un marcado acento "internacional" hemos considerado oportuno ejemplificar los diversos elementos que lo componen a través de decisiones jurisprudenciales de origen diverso (principalmente europeo, pero también norteamericano, australiano, asiático, etc.).

Es importante destacar también que, en razón del carácter internacional mencionado, en nuestra opinión, para poder tener una idea lo más clara posible acerca del *agotamiento del derecho* es necesario saber como se maneja la figura en otras partes del mundo. O dicho de otra manera, para un industrial nacional que exporta sus productos hacia Estados Unidos o Europa es importante saber como se maneja el tema en nuestro país pero será más importante aún que él sepa como se agotan los derechos de propiedad intelectual en los países hacia los cuales él exporta.

También es importante subrayar que en la actualidad el tema del *agotamiento de los derechos de propiedad intelectual* se encuentra en una situación coyuntural delicada: por un lado no se dispone de principios universalmente reconocidos por todos los países en un instrumento internacional⁵ sobre el contenido del agotamiento del derecho, y por el otro los intercambios comerciales a escala internacional son cada vez mayores.

1.3. Breve reseña histórica

Algunos tratadistas⁶ coinciden en afirmar que la teoría del agotamiento del derecho es de origen alemán y que se encuentra en cabeza del jurista Köhler quien afirmó en un documento escrito en 1909 que "la eficacia de una patente consiste en que en el territorio nacional nadie, excepto el titular de la patente (y aquellas personas a quienes él haya autorizado), puede fabricar el producto o introducirlo en el comercio. Pero si el titular ha introducido en el comercio su patente y se ha beneficiado del derecho que excluye a otras personas se puede pensar que él ha gozado de las ventajas que le concede la patente y, con ello ha consumado su exclusividad. La patente no asigna a su titular la facultad de determinar las condiciones bajo las cuales debe tener lugar el comercio de sus productos". En su momento Köhler llamó a esta teoría la teoría sobre

⁴ Daniel Cohen. Le Nouveau droit des Dessins et Modèles.

⁵ De la envergadura del Convenio de París, o del Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio - ADPIC.

⁶ BEIER, Karl Friedrich. The doctrine of exhaustion in EEC trademark law : scope and limits.

la *conexión de las formas de explotación*.

La teoría del *agotamiento del derecho* continuó siendo elaborada por diversos tratadistas europeos pero su consagración legislativa sólo tuvo lugar hasta 1957 cuando se firmó el Tratado de Roma cuyo propósito inicial fue el de reglamentar las llamadas *importaciones paralelas*.

2. Nociones preliminares

2.1. El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual

El *agotamiento del derecho* significa que el derecho exclusivo del que goza un titular de un derecho de propiedad intelectual termina en el momento en el que él introduce (o permite introducir) en el comercio productos o bienes que estén protegidos por dicho derecho. Con la primera comercialización el derecho de propiedad intelectual "se agota" de manera tal que los productos introducidos en el mercado podrán ser objeto de posteriores actos de comercialización sobre los cuales el titular original no podrá ejercer ningún control. Es decir que una vez agotado el derecho de propiedad intelectual su titular no podrá continuar ejerciendo ninguna de las prerrogativas originales derivadas de su exclusividad⁷.

La razón de ser de los derechos de propiedad intelectual es la de asegurar que quien ha hecho un esfuerzo intelectual para crear una invención, un signo distintivo (que permita comercializar un producto), un diseño industrial (que haga el producto más

⁷ El Tribunal Andino de Justicia ha precisado el alcance de la noción "*agotamiento del derecho*" en los siguientes términos: "Al realizar el análisis del presente caso, el consultante deberá considerar si se trata de un caso de importaciones paralelas o de agotamiento del derecho marcario, para lo cual deberá tomar en cuenta los siguientes criterios.

La importación paralela es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al representante o distribuidor autorizado, es decir aquella que se efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial. No existen razones para prohibir las importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su titular, cuando esta importación es realizada por el titular o con su consentimiento; pero para el caso de que estas importaciones se realicen sin el consentimiento de su titular o consistan en importaciones de imitaciones de la marca original, no podría considerarse que los derechos del titular original quedan agotados pues se estarían infringiendo sus derechos de propiedad intelectual.

Al respecto Tomas de las Heras Lorenzo⁷ ha manifestado que: "*Las importaciones paralelas de los productos comercializados con la marca por el titular de la misma o con su consentimiento en un tercer Estado serán libres y los productos importados serán de libre y lícito comercio por los terceros, sin que el titular pueda prohibirlas en base a su derecho de marcas*"

El agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide a su titular oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por éstas una vez realizada la primera venta. Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado. Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien.

El consultante deberá determinar si se ha incurrido o no en alguna de estas situaciones; de no ser el caso se estaría frente a una evidente infracción al derecho de exclusividad de la marca." Tribunal Andino de Justicia, proceso 24-IP-2005.

atractivo) o una creación intelectual en el campo literario o artístico pueda ser comercializada de manera que él reciba una recompensa por su esfuerzo intelectual, pero que una vez que él ha obtenido el beneficio económico que le corresponde por la comercialización del bien protegido, ese bien debe entrar libremente en el mercado de manera que otros puedan beneficiarse del mismo sin ninguna restricción adicional. En otras palabras el principio del *agotamiento del derecho* se justifica por el hecho que el titular de un derecho de propiedad intelectual recibe unos beneficios obtenidos al momento de la primera comercialización. Una vez que el derecho se ha agotado el titular pierde el control sobre la distribución en el mercado del producto.

La teoría del *agotamiento del derecho* como lo hemos indicado tiene efectos tanto en el mercado nacional como en el mercado internacional de un producto. A nivel nacional la existencia de esta teoría es lo que impide que un titular de un derecho de propiedad intelectual ejerza un control permanente (luego de la primera comercialización) en relación con la venta, transferencia o uso del bien que contenga dicho derecho. A nivel internacional, el *agotamiento del derecho* permite que un titular de derechos pueda desarrollar la estrategia de comercialización de sus productos o, si es el caso, defender su mercado nacional de la importación de productos similares procedentes de mercados extranjeros.

2.1.1. La *First Sale Doctrine*

La *First Sale Doctrine* constituye, en los Estados Unidos de Norteamérica, el equivalente de la teoría del *agotamiento del derecho* y significa que el control que ejerce un titular de un derecho de propiedad intelectual sobre el mismo se termina al momento de su primera venta.

2.1.2. La *Implied Licence Doctrine*

La *Implied Licence Doctrine* es de origen inglés y es aplicada en la mayoría de los países que han adoptado el sistema del *common law*. Esta teoría indica que el establecimiento de los límites bajo los cuales un producto puede ser re-comercializado luego de su primera venta es una potestad del titular del derecho, y que si el titular del derecho no ha indicado nada al respecto ese bien podrá circular libremente en el mercado. Es sobre esta base, entonces, que un titular de un derecho puede establecer en sus relaciones comerciales con un licenciado que el bien que el licenciado fabrica sólo podrá ser comercializado en un país o bajo determinadas circunstancias como por ejemplo incorporando en los productos leyendas en las que se indique que sólo pueden ser comercializados en ese país y no en otro. Leyenda que, no sólo tendrá efectos en relación con el licenciado, sino también con cualquier tercero que compre el producto y que sabrá que éste no puede ser revendido en ciertos mercados.

Así, la venta de productos sin leyenda indicará que el titular ha aceptado la venta sin restricciones (de ahí el término *implied license* -o licencia implícita-). Es decir, que a partir del momento en que el titular de un derecho de propiedad intelectual enajene los productos protegidos por el derecho él está entregando al adquirente una licencia tácita para usarlos y revenderlos libremente.

La *Implied License Doctrine* tiene acogida también en algunos países asiáticos,

particularmente en Japón. En éste país una célebre decisión de la Corte Suprema Japonesa⁸ dijo que un titular de un derecho de patente japonés que vende sus productos en el extranjero y que quiere impedir que terceros que compren esos productos en el extranjero los reintroduzcan en el Japón debe hacer clara ésta intención al negociar con el comprador (o licenciado) extranjero y que dicha restricción de comercialización debe aparecer claramente indicada en cada uno de los productos patentados. En ausencia de tales indicaciones los productos podrán circular libremente en el Japón.

2.2. Las importaciones paralelas

El tema del *agotamiento del derecho* adquiere importancia cuando se trata de comercio internacional de bienes o productos que contienen derechos de propiedad intelectual. En efecto, los costos de producción de un mismo bien en dos países diferentes hacen que éste tenga también precios diferentes lo cual motiva a los intermediarios a comprarlos en aquellos países donde se consiguen a bajo precio para venderlos luego en aquellos países en donde se venden a precio elevado, entrando, en consecuencia, en competencia con aquellos productos similares que circulan por los circuitos oficiales de comercialización nacionales. Este fenómeno es el que se conoce como de *importaciones paralelas*⁹.

