

---

# LA COMPARTIMENTACIÓN DE MERCADOS EN EL ÁMBITO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL E INDUSTRIAL (DERECHO DE COMERCIALIZACIÓN, AGOTAMIENTO E IMPORTACIONES PARALELAS)

*PABLO WEGBRAIT*

Abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Docente ayudante en la Cátedra UNESCO de Derecho de Autor a cargo de la Dra. Delia Lipszyc y en la Comisión de Derecho de Patentes a cargo del Dr. Jorge Alberto Kors, ambas pertenecientes a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Este trabajo fue terminado gracias a una beca de investigación del Instituto Max Planck de Propiedad Intelectual, Derecho de la Competencia y Derecho Tributario de Munich, Alemania. Agradezco la ayuda de los Dres. Delia Lipszyc, Carlos Correa y Eli Salis para la obtención de la beca. Agradezco asimismo a la Dra. Beatriz Conde Gallego (del Instituto Max Planck) el haberme facilitado gran cantidad de material para la realización del presente trabajo.

## SUMARIO

LISTA DE ABREVIATURAS. PRÓLOGO. I. PARTE GENERAL. II. PARTE ESPECIAL.  
III. RÉGIMENES LEGISLATIVOS. IV. CONCLUSIONES. V. REFLEXIÓN FINAL PERSONAL

## LISTA DE ABREVIATURAS

- Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio – Acuerdo ADPIC, ADPIC o Acuerdo.
- Área Económica Europea – AEA.
- *Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle* – AIPPI.
- Decreto Reglamentario 260/96 de la Ley de Patentes – DR.
- Directiva del Consejo (89/104/CEE) de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas – DM.
- *European Free Trade Association* (Asociación Europea de Libre Comercio) – EFTA.
- *General Agreement on Trade and Tariffs* (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) – GATT.
- *International Review of Industrial Property and Copyright Law* – IIC.
- Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad N° 24.481, modificada por la Ley N° 24.572, t.o. 1996. – LP.
- Organización Mundial del Comercio – OMC.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual – OMPI.
- *Patent Cooperation Treaty* (Tratado de Cooperación en Materia de Patentes) – PCT.
- Propiedad Industrial o Intelectual – PI.
- Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor – TODA.
- Tratado de la OMPI sobre Interpretación, Ejecución y Fonogramas – TOIEF.
- Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas – TJCE.
- Unión Europea – UE.

## PRÓLOGO

El presente trabajo consta de una parte general, una especial y una dedicada a los regímenes legislativos, culminando con mis conclusiones y una reflexión final personal.

En la parte general brindo una breve explicación de las características de la propiedad intelectual desde el punto de vista económico y me refiero al denominado riesgo de “compartimentación de mercados”. Luego explico qué son las importaciones paralelas y cómo afectan al público consumidor, como puente para la introducción del agotamiento del derecho.

En la parte general me refiero además al agotamiento del derecho en lo referido a marcas, patentes y derecho de autor. Ello no implica que no podrían producirse casos de agotamiento e importaciones paralelas en torno a otros derechos de propiedad intelectual o industrial (que de hecho han tenido lugar),<sup>1</sup> sino que por razones de brevedad me referiré a los mencionados derechos, donde el tema ha tenido mayor cabida.

En la sección dedicada a los regímenes legislativos hago especial referencia a la UE, donde se han dictado la mayor cantidad de sentencias sobre el tema debido a las propias características del mercado interno. Excedería largamente el propósito de este trabajo tratar todas las sentencias dictadas por el TJCE en casos de agotamiento, por lo que sólo he tratado las que he considerado más relevantes. Acto seguido, me refiero a la forma en que ha sido recogido el agotamiento en el Acuerdo ADPIC y cómo debe interpretarse la falta de una toma de posición expresa (o si realmente debe interpretarse que el Acuerdo no adoptó una posición). Finalmente me refiero al Pacto Andino, al Mercosur y a nuestro país.

En las conclusiones explico por qué considero que es preferible el agotamiento internacional y, a título de cierre, he incluido una reflexión final personal.

A lo largo del presente trabajo utilizaré la expresión “PI” – abarcando tanto la propiedad industrial como la intelectual – haciendo específica referencia a la propiedad industrial o derechos de autor cuando sea necesario. Además, en muchas partes del presente trabajo hago referencia a “productos” o “productos protegidos por derechos de PI” abarcando productos protegidos por marcas, patentes y derechos de autor. Si bien sería más correcto – en el caso de los derechos de autor – hacer referencia a “obras” en vez de productos, he elegido esta última expresión genérica para evitar “agotar” al lector (valga la redundancia en el contexto de este trabajo) con explicaciones demasiado largas. En los casos en que hago referencia exclusivamente al derecho de autor utilizo la palabra “obras”.

Algunas de las fuentes utilizadas en el presente trabajo hacen referencia al “*copyright*”, que he traducido como “derecho de autor”, lo cual no implica desconocer las diferencias entre ambos conceptos.<sup>2</sup>

## I. PARTE GENERAL

### A) Introducción. Características particulares de la PI

Los bienes protegidos por derechos de PI tienen dos características que los diferencian de los bienes materiales: las características de bien público y de no exclusión.

La característica de bien público significa que los bienes protegidos por derechos de PI pueden ser usados por varios consumidores sin disminuir el goce de los demás. La no exclusión significa que los bienes que nos ocupan pueden ser fácilmente copiados y que el costo de producción de unidades adicionales puede llegar a ser bastante bajo; por ello, existe un riesgo de *free riding*<sup>3</sup> y piratería con la posible consecuencia de que estas dificultades causen una falta de interés en desarrollar bienes susceptibles de ser protegidos por derechos de PI.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> De todas formas, no se me ocurre ningún caso de agotamiento en torno a nombres de dominio. Este podría ser el único supuesto donde no se presentaría un caso de agotamiento e importaciones paralelas, probablemente debido a que en el ámbito de los nombres de dominio no existen bienes tangibles. Considero que en los casos en que un nombre de dominio sea puesto en un producto, estaríamos ante un uso a título de marca.

<sup>2</sup> Ver en tal sentido Lipszyc, Delia; “Derecho de Autor y Derechos Conexos”; Ediciones UNESCO / CERLALC / ZAVALIA; 1993; pág. 39 y ss.

<sup>3</sup> Se dice que los importadores paralelos terminan “montándose” (*free riding*) sobre los esfuerzos de publicidad y comercialización de la denominada “red oficial” del titular del derecho de PI y, como consecuencia, puede ocurrir que determinadas empresas no acepten suministrar a los mercados donde rige el llamado “agotamiento internacional” (concepto explicado más adelante), por lo que se sugiere que éste puede terminar desalentando las inversiones extranjeras. V. Jarry, Allan; “*International Exhaustion of Patent Rights in Chile*”; Edición por el 40º aniversario del Estudio Barbat & Cikato; Montevideo, Uruguay; 2002.

<sup>4</sup> Vautier, Kerrin M; “*Economic Considerations on Parallel Imports – Chapter 1*” en “*Parallel Imports in Asia*”; Ed. Christopher Heath; Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law; Kluwer Law International; 2004; pág. 2.

Las características anteriormente mencionadas tienen que ver con la actual relación que se establece entre los derechos de PI y el comercio, resultado de la convergencia entre las teorías de Adam Smith y Schumpeter.<sup>5</sup>

Al primero de ellos, debemos el conocido principio de la “mano invisible”, según el cual el mercado, puesto a actuar sin restricciones, gobierna por sí mismo las relaciones entre oferentes y demandantes; al principio de la mano invisible subyace la idea de que toda interferencia ajena al mercado va a impedir una óptima distribución de los recursos. Asimismo, Smith formuló el conocido principio de la especialización del trabajo: a mayor especialización, es posible alcanzar mayores habilidades y procesos de producción más especializados.<sup>6</sup> La teoría de Adam Smith supone un estado de competencia perfecta, es decir, un mercado compuesto de productores y consumidores de tamaño similar, ninguno de los cuales puede ejercer una influencia predominante, y fue cuestionada y enriquecida por los aportes de Schumpeter, quien sostuvo que en realidad la innovación – si bien es ayudada por la especialización del trabajo – tiene lugar gracias a la existencia de grandes corporaciones que concentran grandes recursos y gracias a las cuales dicha innovación tiene lugar. Asimismo, Schumpeter propuso que el motor del crecimiento estaba dado, no por la mayor disponibilidad de factores de producción – como más extensión de tierras o aumento poblacional – sino por el avance tecnológico. Finalmente, de acuerdo con la teoría Schumpeteriana, las economías capitalistas avanzan gracias a un proceso de “destrucción creativa” mediante el cual los viejos productos y procesos son reemplazados por los nuevos.<sup>7</sup>

En función de lo anterior, podemos decir que el sustento actual de los derechos de PI está fundamentado en la idea Schumpeteriana de la existencia de monopolios que gracias a la concentración de recursos permiten la innovación y creatividad, combinada con los beneficios de la competencia según fuera defendida por Adam Smith.<sup>8</sup> En términos económicos, podemos afirmar que el reconocimiento de derechos de PI implica una compensación entre ineficiencia y eficiencia: permitiendo cierta ineficiencia a corto plazo a raíz de la menor competencia que resulta de la existencia de derechos de PI, la eficiencia y crecimiento a largo plazo de una economía se verán realzados a través de nuevas inversiones en creatividad e innovación, lo cual traerá aparejado bienes y servicios de menor precio y mayor calidad.<sup>9</sup>

De acuerdo con Abbott, son diferentes los fundamentos para la protección de cada derecho de PI. La concesión de una patente está justificada principalmente por una expectativa de promover la innovación, estimulando de esta forma el crecimiento económico y el bienestar social. El derecho de autor tiene como propósito fundamental suministrar apoyo económico y moral a los artistas y, a través de sus esfuerzos, mejorar al ser humano. La protección marcaría tiene como propósito proteger los intereses de los consumidores asegurándoles una identificación precisa del origen de los productos y también puede tener como función proteger las inversiones en *goodwill* de los productores.<sup>10</sup>

## B) El riesgo de compartimentación de mercados

La “compartimentación de mercados” es un fenómeno que puede producirse debido al carácter territorial de las leyes de propiedad industrial. En otras palabras, cuando un Estado concede una marca o una patente, está en realidad concediendo un monopolio de explotación; en el caso de las marcas, dicho monopolio abarca un signo distintivo y, en el caso de las patentes, a una innovación que implica un salto cualitativo en el estado de la técnica conocida hasta ese momento. Distinta es la situación en lo que al derecho de autor se refiere dado que en ese caso los derechos no nacen del registro – como ocurre con los derechos de propiedad industrial – sino que surgen del acto mismo de creación del autor, aunque el riesgo de compartimentación también se encuentra presente en este caso.

<sup>5</sup> Barfield, Claude E. – Groombridge, Mark A., “The Economic Case for Copyright Owner Control over Parallel Imports”; *The Journal of World Intellectual Property*; vol. 1; noviembre de 1998; N° 6; Werner Publishing Company Ltd.; pág. 911.

<sup>6</sup> Las ventajas de la especialización del trabajo son obvias: si, por ejemplo, cada uno de nosotros tuviera que ser productor de todo lo que consume tendríamos que dedicar el día a fabricar gran cantidad de bienes y “prestarnos” diversos servicios, sin poder alcanzar gran especialización ni eficiencia en ningún ámbito. Si optamos por la especialización del trabajo, sólo nos concentramos en un aspecto como actividad principal, recurriendo al mercado para adquirir los demás productos y servicios que necesitamos. La especialización permite alcanzar un siempre creciente grado de perfeccionamiento. A esta altura del sistema capitalista, las ventajas de la especialización son inquestionables y forman la base misma del sistema.

<sup>7</sup> Barfield, Claude E. – Groombridge, Mark A., ob. cit.; pág. 911.

<sup>8</sup> Id.; pág. 912.

<sup>9</sup> Id.; pág. 912.

<sup>10</sup> Abbott, Frederick M.; “First Report (Final) to the Committee on International Trade Law of the International Law Association on the Subject of Parallel Importation”; *Journal of International Economic Law*; vol. 1, N° 4; diciembre de 1998; pág. 612.

Dado que el titular de un derecho de PI es el único que puede en él o los territorios que abarca su derecho, explotar – o autorizar a terceros a que exploten – su derecho de PI, existe el peligro de que “compartimente” los mercados en los que goza de derechos exclusivos fijando precios excesivos para los productos protegidos.

El peligro mencionado fue advertido hace más de un siglo en Alemania desarrollándose la doctrina del agotamiento, en virtud de la cual una vez que el titular de un derecho de PI ha obtenido provecho por la “primera venta” de su producto protegido – por sí o por un tercero autorizado a su comercialización – su derecho se “agota” no pudiendo obstaculizar la futura comercialización del producto.<sup>11</sup> En otras palabras, cuando el producto protegido, en virtud de su puesta lícita en el comercio por el titular del derecho o por un tercero autorizado a su comercialización ha salido de la órbita del titular, no hay nada que éste pueda hacer para obstaculizar las posteriores ventas de dicho producto protegido (siempre que éstas sean lícitas). En forma concordante se ha expresado que “*El “Agotamiento” significa que todos los derechos de propiedad intelectual sobre el producto quedan agotados por la primera comercialización de éste con el consentimiento del fabricante. En este sentido, el fabricante original pierde control sobre el producto en tanto no puede controlar su ulterior distribución y comercialización, y por tanto no puede atar a los licenciarios y fijar precios minoristas mediante la fragmentación geográfica de mercados.*”<sup>12</sup> Según Abbott, propugnar la ausencia del agotamiento implica una importante pretensión de los titulares de los derechos de PI: que el valor de proteger la PI a nivel nacional y regional excede el valor de la liberalización del comercio entre naciones y regiones.<sup>13</sup>

### C) Las importaciones paralelas

El tema que nos ocupa surge a raíz de las denominadas importaciones paralelas (o “importaciones grises” como también se las denomina de forma despectiva), que tienen lugar cuando una persona física o jurídica – no relacionada con el titular de un derecho de PI – importa productos protegidos desde un mercado donde dichos productos se comercializan a un precio inferior para su reventa en un mercado de precio superior. Dicho de forma muy simple: donde no existen diferencias de precios, no existen importaciones paralelas.

Las importaciones paralelas suponen la existencia de una “red oficial” montada por el titular del derecho de PI para la comercialización del producto, y de los importadores paralelos, que operan al margen de esa red.

El debate sobre si permitir o no las importaciones paralelas surge de dos principios opuestos: el de universalidad y el de territorialidad. Según el principio de universalidad, el mundo es un mercado uniforme y la segmentación de mercados perjudica a los consumidores. Al principio de territorialidad subyace la idea de que el mundo aún está dividido en entidades nacionales y regionales con sistemas legales, economías, costumbres, lenguas y prácticas comerciales diferentes. El principio de territorialidad supone que existen mercados imperfectos y que las variaciones de precios se deben a una serie de factores como, por ejemplo, diferencias en la demanda o impuestos locales, diferentes regulaciones y precios de fabricación y distribución, diverso desarrollo de las infraestructuras y variadas obligaciones internacionales.<sup>14</sup>

Bale señala algunas de las razones que pueden dar lugar a las diferencias de precios que son a su vez las causantes de las importaciones paralelas: (1) la diferente situación de los derechos de PI en diversos países (por ejemplo, un producto cuya patente está vigente en algunos países y no en otros de forma tal que la competencia de los fabricantes de productos no patentados ocasiona una tendencia de los precios hacia la

<sup>11</sup> Según Moncayo, ya en el año 1902 la Corte Suprema Alemana brindó la siguiente definición del agotamiento: “*El efecto de una patente reside en el hecho de que domésticamente nadie excepto el titular de la patente (y las personas por él autorizadas) puede fabricar el producto o ponerlo en el comercio. Con ello, sin embargo, el efecto de la patente ha sido agotado. Si el titular de la patente fabrica el producto y lo coloca en el mercado dentro de su derecho a proscribir la competencia de terceros, éste ya ha gozado de las ventajas que una patente le otorga extinguiendo así sus derechos. Una patente no le otorga a su titular el derecho a prescribir las condiciones bajo las cuales el comercio entre sus productores tendrá lugar*”; en “Derecho de Patentes, El Nuevo Régimen Legal de las Inventiones y los Modelos de Utilidad”; Ediciones Ciudad Argentina, 1996; Coordinador: Carlos Correa; Capítulo III: “El Nuevo Régimen de Patentes de Invencción: Extensión y Límites a los Derechos”, Moncayo von Hase, Andrés; págs. 143/4.

<sup>12</sup> Stamatoudi, Irini A. y Torremans, Paul L.C.; “*International Exhaustion in the European Union in the Light of “Zino Davidoff”: Contract versus Trade Mark Law?*”; *International Review of Industrial Property and Copyright Law* (IIC); vol. 31 N° 2/2000; pág. 136.

<sup>13</sup> Abbott, Frederick M.; “*Second Report (Final) to the Committee on International Trade Law of the International Law Association on the Subject of the Exhaustion of Intellectual Property Rights and Parallel Importation*”; presentado en Londres en julio de 2000 durante la 69na. Conferencia de la Asociación de Derecho Internacional; pág. 13.

<sup>14</sup> Barfield, Claude E. – Groombridge, Mark A.; ob. cit.; págs. 907/8.

baja en los países donde el plazo de protección expiró); (2) diferencias de cambio o en las tasas de inflación, de forma tal que los precios de determinados mercados nacionales no alcanzan el nivel del mercado internacional; (3) diferencias de precios atribuibles a regulaciones nacionales que mantienen controlados los precios de un determinado producto en diferentes niveles; (4) diferencias en gustos e ingresos *per capita* a nivel nacional, que se reflejan en diferencias de oferta y demanda a través de las fronteras; (5) diferentes estrategias de comercialización y venta de los titulares de derechos de PI y variaciones en los volúmenes de venta en los diferentes mercados; (6) el descuento o donación de un número sustancial de productos destinados a países en vías de desarrollo a través de acuerdos con los gobiernos de dichos países, organismos de la Organización de Naciones Unidas como la Organización Mundial de la Salud u organizaciones privadas de caridad; y (7) diferencias en sistemas regulatorios, de responsabilidad por la fabricación de productos y en los sistemas impositivos.<sup>15</sup>

También podemos decir que las importaciones paralelas se ven estimuladas por las condiciones de demanda. La demanda puede ser elástica (cuando las variaciones de precios afectan la demanda de un determinado producto) o inelástica (cuando las variaciones de precios no afectan la demanda de un determinado producto). En la realidad, es difícil que se verifiquen condiciones de demanda perfectamente elástica o inelástica; es decir, la demanda de todos los productos varía en mayor o menor grado de acuerdo con los precios. Obviamente, los titulares de derechos de PI tienden a aprovechar estas variaciones de precios entre los diferentes mercados a fin de maximizar sus beneficios y, por ello, tienen interés en segmentar mercados y promover las restricciones gubernamentales a las importaciones paralelas.<sup>16</sup>

Cabe preguntarse si corresponde establecer una diferenciación entre productos de demanda elástica o inelástica a los fines de las importaciones paralelas. En otras palabras, ¿Puede ocurrir que los productos de demanda inelástica sean importados en forma paralela con más frecuencia? o, por el contrario, ¿Puede ocurrir lo propio con productos de demanda elástica? En mi opinión, no cabe establecer una distinción en este sentido ya que los medicamentos (un ejemplo de producto de demanda inelástica ya que en muchos casos son esenciales para la salud humana) son muy frecuentemente objeto de importaciones paralelas, mientras que un producto de lujo como los perfumes (que ya calificamos como de demanda elástica; v. nota al pie N° 17) puede asimismo ser objeto de importaciones paralelas si los precios entre diferentes mercados varían en forma sustancial. En otras palabras, el concepto de elasticidad de demanda puede ser útil para explicar las condiciones que dan pie a las importaciones paralelas, pero no permite clasificar el tipo de producto susceptible de ser importado de tal forma.

Los titulares de derechos de PI van a tender a cobrar precios más altos en los mercados donde la demanda es relativamente inelástica, y precios más bajos donde la demanda es relativamente elástica.<sup>17</sup>

Podemos resumir las dos posiciones básicas que existen en torno al agotamiento y las importaciones paralelas de la siguiente forma:

– Por un lado, están quienes opinan que las importaciones paralelas deben ser admitidas. La contracara de esta posición es que el agotamiento del derecho debe ser internacional. De acuerdo con esta postura, si las importaciones paralelas se restringen – es decir, si se considera que el derecho no se agota internacionalmente – los titulares de derechos de PI tendrán la posibilidad de controlar la comercialización de sus productos protegidos más allá de la primera venta. En otras palabras, un escenario donde las importaciones paralelas se encuentran prohibidas permite al titular extender su derecho a la *distribución* de los productos, sin limitarse simplemente a ir contra quienes fabrican o comercializan productos falsificados. Lo anterior trae como resultado que los titulares de derechos de PI “compartimenten” los diferentes mercados nacionales cobrando en cada mercado el máximo precio posible *por el mismo producto*, que muchas veces excede largamente el precio que sería suficiente para que el titular obtenga una ganancia. Los defensores de esta postura consideran que dichas diferencias de precio sólo se explican en función de un deseo de los titulares de derechos de obtener rentas desmedidas y que los gobiernos deben permitir que los precios internacionales alcancen un equilibrio – gracias a las importaciones paralelas provenientes de mercados de precios inferiores a mercados de precios superiores – beneficiando al mismo tiempo a los consumidores. Al mismo tiempo, se beneficiaría

<sup>15</sup> Bale, Harvey E., Jr.; “*The Conflicts between Parallel Trade and Product Access and Innovation: The Case of Pharmaceuticals*”; *Journal of International Economic Law*; 1998; Oxford University Press; pág. 639. En el punto 5, Bale se refiere en realidad a las diferentes estrategias de comercialización y venta de los titulares de patentes pero, en nuestra opinión, el razonamiento puede ser trasladado a todas las categorías de derechos de PI.

<sup>16</sup> Vautier, Kerrin M.; ob. cit.; pág. 3. Un ejemplo de demanda inelástica es la leche (como es un producto importante para la salud humana, una variación en el precio no modificará el consumo en forma significativa); un ejemplo de demanda elástica es el perfume (al ser un producto cosmético no esencial, una variación en el precio seguramente modificará el consumo. Por ejemplo, si el precio de los perfumes sube, los consumidores seguramente comprarán menos perfume o buscarán productos sustitutos).

<sup>17</sup> Id.; pág. 3

a los países subdesarrollados ya que – al ser dichos países donde por lo general se cobran precios más bajos – éstos podrían exportar mayores volúmenes a los países desarrollados de productos que en los países desarrollados son cobrados a mucho mayor precio (es decir, productos idénticos son cobrados más caros en países desarrollados que en países subdesarrollados).

– Por otro lado, están quienes piensan que las importaciones paralelas deben ser prohibidas. La contracara de esta posición es que el agotamiento del derecho debe ser nacional (o en todo caso regional). Según esta visión, es necesario permitir a los titulares de derechos de PI que compartimenten mercados nacionales dado que los diferentes precios cobrados en diferentes mercados por el mismo producto se deben a sendas diferencias de costos laborales, impuestos y aranceles, por nombrar sólo algunas. Esta postura defiende el derecho de los titulares de PI de cobrar precios diferentes de acuerdo con los mercados dado que, se argumenta, ello es esencial en muchos casos para recuperar las enormes sumas invertidas en la creación de nuevos productos. Se argumenta que si los titulares de derechos de PI no pueden cobrar precios diferenciados (obteniendo grandes ganancias en países desarrollados y menores en países en vías de desarrollo) ello ocasionaría a la larga un desincentivo para la inversión en nuevas tecnologías, dado que las empresas multinacionales no crearían nuevos productos porque no obtendrían una adecuada recompensa. Al mismo tiempo, los países en vías de desarrollo se verían perjudicados porque las empresas multinacionales dejarían de abastecerlos por temor a que productos de menor precio se “cuelen” hacia los países desarrollados. Por otro lado, según esta visión, no es cierto que se cobren diferentes precios *por el mismo producto*, ya que – al menos en el caso de las marcas – muchas veces un producto con la misma marca es adaptado para satisfacer los gustos de cada mercado nacional (por ejemplo, el mismo chocolate puede fabricarse con mayor o menor contenido de azúcar dependiendo de los gustos de los consumidores de cada país). En ese caso, si se importan en forma paralela estos productos de la misma marca se defraudaría al consumidor, quien esperaría obtener una determinada calidad por el producto, pero obtendría otra. También se perjudicaría al titular del derecho, ya que el consumidor no elegiría dicho producto en el futuro. Los defensores de esta posición consideran además que el agotamiento nacional deriva del principio de territorialidad de los derechos de PI. Es decir, si un derecho – sobre todo los de propiedad industrial – se registra para cubrir un determinado territorio, de ello resulta la facultad del titular de impedir que terceros importen sin su autorización productos provenientes del extranjero.

En general, cuando se produce una importación paralela es porque existen marcas o patentes “mellizas”, es decir, marcas o patentes concedidas en el país de exportación y en el de importación. En el caso de los derechos de autor, el derecho es en general válido y está vigente (no necesariamente registrado) tanto en el país de exportación como en el de importación. De todas formas, ocurre en ocasiones que la importación paralela se produce desde un país donde la protección expiró – o donde no existe protección – hacia un país donde la protección está vigente.<sup>18</sup> Dicho de otro modo: la protección está vigente al menos en el país de importación. En caso contrario, el problema no se plantearía ya que el titular del derecho en el país de importación no tendría fundamento para oponerse a la introducción y comercialización de sus productos.

Lo que subyace al debate sobre las importaciones paralelas es la pretensión de los titulares de derechos de PI de extender el alcance de su derecho a la *distribución* de los productos protegidos.

El comercio paralelo debe ser distinguido del tráfico de mercancías falsificadas. Se dice que el permitir las importaciones paralelas podría ocasionar un aumento de este tipo de comercio, pero también que la piratería aumentaría si las importaciones paralelas no se regulan. En respuesta a estos argumentos se ha expresado que los límites a las importaciones paralelas constituyen una respuesta poco efectiva al problema de la piratería y que, por otro lado, los mismos importadores paralelos van a estar interesados en garantizar que sus productos sean genuinos.<sup>19</sup>

Abbott cita asimismo las conclusiones de los economistas Maskus y Chen, quienes elaboraron un modelo sobre las posibles implicancias de las importaciones paralelas, planteando que: (i) el alcance con el que el comercio paralelo mejora el bienestar económico puede depender de la importancia de los obstáculos al comercio vigentes entre países importadores y exportadores; (ii) a medida que se reducen los obstáculos al comercio, aumentan los beneficios derivados del comercio paralelo; y (iii) el comercio paralelo puede reducir el bienestar económico si, y en la medida que, los productores desarrollan políticas estratégicas de precios destinadas a eliminar dichas prácticas comerciales como, por ejemplo, aumentar sus precios en los países de

<sup>18</sup> Sería el caso, por ejemplo, de una importación paralela de productos patentados hacia un país donde la patente respectiva aún está en vigencia, desde un país donde la protección expiró.

<sup>19</sup> Id.; pág. 10.