El comercio o distribución paralelos estarán hechos por comerciantes, intermediarios o revendedores que no han sido autorizados por el titular del derecho pero que comerciarán con productos lícitos. Una importación paralela se refiere entonces a la importación de un bien o servicio para el cual se ha agotado el derecho de propiedad industrial y sobre el cual puede o no existir un derecho de propiedad intelectual en otro país¹⁰.

Como se verá más adelante las formas de agotamiento del derecho son tres: el agotamiento nacional, el agotamiento comunitario y el agotamiento internacional. La adopción por un país del agotamiento internacional implica la aceptación del ingreso en su mercado de importaciones paralelas lo que significa que una vez que el titular del derecho lo ha agotado en cualquier otro país cualquier otra persona podrá comercializar con él¹¹.

Las *importaciones paralelas* dependen de dos factores: un factor legal y un factor económico. El factor legal se encuentra en el principio del agotamiento del derecho y

⁸ El 1º de julio de 1997.

⁹ El comercio paralelo es aquel en el que revendedores o distribuidores paralelos comercian con productos procedentes de importaciones paralelas.

¹⁰ En un comienzo el fundamento del *comercio paralelo* era la existencia de un derecho de propiedad intelectual *paralelo* ejercido por el titular nacional en otro país. Hoy en día esa condición no es necesaria.

¹¹ En relación con la prohibición de las importaciones paralelas se destacan dos decisiones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea -TJCE- el primero corresponde al caso *Centrafarm c./ Sterling Drug* del 31 de octubre de 1974 y el segundo al caso *Merck c./ Stephar* del 14 de julio de 1981. En relación con la prohibición de ventas directas mediante el ejercicio de la acción de violación instada por el titular de la patente se pueden consultar *Pharmon c./ Hoescht* del 09 de julio de 1985 y *Dansk Supermarked A.S. c/. A. S. Imerco* del 22 de enero de 1981.

en el de la libertad de circulación de mercancías. El factor económico está en la posibilidad que debe tener todo consumidor de comprar los bienes que él desee al menor precio posible.

3. Condiciones para el agotamiento del derecho

3.1. Las condiciones objetivas

3.1.1. La primera comercialización

Para que un derecho de propiedad intelectual se *agote* es necesario que el objeto que lo incorpora haya sido puesto en el comercio por lo menos una vez. Luego, a partir de esa primera comercialización, el titular del derecho pierde la potestad de ejercer su exclusividad o monopolio frente a terceros.

La condición de "comercialización" para efectos del *agotamiento del derecho* implica que el objeto o producto sea efectivamente puesto en el comercio ya sea a través de una venta o de un alquiler (que usualmente tomarán la forma de cesión o licencia respectivamente).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea -TJCE- se ha manifestado en diversas ocasiones considerando que la simple intención de poner en el mercado los bienes pueda ser considerada como una importación. En este sentido se destacan las decisiones: *Class Internacional* y *Peak Performance*. La primera, relativa a unos bienes que se encontraban en tránsito por el territorio de la Comunidad Europea y destinados a mercados externos a dicha comunidad. Allí el TJCE recordó que el Código Aduanero de la Comunidad Europea permite el movimiento de un punto a otro de mercancías no comunitarias y que esas mercancías usualmente son guardadas en bodegas aduaneras. Para el TJCE dicho transporte y almacenamiento no pueden ser considerados como importaciones y no podrán ser objeto de tasas, impuestos o cualquier otra medida comercial que correspondería en caso que esos productos estuvieran siendo importados al interior del Mercado Común Europeo. El TJCE aprovechó esta oportunidad para precisar que la carga de la prueba sobre el destino de las mercancías estaba en cabeza de aquel que alegaba la intención de importación de un tercero¹². En el segundo caso también se reiteró que la sola intención de comercializar con derechos de propiedad intelectual no puede ser considerada como una comercialización¹³. El Tribunal dijo además que las menciones sobre los productos y relativas a la imposibilidad de venderlos en ciertos mercados (como aquel de la Comunidad Europea) son irrelevantes en lo que tiene que ver con el agotamiento.

3.1.2. El elemento territorial

3.1.2.1. El agotamiento nacional de los derechos de propiedad intelectual

Por regla general todo titular de un derecho de propiedad intelectual desea obtener el mayor nivel de protección posible (con el fin de rentabilizar de la mejor manera su inversión). El querrá ser la única persona en decidir cuando y como comercializar, por

¹²Class International BV c./ *Unilever NV y otros*. TJCE Caso C-405/03

¹³Peak Performance. TJCE 30 nov. 2004, Caso C-16/03

ejemplo, su invención. El importador paralelo, por su parte, desea disponer lo más ampliamente posible de los productos que él compra. El sistema del agotamiento nacional del derecho de propiedad industrial permite, en principio, equilibrar esos dos intereses divergentes.

El *agotamiento nacional* consiste en que los derechos exclusivos otorgados a un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual se agotan cuando el producto es puesto en circulación en el mercado nacional con autorización de su titular. Con la compra el comprador adquiere el derecho de utilizar libremente el bien.

Lo anterior significa que si el objeto se comercializa en el extranjero sus derechos en el país no se agotan y que, en consecuencia, la importación en el país de bienes legítimos procedentes de terceros Estados necesitará la autorización del titular de los derechos.

El régimen del *agotamiento nacional* es el más restrictivo desde la perspectiva de la libre circulación de mercancías puesto que permite al productor fijar precios diferentes en diferentes países para el mismo producto (lo que sucede frecuentemente es el establecimiento de precios bajos en economías pobres y elevados en las economías ricas)¹⁴.

En teoría el *agotamiento nacional* tiende a favorecer al productor mientras que el internacional tiende a favorecer al consumidor.

Hasta antes de las manifestaciones legislativas de la Comunidad Europea en torno al agotamiento del derecho (en las que se optó por el régimen del agotamiento comunitario o regional) países como Holanda y Alemania¹⁵ aplicaban el *agotamiento nacional*.

3.1.2.2. El agotamiento comunitario de los derechos de propiedad intelectual (Silhouette c./ Hartlauer)

El *agotamiento comunitario* de los derechos de propiedad intelectual es un mecanismo utilizado al interior de la Comunidad Europea que indica que una vez que el titular de un derecho de propiedad intelectual ha puesto mercancías en cualquier parte del mercado común europeo pierde el derecho de controlar los sucesivos intercambios de los productos cobijados por el derecho. Así, por ejemplo, él no podrá intervenir en la elección de los territorios en los que se van a vender los productos ni de las personas a quienes se les van a vender ni tampoco de los precios a los cuales ellos deberán ser vendidos. Resulta así, también, que en aplicación de este mecanismo no se podrán impedir las importaciones paralelas procedentes de otro Estado miembro de la comunidad y en el cual el titular del bien habría ejercido su derecho.

La construcción de la doctrina del agotamiento del derecho en Europa comenzó en 1964 cuando poco tiempo después de formada la Comunidad el TJCE tuvo que analizar el asunto en el caso *Consten c./ Grundig*¹⁶ en donde un fabricante de artículos

¹⁴ Esta práctica se conoce como la de "segmentación de mercados".

¹⁵ Alemania abandonó el *agotamiento nacional* el 25 de noviembre de 1994 luego de incorporar la directiva europea sobre el derecho de marcas.

¹⁶ Commision Cases 56, 58/64 (1966) ECR 299.

electrónicos intentó evitar que sus productos fueran vendidos en todos los países de la Comunidad Europea invocando derechos paralelos en cada uno de ellos. El TJCE dijo que si permite que el titular de un derecho de propiedad intelectual mantenga el control permanente sobre la comercialización de un producto el propósito de integración del mercado europeo no se podría cumplir al impedir el libre movimiento de mercancías.

A partir de ese momento el TJCE comenzó a elaborar su jurisprudencia en torno de la doctrina del *agotamiento comunitario*. En algunos campos el TJCE ha modificado su regla, otorgando, por ejemplo a los importadores paralelos de farmacéuticos cierta flexibilidad en el re-empaque y re-etiquetado de productos farmacéuticos en la medida en que esto no constituya un riesgo para la salud pública¹⁷.

Hasta la primera directiva sobre marcas en 1988 los países de la Comunidad Europea tuvieron dudas sobre el alcance que debían dar al *agotamiento del derecho*. Durante algún tiempo se pensó que lo establecido por la Directiva correspondía a unos mínimos de protección y que se dejaba a los países miembros la posibilidad de optar por un sistema de *agotamiento comunitario* o uno de *agotamiento internacional*. Estas diferencias de interpretación sólo pudieron ser subsanadas con la decisión *Silhouette c./ Hartlauer*¹⁸ en 1988, en donde se consagró definitivamente el *agotamiento comunitario*.

Silhouette v. Hartlauer. Se trata de un caso ocurrido en 1995 en donde un titular austriaco de una marca de anteojos (Silhouette) quiso prohibir la importación en Austria de 21000 ejemplares de anteojos que habían sido vendidos a un intermediario en Bulgaria (que por entonces no hacía parte del espacio económico europeo) quien luego las quiso reincorporar en Austria sin el consentimiento del titular del derecho. El lote de anteojos correspondía a unos anteojos pasados de moda y que habían sido vendidos a la sociedad búlgara a bajo costo y con la condición que no fueran reexportados hacia Austria, sino que fueran comercializados en los mercados de Bulgaria o en países de la unión soviética.

El TJCE dijo que la Directiva sobre Marcas implicaba una regla de agotamiento comunitario y que ningún país podía, por su propia cuenta imponer un sistema de agotamiento internacional. Desde entonces países como Austria, Alemania u Holanda tuvo que dejar su regla de agotamiento internacional en materia de marcas.

Valga anotar que si un titular ha puesto en circulación en un país de la comunidad un invento o un producto que está identificado con una marca y que en dicho país dicho invento no es patentable o el signo escogido para identificar el producto no puede ser registrado como marca (por ser, por ejemplo, descriptivo) el derecho se considerará de todos modos agotado y podrá, a partir de esa primera comercialización, circular libremente al interior de la comunidad.

Los únicos casos en los que los derechos derivados de la patente no son agotados son aquellos que se presentan cuando el producto protegido ha sido puesto en el mercado de un Estado miembro sin el consentimiento del titular, especialmente por la vía de

¹⁷ Pharmacia & Upjohn SA c./ Paranova AS, Caso C-379/97, 12 Oct. 1999.

¹⁸ C-355-96.

una licencia obligatoria o de una obligación jurídica real y actual de comercializar el producto.

3.1.2.3. El agotamiento internacional de los derechos de propiedad intelectual

El *agotamiento internacional de los derechos de propiedad intelectual* indica que cuando un producto o servicio es comercializado en cualquier parte del mundo el derecho de propiedad intelectual se agotará y el producto o servicio serán de libre comercio y re-venta¹⁹. Así, si el titular del derecho desea oponerse a la importación de bienes podrá hacerlo pero no sobre la base de un derecho de propiedad intelectual sino, por ejemplo, argumentando el interés de la salud pública.

La adopción de un sistema de *agotamiento internacional* es objeto de controversia. En particular en relación con los efectos económicos, sociales, políticos e inclusive culturales que puede tener el flujo de mercancías en gran número de un país a otro.

Los adeptos a la liberación de los mercados consideran que el *agotamiento internacional* es aquel que puede contribuir más fácilmente a la promoción de la competencia y al establecimiento de precios bajos a favor de los consumidores. También afirman que el *agotamiento internacional* es la sola alternativa posible contra el *agotamiento nacional*. Éste último sería contrario al libre comercio y propiciaría abusos por parte de los titulares de derechos.

Aquellos que están en contra del *agotamiento internacional* de derechos afirman que éste mecanismo contraría uno de los principios fundamentales del derecho de la propiedad industrial; el de la independencia de los derechos. También dicen que esta opción no tiene en cuenta las diferencias de los niveles de protección en las diferentes legislaciones. Y, finalmente, que la existencia del *agotamiento internacional* impide que los industriales que tienen presencia en diversos países puedan adoptar políticas comerciales y estrategia de mercados para sus productos a escala internacional²⁰.

3.2. La condición subjetiva

3.2.1. La necesidad del consentimiento (*Zino Davidoff c./ A&G Imports; Levi Strauss & Tesco Stores c./ Levi Strauss; Sebago c./ GB-Unic SA*).

Como quedó anotado precedentemente, la condición de licitud es necesaria para que se pueda agotar un derecho. Esta condición de licitud esta determinada por el consentimiento que debe existir de la parte del titular del derecho para poner el bien protegido por tal derecho en el comercio. La condición del "consentimiento" para la puesta en circulación es la que determina que los productos o bienes para los cuales se desea impedir la importación tengan la condición de "auténticos". Resulta de lo anterior que si los productos o bienes adquiridos por el importador (quien los ha comprado a una empresa que los ha fabricado de manera ilícita) son en realidad copias o imitaciones de productos originales protegidos dicho importador es un infractor a los derechos de propiedad industrial, y en su contra se podrán ejercer las acciones civiles

¹⁹ Aunque eventualmente sometido a regulaciones relativas a la salud y seguridades públicas.

²⁰ Ver *Infra* sección 9.

y penales destinadas a resarcir dicha infracción. En esta hipótesis la teoría del *agotamiento del derecho* no tiene ningún efecto.

Sobre la "forma" del consentimiento el TJCE se ha manifestado en diversas oportunidades aclarando que la manifestación del consentimiento no tiene necesariamente que ser expresa sino que ella también puede ser tácita. Dos decisiones son citadas como referencia en relación con este punto. Ellas son las decisiones *Davidoff* y *Levi Strauss*²¹.

Zino Davidoff c./ A&G Imports. Se trata de un caso ocurrido en 2001 en donde la compañía Zino Davidoff titular de las marcas "Cool Water" y "Davidoff Cool Water" quiso impedir la importación en su mercado europeo de un lote de productos que habían sido comercializados en Singapur. Se trataba, como en todos los casos de importaciones paralelas, de productos idénticos a aquellos comercializados en el mercado europeo pero disponibles para la venta a un precio inferior.

En este caso en particular era claro que los productos habían sido puestos en el comercio en Singapur con el consentimiento de su titular pero no aparecía la prueba de que dicho consentimiento implicara la posibilidad de extender la circulación y venta de esos productos en otras partes del mundo.

Sobre este aspecto el TJCE manifestó que el consentimiento, que equivale a una renuncia del titular a su derecho exclusivo de prohibir a terceros importar productos designados con su marca, constituye el elemento determinante de la extinción de este derecho. Según el TJCE, es necesario dar una interpretación uniforme al concepto de "consentimiento" para la comercialización en el espacio económico europeo con el fin de evitar que la protección de los titulares de las marcas varíe en función del derecho nacional de sus Estados miembros.

Dice el TJCE que habida cuenta de la importancia de su efecto de extinción del derecho exclusivo del titular de la marca, el consentimiento debe manifestarse de una manera que refleje con certeza la voluntad de renunciar a tal derecho. Esta voluntad resultará normalmente de una formulación expresa del consentimiento. No obstante, en determinados casos, puede resultar implícitamente de elementos y circunstancias anteriores, concomitantes o posteriores a la comercialización fuera del espacio económico europeo que revelen con certeza la renuncia del titular a su derecho.

En relación con la expresión del consentimiento tácito el tribunal manifestó que el mismo no puede resultar:

- de que el titular de la marca no haya comunicado a todos los compradores sucesivos de productos comercializados fuera del espacio económico europeo su oposición a la comercialización en el espacio económico europeo;
- de que los productos no lleven indicaciones de la prohibición de comercialización en el espacio económico europeo;
- de que el titular de la marca haya transmitido la propiedad de los productos designados con la marca sin imponer reservas contractuales y de que, según la ley aplicable al contrato, el derecho de propiedad transmitido comprenda, a

²¹ El TJCE se manifestó, en relación con la posibilidad de aceptar o no el consentimiento tácito para la puesta en circulación en el mercado, en dos casos fechados el mismo día (el 20 de noviembre de 2001). Uno es el ya mencionado *Davidoff* (caso C-414/99) y el otro es el caso *Levi Strauss* (caso C-416-99, *Levi Strauss & Tesco Stores c./ Levi Strauss*). En este último caso se trataba del intento de *Levi Strauss - Gran Bretaña* de impedir el ingreso a su mercado nacional de unos artículos que había vendido a un distribuidor norteamericano quien a su vez los vendió a un tercer distribuidor (Tesco Stores). En esta decisión también se dijo que el consentimiento tácito es posible pero que este debe ser probado de manera inequívoca.

falta de tales reservas, el derecho de reventa ilimitado o, cuando menos, el derecho a comercializar posteriormente los productos en el espacio económico europeo.

El TJCE también se manifestó en relación con el "alcance" que tiene la manifestación del consentimiento en el caso *Sebago*²².

Sebago c./ GB-Unic SA. Este caso se refiere a el interés que tenía la compañía Sebago de impedir la introducción en el mercado europeo de zapatos fabricados y comercializados en El Salvador. El argumento de la defensa era el de afirmar que el hecho que Sebago hubiera puesto en el comercio del espacio económico europeo productos idénticos a aquellos cuya importación quería evitar debía ser interpretado como el consentimiento de mercadear ese tipo (o línea) de productos. El TJCE indicó que el *agotamiento del derecho* se refiere a mercancías individualizadas y no a "tipos" o "líneas" de productos y recordó que el *agotamiento del derecho* es una limitación al ejercicio del derecho (en este caso de marcas) que busca prevenir que el derecho de exclusividad de comercializar un producto que lleva una marca se ejerza dos veces o más en relación con las mismas mercancías.