<sup>20</sup> Abbott, Frederick M.; “*Second Report...*”; ob. cit.; pág. 11.

producción, agregando además que a los productores les resulta más difícil desarrollar dichas estrategias en mercados competitivos.<sup>20</sup>

Cabe aclarar que los defensores de las restricciones a las importaciones paralelas son asimismo defensores de un fenómeno relacionado: la discriminación de precios, que no es otra cosa que la contracara de las importaciones paralelas; en otras palabras, si se defiende la restricción de las importaciones paralelas, se defiende asimismo la idea de diferentes precios en diferentes mercados.<sup>21</sup> Además, según esta postura, los productores deben estar facultados para cobrar precios diferentes de acuerdo con el mercado sin temor a que el comercio paralelo afecte su estrategia de ventas; por otra parte, quienes se oponen a las importaciones paralelas agregan que, si éstas se prohíben, no cobrarán precios desmedidos por productos protegidos por derechos de PI ya que de todos modos los productores enfrentarán en su mismo mercado la competencia de otros fabricantes de productos idénticos o sustitutos, por lo que siempre existirá un incentivo para reducir los precios.<sup>22</sup>

Según Abbott, no es cierto que la competencia inter empresaria logre mantener los precios en un nivel aceptable dado que, cuando los productores están “protegidos” de las importaciones paralelas, aumenta el riesgo de estrategias anticompetitivas como la fijación colusiva de precios.<sup>23</sup> Al argumento de Abbott se puede agregar que, particularmente en el caso de productos patentados, muchas veces no es posible encontrar productos sustitutos, por lo que en ese caso el productor también tendería a cobrar un precio por el producto patentado que excedería lo que se cobraría en caso de permitirse las importaciones paralelas.

Abbott divide los argumentos de los titulares de marcas, patentes y derechos de autor para restringir las importaciones paralelas.

Respecto de las marcas, el argumento es que las restricciones a las importaciones paralelas permiten la segregación de territorios de distribución, lo cual posibilita a su vez la adopción de estrategias de comercialización adecuadas al mercado, como por ejemplo: publicidad diferenciada, servicios pre y post venta y diferenciación de productos. Se supone que al darle la posibilidad a los productores de adoptar estas estrategias diferenciadas se beneficia a los consumidores.<sup>24</sup>

Respecto de los derechos de autor, se argumenta que la discriminación de precios es beneficiosa dado que le permite a los consumidores en mercados más pobres adquirir productos que de otra forma no podrían adquirir, permitiendo a su vez que los productores de obras protegidas maximicen sus ganancias en los diferentes mercados regionales/nacionales, logrando de esta forma mayores ingresos a nivel global.<sup>25</sup>

Las patentes resultan ser el derecho de más difícil análisis porque se ha otorgado mayor valor a las patentes que a las marcas y los derechos de autor debido a que aquéllas se relacionan con el avance tecnológico. Apoyándose en lo anterior, los titulares de derechos de patente expresan que debería tolerarse la discriminación internacional de precios ya que la maximización de ingresos a su favor debería ser alentada aún sabiendo que pueden tener lugar obstáculos al comercio. En otras palabras, los titulares de patentes son conscientes de que al permitirse la discriminación internacional de precios se distorsiona la asignación internacional de recursos productivos, pero sostienen que dichas distorsiones deberían ser toleradas (o incluso alentadas) debido al valor inherente de las invenciones.<sup>26</sup>

## 1. Las importaciones paralelas y los consumidores

Dado que tanto defensores como detractores de las importaciones paralelas consideran que sus respectivas posiciones tendrían como consecuencia mejorar el bienestar de los consumidores, considero que es importante analizar la situación de éstos frente a las importaciones paralelas.

El consumidor que se maneja dentro de la red oficial podrá acceder a los servicios pre y post venta que ofrece el distribuidor autorizado, mientras que los consumidores que compran fuera de la red oficial deberán

<sup>21</sup> En la teoría económica se apoya la discriminación de precios perfecta, es decir, aquellos casos en que un monopolista fija sus precios de acuerdo con la demanda, haciendo coincidir el precio de un determinado producto con lo que el consumidor está dispuesto a pagar por éste, de forma tal de maximizar el bienestar económico y la producción. El problema se presenta en aquellos casos, más comunes en la realidad, en que la discriminación de precios no es perfecta. Vautier, Kerrin M; ob. cit., pág. 3.

Un caso de discriminación de precios imperfecta tendría lugar si el titular de un derecho de PI fija un precio demasiado alto para su producto y al consumidor no le queda otra posibilidad que abonarlo ya que no existen productos sustitutos. En estos casos, cabe suponer que no se maximiza el bienestar económico.

<sup>22</sup> Id.; pág. 18.

<sup>23</sup> Id.; pág. 19.

<sup>24</sup> Id.; pág. 20.

<sup>25</sup> Id.; pág. 20.

<sup>26</sup> Id.; pág. 21.

renunciar a dichos servicios. Se supone que estos dos tipos de consumidores permiten que se establezca una diferenciación entre productos; así, estarían los productos comprados dentro de la red oficial a precio más caro (con la ventaja de poder así acceder a los servicios adicionales ofrecidos por el titular del derecho de PI) y los comprados fuera de la red oficial (sin acceder a servicios adicionales, como los de pre y post venta). El bienestar del consumidor aumentará o disminuirá dependiendo de si valora o no dichos servicios o, en aún en el caso de que los valore, si está dispuesto a renunciar a ellos a cambio de un menor precio, siempre y cuando la información provista por el importador paralelo al consumidor sea clara y no induzca a engaño.<sup>27</sup>

Se argumenta por otro lado que al permitir el control sobre las importaciones paralelas y que sólo los distribuidores autorizados vendan un determinado producto, al titular de un derecho de autor le resultará más fácil controlar a sus distribuidores y licenciarios a fin de garantizar que estén maximizando las ventas a través de agresivas estrategias de comercialización y el suministro de servicios post venta.<sup>28</sup>

Cabe remarcar que la posibilidad de mayor control sobre los licenciarios y distribuidores es una cuestión que hace a la estructura interna de comercialización de la red oficial, y los mayores costos que resultan de mantener dicha red de ninguna forma deberían ser trasladados al consumidor ya que éste – al menos en lo que al precio se refiere – no se beneficia de la existencia de dicha red. Desde ya que un determinado consumidor puede *desear* pagar los mayores precios ofrecidos a través de la red oficial a fin de poder acceder a aspectos tales como los servicios post venta (que en muchos casos, por ejemplo, respecto de productos informáticos, pueden ser muy útiles) pero debería ser el consumidor el que *decida* si quiere abonar los mayores precios que implica comprar dentro de la red oficial y no decidir por él e *imponerle* los costos de pertenecer a la red.

En este punto considero importante hacer una digresión, ya que siempre que se discute el bienestar del consumidor frente a las importaciones paralelas *se da por supuesto* que éste debe elegir entre, por un lado, comprar dentro de la red oficial abonando un mayor precio a cambio de servicios adicionales del fabricante y, por el otro, comprar fuera de la red oficial a menor precio pero renunciando a dichos servicios adicionales.

Por mi parte, considero que no habría ningún obstáculo en plantearse una hipótesis en la que el consumidor pudiese acceder a lo mejor de los dos mundos: es decir, que pueda comprar a menor precio fuera de la red oficial pudiendo recurrir al mismo tiempo a servicios pre y post venta o gozando de las garantías del fabricante. Ello se podría lograr a través de legislación que, además de permitir las importaciones paralelas, obligue al distribuidor de la red oficial a otorgar servicios adicionales (o reconocer garantías) sin importar el origen del producto.

Por ejemplo, un consumidor compra un producto protegido por un derecho de PI importado en forma paralela desde el país X (donde fue puesto en el comercio por el titular del derecho o con su consentimiento) hacia el país Y (donde se permiten las importaciones paralelas). El consumidor tiene un problema con el producto comprado poco después de adquirirlo (supongamos que se trate de un ordenador) y se dirige al distribuidor autorizado en Y y éste, si bien reconoce que se trata de un producto genuino, al darse cuenta de que el ordenador ingresó en el país en virtud de una importación paralela rehúsa prestar servicios post venta. Siguiendo con el ejemplo, supongamos que incluso el titular del derecho ha puesto una etiqueta en el envoltorio externo del ordenador diciendo que los servicios post venta sólo serán prestados en el país X.

No obstante lo anterior, supongamos que el país Y ha adoptado legislación como la mencionada más arriba, es decir, además de permitir las importaciones paralelas no permite que los distribuidores autorizados de productos protegidos por derechos de PI se nieguen a prestar servicios pre y post venta. Podríamos agregar además que el país X ha sancionado dicha legislación (a la que se ha dado el carácter de norma de orden público, lo que implica que no puede ser derogada por las partes) ya que considera que los consumidores estarán en mejor posición pudiendo comprar productos de los importadores paralelos a menor precio y accediendo *además* a los servicios adicionales de la red oficial.

Considero que, desde el punto de vista de la protección de la PI, nada impediría que exista una situación como la anterior. El titular del derecho tendría también en este caso asegurada una recompensa por su derecho de PI. Sin perjuicio de lo antedicho, pienso que el ejemplo anterior – si bien puede ser interesante desde el punto de vista teórico – constituiría una limitación demasiado amplia para los titulares de derechos de PI ya que si, además de la importación paralela, se les impone la obligación de tener que reconocer productos no pertenecientes a la red oficial se inclina la balanza excesivamente en favor del consumidor (si partimos del supuesto de que las importaciones paralelas lo benefician) sin tener en cuenta los intereses de los titulares de derechos de PI.

<sup>27</sup> Vautier, Kerrin; ob. cit.; pág. 5.

<sup>28</sup> Id.; pág. 921.

## D) El agotamiento del derecho. Cuestiones generales

Existen tres clases de agotamiento: nacional, regional e internacional.

En virtud del agotamiento nacional, una vez que se ha vendido el producto protegido dentro del territorio de un Estado, por el titular o con su consentimiento, el derecho ha quedado agotado. El titular no puede poner trabas a la comercialización dentro de ese Estado aunque sí puede hacerlo en aquellos casos en que la primera puesta lícita en el comercio ha sido efectuada fuera del territorio de ese Estado.

Conforme el agotamiento regional, una vez que se ha vendido el producto protegido dentro del territorio de un mercado común o unión aduanera, por el titular o con su consentimiento, el derecho ha quedado agotado en lo que al territorio del mercado común o unión aduanera se refiere. El titular no puede poner trabas a la comercialización dentro del mercado común o unión aduanera aunque sí puede hacerlo en aquellos casos en que la primera puesta lícita en el comercio ha sido efectuada fuera del mercado regional.

De acuerdo con el agotamiento internacional, el derecho se agota una vez que el producto protegido ha sido puesto lícitamente en el comercio de cualquier país, por el titular o con su consentimiento. Por ejemplo, si A es titular de una patente en Argentina y B – un tercero ajeno a A – intenta importar a la Argentina productos patentados de A puestos lícitamente en el comercio de cualquier país, A no puede impedir la importación a la Argentina ya que, como nuestro país ha adoptado el agotamiento internacional, la puesta lícita en el comercio del producto protegido en cualquier país del mundo agota los derechos de patente en la Argentina. Ello es lo que dispone el artículo 36 inc. c) de la LP (sin perjuicio de la contradicción que analizo más adelante entre la LP, su DR y la denominada “Solución Mutuamente Acordada” entre los Estados Unidos y la Argentina en el marco de la OMC). Asimismo, la Ley de Marcas de la Argentina no regula expresamente el tema, aunque la poca jurisprudencia existente en materia de marcas (analizada más adelante) se ha inclinado por el agotamiento internacional cuando coincidía el titular de la marca argentina y la extranjera. De todas formas, considero que en virtud del artículo 16 del Código Civil Argentino<sup>29</sup> se podría aplicar por analogía a las marcas lo que respecto de las patentes dispone la LP.

Heath explica que una teoría similar al agotamiento es la doctrina de la “licencia implícita”, desarrollada en el derecho inglés. Esta teoría implica aplicar a los derechos de PI principios similares a los que rigen para los bienes materiales. Respecto de estos últimos, se supone que el adquirente puede disponer de ellos a menos que el vendedor haya hecho al momento de la venta alguna reserva de derechos. La teoría comentada postula que los mismos principios deben aplicarse a los derechos de PI, es decir: una vez vendido un producto protegido por un derecho de PI, éste puede circular libremente salvo reserva del vendedor al momento de la venta. La ventaja de esta teoría es que el adquirente del producto queda inmediatamente notificado de cualesquiera restricciones que pesan sobre el producto adquirido y, además, se impone al vendedor la carga de hacer conocer a los demás participantes de la cadena de comercialización las eventuales restricciones que pesaban sobre los bienes.<sup>30</sup> En nuestra opinión, es discutible – más allá de que este método sea o no realizable en la práctica – que un tema de tal importancia (a mi juicio, de orden público) como el régimen de agotamiento quede enteramente sujeto a la voluntad del vendedor.

Actualmente, algunos autores sostienen una posición diferenciada de agotamiento dependiendo del derecho de PI. En este sentido se apoya, por ejemplo, el agotamiento internacional para marcas y nacional para patentes y derechos de autor. Respecto de estos dos últimos derechos, se interpreta que el agotamiento nacional estaría basado en que exista una suficiente recompensa para la actividad inventiva (en el caso de las patentes) o creativa (en el caso de los derechos de autor). En otras palabras, podría ocurrir que al permitirse la importación paralela de productos protegidos fabricados en países con menores estándares de protección a países donde los estándares de protección son más altos, se prive al titular de derechos de la mayor protección a la que de otra forma podría acceder de no permitirse la importación paralela. Esta situación se ve más claramente en aquellos casos en los cuales la primera venta del producto tuvo lugar en un país donde no existe protección por patente o derecho de autor.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> El art. 16 del Código Civil Argentino dispone: “Si una cuestión civil no puede resolverse, ni por las palabras, ni por el espíritu de la ley, se atenderá a los principios de leyes análogas; y si aún la cuestión fuere dudosa, se resolverá por los principios generales del derecho, teniendo en consideración las circunstancias del caso.”

<sup>30</sup> Heath, Christopher; “Legal Concepts of Exhaustion and Parallel Imports – Chapter 2” en “Parallel Imports in Asia”; Ed. Christopher Heath; ob. cit.; pág. 14.

<sup>31</sup> Conde Gallego, Beatriz, “The Principle of Exhaustion of Rights and its Implications for Competition Law”, IIC, vol. 34; N° 5/2003; pág. 495. Considero que el caso citado podría darse con mayor probabilidad respecto de la protección por patente de los productos farmacéuticos, que determinados países – de los cuales el más importante es la India – aún no contemplan.

Este enfoque podría presentar un problema en aquellos casos en que existan derechos superpuestos de PI sobre un mismo objeto de protección. Por ejemplo, muchos productos protegidos como marca pueden tener protección bajo el derecho de autor, como patente y como diseño (podría ser una computadora, cuya marca está registrada, que incluye una marca sonora cuando la computadora se enciende, con un avance técnico protegido por patente, siendo su carcasa protegida como diseño). Si bien el ejemplo anterior sería inusual, es cierto que más de una vez se superponen sobre un mismo producto diversos derechos de PI, por lo que no siempre resultaría fácil sostener un tipo de agotamiento diferenciado.<sup>32</sup>

Según Abbott, los consumidores de los países en vías de desarrollo podrían ser provistos de productos protegidos por derechos de PI – pero de menor precio – a través de la diferenciación de productos. Por ejemplo, los fabricantes de automóviles pueden desarrollar versiones de menor precio para los mercados de países en vías de desarrollo ya que dichos productos no son necesariamente atractivos para compradores ubicados en países desarrollados.<sup>33</sup> Lo anterior podría resolver en algunos casos la cuestión de las importaciones paralelas sin adoptar una medida expresa de restricción de éstas.

## II. PARTE ESPECIAL

### A) El agotamiento del derecho de marca

Según Tomás de las Heras Lorenzo, en el siglo XIX el problema de las importaciones paralelas sólo había surgido ocasionalmente reapareciendo con mayor frecuencia luego de la Segunda Guerra Mundial. Ello se debió a la mayor expansión del comercio internacional, al surgimiento de las compañías multinacionales y a la difusión de acuerdos de producción y distribución con cláusulas territoriales de exclusividad. Como dato significativo, el autor citado expresa que entre 1893 y 1902 se habían realizado 3.195 registros internacionales de marcas conforme al Arreglo de Madrid, mientras que en 1990 la cifra total ascendía a 652.875.<sup>34</sup> Este enorme aumento del comercio internacional se corresponde con un crecimiento de las importaciones paralelas.

De acuerdo con de las Heras Lorenzo, las importaciones paralelas tienen efectos tanto en la competencia inter-marcas como intra-marcas.

En lo que al efecto intra-marcas se refiere, las importaciones paralelas perjudican al titular y a su red oficial ya que suponen la aparición de una competencia directa de productos con la misma marca poniendo en peligro el control que el titular ejerce sobre su red de distribución. Así, perderán efectividad las denominadas restricciones verticales impuestas por el titular de la marca para controlar a sus distribuidores no exclusivos como, por ejemplo, los pactos de compra exclusiva (ya que los distribuidores podrán abastecerse del importador paralelo). Desde ya que los distribuidores exclusivos se verán tanto o más perjudicados que el titular de la marca, porque dejarán de ser los únicos que podrán vender en un determinado territorio.<sup>35</sup>

Respecto del efecto inter-marcas, puede ocurrir que en un determinado mercado exista una estructura oligopólica; es decir, pocos competidores, lo cual facilita que se pongan de acuerdo sobre un determinado precio ya sea explícitamente, o en forma implícita a través del mantenimiento de precios mínimos y máximos. La irrupción de un importador paralelo hace caer de hecho este tipo de acuerdos, ocasionando una baja en los precios.<sup>36</sup>

#### 1. Casos especiales de agotamiento en marcas

Cabe remarcar que no existe agotamiento del derecho de marca cuando un producto puesto en el comercio en forma lícita ha sido alterado. En este sentido, Aracama Zorraquín indica que el agotamiento no se produce, aún cuando la puesta en el comercio haya sido lícita, si la marca (i) ha sido puesta por el revendedor (cuando originariamente no estaba presente en el producto), (ii) ha sido colocada nuevamente (en aquellos casos en que se hubiere borrado del producto por desgaste natural), (iii) es mantenida sobre el producto

<sup>32</sup> Ver en el mismo sentido Heath, Christopher; "Legal Concepts of Exhaustion and Parallel Imports"; ob. cit.; pág. 22.

<sup>33</sup> Abbott, Frederick, M.; "First Report"; ob. cit.; pág. 621.

<sup>34</sup> De Las Heras Lorenzo, Tomás "El agotamiento del derecho de marca"; Editorial Montecorvo, S.A.; Madrid, 1994; págs. 27-28.

<sup>35</sup> Id.; págs. 29/31.

<sup>36</sup> Id.; págs. 31/32.

luego de que éste ha sido modificado, (iv) es vendida en relación con productos defectuosos sin aclarar dicha circunstancia, y (v) es suprimida por un intermediario en la cadena de comercialización.<sup>37</sup>

Una cuestión que muchas veces sirve para descartar el agotamiento internacional es la relativa a las diferencias en los productos. Más de una vez, los productos son modificados para adaptarse al gusto de los mercados nacionales. Por ejemplo, en el caso Colgate, se discutió la calidad de dentífricos fabricados para el Reino Unido (con contenido de fluoruro) y Brasil (con conservantes pero sin fluoruro). Colgate se opuso a la importación paralela del dentífrico desde Brasil, y el tribunal interviniente justificó la oposición sobre la base de la diferente calidad de los productos, la cual podía resultar en un engaño al público consumidor.<sup>38</sup> En el caso Castrol se discutió la importación paralela de aceite para automotores al Reino Unido, el cual había sido originariamente fabricado para su venta en Canadá. Se justificó la oposición de Castrol a la venta del producto en el Reino Unido ya que el aceite fabricado para ambos países era distinto, a raíz de diferencias climáticas.<sup>39</sup> Se sostiene que esta situación puede remediarse indicando el primer lugar de comercialización del producto de forma tal que el público pueda estar informado de las posibles diferencias.<sup>40</sup>

Finalmente, se argumenta respecto de las marcas – aunque el razonamiento también puede ser aplicado a las patentes y a los derechos de autor – que no queda agotado el derecho cuando un licenciatario produce más unidades del producto que las autorizadas por contrato. En ese caso, estamos ante productos falsificados o, más precisamente, productos que en su origen fueron auténticos pero que ya no lo son más por no contar con autorización del titular.<sup>41</sup>

## 2. Agotamiento en marcas: ¿Régimen amplio o restringido?

Un estudio realizado por la organización inglesa NERA (*National Economic Research Associates*) y por el estudio jurídico SJ Berwin & Co., también de Inglaterra, ha examinado las ventajas y desventajas de adoptar un régimen de agotamiento amplio o restringido en el área de marcas.<sup>42</sup>

Citando la opinión de quienes defienden una concepción restringida del agotamiento, que en principio estaría destinada a favorecer a los titulares de marcas, el estudio esgrime que – de consagrarse el agotamiento internacional – las empresas de la UE no podrían vender sus productos fuera del mercado común a precios más bajos,<sup>43</sup> lo que traería como consecuencia que el titular de la marca no vendería más al mercado de precio inferior, intentando de esta forma evitar la importación paralela. Lo anterior resultaría en menores ganancias para los titulares de marcas, ocasionando así una menor inversión en el desarrollo de nuevos productos y nuevas marcas, determinando una oferta menos variada para los consumidores. La situación planteada también perjudicaría a los consumidores de mercados fuera de la UE ya que las empresas establecerían precios más altos en dichos mercados para compensar las pérdidas que les ocasionarían las operaciones de importación paralela; además, eventualmente se retirarían de dichos mercados para evitar que desde allí se efectúen operaciones de importación paralela hacia la UE. Incluso, según esta postura, si las empresas

<sup>37</sup> Aracama Zorraquín, Ernesto; "El Agotamiento de los Derechos de Marca y las Importaciones Paralelas"; Temas de Derecho Industrial y de la Competencia; N° 3; "Derecho de Marcas"; Ed. Ciudad Argentina; Buenos Aires, 1999; pág. 15.

<sup>38</sup> Norman, Helen "Parallel Imports from Non-EEA Member States: The Vision Remains Unclear"; *European Intellectual Property Review*, 2000; Issue 4; Sweet & Maxwell Limited; pág. 160.

<sup>39</sup> Id.; pág. 160.

<sup>40</sup> Stamatoudi-Torremans; ob. cit; pág. 138. En 1999, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos adoptó las reglas "Lever" (así llamadas porque surgieron a raíz del caso "Lever Bros."), que permiten bloquear las importaciones paralelas de productos protegidos por marca cuando sean sustancialmente diferentes de aquellos productos que ostenten la misma marca en los Estados Unidos, a menos que el importador coloque una clara notificación (que deberá permanecer sobre los productos hasta el primer punto de venta minorista en los Estados Unidos) expresando "El presente producto no está autorizado para su importación por el titular de la marca en los Estados Unidos y es física y sustancialmente diferente del producto autorizado". La etiqueta debe encontrarse próxima a la marca en la parte más visible sobre el producto, o sobre el envasado utilizado en la venta de aquél. Cumplidas las anteriores condiciones, dichos productos pueden ser importados en forma paralela. Cit. en Abbott, Frederick M.; "Second Report"; ob. cit; pág. 9.

<sup>41</sup> Heath, Christopher; "Legal Concepts of Exhaustion and Parallel Imports"; ob. cit.; pág. 18.

<sup>42</sup> "The Economic Consequences of the Choice of Regime of Exhaustion in the Area of Trademarks"; Executive Summary; Final Report for DG XV of the European Commission; Prepared by NERA, SJ Berwin & Co. and IFF Research; 8 de febrero de 1999, Londres. El informe fue encargado por la Comisión Europea para analizar los posibles efectos de adoptar el agotamiento internacional en la UE respecto de productos protegidos por marca.

<sup>43</sup> Ello se debe a que si hubiera agotamiento internacional en la UE y una firma de la mencionada región vendiera sus productos fuera del espacio económico europeo a precios más bajos, el producto en cuestión probablemente ingresaría en forma paralela a la UE sin que el titular de la marca pudiera impedirlo ya que su derecho se habría agotado. La contracara de esta situación es que las empresas provenientes de fuera de la UE no podrían vender sus productos a un precio más alto en el mercado común. Por ejemplo, si dichas empresas desearan utilizar a licenciatarios de la UE verían que sus productos vendidos en mercados de precio inferior ingresarían al espacio económico europeo sin que pudieran impedirlo (debido al agotamiento internacional). Ob. cit.; "The Economic Consequences..."; pág. 6.

se retirasen de mercados ubicados fuera de la UE los precios podrían aumentar dado que no sería posible distribuir los costos fijos sobre un importante volumen de ventas.

Los argumentos antes expuestos intentan demostrar que es beneficioso ampliar el ámbito de derechos a favor de los titulares de marcas para que éstos puedan ejercer discriminación de precios en los distintos mercados en los que operan ya que ello a la larga va a traer más ganancias y, por ende, mayores incentivos para la inversión en materia de marcas.<sup>44</sup>

Otro argumento a favor de una concepción restringida es que las importaciones paralelas pueden traer como consecuencia que sea difícil hacer cumplir estándares técnicos o de seguridad dentro de la UE ocasionando así un riesgo a los consumidores.<sup>45</sup>

Los defensores de una concepción restringida señalan además que las economías modernas dependen en gran medida de la fabricación de productos que conllevan un alto contenido de PI. Por lo tanto, cuanto mayor es la protección a los titulares de derechos – por ejemplo, a través del agotamiento nacional – mayor es el progreso que las economías de la UE pueden alcanzar.<sup>46</sup>

Finalmente, la postura que comentamos considera que el no poner un freno a las importaciones paralelas de productos protegidos con marca puede impedir la detección y prevención del comercio de mercancías falsificadas, lo cual perjudica a los consumidores – ya que se les ofrecen productos de calidad inferior – y a los titulares de derechos, porque la existencia de mercadería falsificada hace que éstos pierdan ventas.<sup>47</sup>

En contraposición con lo anterior, el informe de NERA también cita la postura de los defensores de una concepción amplia, quienes consideran que el agotamiento internacional traerá aparejado menores precios. Ello se debe a que el titular de un derecho de marca cuyas facultades se agotan con la primera venta autorizada no puede controlar la posterior cadena de comercialización, por lo que los importadores paralelos se ven alentados a ofrecer precios más bajos que los de la red oficial a fin de poder insertarse en un determinado mercado.

Los defensores del agotamiento internacional consideran que el agotamiento nacional permite que los titulares de derechos efectúen discriminación de precios ejerciendo facultades monopólicas, las cuales no se conciben con el derecho marcario, cuyo objeto es principalmente la protección de los consumidores y no la concesión de facultades exorbitantes a los titulares. Por otro lado, los defensores de una concepción amplia argumentan que el agotamiento internacional se concibe con las tendencias actuales de liberalización del comercio y que, por ejemplo, en el ámbito de Internet, será cada vez más difícil evitar que existan importaciones paralelas “personales”.<sup>48</sup>

En relación con el argumento de que el agotamiento internacional implicaría una desprotección de los consumidores, los defensores de esta postura consideran que los importadores paralelos van a tener los mismos incentivos para ofrecer buenos productos a sus compradores que los componentes de las redes oficiales de comercialización, aunque más no sea para proteger su reputación frente a éstos. Al mismo tiempo, se argumenta a favor de una concepción amplia que los consumidores pueden desear renunciar a ciertos beneficios que les brinda la red oficial (como servicios post-venta) a cambio de menores precios, en vez de verse obligados a comprar los productos a una determinada combinación de precio y servicio. Asimismo, y respecto del temor expresado por los defensores de una concepción restringida en el sentido de que el agotamiento internacional puede ocasionar la falta de observancia de estándares técnicos y/o de seguridad respecto de determinados productos, se argumenta que dichos estándares van a operar en muchos casos como barreras a la importación paralela, en vez de ser protecciones que se pondrán en riesgo por la existencia de un agotamiento internacional.<sup>49</sup>

Según el informe, a los fines de identificar los efectos del régimen de agotamiento deben distinguirse dos casos: (i) adopción unilateral del régimen de agotamiento y (ii) adopción bilateral.