Finalmente, debe decirse que si no hay consentimiento, como cuando la comercialización resulta de una licencia obligatoria tampoco se podrá considerar que haya *agotamiento*.

4. Particularidades del agotamiento del derecho de marcas (*Dior c./ Evora; Paranova c./ Bristol Meyers Squibb y otros; Paranova c./ Merck Sharp Dohme GMBH; Ballantine & Son Limited c./ Loendersloot*)

Las funciones básicas de un signo distintivo protegido por el derecho de marcas son la de poder identificar el origen de un producto o servicio y de poderlo diferenciar de los otros presentes en el mismo momento en el mercado. Una vez que el producto marcado es puesto legalmente en circulación se debe considerar que esas funciones se han cumplido y que el derecho exclusivo de uso sobre la marca se agota. Lo que significa que ningún derecho de exclusividad podrá ser opuesto con la intención de perturbar la vida comercial de ese producto o servicio.

En nuestro derecho se ha adoptado el mecanismo del *agotamiento internacional* del derecho de marcas en los siguientes términos:

Decisión Andina 486. Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

²² *Sebago c./ GB Unic SA*, 1º de julio de 1999.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.

El agotamiento internacional, como ya quedó mencionado, significa la plena libertad de las subsiguientes ventas de los productos identificados con la marca auténtica tanto fuera como dentro del país en que se encuentra registrada, una vez que su titular la ha comercializado en cualquier parte del mundo. Dicho titular pierde entonces el control sobre los actos posteriores de comercialización, es decir, que no podrá impedir la importación de productos y la circulación en el mercado nacional de productos legítimamente identificados con la marca que hayan sido puestos en el comercio, en el país o en el exterior, mediante su venta o cualquier otro medio lícito por el titular de la marca o tercero autorizado o vinculado económicamente con él.

Es importante subrayar que aunque el derecho exclusivo de uso de la marca se agote su titular mantiene el derecho de prohibir a terceros que realicen actos de uso de la marca que sean susceptibles perjudicar el valor de la marca o de confundir al público consumidor sobre la verdadera procedencia del producto.

Si bien, nuestro régimen legal comunitario andino ha establecido el principio del *agotamiento internacional* del derecho de marcas él ha también limitado sus efectos en los siguientes términos:

Art. 158: Cuando en la subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo país miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegar a tales acuerdos, las partes deberán, adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en los oficinas nacionales competentes, que la no utilización de la marca corresponde a causas justificadas.

La jurisprudencia a nivel internacional en relación con el agotamiento del derecho de marcas es abundante. Citaremos algunas de las que nos parecen más relevantes.

En primer lugar la jurisprudencia Dior - Evora²³ sobre los límites del *agotamiento del derecho* en relación con el efecto que puede tener en el valor o reputación de la marca las posteriores utilizaciones que se hagan de ella.

En Dior c./ Evora se presentó una situación en la cual la cadena de supermercados

²³ TJCE 4 de noviembre de 1997. Caso C-337/95

Evora (que vende productos a bajo costo) logró importar, por la vía de las importaciones paralelas, un stock de productos de la prestigiosa marca Dior. Productos que habían sido puestos de manera legítima en el mercado, es decir con el consentimiento de su titular. Una vez en posesión de esos productos la cadena de supermercados los utilizó de manera masiva en su publicidad, sin duda con la intención de beneficiarse del valor y la reputación de dicha marca.

Dior ataca en justicia y obtiene una declaración del TJCE en el sentido de afirmar que una vez que el derecho se ha agotado el productor no puede impedir que un distribuidor de sus productos haga la publicidad necesaria para comercializarlos a menos que la utilización, en este caso en publicidad, que se haga de la marca perjudique seriamente la imagen o renombre de la marca.

En relación con este aspecto también se puede citar la jurisprudencia *BMW*. Se trata en este caso del uso que hace un particular de la marca BMW para anunciar sus servicios de reparación de automóviles de la mencionada marca pero sin hacer parte de la red de reparadores autorizados por BMW. El particular utiliza en la enseña de su negocio y en su papelería comercial la expresión "especialista BMW". La Corte de Casación francesa dijo sobre este caso, el 2 de mayo de 1984, que el uso que se hacía de la marca no era ilegítimo puesto que no hacía pensar que existía una relación o vínculo comercial entre la empresa y el titular original de la marca²⁴.

En el campo del *agotamiento de marcas* se ha discutido mucho sobre sus efectos en relación con productos que son re-etiquetados o re-empacados, y especialmente cuando dichos productos son de naturaleza farmacéutica.

De manera general se puede afirmar que el TJCE ha aceptado las importaciones paralelas de objetos re-empacados y que, tratándose de medicamentos ha precisado que es necesario que se advierta al titular de la marca antes de la comercialización del producto re-empacado, que se precise en los nuevos empaques quien es el titular de la marca y quien es quien los ha re-empacado, y que se preserve la función esencial de la marca que es la de garantizar que todos los productos que la llevan son fabricados bajo el control de una empresa única a la cual se le puede atribuir la responsabilidad de su calidad. Sin el cumplimiento de estas condiciones el *agotamiento del derecho* se puede desconocer. En este sentido citaremos dos decisiones importantes *Paranova c./ Bristol-Meyers Squibb y otros*²⁵ y *Paranova c./ Merck Sharp Dohme GMBH*.

En *Paranova c./ Bristol Meyers Squibb y otros* se afirmó: "El artículo 7 de la Directiva 89/104, primera Directiva en materia de marcas, al igual que el artículo 36 del Tratado, tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección

²⁴ La importancia de preservar el valor de la marca ha sido reiterada en numerosas oportunidades por la jurisprudencia del TJCE en las que se ha dicho que la facultad de oponerse a todo nuevo acto de comercialización queda disponible al propietario de la marca si él logra demostrar motivos legítimos vinculados, particularmente, a la modificación que se hace a los productos luego de que ellos han sido puestos en el mercado. En este sentido se pueden consultar dos sentencias originadas en tribunales franceses. La primera de la Corte de Apelaciones de París del 14 de diciembre de 1992 en la cual se accedió a la petición del titular de la marca *Levis* de impedir la importación de jeans auténticos pero que habían sido sometidos a un tratamiento de lavado intensivo y de envejecimiento por parte del importador luego de que ellos fueran puestos en el comercio por el titular original de la marca. La segunda, del Tribunal de Gran Instancia de París del 21 de junio de 1995 en la cual se impidió la importación de relojes *Swatch* a los que se les había borrado el número de serie.

²⁵ Fechada el 11 de julio de 1996

de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías en el mercado común, por lo que ambas disposiciones, que persiguen el mismo resultado, deben interpretarse de la misma manera. Por consiguiente, y conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia elaborada en el marco del artículo 36, el apartado 2 de dicha disposición, que admite excepciones al principio del agotamiento del derecho, debe interpretarse en el sentido de que el titular de un derecho de marca puede oponerse legítimamente a la comercialización ulterior de un producto farmacéutico, que ha sido comercializado en otro Estado miembro por su titular o con su consentimiento, cuando el importador ha reenvasado el producto y ha puesto de nuevo la marca sin la autorización de su titular, a menos que concurran los siguientes requisitos:

- que se acredite que la utilización del derecho de marca, por parte de su titular, para oponerse a la comercialización de los productos re-embalsados con esta marca contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros. Tal es el caso, en particular, cuando el titular ha comercializado, en distintos Estados miembros, un producto farmacéutico idéntico, en envases diferentes, y el reembalsado efectuado por el importador es, por una parte, necesario para comercializar el producto en el Estado miembro de importación y, por otra parte, se realiza en condiciones tales que el estado original del producto no pueda resultar afectado. En cambio, este requisito no implica que deba acreditarse que el titular de la marca ha intentado deliberadamente compartimentar los mercados entre Estados miembros;
- que se demuestre que el reembalsado no puede afectar al estado original del producto contenido en el embalaje. Tal es el caso, en particular, cuando el importador se ha limitado a operaciones que no implican ningún riesgo de que el producto resulte afectado, como, por ejemplo, las operaciones consistentes en retirar de su embalaje exterior de origen los blísters, frascos, tubos, ampollas o inhaladores para colocarlos en un nuevo embalaje exterior, en fijar etiquetas autoadhesivas en el embalaje interior del producto, en añadir en el embalaje otro prospecto o folleto informativo o en incluir en él un artículo suplementario. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar si el estado original del producto contenido en el embalaje resulta indirectamente afectado, en particular, por el hecho de que el embalaje exterior o interior del producto reembalsado o el nuevo prospecto o folleto informativo no contengan algunas informaciones importantes o mencionen informaciones inexactas o por el hecho de que un artículo suplementario incluido en el embalaje por el importador y destinado a la ingestión y dosificación del producto no respete el modo de empleo y las dosis previstos por el fabricante;
- que se indique claramente en el nuevo embalaje el autor del reembalsado del producto y el nombre del fabricante de éste, debiéndose imprimir estas indicaciones de manera que sean comprensibles para una persona con una vista normal y un grado de atención normal. Asimismo, el origen de un artículo suplementario que no proceda del titular de la marca debe indicarse de manera que disipe cualquier impresión de que el titular de la marca es responsable de tal artículo. En cambio, no es necesario indicar que el reembalsado se ha realizado sin autorización del titular de la marca;
- que la presentación del producto reembalsado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular. Así, el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado, y
- que el importador advierta, antes de la comercialización del producto reembalsado, al titular de la marca y le proporcione, a petición de éste, un ejemplar del producto reembalsado.