En el caso (i), se supone que la UE adoptaría un régimen de agotamiento internacional sin importar el régimen adoptado por otros países. El informe concluye que en este escenario aumentarían las importaciones paralelas pero no se vería afectado el volumen de exportaciones paralelas. El caso (ii) supone que se agotarían los derechos sólo respecto de productos importados de Japón y los Estados Unidos, lo cual iría unido a acuerdos bilaterales cuyo propósito sería incrementar las exportaciones paralelas a dichos países.

<sup>44</sup> Id.; pág. 6.

<sup>45</sup> Id.; pág. 7.

<sup>46</sup> Id.; pág. 7.

<sup>47</sup> Id.; pág. 7.

<sup>48</sup> Id.; págs. 7/8. Sería el caso de un consumidor individual que advierta por Internet que en el extranjero un determinado producto es más barato que en su país de origen y, por lo tanto, efectúe la correspondiente importación al margen de la red oficial.

<sup>49</sup> Id.; pág. 8.

Se supone que, en el caso (i) (agotamiento internacional) los productos importados en forma paralela provendrían en su mayoría de países del sudeste asiático y de los Estados Unidos. La posibilidad de exportaciones paralelas hacia dichos países se vería reducida dado que allí los precios son más bajos.

En el caso (ii), (agotamiento internacional restringido), las importaciones paralelas vendrían principalmente de los Estados Unidos. Por otro lado, y considerando que las exportaciones paralelas no tenderían en general a representar volúmenes importantes, el informe concluye que un supuesto de agotamiento internacional en forma multilateral probablemente tendría efectos similares a los del caso (i) (es decir, más importaciones paralelas que exportaciones paralelas).<sup>50</sup>

Abbott ha criticado el informe de NERA expresando que si bien resulta de interés el intento de cuantificar las importaciones paralelas en el ámbito de la UE, la metodología del informe plantea significativos interrogantes a la hora de analizar su utilidad como instrumento de política pública. Ello se debe a que gran parte del análisis económico incluido en el informe está solamente basado en resultados de encuestas llevadas a cabo entre diversos grupos de interés. Entre los que respondieron, se reconoce que la información económica suministrada es en gran parte estimativa. Por otra parte, los datos sobre precios fueron tomados de fuentes secundarias que son muy generales como para suministrar una base concreta para el análisis y se llega a las conclusiones sobre el impacto de las importaciones paralelas sobre la base de las respuestas brindadas a las encuestas. Abbott considera particularmente preocupante que el informe de NERA sugiera la posibilidad de efectos adversos para los consumidores, aunque sin suministrar datos empíricos para apoyar dicha conclusión.<sup>51</sup>

## B) El agotamiento del derecho de patente

Según Heath, es diferente el fundamento para el agotamiento del derecho en marcas que en patentes. Mientras que en el caso de las marcas la clave está en que se cumpla con la función de indicación de origen – para lo cual es necesario contar con el consentimiento del titular de la marca dado que de otra forma los productos no podrían ser atribuidos a él sino a otra fuente – la clave del agotamiento en patentes tiene que ver con la posibilidad de que el titular del derecho obtenga una recompensa por la primera comercialización de productos en condiciones monopólicas. Cuando, por ejemplo, se ponen en el comercio productos en un mercado donde la protección por patentes no ha sido obtenida, dichas condiciones no se encuentran presentes.<sup>52</sup>

Abbott señala que los especialistas de derecho de la competencia han aceptado que puede ser positivo dividir geográficamente los mercados de ventas en el área de patentes alentando de esta forma la transferencia de tecnología, innovación en inversiones y en producción y distribución de productos y prestación de servicios relacionados con éstos. A su vez, ello puede traer aparejado un fortalecimiento de la competencia inter-empresaria al igual que beneficios al consumidor. Sin embargo, en mercados como la UE o los Estados Unidos dichas restricciones al comercio se ven mitigadas por la doctrina de la primera venta.<sup>53</sup>

Lilley efectúa un interesante análisis de las importaciones paralelas a la luz de las diferentes teorías utilizadas para justificar el sistema de patentes:<sup>54</sup>

*Labor Theory* (o teoría del trabajo o esfuerzo). Según esta teoría, el que se ha esforzado en crear una invención patentable debería ser su titular. En virtud de esta teoría, las importaciones paralelas estarían prohibidas ya que quienes se han esforzado en desarrollar una invención dentro de un determinado territorio no deberían ver disminuida su oportunidad de comercializarla.

*Property Theory* (o teoría de la propiedad). Esta teoría se funda en el derecho de excluir a otros de la posesión y el uso de la patente, lo que significa que el titular conserva el derecho de obtener una ganancia a partir del principio técnico contenido en aquélla. Por ende, estaría justificado impedirle al importador que opere en el ámbito comprendido por la patente.

<sup>50</sup> Id.; pág. 25. Cabe tener en cuenta que este informe fue elaborado antes de la ampliación de la UE. Por lo tanto, es válido preguntarnos si hoy en día, considerando que en muchos de los “nuevos” países miembros de la UE los precios son en promedio bastante más bajos que en los “viejos” países, las exportaciones paralelas igualmente serían bajas como concluye el informe.

<sup>51</sup> Abbott, Frederick M.; “*Second Report*”; ob. cit.; pág. 10.

<sup>52</sup> Heath, Christopher; “*Parallel Imports and International Trade*”; IIC; vol. 28; N° 5; 1997; pág. 627.

<sup>53</sup> En inglés “*first sale*”, que sería el equivalente estadounidense del agotamiento. V. Abbott, Frederick M.; “*First Report*”; ob. cit.; vol. 1, N° 4; December 1998; pág. 614.

<sup>54</sup> Lilley, Richard H., Jr.; “*Parallel Imports: Are Remedies under Patent Law Appropriate?*”; AIPPI Journal (AIPPI – JAPAN); vol. 23; N° 4; 1998; págs. 132/134.

*Investment Incentive Theory* (o teoría del incentivo a la inversión). Para esta teoría, la concesión de una patente constituye un incentivo para invertir recursos en innovaciones tecnológicas, a raíz de la minimización – sino la eliminación – de la competencia de terceros. Conforme a esta teoría, las importaciones paralelas disminuirían el estímulo para invertir.

*Reward Theory* (o teoría de la recompensa). Esta teoría ve la concesión de la patente como una facultad de excluir a terceros a título de recompensa por la innovación tecnológica. Al igual que los defensores de la teoría del incentivo a la inversión, quienes sostienen esta postura consideran que las importaciones paralelas – al posibilitar que existan competidores – disminuyen la posibilidad de recompensa.

*The Social Welfare Theory* (o teoría del bienestar social). De acuerdo con esta teoría, las patentes se conceden a fin de promover – a través de la protección de las innovaciones tecnológicas – una mayor cantidad de empleos, mejores condiciones de vida y una mayor oferta de bienes. Desde esta óptica, las importaciones paralelas deberían ser admitidas dado que permiten una mayor oferta y diferenciación de productos.

*The Monopoly Theory* (o teoría del monopolio). Esta teoría explica que las patentes son monopolios legales. Si se acepta esta premisa, la disponibilidad de productos importados en forma paralela actuaría para frenar dicho monopolio. En otras palabras, si el titular de la patente – en ejercicio de su monopolio – cobra precios desmedidos, las importaciones paralelas podrían paliar la situación.

*Rent Seeking Theory* (o teoría de la procuración de rentas). Conforme a esta teoría, el sistema de patentes procura rentas, que son alcanzadas cuando los ingresos exceden el costo de la inversión realizada para obtener y utilizar la patente. Dicho de otro modo, el sistema provee un incentivo para maximizar renta. Al permitir una mayor oferta de productos, las importaciones paralelas harían disminuir las posibles rentas. Desde esta óptica, las importaciones paralelas serían positivas ya que minimizarían la tendencia de los titulares de patentes de intentar obtener excesivas rentas.

*Rent Dissipation* (incorrecta asignación de rentas). Esta teoría explica que los beneficios que la sociedad puede obtener de la innovación tecnológica pueden ser incorrectamente asignados cuando existen actividades de investigación superpuestas, por lo que los recursos pueden ser mejor aprovechados cuando se asignan a diversas actividades de investigación. Si bien los productos introducidos a través de importaciones paralelas no están directamente relacionados con los recursos destinados a la investigación, se argumenta que una política que permitiese las importaciones paralelas daría a entender a quienes deseen invertir en innovación tecnológica que podrían verse reducidas las posibles rentas resultantes de nuevas actividades de investigación. Ello llevaría a que se invierta en campos tecnológicos ya existentes, lo cual a su vez ocasionaría que los recursos se asignen de manera incorrecta, es decir, en actividades de investigación y desarrollo redundantes. Según esta teoría, las importaciones paralelas funcionarían como una señal negativa para los potenciales inversores, quienes elegirían no incursionar en nuevos campos de la tecnología por temor a no obtener rentas suficientes.

## 1. El agotamiento del derecho de patente y los productos farmacéuticos

El tema de este apartado podría sin duda ocupar cientos de páginas.

Por un lado, las empresas farmacéuticas arguyen que de permitirse las importaciones paralelas – lo cual implica no poder cobrar precios altos en países desarrollados y bajos en países en vías de desarrollo – no podrían recuperar las enormes sumas invertidas en investigación y desarrollo.

Por otra parte, los defensores de las importaciones paralelas sostienen que la competencia que el comercio paralelo implica ocasionaría una baja en los precios de los medicamentos, lo cual es esencial para los países en vías de desarrollo. Esta posición sostiene que – en ausencia de importaciones paralelas – las empresas farmacéuticas cobrarán precios desmedidos.

Respecto del temor apuntado, Bale expresa que existe una fuerte disciplina de mercado para los nuevos productos farmacéuticos. El autor citado señala que existe competencia entre productos farmacéuticos patentados ya que pocos productos son únicos en una determinada categoría terapéutica (como, por ejemplo, los antidepresivos o los productos contra la úlcera). Por ende, los precios fijados por las empresas deben tener en cuenta a los demás competidores con productos similares, aunque no idénticos, destinados a tratar las mismas afecciones. Lo anterior implica que existe una disciplina de mercado, en vez de un absoluto poder monopólico, que influye las acciones de los titulares de patentes.<sup>55</sup>

<sup>55</sup> Bale, Harvey E, Jr.; "The Conflicts between Parallel Trade and Product Access and Innovation: The Case of Pharmaceuticals"; *Journal of International Economic Law*; vol. 1, N° 4; diciembre de 1998; pág. 642.

Se argumenta que los titulares de patentes sobre productos farmacéuticos pueden contribuir al bienestar de un país en vías de desarrollo en un escenario en el que se prohíban las importaciones paralelas ya que, al no existir el temor de reexportación de productos farmacéuticos de bajo precio a mercados de alto precio, los productores no dejarían de suministrar productos farmacéuticos a los países en vías de desarrollo.

La crítica de Abbott es que esta visión no considera los efectos de un sistema de discriminación de precios en la asignación internacional de recursos, ya que si los productores de los países desarrollados no se ven presionados a ser más eficientes como resultado de la competencia en los precios, ello ocasionaría una distorsión en la eficiente asignación de recursos en dichos países. Por otro lado, si los productores o licenciatarios de los países en vías de desarrollo se ven limitados en sus ganancias, ello limitaría futuras inversiones. Además, si los resultados esperados de las inversiones en países en vías de desarrollo son escasos, ello ocasionará que estos países continúen dependiendo de importaciones de productos de alto valor agregado provenientes de países industrializados.<sup>56</sup>

Según Abbott, si una empresa farmacéutica de un país desarrollado no provee un importante producto farmacéutico a un país en vías de desarrollo – independientemente de si el producto esté o no allí patentado – puede estar justificado que el gobierno del país en vías de desarrollo otorgue una licencia obligatoria a un productor local a fin de satisfacer la demanda del mercado correspondiente.<sup>57</sup> Abbott expresa además que las empresas farmacéuticas que donen o suministren medicamentos a bajo precio a países en vías de desarrollo podrían celebrar acuerdos con los gobiernos de dichos países que prevean que los productos obtenidos por dichos canales no pueden ser exportados por razones de salud pública. Las mencionadas restricciones podrían basarse en el principio de protección de la salud pública recogido en el art. 8.1 del Acuerdo ADPIC y en el artículo XX(d) del GATT, que permite restricciones a las exportaciones. Dicho de otro modo, Abbott sostiene que el caso de los productos farmacéuticos no justifica por sí solo la adopción de restricciones a las importaciones paralelas.<sup>58</sup>

Bale señala un problema referido al plazo de duración de las patentes farmacéuticas. Como se sabe, el plazo de duración de las patentes conforme al Acuerdo ADPIC es de 20 años desde la presentación de la solicitud. Sin embargo, actualmente existe una tendencia a extender el plazo de duración de las patentes farmacéuticas a fin de compensar a los titulares por el tiempo “perdido” por el desarrollo de la droga (ya que muchas veces se patenta antes de conocer las posibilidades reales de la droga) y por los plazos correspondientes a la aprobación gubernamental. Lo anterior trae como resultado que el término *efectivo* de protección de la patente sea mucho menor a los 20 años *nominalmente* establecidos en el Acuerdo ADPIC y en muchas leyes nacionales. Para paliar el acortamiento del plazo, se pretende extender el plazo de las patentes farmacéuticas.<sup>59</sup>

Según Bale, el propósito de reconocer un mayor plazo de protección a los titulares de patentes farmacéuticas se vería frustrado si se permitiesen las importaciones paralelas, ya que se importarían productos no protegidos (genéricos) desde países donde la protección ya expiró (porque el plazo de protección es más corto) hacia países donde el plazo de protección aún está vigente de forma tal que dichos productos genéricos competirían con los productos del propio titular de la patente en un país donde la protección aún no ha expirado.<sup>60</sup> En nuestra opinión, este problema podría solucionarse con el principio de la puesta monopólica en el comercio.

Este principio, conforme lo expuesto más arriba, dice que el criterio para determinar si debe desencadenarse el agotamiento en patentes es que el titular del derecho haya podido obtener una primera recompensa por su derecho en condiciones monopólicas. En otras palabras, no se produciría el agotamiento si el producto fue puesto en mercados no libres (por ejemplo, debido a la existencia de precios controlados) o en aquellos casos en que el titular del derecho no posea protección para su derecho. El supuesto analizado también abarcaría a los licenciatarios; es decir: como se supone que los beneficios obtenidos por el licenciatario también irán a parar al titular, al menos en parte, y teniendo en cuenta además que otorgar una licencia es otra faceta del ejercicio del derecho monopólico, la comercialización efectuada por el licenciatario también agotaría el derecho.<sup>61</sup>

<sup>56</sup> Abbott, Frederick M.; “*First Report*”; ob. cit.; págs. 620/1.

<sup>57</sup> Id.; pág. 621.

<sup>58</sup> Id.; pág. 621.

<sup>59</sup> De hecho, ya existe un reglamento de la UE en tal sentido. Además, Estados Unidos también ha adoptado legislación que extiende el plazo de las patentes farmacéuticas e impone dicha regla en los acuerdos de libre comercio bilaterales que recientemente ha celebrado. Por otro lado, la cuestión también se debate en el marco del ALCA.

<sup>60</sup> Bale, Harvey E, Jr.; ob. cit.; pág. 643.

<sup>61</sup> Heath, Christopher; “*Legal Concepts of Exhaustion and Parallel Imports*”; ob. cit.; pág. 17. Si bien Heath se refiere en su trabajo a patentes, consideramos que el principio es también aplicable a las marcas y a los derechos de autor.

Debemos analizar qué ocurriría si no hay protección para el derecho por causa del titular o los casos en que ello se debe a una imposibilidad de obtener protección en el país desde donde proviene la importación paralela. Considero que es importante distinguir ambos supuestos, ya que si el titular no posee protección para su derecho de patente debido a que él decidió no protegerlo o registrarlo en un determinado país, debe cargar con las consecuencias de su decisión.<sup>62</sup> Respecto de las patentes, se argumenta que esta solución podría ser injusta dado que el plazo de prioridad muchas veces es demasiado corto como para determinar el potencial de una invención.<sup>63</sup> No estoy de acuerdo con esta postura. En primer lugar, aún en el hipotético caso de que el plazo de prioridad de un año previsto por el Convenio de París para las patentes fuera considerado corto,<sup>64</sup> actualmente gran parte de los países del mundo han ratificado el denominado Tratado de Cooperación en Materia de Patentes o PCT (por sus siglas en inglés, *Patent Cooperation Treaty*) que prevé plazos de prioridad que alcanzan hasta los 30 meses.<sup>65</sup> Más allá de que sea o no cierto que a los titulares de derechos les resulte difícil determinar el potencial de una invención, lo cierto es que las reglas de juego del sistema imponen aceptar las consecuencias de acogerse al período de prioridad o no hacerlo. Si el titular de una patente decidió no proteger su derecho dentro del período de prioridad, debe cargar con las consecuencias de su acción y, si la pérdida del derecho de prioridad implica la pérdida del derecho a patentar, ello no es más que una consecuencia del funcionamiento del sistema. Lo contrario importaría vulnerar las reglas de juego que el titular del derecho *conocía* al momento de solicitar protección.<sup>66</sup>

### C) El agotamiento del derecho de autor

El análisis del agotamiento del derecho de autor difiere del realizado respecto de los derechos de propiedad industrial dado que aquél – al menos en la tradición jurídica continental europea – está compuesto de una serie de facultades morales y patrimoniales.<sup>67</sup>

Desde el punto de vista económico, es necesario tener en cuenta que el costo de producir obras protegidas por el derecho de autor no guarda relación con la cantidad de personas que las verán o usarán (piénsese, por ejemplo, en un programa de televisión: el costo de producción es el mismo sin importar la cantidad de espectadores).<sup>68</sup> Por lo tanto, se argumenta que si bien el costo de creación de un film, un fonograma o programa de computación puede ser muy elevado (el costo de expresión), el costo de reproducción de la obra es por lo general bastante reducido.<sup>69</sup> Por consiguiente, se sostiene que de permitirse el *free riding*, el costo de la obra para quien la copia estará representado solamente por el costo marginal del ejemplar, el cual es obviamente mucho menor que el llamado “costo de expresión”.<sup>70</sup> Lo anterior es cierto: desde ya que es injusto permitir que alguien se aproveche de los esfuerzos del titular de un derecho de autor. No hay duda de que no se debe permitir que un tercero reproduzca una obra sin haber abonado la compensación correspondiente. Sin embargo, no hay que olvidar que cuando se hace referencia al agotamiento se supone que el titular ya obtuvo una compensación por su derecho. Por lo tanto, consideramos que en este supuesto no corresponde hablar de “*free riding*” dado que el titular del derecho ya obtuvo la compensación que el ordenamiento jurídico le reconoce.

<sup>62</sup> Este principio podría no ser aplicable a los derechos de autor, en cuyo caso el registro tiene un valor secundario.

<sup>63</sup> Heath, Christopher; “*Legal Concepts of Exhaustion and Parallel Imports*”; ob. cit.; pág. 17.

<sup>64</sup> En este sentido el documento de la OMPI “El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial” (Doc. ISIP/96/10); agosto de 1996; pág. 9, expresa que el plazo de prioridad intenta conciliar el interés de los titulares de los derechos – al reconocerles un plazo de gracia para que decidan en qué países desean solicitar protección – con los intereses de los terceros, no extendiendo los plazos por períodos demasiado largos.

<sup>65</sup> Conforme a sus artículos 8 y 22.

<sup>66</sup> Este razonamiento también sería aplicable a las marcas, aunque en este caso la pérdida de prioridad no implica la pérdida del derecho a obtener el registro, es decir, el registro se podría obtener de todas formas (si no hay impedimentos registrales) aunque sin invocar prioridad.

En el ámbito de las patentes, la pérdida del derecho de prioridad implicará en la mayoría de los casos la pérdida de la novedad y por lo tanto del derecho a patentar. Podría haber casos, sin embargo, donde la pérdida de la prioridad no implique la pérdida de novedad (por ejemplo, porque la patente no fue aún publicada o comercializada). En ese caso, el titular de la patente podría patentar pasado el plazo de prioridad y por lo tanto invocar su derecho para obstaculizar la comercialización de un producto puesto en un mercado de forma tal que no se le aseguró su recompensa monopólica.

<sup>67</sup> Dado que la discusión sobre el agotamiento gira principalmente en torno a la distribución de las obras protegidas – es decir, atañe a un aspecto comercial del derecho – no corresponde hablar de agotamiento de los derechos morales, ya que éstos – si bien pueden tener consecuencias patrimoniales – no entran en el comercio.

Los derechos morales reconocidos son los de paternidad, integridad, divulgación, retracto (tal vez el más controvertido) y el derecho al respeto del honor y la reputación. V. Lipszyc, Delia; ob. cit.; pág. 154 y ss.

<sup>68</sup> Barfield, Claude E. – Groombridge, Mark A.; ob. cit.; pág. 914.

<sup>69</sup> Id.; pág. 914.

<sup>70</sup> Id.; pág. 914.

El derecho de reproducción no se agota nunca dado que, de otro modo, el derecho de autor quedaría vaciado de contenido. Para poner un ejemplo: un autor, en ejercicio de su derecho de reproducción, edita 10.000 ejemplares de un libro de su autoría, que son posteriormente puestos en el comercio con su consentimiento. Si considerásemos que el derecho se agota, entonces el autor no podría decidir si edita o no nuevos ejemplares. Es en función de esta característica especial del derecho de reproducción, que se considera que éste no se agota.<sup>71</sup>

Tampoco considero que se agote el derecho de comunicación al público. Por ejemplo, si un autor comunica al público su obra a través de la televisión, conserva el derecho de comunicarla asimismo a través de Internet, ya que de otra forma se podría utilizar la obra sin abonar por los nuevos usos. En definitiva – al igual que ocurre con las marcas y las patentes – el agotamiento del derecho de autor tiene que ver básicamente con la comercialización de ejemplares tangibles.

Otro problema particular del derecho de autor son las obras de ejemplar único (por ejemplo, un cuadro). Considero que la comercialización en este supuesto no plantea mayores problemas (ya que difícilmente podemos imaginar la compartimentación de un mercado por la comercialización de una sola obra). El inconveniente puede surgir si una obra de ejemplar único es reproducida a escala industrial (por ejemplo, se edita un calendario que incorpora cuadros de un autor famoso). En este caso, al haber ejemplares tangibles, podrían tener lugar importaciones paralelas si en un mercado el mismo calendario es vendido mucho más caro que en otro.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante tener en cuenta que la discusión sobre el agotamiento del derecho de autor gira (o debería girar, a riesgo de limitar seriamente el alcance del derecho) en torno a la forma en que se comercializa la obra, es decir, en lo concerniente al *derecho de distribución*, que tiene como objetivo complementar los demás derechos exclusivos de que goza el autor al permitirle controlar la explotación comercial de la obra sobre un territorio determinado.<sup>72</sup>

Los Estados que han reconocido en forma expresa el derecho de distribución en sus legislaciones han debido asimismo diseñar sus límites, dado que parecería excesivo reconocer una facultad que permita a su titular controlar la comercialización de la obra en todos sus estadios. Se ha elegido en general como límite la primera puesta lícita en el comercio de un original o de una reproducción de la obra.<sup>73</sup>

En contraposición con lo anterior, Barfield-Groombridge argumentan que deben restringirse las importaciones paralelas para permitir a los titulares de derechos de autor establecer diferentes estrategias de precios y comercialización. Por ejemplo, en la industria cinematográfica existe una práctica conocida como “*windowing*”<sup>74</sup> que implica distribuir obras protegidas en forma no simultánea, en diferentes mercados y a través de diversos medios de difusión. Asimismo, una empresa editorial puede decidir introducir un libro en el mercado en forma gradual a fin de aprovechar un tour promocional de un autor. Los autores citados argumentan que el estreno escalonado de los films permite que cada participante de la industria cinematográfica cuente con un período exclusivo durante el cual pueda maximizar sus ganancias y que ello es particularmente importante para empresas cinematográficas nuevas o de menor envergadura que necesitan recaudar capital con fines de producción, propósito que logran cediendo total o parcialmente los derechos sobre el film incluso antes de que sea estrenado. Barfield-Groombridge argumentan que la existencia de importaciones paralelas impediría que se lleven a cabo estas prácticas, perjudicando a la larga a las industrias cuyas obras son protegidas por el derecho de autor.<sup>75</sup>

Otro argumento de Barfield-Groombridge a favor de restringir las importaciones paralelas es que de esta forma los titulares de derechos de autor pueden fijar precios diferenciados de acuerdo con los diferentes mercados o de acuerdo con diferentes grupos dentro de un mismo mercado, lo cual es considerado necesario para lograr una comercialización rentable y eficaz de las obras protegidas. En este sentido, expresan que para las industrias relacionadas con el derecho de autor, los factores demográficos, sociales y económicos juegan un rol preponderante en la fijación de los precios; por ejemplo, el poder de compra de los jóvenes y el porcentaje de penetración en el hogar de ordenadores, televisión y compact discs (es decir, el tamaño de estos sectores del mercado) juegan un rol decisivo en los precios fijados a nivel nacional para las diversas obras protegidas. Se supone que el permitir esta más eficiente compartimentación de mercados traerá como resultado que los titulares de derechos de autor distribuyan más ampliamente sus productos.<sup>76</sup>

<sup>71</sup> Röttinger, Moritz; “*L'épuisement du droit d'auteur*”; *Revue Internationale du Droit d'Auteur*, N° 157; julio de 1993; pág. 75.

<sup>72</sup> Id.; pág. 59.

<sup>73</sup> Id.; pág. 59.

<sup>74</sup> Podríamos traducir la expresión como “establecimiento de ventanas de distribución”.

<sup>75</sup> Barfield, Claude E. – Groombridge, Mark A.; ob. cit.; págs. 929-30.

<sup>76</sup> Id.; págs. 931/32.

Se argumenta que determinados mercados nacionales de pequeña envergadura no generan suficientes ingresos como para justificar la producción local de obras protegidas por el derecho de autor y que si a las multinacionales se les niega el derecho de proteger sus derechos de propiedad intelectual, incluyendo la facultad de mantener canales de distribución a través del control de las importaciones paralelas, es posible que dejen de llevar a cabo actividades creativas en dichos mercados. Por otro lado, también podría ocurrir que – de permitirse las importaciones paralelas – a las compañías pequeñas les sea difícil competir, con sus limitados recursos, con el producto vendido internacionalmente más barato debido a las importaciones paralelas.<sup>77</sup>

Cabe remarcar que el argumento anterior es sólo parcialmente cierto, dado que si bien es real que hay determinados mercados cuya envergadura es muy limitada como para justificar la producción local, tampoco podemos ignorar que dichos mercados no son los que verdaderamente importan a las multinacionales; los mercados relevantes son los de los países industrializados: es de esos mercados de quien las multinacionales quieren protegerse de las operaciones de importación paralela. Los mercados pequeños no deberían ser tomados en cuenta en el análisis porque no son los que verdaderamente importan en el mercado internacional. Es por ello que el argumento reseñado es principalmente falaz, dado que no reconoce que la importación paralela, por lo general, va a tener como destino el gran mercado de un país industrializado.

### III. REGÍMENES LEGISLATIVOS

#### A) El agotamiento en la UE<sup>78</sup>

Como dijimos más arriba, el TJCE ha dictado numerosos fallos sobre la cuestión, tanto en el ámbito de las marcas, las patentes y el derecho de autor.

En este punto entran en conflicto el principio de libre circulación de mercancías – pilar de todo mercado común – y la excepción a tal principio que dispone el Tratado de Roma<sup>79</sup> a favor de la propiedad industrial.