En *Paranova c./ Merck Sharp Dohme GMBH* el TJCE estimó: "... 22. Con carácter preliminar, es preciso recordar que la cuestión planteada tiene por objeto una

situación en la que el titular de una marca se opone a un reenvasado consistente en sustituir el embalaje original por otro nuevo diseñado por el importador y a exigir que éste se limite a colocar etiquetas autoadhesivas sobre el embalaje original.

23 Del apartado 14 de la sentencia Hoffmann-La Roche, antes citada, se desprende que está justificado, en el sentido del artículo 30 CE, primera frase, que el titular de un derecho de marca, protegido simultáneamente en dos Estados miembros, se oponga a que un producto, lícitamente designado con la marca en uno de estos Estados, sea comercializado en el otro Estado miembro tras haber sido reenvasado en un nuevo embalaje en el que un tercero ha colocado la marca. También se desprende de dicho apartado que, no obstante, dicha oposición constituye una restricción encubierta del comercio entre Estados miembros, en el sentido del artículo 30 CE, segunda frase, en particular, si se acredita que la utilización del derecho de marca por parte del titular, habida cuenta del sistema de comercialización aplicado por éste, contribuye a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros.

24 En sentencias posteriores a la del asunto Hoffmann-La Roche, antes citada, en particular en las sentencias Bristol-Myers Squibb y otras y Upjohn, antes citadas, el Tribunal de Justicia precisó lo que puede constituir un caso de compartimentación artificial de los mercados entre los Estados miembros. Se debe considerar como tal, en determinadas condiciones, la oposición del titular de una marca al reenvasado de los medicamentos cuando éste sea necesario para que el producto importado de forma paralela pueda comercializarse en el Estado de importación.

25 El Tribunal de Justicia declaró a este respecto que se han de tomar en cuenta las circunstancias imperantes en el momento de la comercialización en el Estado miembro de importación que hacen objetivamente necesario el reenvasado para que el importador paralelo pueda comercializar el medicamento en dicho Estado. La oposición del titular de una marca al reenvasado no está justificada si obstaculiza el acceso efectivo del producto importado al mercado de dicho Estado (véase, en este sentido, la sentencia Upjohn, antes citada, apartado 43).

26 Tal obstáculo existe, por ejemplo, cuando los medicamentos comprados por el importador paralelo no pueden comercializarse en el Estado miembro de importación con su embalaje original debido a una normativa o una práctica nacional relativa a los embalajes, a normas en materia de seguro de enfermedad que subordinen el reembolso de los gastos médicos a un determinado embalaje o a prácticas de prescripción médica consolidadas que se basen, entre otras, en las normas sobre dimensión recomendadas por agrupaciones profesionales y por las entidades del seguro de enfermedad. A este respecto, basta que el obstáculo exista para uno de los embalajes utilizados por el titular de una marca en el Estado miembro de importación (véase la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras, antes citada, apartados 53 y 54).

27 Por el contrario, el titular de una marca puede oponerse al reenvasado si su única razón de ser es la búsqueda de una ventaja comercial por parte del importador paralelo (véase, en este sentido, la sentencia Upjohn, antes citada, apartado 44).

28 En dicho contexto, también se ha declarado que el titular de una marca puede oponerse al reenvasado que consiste en sustituir el embalaje cuando el importador paralelo está en condiciones de utilizar el embalaje original para una comercialización en el Estado miembro de importación pegando etiquetas sobre él (véase la sentencia Bristol-Myers Squibb y otras, antes citada, apartado 55).

29 Así, el titular de una marca puede oponerse a que el importador paralelo efectúe un reenvasado mediante sustitución del embalaje siempre que el medicamento re-etiquetado pueda acceder efectivamente al mercado de que se trate.

30 Las reticencias respecto a los medicamentos re-etiquetados no constituyen siempre obstáculos al acceso efectivo al mercado que puedan hacer necesario, en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un reenvasado mediante sustitución de embalajes.

31 Sin embargo, puede que exista en el mercado o en una parte importante de éste una resistencia tan fuerte de una proporción significativa de consumidores frente a los medicamentos re-etiquetados que el acceso efectivo al mercado se considere obstaculizado. En dichas circunstancias, el reenvasado de los medicamentos no encontraría explicación exclusivamente en la búsqueda de una ventaja comercial sino que tendría por objeto conseguir un acceso efectivo al mercado.

32 Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si éste es el caso que se le plantea.

33 Por tanto, procede responder a la cuestión planteada que un reenvasado de medicamentos mediante sustitución del embalaje es objetivamente necesario en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia si, de lo contrario, se obstaculiza el acceso efectivo al mercado de que se trate o a una parte importante de éste debido a una fuerte resistencia de una proporción significativa de consumidores frente a los medicamentos re-etiquetados.

Sin embargo, en 1997 en el caso *Loendersloot c./ Ballantine & Son Limited* el TJCE dijo que los principios establecidos con anterioridad no se refieren únicamente a productos farmacéuticos.

En *Ballantine & Son Limited c./ Loendersloot* la sociedad titular de la marca (*Ballantine & Son Limited*) solicitó que se prohibiera la realización de ciertos actos que vulneraban su derecho de marca y que se declararían como ilegales actos como:

- El retirar las etiquetas que reproducían sus marcas y volver a poner éstas, bien utilizando las etiquetas originales, o bien sustituyéndolas por reproducciones;
- El suprimir los números de identificación que figuraban sobre o bajo las etiquetas originales y en los envases de las botellas;
- El eliminar de las etiquetas originales la palabra inglesa «pure» y el nombre del importador autorizado por Ballantine y otras y, en su caso, sustituyendo dicho nombre por el de otra persona, y
- El exportar los productos, después de someterlos a dichas operaciones, a comerciantes establecidos en Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos de América y Japón.

La sociedad demandada (*Loendersloot International Expedite*) alegó que tales operaciones, suponiendo que las hubiera efectuado, no constituían usurpaciones de marca ni eran ilegales. En particular, señaló que estas operaciones eran necesarias para permitir el comercio paralelo de los citados productos en ciertos mercados.

El TJCE manifestó entonces que el titular de un derecho de marca puede invocar este derecho para impedir que un tercero retire y vuelva a poner o sustituya etiquetas en las que figura su marca y que han sido puestas por el propio titular en productos comercializados por él, por cuanto ello puede falsear la garantía de procedencia aportada por la marca a menos que:

- Se acredite que la utilización del derecho de marca, por parte de su titular, para oponerse a la comercialización de los productos re-etiquetados con esta marca

contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros;

- Se demuestre que el re-etiquetado no puede afectar al estado original del producto, y
- La presentación del producto re-etiquetado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular.

5. Particularidades del agotamiento del derecho de patentes (*Boehringer Ingelheim c./ Swingward; Eli Lilly c./ Dowelhurst LTDA; Quanta c./ LG Electronics*)

El *agotamiento del derecho de patentes* significa que el derecho de patente se agota con la primera puesta en circulación del producto patentado en el mercado y siempre y cuando dicha comercialización haya tenido lugar con el consentimiento de su titular. A partir de ese momento el producto podrá circular libremente sin que el titular de la patente pueda ejercer actos destinados a limitar o controlar la circulación comercial del objeto patentado.

Es en materia de patentes donde se ve más claramente la intención de utilizar el *agotamiento del derecho* como una limitación al ejercicio de un derecho de propiedad intelectual. Posición basada en la teoría *de la recompensa* y según la cual se afirma que el titular de la patente recibe una recompensa razonable con ocasión de la venta de su producto y que no hay razón para darle más beneficios a través de un derecho de control para la circulación subsiguiente del producto. Así, al permitir que una persona ponga en el mercado un producto protegido por una patente se cumple el objetivo del derecho de patentes, pero es necesario que ese producto pueda circular luego libremente ²⁶.

El *agotamiento del derecho de patente* es aceptado de manera extensa. Sin embargo existe una diferencia en cuanto al alcance que se le da a tal agotamiento. La regla general es la de reconocer un *agotamiento* simplemente *nacional* o *comunitario* (en particular en los países que tienen una economía desarrollada). Otros países (en particular aquellos en los que se dispone de una economía en desarrollo) adoptan el alcance internacional del agotamiento. Es el caso de Colombia.

Decisión Andina 486 - Artículo 54.- La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente, o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.

A efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra, una influencia decisiva con respecto a la explotación de la patente o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

La jurisprudencia más importante en materia del *agotamiento del derecho de patente* de alguna manera tiene cierta conexidad con aquella que se refiere al *agotamiento del derecho de marca* relativo a productos farmacéuticos. Sobre este aspecto citaremos las jurisprudencias de los casos *Boehringer Ingelheim c./ Swingward* y *Eli Lilly c./*

²⁶ Existe también una teoría conocida como la "teoría de la salvaguardia del mercado" según la cual si se permitieran actos posteriores de control se generaría inseguridad para los participantes en el mercado acerca de hasta donde podrán disponer de su propiedad legítimamente adquirida.

Dowelhurst LTDA.

En *Boehringer Ingelheim c./ Swingward* se afirmó que si bien el re-empaque constituye una amenaza inherente al derecho de marca en algunos casos él es necesario y deseable. El re-empaque será, entonces, admitido, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos:

- .- Debe ser necesario re empacar con el propósito de comercializar el producto en el país que lo importa.
- .- La condición original de los productos que se encuentran dentro de los empaques no se puede modificar.
- .- Debe quedar claro en el empaque quien reempaca y quien es el fabricante original.
- .- El nuevo empaque no debe causar perjuicio a la reputación del titular de la marca y no debe ser defectuoso o de mala calidad.
- .- Se debe informar al titular de la marca antes de que el producto reempacado sea puesto en el comercio.

El caso de *Eli Lilly c./ Dowelhurst LTD* aunque corresponde principalmente a un caso de agotamiento del derecho de marca relativo a la práctica del *debranding* (que ocurre cuando las medicinas son re-empacadas y comercializadas con otro nombre) y del co-branding (que sucede cuando los productos originales son re-empacados y las marcas originales están acompañadas de marcas o informaciones relativas al importador paralelo) tiene implicaciones en el campo del *agotamiento del derecho de patente* pues se trata del uso de este mecanismo para contrarrestar los efectos de la pérdida del derecho de patente ya sea por el cumplimiento del término de protección o por la aparición de un producto genérico que quisiera utilizar el reconocimiento de la marca original en beneficio de su propia comercialización.

El caso de Eli Lilly se trataba de una caja de re-empaque de medicamentos en la que se había introducido en la palabra Prozac (que es el nombre de la marca original). Sin embargo en la parte exterior de la caja no aparecía la denominación Prozac sino la de su ingrediente activo, es decir la fluoxetina. En un lado de la caja aparecía el texto: "Fabricado por Lilly SA y distribuido en la CE por el licenciario DowelHurst LTD."

El empaque al interior de las cajas que era producido por Lilly SA España permanecía de manera inalterada y la palabra Prozac aparecía en el empaque y en las pastillas

Según el TJCE el verdadero temor de Lilly era que el debranding parcial motivara a los clientes a querer más adelante (una vez que la patente expire) escoger el producto genérico. Sin embargo está objeción comercial no tiene que ver con una infracción al derecho de marcas.

La Corte diferenció entre de branding total (donde todo rastro de la marca era eliminado) y el de branding parcial. La corte dijo que el de branding total no era una infracción al derecho de marcas puesto que no había uso de marca infractor. Y en el caso del de branding parcial se pensó que en el caso en particular no se había atacado la imagen o prestigio de la marca.

En los Estados Unidos recientemente²⁷ se profirió una decisión²⁸ (*Quanta c./ LG Electronics*) por parte de la Corte Suprema de Justicia en relación con el agotamiento del derecho de patente. En ella se afirma que tal tipo de agotamiento es similar a aquel que resulta de la aplicación de la *First Sale Doctrine*.

²⁷ Del 7 de junio 7 de 2008.

²⁸ La primera luego de 66 años de silencio al respecto.

El caso *Quanta c./ LG Electronics* se refiere a la compra que hizo la compañía *Quanta* a la empresa *Intel* (licenciataria de la compañía *LG Electronics* para la producción distribución de materia informático) de circuitos electrónicos que esta última había patentado. *LG Electronics* perseguía a *Quanta* por infracción del derecho de patentes puesto que el licenciataria autorizado para la venta de los productos mencionados era *Intel*. La Corte Suprema de los Estados Unidos afirmó que el agotamiento del derecho de patente es similar a la *First Sale Doctrine* y que una vez que alguien (*Quanta*) ha comprado un producto patentado es dueño de él y no será posible que el titular de la patente (*LG Electronics*) pueda interferir con el uso que se haga del mismo.

Esta decisión además es importante puesto que en el mercado norteamericano muchas empresas evitan el *agotamiento del derecho* incluyendo en los productos etiquetas o notas donde se dice "no para la reventa" o "para uso individual únicamente". Esto sucedió en el caso en cuestión pues *LG Electronics* había pedido a *Intel* de introducir una nota en ese sentido. La decisión de la Corte sugiere que esa clase de noticias no pueden impedir el agotamiento del derecho cuando se trata de patentes.

6. Particularidades del agotamiento del derecho de autor (*Sucesión de M. Remi c./ Tajan; Laserdisken Aps c./ Kulturministeriet*)

En materia de Derecho de Autor es necesario recordar que él está compuesto de dos tipos de derechos: los morales (que buscan fundamentalmente preservar la integridad de la obra) y los derechos patrimoniales (que son aquellos que permiten obtener una retribución económica a través de la comercialización). La nomenclatura utilizada para identificar y diferenciar estos derechos no es unánime en todos los países. Nosotros partiremos de aquella que considera que los derechos patrimoniales se dividen a su vez en dos categorías principales: el derecho de comunicación al público (que es el que permite que la obra sea conocida) y el de reproducción (que permite la fabricación de copias que posteriormente serán comercializadas a través, por ejemplo, de la venta o alquiler). El derecho de reproducción, a su vez, está compuesto del derecho de distribución, del derecho de autorizar el alquiler de copias de la obra protegida y del derecho de controlar la importación de copias de la obra protegida. Es importante, entonces, observar que el *agotamiento del derecho de autor* se refiere, principalmente al derecho de distribución.

En lo que tiene que ver con el *agotamiento del derecho de autor* en Colombia citaremos lo manifestado por el ente rector en la materia en julio de 2005 en el sentido de decir²⁹:

"En ejercicio del derecho de distribución (importación, venta, alquiler) el titular de una obra se encuentra facultado para autorizar o prohibir la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o importación.

... El 6 del WCT: nada en el presente tratado afectará la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad original o de un ejemplar de la obra con autorización del autor.

²⁹ Dirección Nacional de Derecho de Autor, Concepto 2-2005-6647 del 14 de julio de 2005.

... Pero esta facultad no ha sido ejercida por Colombia y no existe disposición aplicable a la Comunidad Andina en términos de la DA 351 de 1993 podrá concluirse que no existe limitación alguna para los autores o titulares patrimoniales de obras, a fin de controlar la distribución del original o de los ejemplares de sus creaciones.
... De tal manera que en Col cualquier tipo de distribución que se adelante, deberá contar con la previa y expresa autorización de su titular independientemente de cual sea el país de origen de la obra”

Una respetada posición doctrinal interpreta en sentido contrario el tenor del artículo 13 de la Decisión Andina 351³⁰ expresando³¹: “El 13 de la 351 dice que el autor tiene derecho patrimonial exclusivo de prohibir (o autorizar) la importación al territorio de cualquier país miembro de copias hechas sin la autorización del titular del derecho. Esto es que tal facultad no existe cuando las copias se han hecho con la autorización del titular, caso en el cual se puede afirmar que el derecho de éste se ha agotado y por tanto no puede oponerse a la importación paralela”. Esta interpretación que, en otras áreas del derecho podría ser aceptada sin mayor esfuerzo creemos que no lo puede ser en el campo del derecho de autor por dos razones. La primera, consiste en que la razón de ser del artículo 13 (al consagrar el derecho de importación) es el evitar que el titular de un derecho de autor tenga que esperar a que los productos infractores entren efectivamente en el comercio para poder defender su derecho. La segunda, tiene que ver con el contenido del artículo 257 de la ley 23 de 1982 que consagra el principio del *in favorem auctoris*³² y del que, en nuestra opinión se desprende que a menos que la legislación consagre expresamente la limitación o sanción que significa el *agotamiento del derecho*, por lo menos en lo que se refiere a la potestad del autor de permitir o prohibir el ingreso al mercado de copias legítimas de sus obras, este no se puede presumir en contra de sus intereses.