En la UE, la cuestión del agotamiento es crucial ya que los derechos de PI pueden presentar una amenaza a la plena integración del mercado común. Ello es así, ya que debido a que estos derechos son esencialmente territoriales el reconocimiento de facultades exorbitantes a favor de los titulares puede conducir a una división artificial del mercado común. En tal sentido, se sostiene que *“el agotamiento de derechos puede ser visto esencialmente como un mecanismo para conciliar el concepto de un único mercado de bienes, proclamado por el Artículo 28 (antes Art. 30), con el efecto territorial de los derechos nacionales de propiedad intelectual, protegidos en virtud de la derogación que se encuentra en el Artículo 30 del Tratado de Roma (antes Art. 36) y la preservación de normas nacionales relativas al derecho de propiedad establecidas en el Artículo 295 del Tratado de Roma (antes Art. 222).”*<sup>80</sup>

La clave del tema que nos ocupa en la UE es el artículo 30 del Tratado de Roma, que autoriza restricciones al comercio entre los Estados miembros de la UE en aras de la protección de los derechos de propiedad industrial. Ahora bien, a los fines de determinar si un determinado derecho puede tener cabida dentro de las excepciones del artículo 30, es necesario determinar si califica como *“propiedad industrial y comercial”*, siguiendo la terminología del Tratado de Roma.<sup>81</sup> Según Bercovitz, dentro del concepto citado *“hay que*

<sup>77</sup> Id.; pág. 921.

<sup>78</sup> Hoy en día, antes que de agotamiento en la UE, corresponde hablar de agotamiento en el AEA. El Tratado de constitución del AEA (suscripto en 1992 y que entró en vigor en 1994) fue celebrado entre la UE e Islandia, Liechtenstein y Noruega, miembros éstos últimos de la Asociación de Libre Comercio conocida como EFTA (*European Free Trade Association*). El AEA fue creado debido al deseo de Islandia, Liechtenstein y Noruega de participar en el Mercado Común, aunque sin asumir todas las obligaciones que implica ser miembro de la UE.

El propósito de la EFTA (constituida en 1960 por el Convenio de Estocolmo) es proveer un marco legal para la liberalización del comercio entre sus Estados Parte. Inicialmente, fueron parte de la EFTA los siguientes siete países: Austria, Dinamarca, Noruega, Portugal, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Finlandia se unió en 1961 haciendo lo propio Islandia en 1970, y Liechtenstein en 1991. En 1973, el Reino Unido y Dinamarca abandonaron la EFTA para unirse a la UE. Fueron luego seguidos por Portugal en 1986, y por Austria, Finlandia y Suecia en 1995. Actualmente, son miembros de la EFTA Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Para mayor información sobre la EFTA, dirigirse a <http://www.efta.int>.

<sup>79</sup> Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en Roma en 1957.

<sup>80</sup> Norman, Helen; ob. cit.; pág. 159.

<sup>81</sup> El mencionado artículo 30 establece que *“Las disposiciones de los artículos 28 y 29 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.”* (El subrayado me pertenece). Los artículos 28 y 29 se refieren a las restricciones cuantitativas a la importación y exportación, respectivamente.

*incluir todos aquellos derechos atribuidos por las legislaciones nacionales de los Estados miembros a los particulares, que les facultan para impedir o limitar la comercialización de determinados productos dentro del territorio nacional respectivo, facultades ésas que les permiten, por tanto, impedir o restringir la circulación de esos productos entre los Estados miembros de la CEE.”*<sup>82</sup>

En otras palabras, el criterio definitorio – dentro de la noción de propiedad industrial – parece estar dado por el derecho exclusivo de comercialización, el cual está presente en las marcas, las patentes, los modelos de utilidad, los modelos y diseños industriales, las denominaciones de origen y las obtenciones vegetales.<sup>83</sup> También, dado que conllevan un derecho exclusivo de comercialización, caben dentro del concepto mencionado los derechos de autor, aunque no puedan calificarse como propiedad industrial.

El conflicto entre la libre circulación de mercancías y la propiedad industrial ha sido resuelto por el TJCE privilegiando la primera (admitiendo el agotamiento regional aunque no el internacional) en torno a tres conceptos: la diferencia entre existencia y ejercicio de los derechos, la noción de objeto específico del derecho y el consentimiento que debe ser necesario para que el derecho se agote.

Respecto de la diferencia entre existencia y ejercicio, el TJCE ha sostenido que el Tratado de Roma no afecta la *existencia* de los derechos de propiedad industrial concedidos con arreglo a las legislaciones nacionales, pero sí puede afectar el *ejercicio* de aquéllos cuando son utilizados para frenar la libre circulación de mercancías y compartimentar el mercado común.<sup>84</sup> Cabe aclarar que el TJCE debió recurrir a la distinción apuntada ya que el artículo 295 del Tratado de Roma estipula que el Tratado no prejuzga sobre el régimen de propiedad en los Estados miembros. Por lo tanto, el TJCE no hubiera podido entender en los temas relativos a derechos de propiedad industrial de no haber hecho la mencionada distinción.

Otro de los conceptos fundamentales creados por el TJCE es el de “objeto específico”. Según esta doctrina *“la protección de la propiedad industrial y comercial permite prohibir o restringir la libre circulación de mercancías, pero solamente en la medida en que tales prohibiciones o restricciones estén justificadas por la salvaguardia de los derechos que constituyen el objeto específico de esa propiedad.”*<sup>85</sup> En el caso de los derechos de propiedad industrial, se entiende que el “objeto específico” es la recompensa que el ordenamiento jurídico prevé para el titular del derecho. Por lo tanto, si la comercialización de un producto protegido se ha llevado a cabo de tal forma que el titular no obtiene la recompensa prevista por el ordenamiento jurídico (por ejemplo, porque la comercialización ha tenido lugar en un país donde el derecho no está protegido) puede interpretarse que el agotamiento no ha tenido lugar.

Respecto del consentimiento se expresa que *“cuando la persona que introdujo el producto en el mercado comunitario actuó con el consentimiento del titular del derecho que se pretende ejercitar, también se produce el agotamiento del derecho. El supuesto más importante de ese consentimiento consiste en la concesión de licencias, concesión que puede instrumentarse a través de negocios jurídicos de diversa naturaleza (por ejemplo, contrato de licencia, aportación a una sociedad, prestación social accesoria, etc.)”*<sup>86</sup> En el marco de la UE, el TJCE entiende que el consentimiento debe ser expreso, lo que excluye el agotamiento cuando la comercialización se ha producido al amparo de una licencia obligatoria.

Un tema que suscita grandes debates en el marco de la UE tiene que ver con aquellos casos en que la puesta en el comercio ha tenido lugar, no por el propio titular del derecho, pero por una empresa perteneciente a su grupo económico. En este sentido, se advierte claramente que si se interpretase que el agotamiento sólo se produce cuando la puesta en el comercio ha tenido lugar por el titular, entonces sería muy simple vender productos protegidos a través de diversas empresas de un determinado grupo económico a fin de lograr que se considere que el derecho no ha quedado nunca agotado. Esta potencial amenaza para la libre circulación de mercancías fue advertida por el TJCE, el cual adoptó en este punto una concepción amplia del agotamiento, interpretando que éste también se produce cuando la puesta en el comercio ha tenido lugar por una empresa relacionada con el titular del derecho.<sup>87</sup>

<sup>82</sup> Bercovitz, Alberto en “Tratado de Derecho Comunitario Europeo – Estudio Sistemático desde el Derecho Español”; dirigido por Eduardo García de Enterría, Julio D. González Campos y Santiago Muñoz Machado; Civitas, Madrid, 1986; págs. 524/5. “CEE” significa “Comunidad Económica Europea”, antigua denominación de la UE.

<sup>83</sup> Aunque no en los nombres de dominio, según la opinión que ya expresé en la nota al pie N° 2.

<sup>84</sup> Bercovitz, Alberto; ob. cit.; pág. 534.

<sup>85</sup> Id.; pág. 535.

<sup>86</sup> Id.; pág. 549.

<sup>87</sup> Bercovitz; Alberto; ob. cit.; pág. 539.

## 1. La UE y el agotamiento del derecho de marca

El artículo 7.1 de la DM dispone:

*“1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento.”*

*2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.”*<sup>88</sup>

Parecería que la frase “en la Comunidad” no deja dudas respecto de que la UE ha adoptado el agotamiento comunitario de marca. Varios autores han señalado que, en el ámbito de la UE, el agotamiento a nivel comunitario se impone expresando que “el agotamiento a nivel comunitario es una herramienta necesaria para salvaguardar el objetivo del establecimiento de un mercado único. Cualquier otra solución llevaría inevitablemente a la fragmentación y partición del mercado.”<sup>89</sup> Algunos doctrinarios han expresado que de la letra de la DM se desprende claramente que el derecho de marca queda agotado con la primera comercialización en el ÁEA; sin embargo, quedaba por determinar si el principio consagrado era una regla de máxima que impedía la adopción por los Estados miembros del agotamiento internacional o si, por el contrario, se trataba de una regla de mínima, que simplemente dejaba en claro que el agotamiento tenía alcance comunitario, sin impedir que los Estados miembros adoptasen el agotamiento internacional en su legislación marcaria.<sup>90</sup>

Según García Vidal, corresponde interpretar que el artículo 7.1 de la DM no permite que los Estados miembros de la UE establezcan el agotamiento internacional del derecho de marca. Una interpretación contraria traería como resultado que algunos Estados adoptasen el agotamiento internacional mientras que otros adoptarían el agotamiento regional. De esta forma, se pondría en peligro la armonización de las normas nacionales relativas a los derechos de marca que la DM pretende alcanzar y, además, ello traería importantes obstáculos para la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios en el ámbito de la UE. El autor citado expresa además que – conforme lo establece el tercer considerando de la DM – la finalidad del mencionado cuerpo legal no es lograr una armonización completa del derecho de marca en los Estados de la UE, sino que la armonización sólo deberá alcanzar los aspectos relacionados con la adquisición, conservación y contenido del derecho. García Vidal interpreta que el agotamiento hace al contenido del derecho de marca y que el noveno considerando de la DM destaca que es fundamental, para facilitar la libre circulación de bienes y servicios en el ámbito de la UE, que las marcas registradas gocen de la misma protección en el territorio de todos los Estados miembros.<sup>91</sup>

Según García Vidal, si se acepta que la DM recoge el agotamiento regional, puede existir el peligro de abuso de los códigos de control, una combinación de dígitos colocados sobre el producto por el titular de la marca cuya finalidad es conocer la “historia” del producto. Mediante este código, el titular de la marca, y solo él, puede saber – entre otras cosas – dónde fue vendido el producto por primera vez y cuáles fueron los canales de comercialización utilizados. Se ha definido a esta situación como “agotamiento secreto”. El problema en este caso es que, como sólo el titular de la marca conoce el primer lugar de comercialización de los productos, podría ocurrir que intente frenar una importación paralela proveniente de otro país de la UE, alegando que la primera comercialización se produjo fuera del Mercado Común. Es por ello que algunos autores propugnan la adopción del agotamiento internacional a fin de evitar que los titulares de marcas bloqueen las importaciones paralelas mediante este mecanismo secreto.<sup>92</sup>

<sup>88</sup> Por su parte, el artículo 13 del Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la Marca Comunitaria en la UE dispone:

*“Agotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria*

1. El derecho conferido por la marca comunitaria no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad bajo esa marca por el titular o con su consentimiento;

2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.”

Como puede apreciarse, el texto de la DM y el del Reglamento son prácticamente idénticos.

<sup>89</sup> Stamatoudi-Torremans; ob. cit.; pág. 125.

<sup>90</sup> García Vidal, Ángel, Dr.; “El Alcance Territorial del Agotamiento del Derecho de Marca en la Reciente Jurisprudencia del TJCE (comentario a las sentencias de 16 de julio de 1998 “Silhouette”, y de 1 de julio de 1999, “Sebago”); Actas de Derecho Industrial; vol. XXI, 2000; pág. 568.

<sup>91</sup> Id.; pág. 581.

<sup>92</sup> Id.; pág. 591.

García Vidal plantea si también se produce el agotamiento en el caso de que el importador paralelo suprima los códigos de control.<sup>93</sup>

El TJCE ha expresado que en los casos en que el importador paralelo modifica el envase del producto, debe indicar en el envase externo los nombres del re envasador y del fabricante. Si el importador paralelo debió agregar algún artículo a fin de vender el producto, debe asegurarse de que el origen sea indicado de tal forma que el titular de la marca no pueda ser responsable por dicho motivo. Por otro lado, debe notificar por adelantado al titular de la marca, quien puede exigir que el importador le provea un ejemplar del producto re envasado antes de que salga a la venta.<sup>94</sup> Dicho de otra forma, el TJCE acepta alteraciones no sustanciales al producto que puedan ser necesarias para venderlo en los diferentes mercados nacionales. No obstante lo expresado, no considero que la supresión del código de control sea *necesaria*, por lo que en ese caso opino que no se produciría agotamiento. El problema del “agotamiento secreto” debería solucionarse por otra vía, como sanciones al titular del derecho por prácticas comerciales desleales.

Luego de la adopción de la DM, el TJCE tuvo la oportunidad de precisar el alcance del art. 7.1 en los casos Sebago, Silhouette, Davidoff y Stüssy.

En el caso Sebago,<sup>95</sup> la empresa del mismo nombre argüía que la importación a la UE – sin su consentimiento – de sus zapatos fabricados y comercializados en El Salvador constituía una infracción con arreglo a la Ley de Marcas del Benelux. Sebago, Inc., una sociedad constituida en los Estados Unidos, había registrado las marcas DOCKSIDES en el Benelux para distinguir zapatos. A su vez, había designado a la empresa Maison Dubois como distribuidora exclusiva de sus zapatos para el Benelux.

En 1996 la empresa G-B Unic S.A., operadora de los hipermercados Maxi-GB, hizo publicidad para la venta de zapatos DOCKSIDES. Se trataba de un lote fabricado en El Salvador y comprado a una sociedad belga especializada en importaciones paralelas. Durante el verano de 1996 G-B Unic vendió la totalidad de los zapatos así adquiridos.

En el caso planteado, ni Sebago ni Maison Dubois pusieron en duda que los zapatos vendidos por G-B Unic eran productos auténticos. Sin embargo, afirmaban que ésta no tenía el derecho de vender los productos en el AEA ya que ni Sebago ni Maison Dubois habían autorizado su venta en el mencionado territorio.

Sebago argumentaba además que su derecho no había quedado agotado en virtud del artículo 13A(8) de la Ley de Marcas del Benelux, el cual implementaba el artículo 7 de la DM, dado que la mencionada norma debía ser interpretada en el sentido de permitir que el titular de una marca se oponga a su uso en relación con artículos genuinos que no hubiesen sido puestos en el mercado en la UE por éste o con su consentimiento. Sin embargo, G-B Unic introdujo un argumento que podríamos denominar como “agotamiento por línea de productos”, ya que sostenía que Sebago había consentido a la importación de los zapatos al haber puesto en la UE zapatos similares a los comercializados en El Salvador.

El TJCE resolvió que si bien el artículo 7.1 de la DM no daba directa respuesta a la cuestión planteada por G-B Unic, también era cierto que los derechos conferidos por la marca sólo se agotan respecto de los productos específicamente comercializados con el consentimiento del titular y, estando dicho consentimiento ausente, el titular siempre puede prohibir la utilización de la marca en virtud de la DM. El TJCE agregó además que dicha interpretación se veía confirmada por el artículo 7.2 de la DM que, al hacer referencia a la “comercialización ulterior” de los productos, deja en claro que el agotamiento sólo afecta a los productos que hubieren sido específicamente objeto de una *primera* comercialización con el consentimiento del titular de la marca. Dicho de otro modo, si se acepta que el propósito del artículo 7 de la DM es permitirle al titular controlar la primera comercialización de productos en el AEA, dicho artículo quedaría vaciado de contenido si para agotar el derecho bastase simplemente con la introducción de productos idénticos o similares a aquellos en relación con los cuales se invoca el agotamiento.

El caso Silhouette<sup>96</sup> involucraba a la empresa austríaca Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG, titular de la marca SILHOUETTE – registrada en gran cantidad de países – para distinguir anteojos de alto precio. La empresa poseía distribuidores o filiales para vender sus productos fuera de Austria. La otra parte en el caso, la empresa Hartlauer HmbH, vendía – entre otros productos – anteojos a bajo precio. Silhouette rehusaba suministrar productos a Hartlauer justamente por la política de bajos precios de dicha empresa ya que temía que quedara diluida su imagen de fabricante de anteojos de lujo.

<sup>93</sup> Id.; pág. 591.

<sup>94</sup> Nazzini, Renato, Dr.; “Parallel Trade in the Pharmaceutical Market: Current Trends and Future Solutions”; *World Competition, Law and Economics Review*; vol. 26; N° 1; marzo de 2003; págs. 67/68.

<sup>95</sup> Sebago Inc. y Ancienne Maison Dubois & Fils SA c. G-B Unic SA. Asunto C-173/98. Sentencia del 1 de julio de 1999.

<sup>96</sup> Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG c. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH. Asunto C-355/96. Sentencia del 16 de julio de 1998.

En octubre de 1995 Silhouette vendió 21.000 monturas de anteojos pasados de moda a una empresa búlgara – Union Trading – poniendo como condición a su representante que diera instrucciones a sus clientes de vender las monturas de anteojos solamente en Bulgaria o en los países de la antigua Unión Soviética.

Silhouette entregó las monturas a Union Trading en noviembre de 1995 y luego Hartlauer compró estas mercancías y las puso a la venta en Austria a partir de diciembre de 1995.

Silhouette presentó una demanda de medidas provisionales ante los tribunales austríacos, con el fin de que se prohibiera a Hartlauer poner a la venta en Austria anteojos o monturas de anteojos que llevaran su marca, ya que aquéllos no habían sido comercializados en el territorio del AEA por Silhouette o con su consentimiento, sosteniendo además que – de acuerdo con la DM – no se habían agotado sus derechos de marca.

El TJCE expresó que debía interpretarse que los artículos 5 a 7 de la DM buscaban una completa armonización de la extensión del derecho de marca a nivel comunitario. Si bien los Estados miembros de la UE podían ir más allá de los estándares mínimos de la DM, no podían reducir el nivel de protección reconociendo el agotamiento internacional, lo cual traería aparejado un menor ámbito de protección para el derecho de marca. El permitir que algunos Estados opten por el agotamiento regional, y otros por el internacional, causaría disfunciones en el mercado interno.<sup>97</sup> Según el TJCE, “*procede interpretar los artículos 5 a 7 de la Directiva en el sentido de que contienen una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca.*” El gobierno sueco planteó un punto interesante en el caso Silhouette en el sentido de que la función de las marcas es indicar origen,<sup>98</sup> no permitir que los titulares de marcas dividan mercados artificialmente y exploten las diferencias de precios y que, además, el agotamiento internacional beneficia a los consumidores dado que promueve la competencia en los precios. El procurador desestimó dicho argumento – al que calificó no obstante como “muy atractivo” – por considerar que escapaba a la cuestión debatida ya que tenía que ver con cuestiones de política comercial.<sup>99</sup>

El argumento de las dificultades para la libre circulación de bienes y servicios, además de haber sido expuesto por el TJCE, es repetido por muchos autores. Por lo tanto, considero importante analizar el supuesto.

Supongamos que el país X, miembro de la UE, adopta el agotamiento internacional del derecho de marca. Teniendo esta situación de fondo, se produce una importación paralela de productos protegidos por una marca desde Z – país no miembro de la UE – hacia el país X (en el país Z los productos fueron puestos en el mercado por el titular o con su consentimiento). Si el titular del derecho de marca intentase frenar la importación, los tribunales del país X seguramente la permitirán, ya que el derecho del titular se agotó (internacionalmente) con la puesta en el comercio de los productos en el país Z. En ese caso, los productos se podrán vender en el país X. Hasta aquí no se producen obstáculos a la libre circulación de bienes y servicios dentro del mercado comunitario.

Ahora bien, supongamos nuevamente que los productos ingresan en X (reiteramos, país que adoptó el agotamiento internacional) provenientes desde Z (recordemos, país no miembro de la UE). Desde X, el importador paralelo los vende a otro importador paralelo ubicado en el país Y (también miembro de la UE que ha adoptado el agotamiento regional). Como Y ha adoptado el agotamiento regional del derecho de marca (y teniendo en cuenta que la comercialización en X no puede ser atribuida al titular ya que tuvo lugar en virtud de una importación paralela), el titular del derecho seguramente tendrá éxito si recurre a los tribunales de Y para frenar dicha importación. En este ejemplo, podemos apreciar claramente que tendría lugar un obstáculo a la libre circulación de mercancías en el ámbito de la UE, contrariando así uno de los principios fundamentales del Tratado de Roma, ya que el titular de la marca – en virtud de los derechos que le confiere la legislación marcaría del país Y – podría frenar una importación paralela proveniente desde X.

<sup>97</sup> Norman, Helen; ob. cit.; pág. 163.

<sup>98</sup> Según Mercedes Curto Polo, el reconocimiento de que la marca despliega fundamentalmente una función de identificación de origen no implica desconocer que – en la mayoría de los casos – el consumidor ignorará quién es el verdadero fabricante de los productos que adquiere. De hecho, la frecuente práctica de adoptar marcas distintas del nombre del fabricante tendrá como resultado que muchas veces el consumidor ignore quién es aquél; es decir, ignorará el verdadero origen. Además, la autora citada explica que al permitir el ordenamiento jurídico actos como cesiones o licencias de marcas, no es posible que ésta quede vinculada a un determinado núcleo productivo ya que puede ocurrir que productos identificados con una misma marca sean fabricados por distintas empresas. En función de lo anterior, la doctrina considera que actualmente la función de origen debe ser entendida no como identificación concreta de una determinada empresa por parte del consumidor, sino como la posibilidad que éste debe tener de asociar las marcas con un determinado origen a los fines de atribuir responsabilidad al fabricante (p. ej., por productos defectuosos). V. Curto Polo, Mercedes; Tesis Doctoral “La Cesión de Marca”; Universidad de Salamanca – Facultad de Derecho; Departamento de Derecho Privado, Área de Derecho Mercantil; 2001; págs. 77/78.

<sup>99</sup> Norman, Helen; ob. cit.; pág. 163.

Sin perjuicio de lo anterior, creemos que también corresponde analizar qué ocurriría en caso de que todos los países de la UE adoptaran el agotamiento internacional. Por ejemplo, los mismos países X e Y adoptan el agotamiento internacional del derecho de marca. Se produce una importación paralela de productos protegidos por una marca desde Z – reitero, país no miembro de la UE – hacia el país X (nuevamente, en el país Z los productos fueron puestos en el mercado por el titular o con su consentimiento). Si el titular del derecho de marca intenta frenar la importación, los tribunales del país X seguramente la permitirán, ya que el derecho del titular se agotó (internacionalmente) con la puesta en el comercio de los productos en el país Z. En ese caso – al igual que en el ejemplo brindado anteriormente – los productos se podrán vender en el país X. Una vez que los productos están en X, se exportan en forma paralela hacia Y. Dado que la ley de Y prevé el agotamiento internacional del derecho, el titular de la marca no podrá evitar que se produzca la importación paralela desde X hacia Y, ni tampoco podrá frenar sucesivas importaciones paralelas en otros países de la UE. Vemos que en este caso no se producen obstáculos a la libre circulación de las mercancías.

A mi juicio queda claro entonces que el obstáculo a la libre circulación de las mercancías se produciría ante la disparidad de soluciones legislativas, es decir, si algunos países de la UE adoptan el agotamiento internacional y otros no. Sin embargo, no se producirían obstáculos a la libre circulación si todos los miembros de la UE adoptan el agotamiento internacional del derecho de marca. En otras palabras, no habría inconveniente en adoptar el agotamiento internacional del derecho de marca en lo que al funcionamiento del mercado interior europeo se refiere.

Cabe preguntarse cuál sería la situación cuando existe consentimiento a nivel contractual. En otras palabras, ¿Qué ocurriría si el titular de una marca o de una patente acepta expresamente que los productos protegidos sean comercializados internacionalmente sin oponerse a las sucesivas ventas después de la primera?

Este tema fue discutido en el caso *Davidoff*,<sup>100</sup> que involucraba a la conocida marca de perfumes y productos cosméticos. La controversia surgió en Inglaterra, donde obviamente la marca se hallaba registrada.

En 1996 Zino Davidoff S.A. – empresa titular de la marca – celebró un contrato de distribución exclusiva con un revendedor en Singapur. Conforme al contrato, el distribuidor se obligaba a revender productos con marca DAVIDOFF a sub-distribuidores dentro de un determinado territorio fuera de la UE, obligando a su vez a dichos sub-distribuidores a no vender dichos productos dentro de la UE.

Una empresa denominada A&G Imports Ltd. importó y comercializó en Gran Bretaña productos con marca DAVIDOFF que habían sido originalmente comercializados por Davidoff, o con su consentimiento, en Singapur. Considerando que dicha importación infringía sus derechos marcarios, Davidoff inició un procedimiento ante la *High Court* en Inglaterra. A&G alegaba que a la luz de los artículos 5.1 y 7.1 de la DM<sup>101</sup> – y teniendo en cuenta la forma en la que los productos habían sido comercializados en Singapur – debía interpretarse que la puesta en el comercio había tenido lugar con el consentimiento de Davidoff. La *High Court* decidió referir la cuestión al TJCE.

El TJCE comenzó por expresar que a los fines de dilucidar la cuestión planteada debía tenerse en cuenta que la DM había establecido el agotamiento comunitario, es decir, que el titular de una marca no puede impedir que los productos con marca sean comercializados una vez que hayan sido puestos en la UE – o en el AEA – por el titular o con su consentimiento. Y, citando el caso *Silhouette*, remarcó que la DM no dejaba abierta la posibilidad a los Estados miembros de prever en sus legislaciones reglas que dispusieran el agotamiento respecto de productos comercializados por el titular o con su consentimiento fuera del AEA. La conclusión que se imponía era, entonces, que el titular de una marca puede oponerse a la comercialización de productos que lleven su marca en aquellos casos en que hubieren sido puestos en el comercio fuera del AEA.

El TJCE expresó que el artículo 5 de la DM otorga al titular de una marca derechos exclusivos que le permiten – entre otras cosas – prevenir que terceros, sin su consentimiento, importen productos que lleven la marca en cuestión. Por su parte, el artículo 7.1 contiene una excepción a dicha regla en tanto dispone que los derechos del titular se agotan si los productos han sido puestos en el mercado en la UE o en el AEA por el titular o con su consentimiento. Por lo tanto, el TJCE concluía que el factor decisivo de la cuestión radicaba en determinar el alcance del concepto de “consentimiento”.

El TJCE expresó que, si la interpretación sobre el alcance del consentimiento se dejara librada a los Estados miembros del AEA, la consecuencia sería que la protección a los titulares de marcas variaría de acuerdo con el sistema legal involucrado y no se alcanzaría el objetivo armonizador pretendido por la DM.

<sup>100</sup> Zino Davidoff SA c. A&G Imports Ltd. y Levi Strauss & Co. y otros c. Tesco Stores Ltd. y otros. Asuntos acumulados C-414/99 a C-416/99. Sentencia del 20 de noviembre de 2001.

Según el TJCE, el consentimiento debe ser expresado en forma inequívoca. Ello no implica que el consentimiento deba ser expreso: puede ser también implícito, pero debe ser inequívoco (quedando ello sujeto a la interpretación del tribunal nacional correspondiente que entienda en el caso).

Asimismo, en el caso *Davidoff la High Court* preguntó al TJCE si el consentimiento implícito podía inferirse del hecho de que el titular de la marca no hubiese comunicado a todos los compradores subsiguientes de los productos su oposición a que sean comercializados en el AEA, o por el hecho de que el titular de la marca hubiere transferido la propiedad de los productos que llevan la marca sin limitaciones y que, de acuerdo con la ley que rige el contrato – en ausencia de dichas limitaciones – se entienda que el adquirente puede comercializar los productos dentro del mencionado espacio económico.

La *High Court* había expresado que, sin perjuicio de la decisión recaída en el caso *Silhouette*, el titular de una marca paralela en el Reino Unido no podía impedir que productos que habían sido puestos en el mercado fuera del AEA ingresaran en el Reino Unido en aquellos casos en que se había consentido a dicha importación en forma expresa o implícita, teniendo en cuenta todas las circunstancias relevantes, las cuales podían incluir la naturaleza de los bienes, las circunstancias bajo las cuales habían sido puestos en el mercado, los términos del contrato de venta y las disposiciones de cualquier ley relevante. Si la ley del país donde los bienes fueron puestos en el mercado en primer lugar establecía una presunción (susceptible de ser refutada) de que la primera comercialización de los bienes tuvo lugar sin restricciones en cuanto a su exportación, y no existía un acuerdo expreso que permitiera refutar la presunción mencionada, entonces los tribunales ingleses permitirían la importación paralela.<sup>102</sup>

El TJCE, en desacuerdo con la *High Court*, sostuvo que dado que el consentimiento a la comercialización dentro del AEA debía ser demostrado en forma inequívoca la existencia de aquél no podía inferirse simplemente del silencio del titular de la marca. Por ello, el consentimiento implícito tampoco podía surgir porque el titular de una marca no hubiese comunicado su oposición a la comercialización dentro del AEA o porque los productos no llevasen una advertencia sobre la prohibición de venta de los productos dentro del AEA. Y asimismo concluyó el TJCE que el consentimiento no puede inferirse de la ausencia de restricciones contractuales, o por el hecho de que el titular de la marca hubiese transferido la propiedad de los productos que llevan la marca sin limitaciones.

El caso más reciente de agotamiento de marca en la UE fue la sentencia *Stüssy*,<sup>103</sup> donde se reiteró el agotamiento regional aunque con una salvedad. El caso fue referido al TJCE por el Tribunal Supremo de Justicia Alemán en carácter de incidente en el litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre *Van Doren + Q. GmbH* y *Lifestylesports + sportswear Handelsgesellschaft mbH* y *Michael Orth*, destinado a obtener una interpretación sobre los artículos 28 y 30 del Tratado de Roma y del artículo 7.1 de la DM.

El caso tuvo su origen en un litigio entre *Van Doren + Q. GmbH* y *Lifestylesports + sportswear Handelsgesellschaft mbH* y *Michael Orth* (gerente de *Lifestylesports*) relativo a la comercialización por parte de *Lifestyle* de prendas de vestir de la marca *STÜSSY*, cuyo distribuidor exclusivo en Alemania era *Van Doren*.

La mencionada marca, de propiedad de la empresa estadounidense *Stussy, Inc.*, está registrada para prendas de vestir informales y, si bien es comercializada a nivel mundial, no hay ningún signo especial que permita determinar exactamente el lugar de comercialización.

*Van Doren* era distribuidor exclusivo de los productos de *Stussy* en Alemania, estando además facultado por contrato para ejercitar en nombre propio acciones judiciales por violación de los derechos de marca. Según *Van Doren*, en cada país del AEA había un único distribuidor exclusivo de productos de *Stussy*, obligado contractualmente a no entregar tales productos a intermediarios para su comercialización fuera del área de exclusividad. *Lifestyle* comercializó en Alemania productos de la marca *STÜSSY* no adquiridos de *Van Doren*, a raíz de lo cual ésta última accionó ante los tribunales alemanes solicitando se impida la comercialización.

<sup>101</sup> *El art. 5.1 de la DM dispone:*

La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:

de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada; de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.

<sup>102</sup> Cit. en *Abbott, Frederick M.*; “*Second Report*”; ob. cit.; pág. 6.

<sup>103</sup> *Van Doren + Q. GmbH c. Lifestylesports + sportswear Handelsgesellschaft mbH y Michael Orth*. Sentencia del 8 de abril de 2003. Asunto C-244/00.

Según Van Doren, los artículos en cuestión habían sido inicialmente comercializados en los Estados Unidos y Stussy no había autorizado su venta en Alemania o en otro Estado miembro de la UE.

Lifestyle y el Sr. Orth alegaron que el derecho de marca se había agotado ya que la prenda de vestir que había sido comprada como prueba a aquélla en octubre de 1996 había sido adquirida por Lifestyle en el AEA a un intermediario que, aparentemente, la había comprado a su vez a un distribuidor autorizado para comercializarla.

Al remitir el asunto al TJCE, el Tribunal Supremo Alemán señaló que, conforme había sido decidido en los casos *Silhouette* y *Sebago*, en el AEA rige el agotamiento regional, expresando además que el agotamiento debe ser probado en principio por el demandado, conforme el principio general según el cual quien alega un hecho debe probarlo. Sin embargo, al imponerle al demandado la carga de la prueba se corría el peligro de impedir la comercialización a un operador que no estuviera vinculado al titular de la marca, aún en casos en que los productos ya hubiesen sido comercializados en el AEA con el consentimiento de éste. Ello se debe a que, si bien un operador en la mayoría de los casos podía acreditar de quien había adquirido determinados productos, probablemente no podría identificar a todos los demás integrantes de la cadena de distribución y que, en esas circunstancias, se corría el riesgo de que el titular utilizase la marca para compartimentar los mercados nacionales.

Por lo tanto, el Tribunal Supremo Alemán preguntó al TJCE si el demandado por la comercialización de los productos originales de una marca que invoca el agotamiento debía alegar, y en su caso probar, que los productos de que se trata habían sido comercializados por primera vez en el AEA por el propio titular de la marca o con su consentimiento.

El debate sobre la carga de la prueba surgía porque, como fue expresado más arriba, en los productos de Stussy no figuraba ningún signo que permitiera identificar el lugar de comercialización y porque, como ya vimos, Van Doren afirmaba que los productos no habían sido comercializados en el AEA (mientras que Lifestyle afirmaba lo contrario).

El TJCE estimó que si el tercero demandado lograra probar que existe un riesgo real de compartimentación de los mercados nacionales si recae sobre él la carga de probar que los productos fueron comercializados en el AEA por el titular de la marca o con su consentimiento, corresponde al titular de la marca probar que los productos fueron comercializados inicialmente por él o con su consentimiento fuera del AEA. En caso de acreditarse dicho extremo, corresponde entonces al tercero probar la existencia de un consentimiento del titular para la posterior comercialización de los productos dentro del AEA.

Luego de los fallos reseñados, se ha dicho que el TJCE ha dado nacimiento a una “fortaleza europea” (*fortress Europe*) ya que la concepción de agotamiento adoptada opera como una fortaleza respecto de los bienes importados desde fuera de la UE.

Cabe señalar que la postura adoptada por el TJCE difiere de la del Tribunal de la EFTA<sup>104</sup> conforme la sentencia recaída en el caso *Maglite*, en la que éste llegó a la conclusión de que los Estados miembros son libres de aplicar el agotamiento internacional ya que el artículo 7.1 de la DM sólo les prohíbe limitar los efectos del agotamiento a su mercado nacional, porque ello afectaría negativamente el funcionamiento del AEA (es decir, deben establecer como mínimo el agotamiento regional), pero dicha disposición no les impide extender el ámbito geográfico del agotamiento.

Según el Tribunal de la EFTA, el agotamiento internacional favorece el libre comercio y la competencia, lo que a su vez beneficia a los consumidores. Ello se debe a que las importaciones paralelas desde países no miembros del AEA ocasionan una mayor demanda en dicho mercado de los bienes distinguidos con marca. A raíz de esta situación, los precios de los productos serán más bajos que en un mercado en el que sólo existan distribuidores de la denominada “red oficial”.<sup>105</sup> Por otro lado, según el Tribunal de la EFTA, la solución brindada es la única que se ajusta a la función esencial de la marca: servir como indicación de origen o fabricación de los productos. En otras palabras, cuando se importan productos originales puestos en el mercado por el titular de la marca o con su consentimiento, no existen razones para impedir importaciones paralelas de los productos protegidos con marca ya que en ese caso no se viola la indicación de origen. El Tribunal de la EFTA también resaltó la importancia de proteger la función publicitaria o de *goodwill* de la marca, pero considera que la protección de dicha función no justifica restringir las importaciones paralelas.<sup>106</sup>

<sup>104</sup> El Tribunal de la EFTA es el órgano judicial de dicha Asociación, e interpreta el Tratado de Constitución del AEA en lo que se refiere a los Estados Parte de la EFTA que son partes en dicho Tratado. Para mayor información sobre el Tribunal de la EFTA, dirigirse a <http://www.eftacourt.lu>.

<sup>105</sup> García Vidal, Ángel, Dr.; ob. cit.; pág. 577.

<sup>106</sup> Id.; pág. 577.

## 2. La UE y el agotamiento del derecho de patente

En el caso *Centrafarm*,<sup>107</sup> referido por el Tribunal Supremo holandés, el TJCE trató la situación en que una empresa es titular de patentes paralelas en varios países de la UE y los productos son puestos en el ámbito de la UE por el titular de la patente o con su consentimiento, pero en un Estado donde existen precios máximos para los medicamentos.

El TJCE formuló en este fallo su clásica doctrina del “objeto específico” expresando que – en lo que a patentes se refiere – el objeto específico es garantizar que el titular de la patente, a fin de verse recompensado por su esfuerzo creativo, tenga el derecho exclusivo de utilizar la invención con vistas a fabricar productos industriales y ponerlos en circulación por primera vez, ya sea en forma directa o mediante la concesión de licencias a terceros, y que pueda además combatir las infracciones. El TJCE expresó además que puede presentarse un obstáculo a la libre circulación de mercancías si una determinada legislación nacional sobre propiedad industrial dispone que el derecho de un titular no se agota cuando el producto protegido es comercializado en otro Estado miembro, sin importar, a los fines del agotamiento, que el producto hubiese sido puesto inicialmente en el comercio en un país donde regían precios máximos.

En el caso *Merck c. Stephar*,<sup>108</sup> la actora era titular de dos patentes holandesas sobre una droga – *Moduretic* – y su proceso de fabricación y, conforme a la ley holandesa en ese momento, estaba facultada para impedir la comercialización del producto patentado en Holanda, aún si la droga había sido comercializada en otro país miembro de la UE por Merck o con su consentimiento. Merck comercializaba la droga en Italia, donde en ese entonces no era posible patentar productos farmacéuticos. En el caso quedó claro que, debido a la ausencia de patente en Italia, la droga era allí mucho más barata que en Holanda; aprovechando esa diferencia de precio, Stephar importó la droga en forma paralela de Italia a Holanda.

Recordando el caso *Centrafarm*, el TJCE expresó que podía justificarse un obstáculo a la libre circulación de mercancías a fin de proteger los derechos de propiedad industrial sobre un producto proveniente de un Estado miembro donde no es patentable y ha sido fabricado *sin el consentimiento*<sup>109</sup> del titular de la patente. En este caso, sin embargo, el producto era comercializado en Italia por la propia Merck.

El TJCE expresó que la esencia de una patente era reconocer al inventor el derecho exclusivo de ser el primero en colocar un producto en el mercado y que dicho derecho le permite obtener una recompensa por su esfuerzo creativo sin garantizar, sin embargo, que obtendrá la recompensa en todos los casos. Por lo tanto, correspondía al titular de la patente decidir, a la luz de las circunstancias, las condiciones en virtud de las cuales comercializaría su producto, lo cual incluía la posibilidad de comercializarlo en un Estado miembro donde la ley no reconocía protección por patentes para el producto en cuestión. Si, no obstante lo anterior, el titular comercializa la droga debe entonces aceptar – conforme el principio de la libre circulación de mercancías – que el producto sea libremente comercializado en otros Estados miembros.

El caso *Pharmon c. Hoechst*<sup>110</sup> se suscitó a raíz de que esta última intentó impedir que Pharmon comercialice una partida de medicamentos en Holanda. Hoechst era propietaria de una patente alemana y de patentes paralelas en Holanda y el Reino Unido que protegían un proceso para la fabricación de un medicamento denominado *Frusemide*. En 1972, una empresa inglesa había obtenido una licencia obligatoria para explotar la invención protegida por la patente en Inglaterra, que no permitía la exportación de los productos fabricados bajo licencia. Ignorando la prohibición de exportación, la empresa inglesa vendió a la empresa holandesa Pharmon una partida de tabletas de *Frusemide*, que ésta última intentó comercializar en Holanda. Ante esta situación, Hoechst inició acciones ante los tribunales holandeses a fin de impedir la venta de la partida en Holanda.

El TJCE expresó que en los casos en que las autoridades competentes de un Estado miembro otorgan una licencia obligatoria – que permite que un tercero realice operaciones de fabricación y comercialización que el titular de la patente normalmente impediría – no puede considerarse que el titular de la patente ha prestado su consentimiento a dichas operaciones, ya que la medida mencionada priva a éste de su derecho de determinar libremente las condiciones de comercialización de los productos.

Recordando *Merck c. Stephar*, el TJCE expresó nuevamente que la esencia de una patente era reconocer al inventor el derecho exclusivo de ser el primero en colocar un producto en el mercado permitiéndole obtener una recompensa por su esfuerzo creativo, por lo cual era necesario que éste pudiese impedir la importación

<sup>107</sup> *Centrafarm BV y Adriaan de Peijper c. Sterling Drug Inc.* Asunto 15/74. Sentencia del 31 de octubre de 1974.

<sup>108</sup> *Merck & Co. Inc. c. Stephar BV y Petrus Stephanus Exler.* Asunto 187/80. Sentencia del 14 de julio de 1981.

<sup>109</sup> El subrayado me pertenece.

<sup>110</sup> *Pharmon BV c. Hoechst AG.* Asunto 19/84. Sentencia del 9 de julio de 1985.

y comercialización de productos fabricados al amparo de una licencia obligatoria a fin de proteger el núcleo de dichos derechos exclusivos. Por consiguiente, Hoechst podía impedir la comercialización de tabletas de Frusemide en Holanda.

Las importaciones paralelas de productos farmacéuticos patentados en la UE pueden verse dificultadas por regulaciones nacionales. El caso “*de Peijper*”, también resuelto por el TJCE, se originó a raíz de que la legislación holandesa exigía que ciertos documentos estuviesen en posesión del importador y fuesen presentados a las autoridades a fin de que los productos pudiesen ser comercializados en Holanda. El problema era que los importadores paralelos debían obtener dicha documentación del fabricante, quien lógicamente se negaba a proporcionarla, obstaculizando así la importación paralela. El TJCE expresó que, si las autoridades sanitarias en el país correspondiente ya poseían información sobre el producto que se intentaba importar, no podía exigirse documentación adicional. De esta forma, el TJCE se inclinó por el principio de libre circulación de mercancías.<sup>111</sup>

La situación de las patentes se diferencia de la de las marcas ya que respecto de aquéllas no existe el mismo grado de armonización que respecto de éstas. La Convención sobre Patente Comunitaria de 1975 – que aún no ha entrado en vigor – contiene una formulación sobre el agotamiento esencialmente similar a la presente en la DM; es decir, indica que se produce el agotamiento cuando la comercialización se ha producido “dentro de la Comunidad”. Por lo tanto, si la Convención mencionada entrase en vigor, todo indica que el TJCE aplicaría una doctrina similar a la puesta en el caso *Silhouette*.<sup>112</sup>

### 3. La UE y el agotamiento del derecho de autor

En el ámbito europeo, era necesario resolver si la referencia a “propiedad industrial y comercial” contenida en el art. 36 del Tratado de la UE incluía también al derecho de autor. El interrogante fue respondido por la afirmativa por el TJCE al expresar que, a fin de evitar caer en un rigorismo formal y rechazar al derecho de autor el beneficio de la excepción prevista en el artículo 30 por la simple razón de no estar ahí mencionado, era posible recurrir a la analogía. Por lo tanto, a los fines del artículo 30 debía asimilarse el derecho de autor a la propiedad industrial y comercial.<sup>113</sup>

Según Röttinger, se había argumentado que no era posible aplicar al derecho de autor la jurisprudencia desarrollada por el TJCE respecto de las marcas ya que el derecho de autor comprende facultades morales. Si bien el TJCE ha reconocido las mencionadas facultades, también ha expresado que el derecho de autor comprende asimismo la facultad de explotar comercialmente la obra, particularmente a través de licencias contra el pago de regalías y, por lo tanto, no corresponde establecer en ese sentido un distinción entre el derecho de autor y los derechos de propiedad industrial a los fines del artículo 30. Ello se debe a que la explotación comercial de la obra constituye una fuente de remuneración para su titular por lo que, desde esa óptica, la explotación comercial del derecho de autor plantea los mismos problemas que los derechos de propiedad industrial o comercial.<sup>114</sup>

De todas formas, y teniendo en cuenta que el art. 30 es una disposición de excepción, el TJCE ha expresado respecto de los derechos de autor – al igual que en lo que a la propiedad industrial se refiere – que la restricción a la libre circulación de mercancías sólo se justifica en la medida en que sea necesario para proteger el objeto específico del derecho de autor.<sup>115</sup>

En el caso *Musik-Vertrieb membran y K-tel c. GEMA*,<sup>116</sup> el TJCE trató sobre discos y cassettes puestos lícitamente en el comercio en una serie de Estados miembros excepto Alemania. Al ser importados a Alemania, la sociedad de gestión colectiva de los derechos de autor en dicho país, GEMA, exigió el pago de la diferencia existente entre la regalía que ya había sido abonada en los países de origen y la regalía más elevada que correspondía abonar en Alemania, argumentado que las licencias no habían sido otorgadas para el territorio alemán y que las regalías habían sido calculadas sólo respecto de la distribución en el país de fabricación. El TJCE expresó que una disparidad entre las legislaciones nacionales no puede justificar que un Estado miembro otorgue protección legal a prácticas de un organismo privado que son incompatibles con

<sup>111</sup> Nazzini, Renato, Dr.; ob. cit.; pág. 63.

<sup>112</sup> Norman, Helen; ob. cit.; pág. 167.

<sup>113</sup> Röttinger, Moritz; ob. cit.; págs. 63 y 65. En el original, art. 36, conforme la antigua numeración del Tratado de Roma.

<sup>114</sup> Id.; pág. 67.

<sup>115</sup> Id.; pág. 69.

<sup>116</sup> *Musik-Vertrieb Membran GmbH y K-tel International c. GEMA – Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte*. Sentencia del TJCE del 20 de enero de 1981. Asuntos acumulados 55 y 57/80.

las reglas relativas a la libre circulación de mercancías. Agregó el TJCE que el autor puede elegir libremente, de acuerdo con sus intereses, dónde pondrá la obra en circulación. En este caso, el TJCE trató el cobro de una regalía suplementaria como una medida equivalente a un arancel aduanero. Según Röttinger, es necesario tener en cuenta que en el caso bajo análisis las obras habían sido puestas en circulación al amparo de una licencia legal en el Reino Unido, por lo que el autor se hallaba limitado en sus facultades de negociación. Por ello, el autor citado se pregunta cómo el TJCE puede haber considerado que el derecho se había agotado teniendo en cuenta que no hubo consentimiento del autor para la puesta en el comercio.<sup>117</sup>

El caso "EMI Electrola c. Patricia"<sup>118</sup> trataba de soportes de sonido puestos en el comercio en un Estado miembro de la UE donde el plazo de protección había expirado. El interrogante que se planteaba era si un titular de derechos en otro Estado miembro – donde el plazo de protección no había expirado – podía oponerse a la importación de dichos soportes. A diferencia de lo expresado en el caso GEMA, el TJCE opinó que si bien la disparidad de legislaciones nacionales puede crear restricciones al comercio intracomunitario de soportes de sonido, éstas pueden estar justificadas si resultan de las diferencias de términos de protección (teniendo en cuenta que éstos están indisolublemente ligados a la existencia misma de los derechos exclusivos) y si no constituyen además un medio de discriminación arbitrario, circunstancia que – conforme el TJCE – no se hallaba presente en el caso.<sup>119</sup>

En el caso Coditel,<sup>120</sup> el TJCE trató la situación en que un tercero sin autorización del titular del derecho de autor retransmitió en un segundo Estado miembro un film que ya había sido exhibido públicamente en un primer Estado miembro por un licenciatario que contaba con el consentimiento del titular del derecho. Los derechos para exhibir y radiodifundir el film en el segundo Estado miembro correspondían a un licenciatario distinto de aquel que había exhibido el film en el primer Estado miembro.

El TJCE se preguntó si podían dividirse en forma geográfica dentro de la UE los derechos exclusivos de exhibición pública y radiodifusión del film de forma tal que la exhibición o radiodifusión en un Estado miembro (con el consentimiento del titular del derecho) no interfiriesen con los derechos exclusivos de exhibición o radiodifusión otorgados en otro Estado miembro. El TJCE hizo referencia a la especial naturaleza de la industria cinematográfica y de radiodifusión, que depende para su viabilidad económica de los ingresos obtenidos de las repeticiones por la exhibición de las obras; distinguió además las representaciones públicas de otras obras como los libros y los fonogramas, cuyos ingresos se basan en la puesta en el comercio de ejemplares físicos, concluyendo que – en función de las características de la industria del film y la radiodifusión – la asignación geográfica exclusiva de derechos de exhibición y radiodifusión entre los Estados miembros no entraba en conflicto con la libertad de prestar servicios de acuerdo con lo prescrito por el Tratado de la UE.

Según Abbott, el caso Coditel da a entender que las licencias sobre derechos de exhibición o radiodifusión para un determinado territorio nacional o regional no deberían llevar implícito un derecho paralelo de exhibición o radiodifusión en otro territorio nacional o regional. La divisibilidad territorial de los derechos de exhibición, representación y radiodifusión parece ser un principio aceptado en el ámbito de los derechos conexos debido a la naturaleza particular de las obras exhibidas o radiodifundidas, por lo que las licencias sobre derechos de exhibición y radiodifusión constituyen un caso especial a los fines del análisis del agotamiento.<sup>121</sup>

Existen actualmente siete Directivas de la UE en torno al derecho de autor: (i) Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo de 1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador; (ii) Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual; (iii) Directiva 93/83/CEE del Consejo, de 27 de septiembre de 1993, sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable; (iv) Directiva 93/98/CEE del Consejo, de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines; (v) Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos; (vi) Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de

<sup>117</sup> Id.; págs. 79, 81 y 83.

<sup>118</sup> EMI Electrola GmbH c. Patricia Im- und Export Verwaltungsgesellschaft mbH y otros. Sentencia del 24 de enero de 1989. Caso 341/87.

<sup>119</sup> Id.; págs. 89 y 91.

<sup>120</sup> Coditel SA c. Cine-Vog Films, sentencia del 18 de marzo de 1980 (Coditel I), Asunto 62/79; Coditel SA c. Cine-Vog Films, sentencia del 6 de octubre de 1982 (Coditel II), Asunto 262/81. Cit. en Abbott, Frederick M; "First Report", ob. cit.; págs. 625/6.

<sup>121</sup> Id.; pág. 626.

autor en la sociedad de la información; y (vii) Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original.<sup>122</sup>

Salvo la Directiva sobre el término de protección y la referida al derecho de participación a favor de autores de obras de arte originales (que no tocan el tema que nos ocupa), las demás Directivas sí se refieren al agotamiento.

La Directiva sobre programas de ordenador expresa (art. 4.c) que la primera venta en la UE de una copia de un programa, por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotará el derecho de distribución en la UE de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia de éste.

La Directiva sobre derechos de alquiler, en cambio, es más amplia en su ámbito de protección ya que expresa (art. 1, apdos. 1 y 4) que los derechos de alquiler y préstamo sobre originales y copias de obras protegidas por el derecho de autor no se agotan en caso de venta o de otro acto de difusión de originales y copias.

La Directiva sobre radiodifusión, satélite y cable ha también optado por una postura amplia de protección ya que dispone en su art. 2 que los Estados miembros reconocerán a los autores el derecho exclusivo de autorizar la comunicación al público vía satélite de obras protegidas.

La Directiva sobre la protección de las bases de datos no hace referencia al agotamiento en su parte dispositiva aunque, en sus considerandos, expresa que la cuestión del agotamiento del derecho de distribución no se plantea en el caso de bases de datos en línea debido a que se trata de un servicio, ni tampoco en relación con una copia material de dicha base hecha por el usuario del servicio con el consentimiento del titular del derecho (consid. 33); además, prevé que, en el caso de transmisiones en línea, el derecho de prohibir la reutilización no se agota ni en lo que concierne a la base de datos, ni en lo que concierne a las copias materiales de la base efectuadas con el consentimiento del titular del derecho por el destinatario de la transmisión (consid. 43).

La Directiva sobre los derechos de autor en la sociedad de la información prevé (consid. 28) que la primera venta en la UE del original de una obra o de copias de ésta por el titular del derecho o con su consentimiento agotará el derecho a controlar la reventa de dicho objeto en la UE y que el derecho no se agota cuando se aplica al original o a sus copias vendidas por el titular del derecho o con su consentimiento fuera de la Comunidad. Por otro lado, expresa (consid. 29) que la cuestión del agotamiento no se plantea en el caso de los servicios, y en particular de los servicios en línea, ya que cada uno de dichos servicios es un acto que debe quedar sujeto a autorización cuando así lo exijan los derechos de autor o derechos afines. El art. 3 de esta Directiva reconoce a los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comunicación o puesta a disposición al público de sus obras, aclarando que ningún acto de comunicación al público o de puesta a disposición del público dará lugar al agotamiento del derecho. El art. 4, referido al derecho de distribución, consagra el agotamiento comunitario.

## B) El agotamiento en el acuerdo ADPIC

Según Abbott, la aparición del agotamiento como tema de la agenda económica mundial refleja un cambio en el carácter del sistema económico internacional, como quedó evidenciado por la conclusión del Acuerdo ADPIC. Cada vez más, el valor de los bienes y servicios en el comercio mundial queda definido por su componente de tecnología y/o creatividad. En la tasa de retorno de las inversiones de las empresas juega un rol preponderante el alcance con el que la empresa puede apropiarse del valor añadido de las inversiones en investigación, desarrollo y expresión creativa.<sup>123</sup>

Según Abbott, la adopción de una política liberalizadora del comercio alienta el crecimiento de la economía, y el sistema del GATT-OMC acepta que los niveles de productividad global aumentan cuando disminuyen las barreras arancelarias y no arancelarias, de forma tal de permitir que los productores de mercancías de bajo costo vendan en la mayor cantidad de mercados posible, maximizando de esta forma la eficiencia productiva. Conforme al autor citado, las normas que restringen las importaciones paralelas son barreras no arancelarias al comercio (más precisamente, cupos), que obstaculizan el tránsito de bienes y mercancías que es necesario para una adecuada asignación de los recursos productivos.<sup>124</sup>

<sup>122</sup> Fuente: [http://europa.eu.int/comm/culture/action/reglem\\_1\\_3\\_es.htm](http://europa.eu.int/comm/culture/action/reglem_1_3_es.htm)

<sup>123</sup> Abbott, Frederick, M.; "Second Report"; ob. cit.; pág. 12.

<sup>124</sup> Id.; pág. 17.

El Acuerdo ADPIC no consagra un tipo de agotamiento en desmedro de otro. Sólo dispone en su artículo 6 que, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 (que se refieren, respectivamente, a las cláusulas de trato nacional y nación más favorecida), no se podrá recurrir a los métodos de resolución de disputas previstos en el Acuerdo para dirimir cuestiones relacionadas con el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.