En relación con el derecho de los Estados Unidos es oportuno señalar que el único código que habla expresamente del *agotamiento del derecho* es el Copyright Act que consagra la ya mencionada *First Sale Doctrine* según la cual el titular del derecho de autor pierde el control una vez que la obra es vendida. La doctrina del *first sale* no se aplica al alquiler de fonogramas y a cierto tipo de programas de computador.

En lo relativo a la Comunidad Europea diversas directivas adoptan la noción de agotamiento comunitario. Entre ellas se destacan la de los programas de computador de 1991, la relativa al derecho de alquiler de 1992, la de protección a las bases de datos de 1996 y, muy particularmente, la de Derecho de Autor de 2001 que dice de manera expresa que el derecho de distribución sólo se agotará si la primera venta o transmisión de propiedad ocurrida en la Comunidad se hizo por parte del titular del derecho o con su consentimiento³³.

³⁰ Norma comunitaria que reglamenta el ejercicio del derecho de autor en los países de la Comunidad Andina.

³¹ Luis Ángel Madrid. Importaciones Paralelas - Agotamiento del Derecho de Propiedad Intelectual. Universidad Sergio Arboleda. www.usergioarboleda.edu.co/tlc/tlc_usa.htm

³² En los siguientes términos: “En caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las normas de esta Ley, se aplicará la más favorable para el titular de los derechos de autor”.

³³ En relación con la jurisprudencia emanada del TJCE nos parece interesante citar una decisión de 2004 (caso C-479/04, *Laserdisken Aps c./ Kulturministeriet*) relativa a la validez de la Directiva de 2001 (sobre la armonización de ciertos aspectos del derecho de autor y de los derechos conexos) y de la manera como dicha directiva había sido implementada por el ministerio de la cultura danés. En efecto, la Directiva de 2001 instaura el *agotamiento*

Sucesión de M Remi c./ Tajan. En este caso se trata de un proceso intentado contra una sociedad de subastas que reprodujo sin autorización una serie de obras para ser incluidas en un catálogo.

M. Remi (también conocido como Hergé) es el autor de las Aventuras de Tintin. Él muere en 1983 y deja a la señora Fanny R como heredera universal así como a la sociedad Moulinsart encargada de la explotación de su obra. También dejó varias marcas figurativas y denominativas relativas a Tintin en las clases 9, 16, 25, 41.

Luego de ocurrida la muerte de M. Remi su heredera universal así como la sociedad Moulinsart encargan a la sociedad de subastas Tajan la organización de la "venta Tintín" por medio de la cual se venderían una serie de bosquejos, tarjetas y otros objetos creados por Hergé. La sociedad de subastas publicó unos catálogos con imágenes de Tintin para promover la venta que le había sido encomendada. La reproducción, sin embargo, se hizo sin autorización de los titulares de los derechos.

La sociedad Tajan, en su defensa manifestó que la demanda que había sido interpuesta en su contra representaba ir en contra de la libre circulación de mercancías y del agotamiento del derecho, y dijo también que en Dior Evora la CJCE dijo que la protección acordada al derecho de autor en lo que se refiere a la publicidad del revendedor no puede ser más extensa que aquella concedida en las mismas circunstancias al titular de la marca.

Pero el TJCE contestó diciendo: que la regla del agotamiento del derecho no quiere decir que si se agota uno de los derechos de autor se agotan todos; que el derecho que se agota por la primera venta es el de distribución y no el de reproducción, y; que en el caso en cuestión el derecho que había resultado vulnerado era el de reproducción.

7. El agotamiento del derecho de propiedad intelectual en el ADPIC

En razón a que el *agotamiento del derecho* es tratado de manera diferente por los países y que inclusive al interior de un mismo país el *agotamiento del derecho* puede ser aplicado de manera diferente en función del derecho del que se trate no se pudo llegar a un acuerdo sobre un estándar internacional a adoptar en esta materia. Así, cada país es libre de escoger el mecanismo de *agotamiento* que más le convenga en virtud del artículo 6 del Acuerdo que dice:

ADPIC - Artículo 6. -Para los efectos de la solución de diferencias en el

comunitario del derecho de autor y así fue incorporada en todos los países de la comunidad europea incluyendo, por supuesto, Dinamarca (por intermedio de su Ministerio de Cultura). La situación de conflicto se presentó porque con la adopción del *agotamiento comunitario* la empresa *Laserdisken Aps* resultaba afectada puesto que la parte más importante de su negocio tenía que ver con la importación en Dinamarca de películas en formato DVD que contenían obras cinematográficas norteamericanas y que no eran objeto de comercialización al interior de la comunidad europea por ninguna otro titular de derechos. Con la adopción de la Directiva de 2001 la compañía afectada no podía continuar importando de los Estados Unidos los DVDs que ella distribuía en Dinamarca. En su demanda la compañía *Laserdisken APS* acusó al Ministerio de Cultura danés de vulnerar el derecho de expresión de los ciudadanos daneses al impedirles el derecho de recibir información tal como lo establece el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El TJCE respondió diciendo que aunque puede resultar cierto que la Directiva de 2001 sobre derecho de autor limite el acceso a la información, también lo es el hecho que el artículo 10(2) del Convenio Europeo de Derechos Humanos permite que algunas de las garantías establecidas en el artículo 10(1) -incluyendo aquella del acceso a la información- resulten limitadas por razones de interés público una de las cuales consiste en la protección de los derechos de propiedad intelectual dentro de los cuales se encuentra el derecho de autor.

marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.

El texto del artículo 6 se refiere a aquellos casos en los que los derechos de propiedad intelectual tengan relación con otros aspectos del Acuerdo, como por ejemplo la tecnología protegida por los derechos de propiedad intelectual y que puede hacer parte, a su vez, de un estándar técnico que es protegido por el Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio -TBT-. Normalmente la conformidad de un estándar técnico con el TBT puede ser discutido en el sistema de solución de controversias, pero si un derecho de propiedad intelectual es vinculado con el TBT, entonces el sistema de solución de diferencias no puede funcionar.

La mención del artículo 3 se refiere al principio del trato nacional y en la práctica esto significa que un miembro no podrá aplicar la doctrina del agotamiento internacional en lo que tiene que ver con los titulares de derechos extranjeros y aplicar la doctrina nacional para los titulares de derechos nacionales. Esto aseguraría que los extranjeros no se enfrenten a una competencia con productos con precios más bajos que los de los nacionales locales.

La mención del artículo 4 se refiere al principio del Trato de la Nación más Favorecida lo cual significa que un Estado no podrá aplicar diferentes reglas de agotamiento en función de la nacionalidad del destinatario. Si por ejemplo los Estados Unidos aplican la doctrina del agotamiento internacional a China tendrá que aplicar la misma regla a los países europeos. En la práctica esto quiere decir que las importaciones de China y de Europa deben estar sometidas a las mismas reglas.

La situación actual en el marco de la nueva ronda de negociaciones no ha permitido avanzar en cuanto al tema del agotamiento pues la Declaración de Doha en su párrafo 5d dice³⁴:

"El efecto de las provisiones del Acuerdo sobre los ADPIC que tienen que ver con el agotamiento de los derechos de propiedad industrial es dejar cada miembro libre de establecer su propio régimen simplemente ateniéndose a los principios de la nación más favorecida y del trato nacional."

7.1. Breve referencia en torno del WCT y del WPPT.

El WCT (World Copyright Treaty o Tratado de la OMPI sobre derecho de autor) y el WPPT (World Performances and Phonograms Treaty o Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas) adoptados en 1996 en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual surgieron en la necesidad de adaptar el derecho de autor y los derechos conexos a las nuevas formas de comunicación de las obras (particularmente a través de internet).

El tema del *agotamiento del derecho* fue objeto de negociaciones y discusiones que giraron en torno de los mismos argumentos y reflejaron las mismas diferencias que

³⁴ WT/MIN(=)/DEC/W/2 del 14 de noviembre de 2001

existieron en las negociaciones previas a la adopción del Acuerdo sobre los Adpic. Es por esta razón que la solución adoptada en estos dos tratados fue la misma de aquella adoptada por el ADPIC en el sentido de dejar en manos de las legislaciones nacionales el tratamiento del tema del *agotamiento del derecho*.

WCT - Artículo 6. Derecho de distribución

(1) Los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus obras mediante venta u otra transferencia de propiedad.