Explicando esta disposición, García Vidal sostiene que el artículo 6 se limita a establecer que sea cual sea el tipo de agotamiento que un miembro desee elegir, deberá hacerlo con carácter general (respetando el principio de la nación más favorecida, es decir, no podrá permitir las importaciones paralelas provenientes de un miembro y prohibir las que provengan de otro) y sin discriminar en relación con el lugar de procedencia de las importaciones paralelas (respetando el principio de trato nacional, es decir, sin discriminar entre productos nacionales y extranjeros).<sup>125</sup>

En vista de lo antedicho, es decir, teniendo en cuenta que el ADPIC no prohíbe expresamente las importaciones paralelas, se ha concluido que el Acuerdo las permite y que éstas constituyen una de las medidas que los países miembros pueden adoptar para proteger la salud pública con arreglo al artículo 8.1 del Acuerdo.<sup>126</sup>

De todas formas, la amplitud que parece surgir del artículo 6 citado ha sido puesta en duda por algunos doctrinarios, quienes alegan que una política liberal en este sentido entraría en conflicto con los artículos 27.1 y 28 del Acuerdo ADPIC los cuales prevén, respectivamente, que no se podrá discriminar entre productos nacionales e importados a los fines de poder gozar de los derechos que otorga una patente y que los titulares de patentes gozarán de un derecho exclusivo de importación. Asimismo, también se ha argumentado que el agotamiento internacional entra en conflicto con los principios de territorialidad e independencia de las patentes previstos en el Convenio de París.<sup>127</sup>

De todas formas, otro sector doctrinario sostiene que debe efectuarse una distinción entre territorialidad y régimen de agotamiento: del hecho de que los derechos de propiedad industrial sean territoriales no cabe inferir necesariamente que el régimen de agotamiento deba ser territorial, ya que una cuestión es la territorialidad y otra las consecuencias prácticas que de ella se derivan; por ejemplo, si una marca o una patente es concedida en la República Argentina estará regida por el principio de territorialidad. No obstante lo anterior, dicho derecho de propiedad industrial puede tener *consecuencias prácticas* que van más allá de la territorialidad como, por ejemplo, cuando se introduce el producto protegido en el comercio en virtud de una importación paralela.<sup>128</sup>

Refuerza la interpretación que admite las importaciones paralelas la nota 13 al artículo 51 del Acuerdo ADPIC. El artículo 51 establece las llamadas "medidas en frontera", las cuales obligan a los Estados Miembros a suspender – mediante procedimientos a nivel aduanero o judicial – el despacho a plaza de mercaderías en aquellos casos en que el titular de un derecho crea que se producirá una importación de mercancías falsificadas. Según Moncayo, el hecho de que la nota 13 del artículo 51 establezca que los mencionados procedimientos no se aplicarán a aquellas mercaderías que hubieren sido puestas en forma lícita en el mer-

<sup>125</sup> García Vidal, ob. cit.; pág. 580.

<sup>126</sup> Correa, Carlos "Integrating Public Health Concerns into Patent Legislation in Developing Countries"; [www.southcentre.org/publications/publichealth/toc.htm](http://www.southcentre.org/publications/publichealth/toc.htm); VII. *Exceptions to Exclusive Rights*. El artículo 8.1 del Acuerdo ADPIC dispone que "Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico." Se puede interpretar que las importaciones paralelas constituyen medidas para proteger la salud pública ya que se supone que permitirán precios más bajos pudiendo los medicamentos patentados ser vendidos a la población a menor precio. En este punto, Correa cita la Ley de Medicamentos de Sudáfrica, la cual autoriza al Ministro de Salud a establecer condiciones para el suministro de medicamentos a precios más accesibles en ciertas circunstancias a fin de proteger la salud del público; en particular, el Ministro de Salud puede determinar que los derechos respecto de un medicamento con arreglo a una patente otorgada en Sudáfrica no se extenderán a aquellos casos en que dicho medicamento ha sido puesto en el mercado por el propietario del medicamento o con su consentimiento. Así, Sudáfrica estaría optando por un sistema internacional de agotamiento. Esta disposición fue objetada por 42 laboratorios farmacéuticos y motivó la inclusión de Sudáfrica en la lista de vigilancia del Departamento de Comercio de los Estados Unidos con arreglo a la Sección 301 (Correa, Carlos; ob. cit.).

La Sección 301 "es el fundamento legal principal en virtud del cual los Estados Unidos pueden imponer sanciones comerciales sobre países extranjeros que ya sea violan acuerdos comerciales o de otra forma mantienen en vigor leyes o prácticas injustificadas y que restringen el comercio de los Estados Unidos" cfr. sitio web del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, <http://www.ita.doc.gov/td/industry/otea/301alert/about.html>.

El argumento utilizado por Estados Unidos para objetar la Ley Sudafricana de Medicamentos era que se estaban limitando los derechos del titular de una patente ya que, en virtud de la mencionada legislación, no se podían impedir las importaciones del producto protegido (cfr. el art. 28 del Acuerdo ADPIC).

<sup>127</sup> Correa, Carlos; ob. cit. Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; artículo 4 bis 1), cfr. Acta de 1967.

<sup>128</sup> Cohen Jehoram, Herman; "Prohibition of Parallel Imports Through Intellectual Property Rights"; IIC; vol. 30; N° 5/1999; pág. 500.

cado por el titular del derecho o con su autorización implica que los Estados Miembros del Acuerdo ADPIC no quisieron prohibir las importaciones paralelas.<sup>129</sup>

También es necesario tener en cuenta la nota 6 al artículo 28. El mencionado artículo enumera los derechos de los titulares de patentes, entre los cuales se cuentan – sin carácter taxativo – los de fabricación, importación y venta. Ahora bien, el Acuerdo aclara que las mencionadas facultades estarán sujetas al artículo 6 (que, como ya vimos, trata sobre el agotamiento).<sup>130</sup> Según Heath, ello implica que el derecho de importación debe adecuarse a los límites establecidos en la ley del país correspondiente, sin que el hecho de que se establezca un derecho de importación pueda ser interpretado en el sentido de favorecer el agotamiento nacional.<sup>131</sup> Heath considera errada la postura de quienes creen ver la adopción del agotamiento nacional al consagrarse en el art. 28 el derecho de importación ya que, si bien el derecho de importación es ciertamente útil a fin de frenar las importaciones de productos falsificados (porque de lo contrario el titular de la patente debería esperar a que los productos ingresen en el mercado a fin de obtener reparación), lo anterior no implica que el derecho de importación deba seguir reglas distintas de las aplicadas a los derechos de producción y venta. En otras palabras, si suponemos que el derecho se agota con la primera venta, ello alcanza para agotar todos los derechos, ya que si al titular de la patente se le reconocen una serie de derechos como la producción, venta e importación, todo el conjunto de derechos queda agotado una vez producida la primera venta, no pudiendo invocarse por separado un derecho de importación. Concluye Heath que el considerar que el ADPIC prohíbe las importaciones paralelas cuando el preámbulo del Acuerdo establece la necesidad de los Miembros de “asegurarse de que las medidas y procedimientos destinados a hacer respetar dichos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo” requiere mucha imaginación.<sup>132</sup> Para Heath ha quedado claro que los Estados miembros del ADPIC se han puesto de acuerdo para ponerse en desacuerdo (*agreed to disagree*),<sup>133</sup> en particular por la Declaración de Doha sobre el Acuerdo ADPIC y la salud pública del 14 de noviembre de 2001, que sobre este punto expresa: “El efecto de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC que son pertinentes al agotamiento de los derechos de propiedad intelectual es dejar a cada miembro en libertad de establecer su propio régimen para tal agotamiento sin impugnación, a reserva de las disposiciones de los artículos 3 y 4 sobre trato NMF y trato nacional”.<sup>134</sup>

Según Abbott, el artículo 6 del ADPIC es el resultado de un compromiso entre los participantes de la ronda Uruguay. Por un lado, los países en vías de desarrollo que en su mayoría defendían el agotamiento internacional, la UE – que intentó preservar el principio de agotamiento comunitario – y los Estados Unidos, que favorecían la restricción de las importaciones paralelas. Abbott sostiene que la fórmula a la que se llegó transmite tres mensajes: 1) la cuestión del agotamiento y las importaciones paralelas no fue ignorada; 2) los negociadores del ADPIC no llegaron a un consenso sobre este punto; 3) no habiéndose llegado a un consenso, los miembros de la OMC se reservan el derecho de regular las importaciones paralelas en la forma que consideren apropiada.<sup>135</sup>

En mi opinión, el Acuerdo ADPIC permite a sus Miembros adoptar el régimen de agotamiento que consideren apropiado, y ningún otro Miembro podrá hacer uso del sistema de solución de controversias

<sup>129</sup> Moncayo von Hase, Andrés; ob. cit.; págs. 146/7.

<sup>130</sup> Id.; pág. 147.

<sup>131</sup> Heath, Christopher; “Parallel Imports in Asia”; ob. cit.; pág. 23. Esta situación tendría lugar si se pudiese argumentar que el derecho de importación implica que los titulares de derechos de patentes – en virtud de la facultad de importación – tienen la facultad de obstaculizar las importaciones realizadas al margen de la red oficial en países donde el titular en cuestión tiene su derecho registrado.

<sup>132</sup> Heath, Christopher; “Parallel Imports and International Trade”; ob. cit.; págs. 629-630. El texto oficial del Acuerdo se encuentra disponible en el sitio web oficial de la OMC: <http://www.wto.org>.

<sup>133</sup> Heath, Christopher; “Parallel Imports in Asia”; ob. cit.; pág. 23.

<sup>134</sup> Declaración Ministerial relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública. Doc. WT/MIN(01)/DEC/2. Disponible en el sitio web oficial de la OMC.

<sup>135</sup> Abbott, Frederick, M; “First Report”; ob. cit., págs. 609-10. Abbott señala correctamente que similares consideraciones son aplicables respecto del TODA y del TOIEF. En lo referente al tema que nos ocupa, el art. 6 del TODA establece:

“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.”

Por su parte, el art. 8 del TOIEF, dispone:

“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.”

previsto en el Acuerdo a raíz de dicha elección, como tampoco por el hecho de no prever medidas en frontera contra importaciones paralelas.<sup>136</sup> Más allá de que algunos artículos permitan dar a entender una toma de posición en uno u otro sentido, considero que no fue la intención de los Estados Parte dejar un tema de tal importancia librado a la interpretación doctrinal.

Desde el punto de vista del comercio exterior, la adopción unilateral del agotamiento internacional puede tener efectos neutrales, o ser una ventaja o desventaja comparativa, dependiendo del alcance del agotamiento adoptado. Conde Gallego da el siguiente ejemplo: el país X permite las importaciones paralelas y el país Y no las permite. Las empresas de X deberán soportar las importaciones paralelas provenientes de Y, no pudiendo exportar en forma paralela hacia Y. Por otra parte, las empresas de Y podrán frenar las importaciones paralelas que provengan desde X, pero deberán soportarlas en el territorio de este último. En otras palabras, entre dos países con regímenes de agotamiento distintos, las respectivas ventajas y desventajas de los regímenes de agotamiento se ven compensadas.<sup>137</sup>

Sin embargo, el agotamiento internacional puede constituir una desventaja si examinamos la misma situación descrita en el párrafo anterior, aunque desde un tercer país. En otras palabras, tenemos a los mismos países: X – que permite las importaciones paralelas – e Y, que no las permite. Por otra parte, existen empresas de X e Y que comercian en un tercer país, Z. Las empresas de X que comercian en Z deberán tolerar las importaciones paralelas que provengan desde este último país (lo que les impedirá mantener precios muy bajos en Z a riesgo de tener que tolerar importaciones paralelas). Las empresas de Y podrán mantener precios bajos en Z dado que podrán frenar las importaciones paralelas que provengan de este último país. Suponiendo que existan dos empresas, una de X y otra de Y – que compitan con los mismos productos en Z – las empresas provenientes de Y tendrán mayores ventajas comparativas debido a que podrán frenar las importaciones paralelas que se intenten hacer hacia Y. Las empresas de X, por el contrario, no podrán dejar caer los precios más allá de un determinado nivel porque, si así fuese, deberán soportar importaciones paralelas desde Z. Conde Gallego explica que en este caso se ve claramente cómo la adopción unilateral del agotamiento internacional puede ser una desventaja comparativa – en el caso de X – y una ventaja comparativa, en el caso de Y.<sup>138</sup>

Finalmente, Abbott expresa que es indudable que existen diferencias entre los mercados de los miembros de la OMC. Sin embargo, dichas diferencias nunca fueron utilizadas para imponer cupos o medidas de efecto equivalente en relación con productos no protegidos por derechos de PI que provinieran de regiones pobres. Por eso, la regla respecto de los productos protegidos por derechos de PI no debería ser distinta.<sup>139</sup>

### C) El agotamiento en el ALCA

El borrador propuesto del Acuerdo que establece el Área de Libre Comercio de las Américas (“ALCA”), adopta en el artículo 4 de su capítulo sobre propiedad intelectual un principio similar al del Acuerdo sobre los ADPIC (es decir, se deja librada la decisión sobre el tema a los Estados Parte) pero se prevé que las Partes reverán sus respectivas legislaciones dentro de un plazo máximo de cinco años a contar desde la entrada en vigor del Acuerdo para adoptar, como mínimo, el agotamiento regional.

### D) El agotamiento en el pacto andino

La Decisión Legislativa 486, referida a la propiedad industrial, adopta el agotamiento internacional.<sup>140</sup>

El agotamiento está previsto en los arts. 54 (respecto de las patentes), 101 (respecto de los esquemas de trazado de circuitos integrados) y 158 (respecto de las marcas). Si bien las disposiciones mencionadas no son idénticas, habida cuenta de las diferencias entre los derechos involucrados, las tres básicamente prevén que el derecho se agota una vez que el producto protegido hubiese sido puesto lícitamente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o con su consentimiento, o por otra persona económicamente vinculada a él.

<sup>136</sup> El sistema de solución de controversias del Acuerdo ADPIC – instrumentado a través de consultas y paneles – es probablemente su característica más novedosa, ya que los tratados multilaterales sobre PI tradicionalmente han previsto como mecanismo de solución de controversias el recurso a la Corte Internacional de Justicia, el cual era poco utilizado por considerarse engorroso y complicado.

<sup>137</sup> Conde Gallego, Beatriz, “*The Principle of Exhaustion of Rights and its Implications for Competition Law*”; IIC; vol. 34; N° 5/2003; pág. 492.

<sup>138</sup> Id.; pág. 492.

<sup>139</sup> Abbott, Frederick, M., “*First Report*”; ob. cit.; pág. 622.

<sup>140</sup> Decisión Legislativa 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial adoptada en Lima, Perú, el 14 de septiembre de 2000.

En las tres disposiciones se entiende que existe vinculación económica entre dos personas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto al ejercicio del derecho, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

La Decisión Legislativa 351, sobre derecho de autor, no ha regulado el tema.<sup>141</sup>

## E) El agotamiento en el Mercosur

El agotamiento está previsto en el Protocolo de Marcas<sup>142</sup> pero no se consagra un tipo de agotamiento específico, sino que se deja librada a los Estados la facultad de prever medidas que lo regulen. El artículo 13 del Protocolo de Marcas dispone "*Agotamiento del derecho. El registro de una marca no podrá impedir la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo. Los Estados Parte se comprometen a prever en sus respectivas legislaciones medidas que establezcan el Agotamiento del Derecho conferido por el registro.*"

El Protocolo de Diseños,<sup>143</sup> por su parte, sí consagra el agotamiento regional. El artículo 13 del Protocolo dispone "*Agotamiento del Derecho. La protección de un Diseño Industrial en uno de los Estados Partes no podrá impedir la libre circulación de los artículos que ostenten o incorporen el mismo diseño después que hayan sido introducidos legítimamente en el comercio de cualquiera de los Estados Partes del MERCOSUR, por el titular o con su consentimiento.*" De la disposición citada, surge claramente que el Protocolo ha adoptado el agotamiento regional.

Analizando la disposición comentada, Martínez Medrano ha dicho que "*El ejercicio del derecho del titular del diseño se ejerce (en su faz positiva) con la introducción del producto que lo incorpora en el mercado. Esta primera comercialización, realizada por el titular o por un tercero con su autorización, es el ejercicio de su derecho, el cual se agota con ese ejercicio.*"<sup>144</sup>

El autor citado expresa que el artículo 13 del Protocolo de Diseños constituye una toma de posición en el marco del Mercosur respecto del agotamiento.<sup>145</sup> Si bien ello es cierto, no se entiende por qué en el Protocolo de Marcas no se fijó una posición dentro del Mercosur y respecto de los diseños se optó por el agotamiento regional. Además de constituir una contradicción que no encuentra mayor fundamento, el hecho de que no se haya adoptado expresamente el agotamiento regional en materia de marcas podría causar una disfunción en el mercado interno resultante de disparidades en las legislaciones (v. pto. III.1.1 más arriba).

Por otro lado, resulta claro que no se desarrollará en el Mercosur la abundante jurisprudencia dictada sobre agotamiento del derecho en el ámbito de UE mientras no exista un órgano jurisdiccional permanente. Actualmente (junio de 2004), el Mercosur cuenta con la siguiente estructura institucional: Consejo del Mercado Común (órgano supremo que fija las políticas del mercado común conforme el Tratado de Asunción), el Grupo Mercado Común (órgano ejecutivo del Mercosur encargado de velar por el cumplimiento del Tratado de Asunción), la Comisión de Comercio (encargada de aplicar los instrumentos de política comercial acordados en el marco del Mercosur), la Comisión parlamentaria Conjunta (órgano representativo de los parlamentos de los Estados Parte), el Foro Consultivo Económico-Social (que representa a los sectores económicos y sociales de los Estados parte) y la Secretaría (que cumple funciones organizativas). Aunque existen laudos dictados por tribunales arbitrales del Mercosur, dichos tribunales son *ad hoc* y, si bien el Tratado de Asunción preveía que antes del 31 de diciembre de 1994 los Estados Partes adoptaran un Sistema Permanente de Solución de Controversias para el Mercado Común, ello no ocurrió y no está previsto que ocurra en un futuro cercano.<sup>146</sup>

Cabe aclarar que, a la fecha, ni el Protocolo de Marcas ni el de Diseños han entrado en vigor.

<sup>141</sup> Decisión Legislativa 351, Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, adoptada en Lima, Perú, el 17 de diciembre de 1993.

<sup>142</sup> Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en Materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen; Documento MERCOSUR/CMC/DEC. N° 8/95.

<sup>143</sup> Protocolo de Armonización de Normas en Materia de Diseños Industriales; MERCOSUR/CMC/DEC. N°16/98.

<sup>144</sup> Martínez Medrano, Gabriel A.; "El Diseño Industrial en el Mercosur"; Jurisprudencia Argentina; T. III; 2000; Buenos Aires; pág. 1336.

<sup>145</sup> Id.; pág. 1336.

<sup>146</sup> Para mayor información sobre la estructura institucional del Mercosur, visitar el sitio de Internet de la organización: <http://www.mercosur.org.uy>.

## F) El agotamiento en la Argentina

### 1. El agotamiento en el ámbito del derecho de marca

Si bien la Ley de Marcas actual (N° 22.362) nada dice sobre el tema, podríamos interpretar que el art. 48 inc. 5 de la anterior Ley de Marcas N° 3.975 prohibía las importaciones paralelas, ya que sancionaba penalmente a quien vendía “*marcas auténticas sin conocimiento de su propietario*”.<sup>147</sup>

Bajo la Ley 3.975 se dictó un cierto número de fallos sobre casos de importación paralela o cuestiones relacionadas.<sup>148</sup> Sin embargo, no es fácil establecer una serie de principios a partir de dicha jurisprudencia dado que las decisiones fueron variadas. Sí es posible decir que, en los dos casos en que la importación paralela involucraba productos protegidos por marcas cuyos titulares eran los mismos en la Argentina y en el extranjero (R.E.G. y Precisa, comentados más adelante), los tribunales intervinientes decidieron que se había producido agotamiento (aunque sin utilizar expresamente dicho término).

En el caso *Lemonnier c. Simsilevich*,<sup>149</sup> la firma querellante era titular de las marcas CURALUES, ERYTHROLUES y PILULES ORIENTALES para productos medicinales que adquiría de sus fabricantes franceses, a título de concesionaria exclusiva en la República Argentina, e inició querrela contra los Sres. Marcos Simsilevich y Luis Hendler a fin de que cesaran en el uso en el país de productos identificados con dichas marcas. Los querrellados habían adquirido los artículos cuestionados directamente de sus productores franceses.

Los querrellados imputaron a la firma querellante haber incurrido en prácticas restrictivas de la competencia, a lo cual el juez de primera instancia respondió que no se podía considerar que la Ley de Marcas vulnerase la libre competencia, sino que la reglamentaba sin desconocerla garantizando asimismo la propiedad industrial y protegiendo los derechos de los productores, comerciantes y consumidores.

Los querrellados también sostuvieron que al haber existido en el mercado – con anterioridad a la fecha en que la querellante registró sus marcas – productos con idénticas marcas, las registradas por la actora carecían de novedad. Sin embargo, el juez sostuvo que la novedad exigida por la Ley de Marcas no era absoluta, ya que la marca sólo debía ser novedosa respecto del artículo a distinguir. El juez consideró que en el presente caso no podía afirmarse que las marcas fundamento de la acción hubieran perdido su carácter novedoso dado que se trataba de productos de la misma fábrica y nadie había usado dichos nombres para distinguir artículos similares.<sup>150</sup> En función de lo anterior, el juez de primera instancia condenó a los imputados.

La Cámara, en cambio, estimó que los imputados no se hallaban incurso en ninguno de los tipos establecidos por los incs. 5 y 6 del art. 48 de la Ley 3.975<sup>151</sup> expresando que en el presente caso los Sres. Simsilevich y Hendler habían vendido artículos con marcas legítimas comprados a su propio fabricante. Según la Cámara, la mención a los que “*vendan marcas auténticas sin conocimiento de su propietario*”, contenida en el inc. 5 del art.48, debía entenderse como referida a la venta de clisés o etiquetas auténticos, no a los productos mismos. Tampoco era aplicable el inc. 6 del artículo analizado ya que los productos farmacéuticos que vendían los querrellados eran legítimos y las marcas auténticas. Conforme a la Cámara, la querellante tendría que haber acordado con los fabricantes que éstos no vendieran a otros comerciantes si querían proteger su

<sup>147</sup> El mencionado artículo expresaba “*Art. 48.- Serán castigados con multa de veinte a quinientos pesos moneda nacional y arresto de un mes a un año, no pudiendo ser redimida con dinero la pena corporal:.....*”

*5°) Los que a sabiendas vendan, pongan en venta, o se presten a vender marcas falsificadas y los que vendan marcas falsificadas y los que vendan marcas auténticas sin conocimiento de su propietario.....”*

<sup>148</sup> En el presente trabajo se cita además un fallo – Bardahl – dictado bajo la Ley 22.362, además de dos fallos – Francmode – dictados cuando la Ley 22.362 ya había entrado en vigencia pero decididos con arreglo a la vieja Ley (ya que los hechos discutidos habían tenido lugar estando vigente ésta última).

<sup>149</sup> Señores L. Lemonnier y Cía contra Marcos Simsilevich y otro, por usurpación de marca. Corte Suprema de Justicia de la Nación; 11 de diciembre de 1931.

<sup>150</sup> Considero imprecisa la aplicación de la palabra “novedosa” a una marca, concepto que parece más bien aplicable al ámbito de las patentes. El fallo probablemente debió haberse referido a la “ausencia de confusión de la marca”. Por otro lado, la “novedad” en el sentido del derecho de patentes no es relevante en el ámbito de las marcas ya que puede solicitarse una marca previamente usada y hasta incluso registrada, si es que su titular la dejó de usar o no la renovó a su vencimiento. Sabemos que en el derecho de patentes, en cambio, el uso previo de la invención cuyo patentamiento se solicita puede llegar a implicar pérdida de la novedad, y por lo tanto del derecho a patentar.

<sup>151</sup> El inciso 6 del art. 48 de la Ley 3.975 establecía: “*Art. 48.- Serán castigados con multa de veinte a quinientos pesos moneda nacional y arresto de un mes a un año, no pudiendo ser redimida con dinero la pena corporal:.....*”

*6°) Los que con conocimiento vendan, pongan en venta, se presten a vender o a circular artículos con marca falsificada o fraudulentamente imitada.....”*

condición de representantes exclusivos en la Argentina. Sin embargo, lo anterior no podía dar lugar a autorizar a la querellante a perseguir criminalmente a los comerciantes a quienes el fabricante hubiese vendido en el extranjero los mismos productos. Por ende, si los fabricantes – aunque hubiesen registrado sus marcas en el país – no habrían podido perseguir a los querellados, con más razón tampoco lo podía hacer la querellante, que era una mera concesionaria. En razón de lo anterior, la Cámara revocó el fallo de primera instancia, absolviendo a los imputados; contra dicha sentencia, la querellante interpuso recurso extraordinario.

En su dictamen ante la Corte, el Procurador expresó que la propiedad de una marca acuerda a su titular el derecho exclusivo de usar en los objetos de comercio el signo distintivo, lo cual incluye la facultad de ejercer acciones penales. Por ello, no podía admitirse que en la Argentina un comerciante tuviese que tolerar que un tercero utilizase la marca de tal comerciante sin que éste pudiese impedirlo. No importaba a tales fines que los productos hubiesen sido adquiridos en el extranjero al mismo fabricante, ya que éste no hubiera podido venderlos en la Argentina por no tener registrada aquí la marca a su nombre, razón por la cual no podía transmitir a terceros un derecho que él no tenía. El Procurador tampoco consideró que los querellantes deberían haberse asegurado que los fabricantes no vendiesen a terceros los productos respecto de los cuales ellos eran representantes exclusivos ya que, si así fuera, resultarían ilusorias las disposiciones de la Ley 3.975, en particular de su art. 6,<sup>152</sup> debiendo los titulares de marcas recurrir a otras normas para proteger sus derechos.

Según el Procurador, los querellados habían cometido el delito previsto en el inc. 5 del art. 48 ya que habían vendido marcas sin conocimiento de su propietario, es decir, habían cometido el delito de usurpación de marca. Y aún en el hipotético caso en que la querellante hubiese incurrido en prácticas anticompetitivas – tal como sostuvieron los querellados – se trataría de diferentes infracciones que no podían detener el proceso iniciado, así como tampoco era relevante la alegada falta de novedad esgrimida por los querellados ya que no se había probado que los nombres de esas marcas se hubiesen usado para distinguir artículos similares.<sup>153</sup> Por ende, el Procurador aconsejó que el fallo de Cámara fuese revocado condenando a los imputados.

En su fallo, la Corte recordó que, en el régimen establecido por la Ley 3.975, se protegía la marca registrada conforme a las disposiciones de la Ley, es decir, el registro de una marca tenía carácter atributivo y, en consecuencia, las marcas extranjeras sólo eran válidas desde su registro en el país. Por lo tanto, los fabricantes franceses que vendieron los productos a los querellados no podían hacer circular marcas no registradas en el país, a pesar de que sí lo estaban en Francia. La Corte expresó que, si los fabricantes mismos no podían hacer uso de las marcas, lo propio podía decirse de terceros como los querellados.

La Corte dijo asimismo que no obstaba a la acción de la querellante el hecho de que no fabricaba los productos cuya venta intentaba hacer cesar ya que la Ley de Marcas de Fábrica, Comercio y Agricultura amparaba – como su nombre indicaba – por igual al fabricante, al comerciante y al agricultor; siendo la firma Lemonnier una intermediaria, le cabía la calificación de “comerciante” que la Ley amparaba y, por lo tanto, podía reclamar por la violación de su marca.

La Corte tampoco consideró relevante el argumento basado en las prácticas anticompetitivas ya que si bien reconoció que el art. 14 de la Constitución establece la libertad de comerciar,<sup>154</sup> ésta – al igual que los demás derechos de jerarquía constitucional – se halla sujeta a las leyes que reglamentan su ejercicio, entre las cuales se cuentan las que protegen los derechos de propiedad industrial e intelectual.

La Corte remarcó que el inc. 4 del art. 48 sancionaba a los que “*pongan a sabiendas sobre sus productos o efectos de su comercio una marca ajena o fraudulentamente imitada*”, y el inc. 5 a los que vendan marcas auténticas sin conocimiento de su propietario. Si se interpretaban ambas disposiciones, podía concluirse que la primera penaba la imposición de una marca ajena sobre los productos propios y la segunda penaba el acto de vender marcas ajenas sobre productos propios o ajenos. Según la Corte, la interpretación de la Ley 3.975 permitía concluir que, una vez registrada en el país una marca para determinados productos, sin importar si éstos o aquélla eran nacionales o extranjeros, nadie la podía emplear, razonamiento aplicable incluso al propio fabricante de los productos. A raíz de lo anterior, la Corte expresó que no podía admitirse que se pene al que use o venda etiquetas o marcas ajenas y no al que las vende pegadas a las mercaderías que individualiza, sean éstas auténticas, falsificadas o imitadas. Por lo tanto, correspondía revocar la sentencia objeto de recurso condenando a los imputados.

<sup>152</sup> El cual disponía que “*La propiedad exclusiva de la marca, así como el derecho de oponerse al uso de cualquiera otra que pueda producir directa o indirectamente confusión entre los productos, corresponderá al industrial, comerciante o agricultor que haya llenado los requisitos exigidos por la ley.*”

<sup>153</sup> Nuevamente, se aplica en forma a nuestro juicio incorrecta el concepto de “novedad” respecto de las marcas.

<sup>154</sup> El art. 14 de la Constitución Nacional (parte pertinente) dispone “*Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar...*”

En el caso Tauber c. Veneziani,<sup>155</sup> el actor promovió querrela en sede penal a raíz de que el acusado vendía pulverizadores marca IDEAL, sabiendo que Tauber era propietario de dicha marca proteger los mencionados productos.

Conforme el querellante, Veneziani había cometido el delito tipificado en los incs. 5 y 6 del art. 48 de la Ley 3.975.

Según el juez de primera instancia, del examen del artículo secuestrado, surgía que la marca con la que aquél estaba identificada había sido aplicada en Suiza y procedía de su fabricante legítimo en dicho país.

En vista de lo anterior, el juez concluyó que la venta del mencionado artículo imputada al acusado como delictuosa no estaba comprendida en la disposición citada de la Ley de Marcas ya que no podía afirmarse que el producto llevase una marca falsificada. Por consiguiente, en primera instancia se absolvió al imputado, siendo la sentencia confirmada por la Cámara. Contra la sentencia de Cámara, el querellante interpuso recurso extraordinario.

En su dictamen ante la Corte, el Procurador – basándose en el caso Lemonnier – expresó que no era admisible que en territorio argentino un comerciante debiese tolerar que terceros utilicen la marca registrada a su nombre sin poder ejercer los medios legales para impedir dicha conducta, sin importar que los productos importados hubiesen sido adquiridos en el extranjero al fabricante titular de la marca que en dicho país protege los productos, ya que si dicho fabricante no hubiese podido vender los productos en la Argentina, tampoco podrán hacerlo los que aleguen estar autorizados por aquél. En forma coincidente con el Procurador, la Corte revocó la sentencia de Cámara.

En el caso Lutz Ferrando c. Karlsberg,<sup>156</sup> la querellante inició acciones contra el Sr. José Karlsberg a raíz de que éste poseía en su domicilio cámaras fotográficas, numerosos objetivos y repuestos legítimos que llevaban la marca LEICA, registrada por la actora. El acusado alegó que había adquirido la mercadería de segunda mano con el fin de revenderla y que no le eran aplicables las conclusiones del fallo Lemonnier, ya que no vendía las máquinas marca LEICA en la misma forma que lo hacía el titular de la marca en nuestro país sino que sólo se dedicaba a la venta de segunda mano. El juez concluyó que esta circunstancia no era cierta y que, en realidad, el imputado adquiría los productos de judíos alemanes que – escapando del régimen nazi – llegaban a nuestro país y vendían los artículos mencionados a Karlsberg con el fin de obtener dinero dado que no se les permitía salir de Alemania con efectivo. Debido a la forma de comercialización, el Sr. Karlsberg no abonaba impuestos ni derechos aduaneros, por lo que su precio de venta era mucho menor al de la sociedad querellante, la cual importaba la mercadería legalmente y efectuaba publicidad para promocionar la venta de los productos.

El juez de la causa consideró – basándose una vez más en el fallo Lemonnier – que la conducta del imputado estaba comprendida en el inc. 5 del art. 48 de la Ley 3.975, conducta agravada en este caso por tratarse de mercadería contrabandada.

La Cámara consideró que el caso Lemonnier no era aplicable al presente ya que el presente se refería a un supuesto habitual de comercialización de productos de segunda mano identificados con marcas conocidas, que tenía lugar por la particular circunstancia de estar prohibida en Europa la exportación de dinero. La Cámara expresó que tal actividad comercial era lícita y no infringía la Ley de Marcas ya que, al tratarse de mercadería auténtica, no se violaba la función de identificación de origen de la marca. En el presente caso, no podía decirse que la venta por un particular de un artículo que adquirió para su uso – y la compra del mismo artículo por un intermediario – estaba comprendida en el supuesto de venta de marcas ajenas sobre productos propios, ya que dicha actividad no tenía el propósito de realizar un acto de competencia desleal al titular de la marca, que era en realidad el supuesto que el inc. 5 del art. 48 estaba destinado a combatir. En función de lo anterior, la Cámara revocó el fallo de primera instancia absolviendo al imputado, lo cual fue confirmado por la Corte.

En el caso Precisa c. Missé<sup>157</sup> la actora – quien poseía poder suficiente de Precisa A.G. Fabrique de Machines à Calculer, de Suiza – promovió demanda contra los Sres. Esteban Missé y Federico Polus a fin de que se los condene a cesar en el uso de la marca PRECISA más daños y perjuicios. Missé vendía en su local máquinas de calcular identificadas con la marca indicada, que aparentemente habían sido adquiridas del codemandado Polus. Tanto en primera como en segunda instancia, se consideró que las máquinas PRECISA en poder de Missé eran de procedencia legítima, por lo que se decidió que no se había producido violación a la Ley de

<sup>155</sup> Don Carlos Federico Tauber c. don Carlos Veneziani, por usurpación de marca. Corte Suprema de Justicia de la Nación; 3 de agosto de 1932.

<sup>156</sup> Lutz Ferrando y Cía S.A. Industrial y Comercial c. José Karlsberg; Corte Suprema de Justicia de la Nación; 15 de diciembre de 1943.

<sup>157</sup> Precisa Argentina (Soc. de Resp. Ltda.) c. Missé, Esteban y otro; Corte Suprema de Justicia de la Nación; 28 de abril de 1958.

Marcas dado que el hecho perseguido había sido una simple reventa de productos auténticos que no había perjudicado el derecho de marca de Precisa A.G.

Al interponer recurso extraordinario, el apelante sostuvo que las acciones promovidas estaban fundadas en (i) la violación a la marca PRECISA de Precisa A.G. y (ii) el perjuicio sufrido por la actora en su carácter de titular del nombre comercial Precisa Argentina (Soc. de Resp. Ltda.).

Si bien la actora trajo a colación el caso Lemonnier para intentar demostrar que la venta efectuada por Missé debía ser declarada ilícita, el Procurador sostuvo que las situaciones en ambos casos eran distintas, ya que mientras en el caso Lemonnier la marca que identificaba al producto pertenecía a titulares distintos en el país y en el exterior, en este caso era el propio fabricante de las máquinas quien tenía registrada a su nombre la marca PRECISA, no pudiendo advertirse perjuicio a su derecho marcario por la reventa en el país de las máquinas en cuestión.

El Procurador consideró que tampoco se había ocasionado perjuicio a la actora en su nombre comercial ya que en el presente caso los demandados se habían limitado a vender máquinas legítimas que provenían de su verdadero fabricante suizo, razón por la cual no podría existir el ánimo ni la posibilidad de que los demandados puedan inducir a error a eventuales compradores de las máquinas, ya que éstos adquirirían exactamente lo que buscaban: máquinas de calcular marca PRECISA auténticas.

En su fallo, la Corte reiteró que el caso bajo análisis se refería a una simple reventa de productos auténticos que no perjudicaba al titular de la marca, ya que no se trataba de dos marcas – la argentina y la suiza – destinadas a cubrir productos diferentes, sino de un solo producto y de una sola marca registrada a los fines de su protección en Suiza y en nuestro país.

La Corte consideró además que la Cámara había interpretado en forma correcta el término “*marcas auténticas*” contenido en el ya mencionado art. 48 inc. 5, ya que dicha norma cubría el supuesto de venta de marcas auténticas en casos donde – a diferencia del presente – los titulares en nuestro país y en el extranjero no eran los mismos. La Corte expresó que, de acuerdo con el principio de territorialidad aplicable en el derecho marcario, es posible que el titular de una marca registrada en el país pueda oponerse en éste al uso de la misma marca registrada legítimamente en el extranjero a nombre de otro. No obstante lo anterior, dicho principio no podía significar un obstáculo a la libre circulación de productos que el mismo titular de la marca argentina hubiese puesto en el comercio (“*entregado al mercado*”, según las palabras de la Corte) en el extranjero protegidos por la misma marca extranjera.

La Corte – en forma concordante con el Procurador – consideró que no se había producido violación a los derechos de la actora derivados del nombre comercial Precisa Argentina ya que, al no existir uso ilegítimo de marca ajena, tampoco se había producido un ataque a los derechos derivados del uso del nombre comercial.

En el caso R.E.G. c. El Encendido,<sup>158</sup> la actora promovió demanda contra El Encendido S.A.C.I. Importadora y Exportadora a fin de que se ordenara a ésta a cesar de vender bujías para automotores marca BERU y al pago de una indemnización por daños y perjuicios. En primera instancia la demanda fue rechazada.

Al fundamentar su recurso en segunda instancia, la actora expresó que las bujías importadas por terceros y vendidas por la demandada eran fabricadas por la actora, por lo que la venta de bujías marca BERU por El Encendido configuraba un uso marcario ilícito.

La Cámara expresó que – de la prueba producida en la causa – surgía claramente que la actora era titular de la marca BERU para la antigua clase nacional 12 (que cubría, entre otros productos, partes de automotores) y que, con arreglo a un acuerdo de representación celebrado por ésta con la empresa “BERU Verkaufs Gesellschaft mbH Ludwiesburg”, explotaba la marca BERU que cubría bujías para automotores.

No obstante lo anterior, la Cámara expresó que existía abundante prueba en autos que demostraba que – no obstante ser R.E.G. Argentina representante exclusiva de la empresa alemana – ésta había vendido en Alemania, por intermedio de su distribuidor, bujías marca BERU a un tercero (es decir, no a la actora) para ser introducidas en la Argentina; resultaba también de las constancias aportadas a la causa que la demandada había adquirido las bujías en cuestión de esa partida importada.

La Cámara concluyó que no se había vulnerado el derecho marcario de la actora ya que la demandada se había limitado a realizar un típico acto de comercio amparado por el Código de la materia y por el art. 14 de la Constitución Nacional y que, de sancionarla por dicha actividad, se vulnerarían principios constitucionales que la tutelaban incuestionablemente. En función de lo anterior, la Cámara confirmó la sentencia de primera instancia admitiendo la importación paralela.

<sup>158</sup> R.E.G. Argentina S.R.L. c. El Encendido S.A.C.I.I.E. s/ Medidas Previas y Ordinario; Sala Civil y Comercial N° 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo; Sentencia del 28 de diciembre de 1973; Causa N° 2656.

En el caso *Francmode c. Danduf*,<sup>159</sup> la actora – en su carácter de titular de la marca PIERRE CARDIN – demandó a Danduf a fin de que se la hiciera cesar en el uso de la mencionada marca y a la restitución de frutos por el uso indebido. La actora promovió la demanda al enterarse de que en un comercio de la Ciudad de Buenos Aires se estaban comercializando prendas de vestir que llevaban indebidamente la marca PIERRE CARDIN (que había adquirido en virtud de una transferencia de la firma francesa del mismo nombre).

La demandada alegaba haber adquirido de buena fe las mercaderías de Tunuyan S.A. – otra empresa argentina – expresando que ésta última también las había adquirido legítimamente. En primera instancia se hizo lugar parcialmente a la demanda, ordenando a Danduf a cesar en el uso de la marca y rechazando el reclamo de restitución de frutos que había exigido Francmode.

Según la Cámara, el régimen de marcas y su reglamentación prevén la publicación de las marcas solicitadas y concedidas, por lo que un comerciante está obligado – antes de comprar y revender productos que llevan una marca conocida como PIERRE CARDIN – a adoptar los recaudos necesarios para asegurarse de que no vulnera derechos ajenos. Agregó la Cámara que, si bien no era posible determinar con certeza si eran o no auténticos los productos adquiridos por la demandada a Tunuyan S.A. – procedentes de Panamá – debía ordenarse el cese de uso ya que nadie, sin autorización del titular del registro marcario en nuestro país, puede invadir el ámbito otorgado a su marca. Citando el art. 58<sup>160</sup> de la anterior Ley de Marcas 3.975, la Cámara recordó que todos los comerciantes están obligados a averiguar el origen de los productos que venden. La Cámara consideró que tampoco era suficiente decir que el producto ha sido importado del exterior ya que el art. 57<sup>161</sup> de la Ley 3.975 disponía que el titular de una marca registrada podía solicitar el embargo en aduana de objetos que infringían su derecho, agregando que el art. 48 inc. 5° sancionaba a los que – como ya vimos – “*vendan marcas auténticas sin conocimiento de su propietario*”. Por otro lado, la Cámara hizo lugar al reclamo de restitución de frutos por considerar que Danduf había obrado negligentemente al comercializar los productos cuestionados sin cerciorarse de su origen, lo cual estaba con mayor razón obligada a hacer tratándose en el caso bajo análisis de una marca notoria.

En el caso *Francmode c. Dante*,<sup>162</sup> el demandado había importado – también de Panamá – camisas y anteojos auténticos con la marca PIERRE CARDIN, habiendo la mercadería ingresado conforme a las leyes aduaneras, aunque sin autorización de Francmode (titular de la marca). En función de lo anterior, la demandada argumentaba que la operación realizada no caía dentro del artículo 6 de la Ley 3.975 (vigente cuando se realizó la operación), sino que constituía una venta de “*marcas auténticas sin conocimiento de su propietario*” por lo que pertenecía al ámbito penal. A este argumento, la Cámara respondió que, si bien el art. 6 de la Ley 3.975 preveía la acción civil para el caso de un uso marcario que produjese confusión, no correspondía atenderse a una interpretación puramente literal del texto legal. La Cámara consideró que la tutela del derecho marcario quedaría sumamente restringida si en virtud de una violación como la analizada el titular sólo pudiese obtener la aplicación de una sanción penal y que, considerando que el derecho que se intentaba proteger no perseguía una sanción penal, sino el reconocimiento del privilegio de explotación que poseía Francmode sobre la marca PIERRE CARDIN y el resarcimiento de los daños y perjuicios, correspondía la acción civil de cese de uso de la marca auténtica PIERRE CARDIN sin autorización de su propietario. En función de lo anterior, y citando el caso *Francmode c. Danduf*, la Cámara expresó que nadie, sin autorización del titular del registro en nuestro país, puede invadir el ámbito otorgado a su marca y que, de producirse una violación, se configuraba un ilícito civil – más allá de que exista buena o mala fe – susceptible de ser tutelado por dicha vía.

<sup>159</sup> *Francmode S.A. c/ Danduf S.A.C.I.F.I. s/ Cese de Uso Indebido de Marca PIERRE CARDIN*; Sala 3 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal; Sentencia del 14 de agosto de 1984; Causa 2357.

<sup>160</sup> El mencionado art. 58 disponía “*Los que venden o ponen en venta mercaderías o productos con marca usurpada, imitada o falsificada, están obligados a dar al comerciante o fabricante, dueño de ellas, noticias completas por escrito sobre el nombre y dirección del que le haya vendido o procurado la mercadería, así como sobre la época en que haya comenzado el expendio, y en caso de resistencia, podrán ser compelidos judicialmente, so pena de ser considerados como cómplices del delincuente.*”

<sup>161</sup> El cual establecía (parte pertinente) que “*Todo propietario de una marca de fábrica, de comercio o agricultura, a cuyo conocimiento llegase la noticia de hallarse en la aduana, correo u otra repartición fiscal o sitio, etiquetas, cápsulas, envases o cualquier otro objeto similar, a los que constituyen o pertenecen a su marca, podrá presentarse a la autoridad competente pidiendo el embargo de dichos objetos....*”.

<sup>162</sup> *Francmode S.A. c/ Dante S.A. s/ Cese de Marca*; Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal; Sentencia del 18 de octubre de 1985; Causa 3139.

En el caso *Bardahl c. Eduardo Brabo S.R.L.*,<sup>163</sup> la actora solicitó la adopción de medidas cautelares conforme lo establecido en los arts. 38 y 39 de la Ley 22.362<sup>164</sup> al detectar que la firma Eduardo Brabo S.R.L. comercializaba productos que llevaban la marca “NO SMOKE” de Bardahl, que no habían sido fabricados por la actora, titular de la mencionada marca. Posteriormente, Bardahl promovió la acción de fondo por cese de uso. En primera instancia, el juez rechazó la demanda argumentando que la actora no había podido probar la usurpación marcaria.

La Cámara expresó que, al ser Bardahl titular de la marca “NO SMOKE”, podía demandar el cese de uso, bastando para la procedencia de tal pretensión que se probara el uso de una marca en infracción, es decir, perteneciente a un tercero y sin autorización para hacerlo. Al trabarse las medidas cautelares, se verificó que los productos secuestrados en una sucursal de la firma demandada no eran los que producía en el país la accionante (por ejemplo, las etiquetas de los envases estaban escritas en inglés). Por otra parte, la Cámara recaló que la demandada no había acreditado estar autorizada para la exhibición de los envases que incluían la marca de la actora y el nombre de ésta.

La Cámara destacó que la demandada había obrado de mala fe al adquirir los envases cuestionados ya que – al ser cliente de Bardahl Argentina – sabía con certeza que esos productos no tenían origen en ésta última, resultando indiferente – en función del principio de territorialidad aplicable en el derecho de marcas – que dichos productos hubiesen sido en última instancia adquiridos de un exportador extranjero con derecho a esa marca y ese nombre en su país de origen. En vista de lo antedicho, la Cámara revocó la sentencia, admitiendo la demanda por cese de uso de marca y nombre.

Reflexionando sobre la jurisprudencia analizada, llama la atención que en ninguno de los casos anteriormente citados los tribunales intervinientes utilizan las palabras “agotamiento” o “importación paralela”.

Por otro lado, considero que deben distinguirse los supuestos de comercio paralelo: en primer lugar, puede ocurrir que el titular argentino y el extranjero de la marca sean distintos y no estén relacionados. En ese caso, sería legítimo que el titular argentino de la marca se oponga a la importación<sup>165</sup> ya que, en función del principio de territorialidad, pueden existir dos marcas idénticas para distinguir los mismos productos en distintos países. Por lo tanto, el titular argentino no tiene por qué tolerar que se vendan productos que – a pesar de ser auténticos en su país de origen – violan una marca argentina.

En segundo lugar, puede ocurrir que el titular argentino y el extranjero de la marca sean distintos pero estén relacionados.<sup>166</sup> En ese caso, el titular argentino de la marca no podría a mi juicio oponerse a la importación paralela ya que la titularidad de la marca a nombre de diferentes empresas en diferentes países puede en realidad constituir una estrategia de compartimentación de mercados. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando una empresa que opera a nivel mundial registra sus marcas a nombre de diferentes titulares en distintos países. Si en este supuesto hubiese legislación que interpretase que el derecho no se agota, el titular registraría su marca a nombre de diferentes empresas en los diversos países en que opera cobrando el precio

<sup>163</sup> *Bardahl Lubricantes Argentina S.A. c. Eduardo Brabo S.R.L. s/ Cese de Uso de Marcas. Daños y Perjuicios*; Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal; Sentencia del 15 de octubre de 1999; Causa 29.495/95.

<sup>164</sup> “Art. 38 - *Todo propietario de una marca registrada a cuyo conocimiento llegue la noticia de la existencia de objetos con marca en infracción conforme a lo establecido en el artículo 31, puede solicitar al juez competente:*

- a) el embargo de los objetos;
- b) su inventario y descripción;
- c) el secuestro de uno de los objetos en infracción.

*Sin perjuicio de la facultad del juez de ordenar estas medidas de oficio, podrá requerir caución suficiente al peticionario cuando estime que éste carezca de responsabilidad patrimonial para responder en el supuesto de haberse pedido el embargo sin derecho.”*

“Art. 39 - *Aquel en cuyo poder se encuentran objetos en infracción, debe acreditar e informar sobre:*

- a) el nombre y dirección de quién se los vendió o procuró y la fecha en que ello ocurrió, con exhibición de la factura o boleta de compra respectiva;
- b) la cantidad de unidades fabricadas o vendidas y su precio con exhibición de la factura o boleta de venta respectiva,
- c) la identidad de las personas a quienes les vendió o entregó los objetos en infracción.

Todo ello deberá constar en el acta que se levantará al realizarse las medidas previstas en el Artículo 38.

*La negativa a suministrar los informes previstos en este artículo, así como también la carencia de la documentación que sirva de respaldo comercial a los objetos en infracción, autorizará a presumir que su tenedor es partícipe en la falsificación o imitación fraudulenta. Esos informes podrán ampliarse o completarse en sede judicial tanto a iniciativa del propio interesado como por solicitud del juez, que podrá intimar a este efecto por un plazo determinado.”*

<sup>165</sup> Desde ya que – debido al principio de especialidad – no podría oponerse a la importación si los productos importados identificados con la misma marca pertenecen a una clase distinta y no relacionada con aquella donde está registrada la marca argentina.

<sup>166</sup> La relación puede resultar de un contrato de licencia o también podría ocurrir que la titular argentina de la marca sea una sociedad controlada por una casa matriz extranjera. Los anteriores ejemplos pretenden ser meramente enunciativos, por lo que podrían presentarse otro tipo de relaciones que den lugar al agotamiento del derecho. A nivel legislativo, correspondería adoptar una formulación amplia del agotamiento en casos de empresas relacionadas. De no adoptarse legislación, correspondería evaluar el tema de acuerdo con las circunstancias de cada caso.

que desea en cada país pudiendo siempre obstaculizar las importaciones paralelas que se produzcan. Sin embargo, un supuesto como el analizado sería injusto ya que el titular de la marca en realidad ha obtenido provecho (a través de empresas de su grupo) por la venta de su producto protegido, razón por la cual correspondería que se agote el derecho.<sup>167</sup>

También podría ocurrir que el titular argentino y el extranjero de las marcas sean distintos, no estén relacionados y además haya habido mala fe del titular argentino al momento de registrar su marca (es decir, el titular argentino copió la marca del extranjero). En este caso, si se produjese una importación de productos que provienen del exterior y que llevan la marca argentina registrada de mala fe, el titular argentino de la marca no podría tomar ninguna acción para frenar dicha importación, en virtud de lo dispuesto en el art. 24 inc. b) de la Ley 22.362.<sup>168</sup>

Si bien la Ley de Marcas no menciona expresamente el agotamiento o las importaciones paralelas, puede considerarse que el art. 31, incs. b) y c), prohíbe las importaciones al margen de la red oficial. Dichas disposiciones establecen:

Artículo 31. – *“Será reprimido con prisión de tres (3) meses a dos (2) años pudiendo aplicarse además una multa de pesos argentinos mil setecientos treinta y cuatro (\$a. 1.734) a pesos argentinos doscientos sesenta mil cien (\$a. 260.100):... ”*

b) el que use una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente emitida o perteneciente a un tercero sin su autorización;

c) el que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización;...”

Si analizamos las disposiciones citadas, podemos decir que el inc. b) prohíbe el uso de una marca registrada o perteneciente a un tercero sin su autorización, mientras que el c) sanciona a quien venda o ponga en venta una marca registrada o perteneciente a un tercero sin su autorización. Sobre la base de estas disposiciones podría prohibirse una importación efectuada por un tercero sin conocimiento del titular de la marca ya que, al comercializarse en el mercado argentino los productos importados de tal forma, se haría uso de ellos y/o se pondrían en venta. También podría interpretarse que la “autorización” a la que se refiere el artículo citado puede considerarse satisfecha por la comercialización en el exterior de productos que llevan la marca, lo cual impide prohibir la importación paralela en nuestro país. Considero que esta última sería la interpretación más deseable.

Según Otamendi *“la cuestión debe ser analizada con gran cuidado. Si el producto importado ha sido modificado en cualquier forma, sea en el tamaño de sus envases o en sus características para “adaptarlo” a algún uso particular sin estar el producto concebido para esa modificación, se hará uso indebido de la marca registrada”*.<sup>169</sup> Esta postura implica una visión restrictiva respecto de la admisión de las importaciones paralelas. De todas formas, no queda claro a mi juicio cuando un producto puede o no puede estar “concebido” para una modificación. Si, por ejemplo, un chocolate es modificado para satisfacer la demanda de un determinado mercado, y luego es importado en forma paralela a otro mercado donde el gusto es distinto, no debería considerarse que existe engaño si se indica en forma clara que el producto proviene de otro país y que ha sido modificado.

## 2. El agotamiento en el ámbito del derecho de patente

En nuestro país el agotamiento fue introducido a nivel legislativo por la LP.

Ya señalamos más arriba la discrepancia existente entre la LP y su DR ya que, mientras que la LP adopta un régimen de agotamiento sumamente liberal el DR – sorprendentemente – parece consagrar la solución opuesta.

El agotamiento del derecho está previsto el artículo 36, inciso c) de la LP, que dispone:

Artículo 36. – *“El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:*

*... c) Cualquier persona que adquiera, use, importe o de cualquier modo comercialice el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, una vez que dicho producto hubiera sido puesto lícitamente en el comercio de cualquier país. Se entenderá que la puesta en el comercio es lícita cuando sea de conformidad*

<sup>167</sup> Ello es por otra parte un principio aceptado en la UE (v. pto. III.1.1) y es la solución consagrada por la Decisión Legislativa 486 (v. pto. III.4). El razonamiento aquí expuesto también sería aplicable a otros derechos de PI.

<sup>168</sup> El cual dispone que *“Son nulas las marcas registradas:...”*

b) por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero;...

con el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. Parte III Sección IV Acuerdo TRIP's GATT."

Analizando la formulación del agotamiento consagrada por el artículo 36 de la LP, Moncayo expresa que "el efecto de esta disposición es que se considera legal en el país toda importación que se hiciere de productos que fueran puestos en el comercio en cualquier país con el consentimiento del titular o mediante una licencia obligatoria por la cual el titular debe percibir, de todas formas, una remuneración equitativa."<sup>170</sup>

A poco de analizar la LP, queda claro que se ha adoptado un régimen de agotamiento amplísimo. La filosofía subyacente a esta disposición es reconocer la recompensa prevista por el sistema de patentes sólo por la primera puesta lícita en el comercio, sin reconocer retribución por las reventas más allá de la primera y sin importar el modo de comercialización, siempre y cuando sea lícito.