(2) Nada en el presente Tratado afectará la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la obra con autorización del autor.^z

WPPT - Artículo 8. Derecho de distribución

(1) Los artistas intérpretes o ejecutantes gozarán del derecho exclusivo de autorizar la puesta a disposición del público del original y de los ejemplares de sus interpretaciones o ejecuciones fijadas en fonogramas, mediante venta u otra transferencia de propiedad.

(2) Nada en el presente Tratado afectará la facultad de las Partes Contratantes de determinar las condiciones, si las hubiera, en las que se aplicará el agotamiento del derecho del párrafo 1) después de la primera venta u otra transferencia de propiedad del original o de un ejemplar de la interpretación o ejecución fijada con autorización del artista intérprete o ejecutante.

8. El agotamiento del derecho de propiedad intelectual en derecho comparado

En **América Latina** (y de manera general en los países en desarrollo) se adopta el *agotamiento internacional*. En consecuencia las importaciones paralelas procedentes de cualquier país en donde el titular del derecho lo ha ejercido son admitidas

En **África del Sur** el *agotamiento del derecho* no ha sido reglamentado, sin embargo existe una disposición que faculta al Ministro de Salud de ese país para permitir las importaciones paralelas de ciertas medicinas.

En **Australia** durante mucho tiempo las importaciones paralelas no fueron permitidas. Sin embargo, durante los últimos 15 años la situación ha cambiado en el sentido de adoptar un sistema de *agotamiento internacional* en lo que se refiere al derecho de autor y a las marcas pero manteniendo facultades amplias para los titulares de derechos de patente, imponiendo restricciones al comprador en lo que se refiere a la reutilización o a la reventa como por ejemplo exigiendo la aceptación de estrategias de venta o de políticas de precios. En lo que corresponde al derecho de autor la progresión ha sido gradual comenzando en 1991 con la autorización de la importación paralela de libros, continuando en 1998 con la correspondiente autorización en relación con los fonogramas y concluyendo con una gran reforma a la ley de derecho de autor en 2003 al incluir dentro de las obras autorizadas los programas de computador, los videojuegos y los libros electrónicos entre otros.

La modificación a la ley de marcas, aceptando las importaciones paralelas (sección 123 de la ley de marcas) data de 1995.

Japón aplica principalmente el sistema de las *licencias implícitas* y, al igual que Australia confiere facultades amplias a los titulares de derechos de patente. En lo relativo a las importaciones paralelas de productos protegidos por marcas ha habido algunas manifestaciones jurisprudenciales siendo aquella relativa a la marca *Fred Perry* la que es tomada como referencia puesto que en ella la Corte Suprema del Japón estableció los criterios que deben ser tomados en cuenta para determinar cuando una importación paralela puede ser aceptada y cuando no. El derecho de autor japonés dispone de una norma relativa al agotamiento del derecho de autor según la cual el derecho de distribuir la obra original o las copias se agota luego de la primera puesta en circulación. Esta disposición fue introducida en 1999 como respuesta al WCT que pide la reglamentación de un derecho de disposición pero que deja en manos de los países el tema del *agotamiento del derecho*. Según la ley de derecho de autor del Japón las obras cinematográficas están excluidas del agotamiento del derecho.

En **China** existe silencio en relación con la aceptación o no de las importaciones paralelas. Solo existe una disposición (adoptada en 2004) que prohíbe, salvo para quien dispone de una autorización del Ministerio de Cultura, la importación de productos protegidos por el derecho de autor y que hayan sido fijados en forma de video. En materia de marcas el Tribunal Popular de Shanghai conoció en 1999 un caso relativo a importaciones paralelas (*Unilever c./ J Company*, en el caso de la marca *Lux* utilizada para designar jabón en polvo)

En la **Comunidad Europea** se aplica el *agotamiento comunitario (o regional)* en relación con su mercado interno y el *agotamiento nacional* en relación con terceros Estados.

En **Estados Unidos** el *case law* prohíbe las importaciones paralelas de bienes que son materialmente diferentes de los mismos bienes comercializados en el mercado interno. Esto principalmente con el interés de proteger los consumidores contra la posible desigualdad de los productos de características similares pero de origen diferente.

En **Suiza**, existe el agotamiento del derecho nacional para las patentes e internacional para las marcas y el derecho de autor. En otros términos las importaciones paralelas están admitidas en Suiza pero no para productos protegidos por patentes salvo en dos casos: si la prohibición de las importaciones paralelas se traduce en una restricción de las importaciones no aceptable de conformidad con el derecho de la competencia y si la protección de la patente en cuestión tiene un carácter accesorio o secundario (como por ejemplo en el caso en que la patente haga parte de un producto que contenga otro derecho de propiedad intelectual que es el que le da el verdadero valor a ese producto. Sería por ejemplo el caso de una patente para un sistema de cierre de una cartera que lleva una marca de gran reputación).

La razón de la diferencia de efectos del *agotamiento del derecho* para algunos bienes protegidos por el derecho de la propiedad intelectual se explica por dos razones: que la inversión para lograr una invención patentable es superior a aquella necesaria para crear y depositar una marca o crear una obra literaria o artística, y la segunda que el término de protección de una patente (20 años) es inferior a aquel otorgado a un derecho de autor (la vida del autor y 70 años más) o al titular de un derecho sobre un signo distintivo (que puede ser ejercido a perpetuidad).

9. Opiniones divergentes en torno del agotamiento del derecho

La existencia de una teoría del *agotamiento del derecho* tiene tanto defensores como detractores. Una encuesta adelantada por el Centro de Comercio Internacional en julio de 1999 así lo demostró.

Quienes piensan que no debería existir una teoría del *agotamiento del derecho* o que si se adopta debería tratarse del *agotamiento nacional* consideran que:

- Se debería dejar en libertad a los titulares de derechos de propiedad intelectual para administrar sus bienes, entre otras maneras controlando las importaciones paralelas.
- Si se permite a los titulares de derechos de propiedad intelectual la fijación de precios diferenciales se les está dando la oportunidad de obtener mayores utilidades por sus inversiones en propiedad intelectual y que esas utilidades podrán, a su vez, reinvertidas en la creación de nuevos y mejores productos en beneficio de todos los consumidores.
- Es necesario que los productores de bienes puedan encontrar la posibilidad de fabricar sus bienes en economías con mano de obra más barata lo cual repercutirá favorablemente en el factor empleo de dichas economías.
- Las importaciones paralelas hacen difícil el control y manejo de los mercados. incomodan al titular de la marca y a su red de distribución.
- El importador paralelo se aprovecha parasitariamente del esfuerzo e inversiones de los titulares de derechos y de sus distribuidores en la creación de la reputación e imagen de la marca.
- Las importaciones paralelas pueden inducir en error al público por ejemplo haciéndole creer que goza de la garantía del fabricante.
- Las importaciones paralelas son intrínsecamente nocivas para los países en desarrollo puesto que un industrial que produce en uno de estos países bienes que serán enviados a mercados más rentables y por ende ocurrirá un desabastecimiento de tales bienes en los mercados productores. Razonamiento este que adquiere mayor valor si se toma como ejemplo de estos bienes o productos aquellos como los medicamentos o todo aquel que tenga que ver con la salud pública.
- La llegada masiva de productos a un mercado puede tener efectos nocivos en relación con la industria y con la generación de empleo.

Quienes están a favor de la existencia de un principio de *agotamiento internacional del derecho* estiman que:

- El principio del *agotamiento internacional del derecho* está destinado a fomentar la competencia entre productores en beneficio de los consumidores.
- Las importaciones paralelas pueden generar competencia de precios entre los vendedores del mismo circuito de distribución lo que también repercutirá en beneficio de los consumidores no sólo con el abaratamiento de los precios sino con la posibilidad

de disponer de fuentes alternativas de obtención de los productos.

Bibliografía

- Asia rules on grey market goods, *en* Managing IP, septiembre 2002
- BEIER, FRIEDRICH-KARL, The doctrine of exhaustion in EEC trademark law : scope and limits
- BENYAMINI, AMIRAM, Patent infringement in the European Community
- BIRDWELL, WILLIAM A, Exhaustion of rights and patent licensing market restrictions
- BRONCKERS, MARCO C E J, The exhaustion of patent rights under WTO law
- COHEN JEHORAM, HERMAN, Prohibition of parallel imports through intellectual property rights
- COHEN, DANIEL, Le nouveau droit des dessins et modèles
- HALLE MARK, The exhaustion of Intellectual Property Rights. International Institute for Sustainable Development.
- HAYS, THOMAS, Parallel importation under European Union law
- HEATH CHRISTOPHER, Parallel imports and international trade
- HERAS, LORENZO TOMAS DE LAS, El agotamiento del derecho de marca
- OHLY, ANSGAR, Trade marks and parallel importation - recent developments in European law
- SEELY P. The Doctrine of First Sale, History, Evolution, Present day Issues