Por su parte, el artículo 36 del Decreto 260/96 dispone:

*"A los efectos del inciso c) del artículo 36 de la Ley, el titular de una patente concedida en la República Argentina tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta o importación en el territorio del producto objeto de la patente, en tanto dicho producto no hubiera sido puesto lícitamente en el comercio de cualquier país. Se considerará que ha sido puesto lícitamente en el comercio cuando el licenciataria autorizado a su comercialización en el país acreditare que lo ha sido por el titular de la patente en el país de adquisición, o por un tercero autorizado para su comercialización."<sup>171</sup>*

*La comercialización del producto importado estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley y esta reglamentación."<sup>172</sup>*

Surge a la vista la evidente contradicción que existe entre la LP y su DR, la cual tuvo origen en la disparidad de criterios que sobre este punto se produjo entre el poder legislativo y el ejecutivo.

El DR parecería echar por tierra con el amplio régimen de agotamiento contenido en la LP ya que hace depender totalmente la puesta lícita en el comercio – que da lugar al agotamiento – de la denominada "red oficial" al disponer que el agotamiento sólo tendrá lugar cuando el producto patentado hubiera sido puesto en el comercio por el titular – o un tercero autorizado a su comercialización – y a su vez importado a nuestro país por el licenciataria autorizado. En función de lo dispuesto en el artículo 36 del DR, podría interpretarse o bien que éste es totalmente contradictorio con la LP, o bien que define el alcance de lo dispuesto en ésta. Consideramos que el DR contradice lo dispuesto en la LP y que por lo tanto – de llegar a la justicia un caso que involucre las normas mencionadas – debería declararse la inconstitucionalidad de lo dispuesto en este punto por el DR. En sentido coincidente, Moncayo expresa que "El Poder Ejecutivo adoptó, en cambio, una postura extrema: consideró a las sucesivas reventas o distribución del producto protegido por una patente ilegal y violatoria de los derechos exclusivos que el Acuerdo TRIP's reconoce a los titulares de patentes, aún cuando la primera venta fuera efectuada por el titular o por un tercero con su consentimiento y ello le hubiese permitido obtener beneficios económicos derivados de la venta directa del producto o percibir regalías u otra forma análoga de retribución en virtud de los contratos de licencia o distribución que éste hubiese celebrado. Según el criterio del Poder Ejecutivo, bastaba, entonces, con que las sucesivas reventas del producto no se efectuaran por el propio titular o por los terceros por él autorizados para tachar de ilegales tales reventas."<sup>173</sup>

En definitiva, la contradicción existente entre la LP y su DR ha dejado un panorama poco claro en lo que al agotamiento se refiere, que deberá dirimir la justicia.

Como si lo anterior fuera poco, la Solución Mutuamente Acordada entre los Estados Unidos y la Argentina, adoptada en el marco de la OMC,<sup>174</sup> dispone que el régimen de agotamiento de la LP debe ser interpretado de la siguiente forma:

<sup>169</sup> Otamendi, Jorge; "Derecho de Marcas"; 5ª Ed.; Lexis-Nexis – Abeledo Perrot; Buenos Aires, 2003; Págs. 272/3.

<sup>170</sup> Moncayo von Hase, Andrés; ob. cit.; pág. 149. Las licencias obligatorias son permisos compulsivos otorgados por el estado a un tercero no relacionado con el titular de la patente en casos en que el titular no permite la explotación del invento por causas injustificadas o cuando es necesario acceder al invento, por ejemplo por razones de salud pública (como puede ser una droga que cura una epidemia y el Estado necesita suministrarla a la generalidad de la población). La LP las prevé en su Capítulo III (artículos 42 a 50) bajo el título – idéntico al utilizado en el ADPIC – "Otros Usos sin Autorización del Titular de la Patente".

<sup>171</sup> Consideramos que la confusa redacción del artículo 36 del Decreto deja abierta la interpretación de a qué país se refiere cuando el texto expresa "comercialización en el país" y si el tercero autorizado puede estarlo también a través de una licencia obligatoria.

<sup>172</sup> El mencionado artículo 98 de la LP establece "Esta ley no exige del cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley 16.463 para la autorización de elaboración y comercialización de productos farmacéuticos en el país."

<sup>173</sup> Moncayo, Andrés; ob. cit.; pág. 155. Como es sabido, "TRIP's" es la sigla en inglés del "ADPIC".

<sup>174</sup> Esta Solución fue el resultado de una ronda de consultas iniciadas por los Estados Unidos contra la Argentina ante la OMC. Según los Estados Unidos, la amplitud del art. 36 inc. c) de la LP viola el art. 28 del Acuerdo sobre los ADPIC, que establece un derecho de importación a favor del titular de la patente. Como ya vimos, el art. 36 inc. c) considera lícita la importación al país de productos

*“Los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la República Argentina han analizado los arts. 36 c) de la ley 24.481 y 36 del decreto reglamentario 260/96 a la luz del art. 6. y del párrafo 1 del artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC. De conformidad con este análisis, Argentina ha confirmado que, de acuerdo con sus normas y reglamentaciones, el titular de una patente otorgada en Argentina tendrá el derecho de impedir que terceros que no tengan su consentimiento realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto patentado en el territorio de Argentina. Sin embargo, un licenciario voluntario en Argentina autorizado por el titular de la patente puede importar el producto patentado si prueba que el producto ha sido puesto en el mercado en un país extranjero por el titular de la patente argentina o por un tercero autorizado a comercializarlo. Sobre esta base, Argentina y Estados Unidos de América acuerdan que el artículo 36) de la ley 24.481, leído en conjunto con el artículo 36 del decreto 260/96, es consistente con las obligaciones de Argentina bajo el Acuerdo sobre los ADPIC”.*<sup>175</sup>

El párrafo citado deja claramente entrever una posición restrictiva de las importaciones paralelas. Cabe preguntarse si el “tercero autorizado” a que se refiere la anteúltima oración del párrafo podría estarlo a través de una licencia obligatoria. Teniendo en cuenta la visión restrictiva que acabo de comentar, y que la misma oración hace referencia al “licenciario voluntario”, parecería que un licenciario obligatorio no podría importar desde el exterior, pero ello no ha sido expresamente prohibido.

Por otro lado, si nos atenemos a la amplia definición de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,<sup>176</sup> la Solución Mutuamente Acordada puede ser considerada un tratado. Por su parte, la Constitución Nacional establece la supremacía de los tratados sobre las leyes (cfr. art. 75 inc. 22). Si aceptamos el razonamiento anterior, deberíamos aceptar que la Solución Mutuamente Acordada ha derogado el art. 36 inc. c) de la LP. Sin embargo, dado que – a la fecha –<sup>177</sup> la Solución Mutuamente Acordada no ha sido publicada en forma oficial,<sup>178</sup> no podría ser invocada a nivel interno, sin perjuicio de la responsabilidad internacional que ello pueda generar para la Argentina.

Teniendo en cuenta las contradicciones apuntadas, sería importante llevar adelante una reforma que las subsane y que atenúe el régimen de agotamiento previsto en la LP, el cual considero demasiado amplio. Ello es así ya que el régimen actual implicaría desconocer al titular de la patente la posibilidad de obtener una recompensa por su invención en determinados casos. Por ejemplo, si nos atenemos a la LP, la venta lícita de un producto farmacéutico en la India (donde para dichos productos aún no es posible acceder a la protección por patentes) agotaría el derecho de patente en la Argentina. En el ejemplo brindado, el régimen de patentes permitiría la ausencia total de recompensa al titular de la patente, lo cual sería contrario al artículo 17 de nuestra Constitución que reconoce que *“todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que acuerde la ley”*.<sup>179</sup> En mi opinión, habría que consagrar el agotamiento internacional pero sujetándolo a que el titular haya podido obtener una recompensa en condiciones monopólicas en el lugar desde donde los productos se importan, es decir, que el producto no haya sido importado desde países donde la protección no es posible, o donde está en vigor una licencia obligatoria o existe legislación que establece precios máximos para los productos farmacéuticos.

patentados, por un tercero no relacionado con el titular de la patente, una vez que éstos hubieran sido puestos lícitamente en el comercio de cualquier país. Teniendo en cuenta que el art. 28 del Acuerdo ADPIC prevé el derecho de importación, el argumento de los Estados Unidos era que la amplia formulación del art. 36 inc. c) no garantizaba el derecho de importación previsto por el Acuerdo ADPIC.

<sup>175</sup> Documentos oficiales de la OMC: WT/DS171/3, WT/DS196/4, IP/D/18/Add.1 y IP/D/22/Add.1, disponibles en el sitio web oficial de la organización: <http://www.wto.org>.

<sup>176</sup> Adoptada en Viena el 23 de mayo de 1969 y ratificada por nuestro país. El art. 2.1.a) de la Convención dispone:

*“2. Términos empleados. 1. Para los efectos de la presente Convención:*

*a) se entiende por «tratado» un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular....”*

<sup>177</sup> Junio de 2004.

<sup>178</sup> Con excepción de ciertos aspectos que fueron volcados en la reforma a la LP, que obviamente sí fue publicada (Ley 25.859, publicada en el Boletín Oficial el 14 de enero de 2004). En mi opinión, sin embargo, ello no puede implicar publicación de la Solución en su conjunto. El art. 2 del Código Civil establece *“Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación, y desde el día que determinen. Si no designan tiempo, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial.”*

<sup>179</sup> Sin perjuicio de lo dicho, Lilley cita jurisprudencia de los Estados Unidos según la cual los derechos de PI no son – a diferencia de otros derechos de carácter constitucional – garantías absolutas protegidas contra todo tipo de violaciones, sean éstas evidentes o no, sino que se encuentran limitados por políticas públicas que intentan buscar un equilibrio entre los intereses de los titulares de derechos y los del público en general. V. Lilley, Richard H., Jr.; ob. cit.; pág. 124.

### 3. El agotamiento en el ámbito del derecho de autor

La Ley 11.723 no trata el tema en forma expresa. En su artículo 2, expresa que “*El derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística comprende para su autor la facultad de disponer de ella...*”. Como vimos más arriba (pto. II.3), en el derecho de autor la discusión sobre el agotamiento gira, o debería girar a riesgo de limitar seriamente su alcance, en torno al derecho de distribución. Si interpretamos que la palabra “*disponer*” en el art. 2 citado abarca la distribución de obras, entonces deberíamos concluir que las importaciones paralelas en el ámbito del derecho de autor en la Argentina están prohibidas.

Por su parte, el art. 72 bis de la Ley 11.723 – referido a la reproducción ilícita de fonogramas – dispone (parte pertinente) “*Será reprimido con prisión de un mes a seis años:...d) El que almacene o exhiba copias ilícitas y no pueda acreditar su origen mediante la factura que lo vincule comercialmente con un productor legítimo; e) El que importe las copias ilegales con miras a su distribución al público....*”

Del artículo citado, surgen dos interrogantes.

En primer lugar, puede ocurrir que una persona posea fonogramas lícitamente producidos y acredite la compra lícita, no de un productor, aunque sí de un revendedor. El interrogante es pertinente ya que el inciso citado exige para su aplicación que las copias sean ilícitas y que no se pueda acreditar su origen legítimo. Por lo tanto, podría considerarse que el no poder acreditar la compra de un productor de fonogramas ubicado en la Argentina convierte a las copias en ilícitas. Otra posibilidad sería interpretar que si las copias fueron lícitamente adquiridas en otro país (a través de un productor o de un revendedor) deben considerarse igualmente lícitas en la Argentina.

En segundo lugar, el inciso e) del artículo citado se refiere a quien compre las copias ilegales con miras a su distribución al público. De nuevo cabe preguntarse si las copias son ilegales por el mero hecho de haber sido introducidas en el país por un importador paralelo.

Respecto del TODA y el TOIEF, que han sido ratificados por la Argentina y por lo tanto son ley vigente en nuestro país,<sup>180</sup> Villalba y Lipszyc correctamente señalan que – si bien ambos tratados reconocen un derecho de distribución (el TODA en su art. 6 y el TOIEF en su art. 8) – dichos instrumentos no se han pronunciado sobre el agotamiento de este derecho, limitándose a expresar que la cuestión queda diferida a las respectivas legislaciones nacionales.<sup>181</sup>

## IV. CONCLUSIONES

El agotamiento de los derechos de PI es uno de los temas más conflictivos del comercio internacional.

El agotamiento internacional, que es el que limita en mayor medida los derechos de PI, va a ser favorecido por países importadores de tecnología y productos manufacturados como la Argentina, mientras que el agotamiento nacional es más beneficioso para los exportadores, quienes de esta forma se encuentran en mejor posición para controlar la cadena de comercialización, y por lo tanto va a ser favorecido por países productores de tecnología y productos manufacturados.

No hay que olvidarse de un punto muy importante: en prácticamente todos los casos de agotamiento, se presupone que el titular del derecho ya obtuvo la recompensa que le reconocen las leyes de PI. Cuando un titular de un derecho de PI se opone a una importación paralela luego de la primera venta del producto efectuada por él o por un tercero con su consentimiento, está pretendiendo una segunda recompensa, o incluso una tercera, dependiendo de cuán restringido sea el ámbito de agotamiento.

Algunos autores sostienen que si bien la discriminación abusiva de precios podría ser una consecuencia del agotamiento nacional, dos factores mitigan dicho posible efecto negativo. En primer lugar, la discriminación de precios no implica necesariamente un efecto perjudicial para el consumidor. En segundo lugar, la posible discriminación abusiva de precios debe ser analizada a la luz de los beneficios pro-competitivos que pueden resultar de permitir que las empresas controlen las importaciones paralelas ya que se arguye que dichas medidas favorecen la protección de la PI, la cual es esencial para dar pie a la creatividad e innovación que mejoran el bienestar general. Por otro lado, las posibles consecuencias negativas que podrían surgir pueden ser mitigadas a través de las leyes de defensa de la competencia, en particular las disposiciones que

<sup>180</sup> Adoptados en Ginebra el 20 de diciembre de 1996.

<sup>181</sup> Villalba, Carlos A. – Lipszyc, Delia; “El Derecho de Autor en la Argentina”; Ed. La Ley; Buenos Aires; 2001; pág. 388. Los arts. correspondientes del TODA y TOIEF figuran citados en la nota al pie N° 136.

prohiben los carteles de precios, donde una estructura de mercado oligopólica puede traer aparejado el ejercicio de poderes abusivos en el mercado.<sup>182</sup>

Respecto de lo anterior, podemos decir que no se ve muy claramente cómo la discriminación de precios no sería perjudicial para el consumidor, dado que si se permite a las empresas cobrar diferentes precios de acuerdo con los diferentes mercados, es indudable que algunos de dichos precios tenderán al alza, porque de lo contrario no tendría sentido hablar de discriminación de precios. Es verdad que algunos precios (por ejemplo, en mercados con menor poder adquisitivo) tenderán a la baja, pero ello tendrá como contrapartida el alza de precios en mercados más ricos. Si no existieran diferencias de precios, el fenómeno de las importaciones paralelas no se produciría. Por otra parte, está el argumento de que la prohibición de las importaciones paralelas favorece la competencia dado que la fuerte protección de la PI trae como resultado la existencia de muchos competidores en el mercado que ofrecen productos protegidos. Sin embargo, probablemente sea cierto lo contrario: permitir las importaciones paralelas estimula la competencia ya que de esta forma se posibilita la existencia de precios más bajos.

El fortalecimiento de la PI y la existencia de importaciones paralelas son aspectos distintos: las leyes de PI pueden dar amplios derechos a los titulares, por ejemplo, a través de medidas cautelares contra falsificadores, ampliando plazos de protección, reconociendo nuevos derechos o extendiéndolos a nuevos campos de la tecnología. Se puede considerar conveniente ampliar o restringir esos derechos; sin embargo, la prohibición o admisión de las importaciones paralelas no hace a la esencia de la PI, sino que es un aspecto relativo a la cadena de comercialización. Cuando se dice que el derecho de un titular se agotó, se supone que ya obtuvo la recompensa que su derecho de PI le reconoce; pretender una recompensa más allá de la primera venta que él ha efectuado, o efectuada con su consentimiento, sería una facultad excesiva que cae, no dentro de las facultades que el ordenamiento le reconoce al titular del derecho, sino que tiene que ver con la *forma de comercializar* el producto protegido. Finalmente, corresponde refutar que los posibles efectos negativos de la prohibición de las importaciones paralelas se verían mitigados a través de las leyes de defensa de la competencia ya que, como sabemos, en la mayoría de los países latinoamericanos existe un crónico atraso respecto de la aplicación efectiva de dicho tipo de leyes (que no parece tener solución cercana), por lo que, en dichos países, no se puede confiar en que la solución de los posibles efectos anticompetitivos vaya a tener lugar a través de esa vía.

La idea subyacente al principio de la territorialidad tiene cierto sentido: es verdad que entre los mercados nacionales existen diferencias. Pero también es cierto que más de una vez los casos de agotamiento involucran importaciones paralelas desde mercados más pobres hacia mercados más ricos, lo cual da pie a pensar que las empresas multinacionales tienden a fijar precios más altos donde saben que el consumidor los va a abonar, y precios más bajos en mercados más pobres. Dicho de otro modo: es esperable ver una importación paralela desde Tailandia hacia la UE, pero no viceversa. Lo anterior permite suponer que al introducirse el argumento de la diferencia de mercados se está intentando justificar el por qué de las diferencias de precios a nivel mundial, cuando en la realidad la tendencia es fijar precios más altos en mercados ricos y precios más bajos en mercados pobres. El argumento de la territorialidad de mercados podría ser tenido en cuenta si se verificara en la realidad que existen mercados pobres con productos de precios más altos que en mercados ricos (situación que cabe suponer como excepcional); sin embargo, la realidad muestra que la línea de corte se da – como en la mayoría de los debates sobre PI – entre países ricos y pobres. En otras palabras, el argumento de la territorialidad es correcto en puntualizar las diferencias entre mercados, pero falla en explicar por qué son diferentes; y esa diferencia se debe a los diferentes grados de desarrollo, que determinan diferentes grados de riqueza. Al no dar cuenta de esa falla, creemos que el argumento de la territorialidad queda invalidado.

Por otro lado, Heath explica que el principio de la territorialidad – tal cual se encuentra consagrado en los artículos 4 bis y 6(3) del Convenio de París – ha sido invocado para demostrar que la comercialización internacional de productos no debería implicar el agotamiento del derecho; en otras palabras, ha sido invocado para apoyar el agotamiento nacional. No obstante, el autor citado aclara que el principio de la territorialidad se refiere a la existencia y no al ejercicio de los derechos de propiedad industrial y que fue introducido en el Convenio de París a fin de dejar en claro que el derecho sobre una patente o una marca registrada en otro país invocando un derecho de prioridad no dependía de la validez de dicho derecho en el primer país en el que la prioridad fue invocada.<sup>183</sup> El principio no dice nada sobre la forma en que los derechos

<sup>182</sup> Barfield, Claude E. – Groombridge, Mark A.; ob. cit.; pág. 906.

<sup>183</sup> Podría presentarse algún caso en que se considere que existe agotamiento estando el derecho registrado en un país y en otro no (v. pto. 1.3).

nacionales son afectados por actos que han tenido lugar en el extranjero, en particular, el acto de comercialización de los productos.<sup>184</sup> Creemos que vale la pena analizar con un poco más de detenimiento esta distinción entre existencia y ejercicio, primer criterio de agotamiento utilizado por el TJCE.

Si decimos que el principio de territorialidad hace a la *existencia* de un derecho de PI, estamos diciendo que el derecho existe – está registrado – en un determinado territorio. El *ejercicio*, por su parte, se refiere a la forma en que el titular hace valer su derecho (la forma en que lo ejerce). Es en este punto donde surge el debate sobre el agotamiento. Dicho de otro modo, cuando discutimos si un derecho se agotó o no, presuponemos que el derecho está registrado (que *existe*). El debate sobre el agotamiento se centra en si el titular puede ejercer ese derecho de forma tal de impedir una operación de comercio paralela. Si *no puede* ejercer su derecho de forma tal de impedir la importación, decimos que el derecho se agotó; si *puede* ejercer su derecho de forma tal de impedir la importación, decimos que el derecho no se agotó.

Hay un aspecto que consideramos contradictorio respecto de los defensores de una concepción restringida del agotamiento. En general, los defensores de una concepción restringida son empresas multinacionales que desean operar en la mayor cantidad de mercados posible. Para ello, es necesario que las autoridades gubernamentales de los mercados donde dichas empresas quieren operar adopten una visión liberalizadora del comercio internacional ya que, de lo contrario, a las mencionadas empresas les sería difícil operar en dichos mercados. Ahora bien, dichas empresas, una vez instaladas en varios mercados, defienden una concepción restringida del agotamiento para poder de esta forma compartimentar mercados nacionales fijando los precios que les convengan a nivel internacional. Sin embargo, el defender una concepción restringida del agotamiento implica poner una traba a una determinada operación de comercio internacional: las importaciones paralelas. Por ello resulta contradictorio – a nuestro juicio – propugnar una liberalización del comercio a fin de que las multinacionales puedan operar sin dificultades a nivel mundial para que luego éstas, una vez logrado dicho objetivo, pretendan que los mercados sean fragmentados a fin de poder fijar la política de precios que les resulte más conveniente. Tal vez las empresas multinacionales deberían replantearse su posición y admitir que, por lo menos para ellas, no necesariamente es tan positiva una liberalización del comercio.

Un punto importante a tener en cuenta es que, a los fines del agotamiento, la ley relevante es la del país de importación. Por ejemplo, imaginemos que X – un importador paralelo – importa productos patentados por Y desde el país A para su comercialización en el país B, habiendo Y consentido a la puesta lícita en el comercio de dichos productos, y siendo Y titular de patentes paralelas en A y en B. Y desear frenar la importación paralela de X. A tales efectos, no tiene importancia el régimen vigente en el país desde el cual se importaron los productos patentados (es decir, A), sino que sólo importa el régimen de agotamiento en el país en el cual los productos importados serán comercializados (es decir, B). Ello es así ya que el país A, por decirlo de alguna forma, ya no tiene “jurisdicción” sobre los bienes que han salido de su territorio; lo importante es el régimen vigente a tales efectos en el país B. Por ejemplo, si en éste el régimen de agotamiento es nacional, Y podrá frenar la importación paralela ya que los productos fueron puestos en forma lícita fuera del territorio del país B. Si el régimen de agotamiento en B es regional, Y sólo podrá frenar la importación paralela siempre y cuando el país B no forme parte de un mercado común del cual también el país A forma parte. Si el agotamiento en B fuera internacional, Y no podrá frenar la importación paralela ya que una vez puestos los productos en forma lícita en el comercio el derecho se ha agotado y no se puede frenar la importación paralela al territorio del país B.

Consideramos que la reflexión anterior es importante como regla de conflicto de leyes – es decir, la aplicación de la ley del país donde los productos importados van a ser comercializados – en caso de adoptarse una convención internacional sobre agotamiento o en el improbable caso de que se llegue a un acuerdo sobre el tema en el marco del Acuerdo ADPIC.

Heath opina que el establecer diferentes precios de acuerdo con los mercados no significa otra cosa que un subsidio otorgado por los consumidores en países de altos precios a aquellos ubicados en países de menores precios. El autor citado expresa que esta situación es cuestionable si tenemos en cuenta que nos encontramos ante “subsidios” que no poseen legitimidad democrática alguna. Heath sostiene que en el futuro deberíamos ser regidos por una democracia de mercado antes que por una dictadura empresarial. El problema con estos “subsidios” fijados por las empresas es que los empresarios sólo son responsables ante sus accionistas, no ante el público en general. Además, es cuestionable hasta qué punto los altos precios en países industrializados realmente benefician a los consumidores de países en vías de desarrollo.<sup>185</sup>

<sup>184</sup> Heath, Christopher; “Parallel Imports in Asia”; ob. cit.; pág. 23. Ver asimismo Cohen Jehoram, Herman; ob. cit.; nota al pie N° 125.

<sup>185</sup> Heath, Christopher; “Parallel Imports and International Trade”; ob. cit.; pág. 631.

En realidad, considero que la prueba de que el agotamiento nacional está errado es que el tema de las importaciones paralelas sólo se discute en relación con bienes protegidos por derechos de PI, pero no respecto de bienes no protegidos. En otras palabras, cuando se dice que la prohibición de las importaciones paralelas es necesaria para asegurar que el titular del derecho pueda mantener una red eficiente de distribución de recursos sólo se plantea la cuestión a través de la existencia de un derecho de PI. Es decir, los titulares de derechos “se consideran con derecho” de impedir las importaciones paralelas mientras que su derecho de PI se encuentre vigente. Ahora bien, cabe preguntarse por qué no existe el debate sobre la posibilidad de impedir las importaciones paralelas una vez que el plazo de protección del derecho ha expirado; considero que la respuesta a este interrogante es muy simple: la razón es que se considera – erróneamente a mi juicio – que la posibilidad de impedir las importaciones paralelas es una facultad del titular de los derechos cuando en realidad se trata de un aspecto de la comercialización del producto. En otras palabras, si las importaciones paralelas afectan al titular del derecho cuando el plazo de protección del producto no ha expirado, deberían también afectarlo una vez vencido el plazo. Si el debate no se plantea una vez vencido el plazo de protección, es porque se intenta – a través del derecho de PI – obstaculizar la comercialización legítima de un producto que, en ausencia de ese derecho, a nadie se le ocurriría prohibir. En otras palabras, la prohibición absoluta de las importaciones paralelas constituye un intento de extender indebidamente el alcance de los derechos protegidos.

Hay otro supuesto que debemos tener en cuenta: puede ocurrir que un producto protegido por un derecho de PI sea cobrado más caro en un mercado perteneciente a un país desarrollado que en un país subdesarrollado, por ejemplo, porque en el mercado del país desarrollado hay una mayor variedad de productos y mayor competencia, lo cual obliga al titular del derecho a cobrar un menor precio. En el mercado del país subdesarrollado, de menores dimensiones, hay un sólo oferente del producto. Supongamos que lo anterior ocurre respecto de un producto farmacéutico patentado, tema de especial importancia; se daría una situación en la que, debido a la existencia de menor competencia para el producto patentado en el país subdesarrollado, el titular de la patente lógicamente se vería tentado de cobrar un mayor precio por el producto en dicho país. Si en este último país no se permitiesen las importaciones paralelas, tendríamos una situación en la que los consumidores del país subdesarrollado pagarían un mayor precio por el producto patentado que el que pagarían los consumidores del país desarrollado.

En función de los argumentos antes expuestos, considero que lo más positivo sería adoptar como principio el agotamiento internacional, ya que sería lo más beneficioso para los consumidores y el funcionamiento del mercado. En otras palabras, sería lo más deseable para el interés general. Sin perjuicio de lo anterior, no podemos hacer oídos sordos a los importantes problemas planteados por los titulares de derechos de PI como, por ejemplo:

- En el caso de las marcas, las importaciones paralelas de productos de la misma marca pero de calidad distinta;
- En el caso de los derechos de autor, la ausencia de agotamiento del derecho de reproducción, de comunicación al público y de exhibición de obras audiovisuales (o, mejor dicho, la restricción del agotamiento al derecho de distribución);
- En el caso de las patentes, las importaciones paralelas de productos farmacéuticos puestos a bajo precio en países subdesarrollados (para facilitar necesidades de salud pública) y que son luego exportados a países desarrollados.

Sin perjuicio de lo anterior, pienso que es importante remarcar un aspecto que ya mencioné al referirme al agotamiento del derecho de autor cuando, citando la opinión de Röttinger, expresé que no había agotamiento del derecho de reproducción ya que, de lo contrario, se afectaría seriamente el significado del derecho. Pienso que idénticas consideraciones son aplicables a la propiedad industrial; es decir, no se agota el derecho de fabricar *con exclusividad* – o autorizar a terceros a que fabriquen con exclusividad – productos identificados con una marca o protegidos por una patente ya que ello pondría seriamente en juego el derecho. Lo que se agota es la posibilidad de controlar la forma de comercialización del producto.

Cabe aclarar una cuestión que, aunque obvia, no deja de ser importante: más allá del profundo desacuerdo en torno al agotamiento, existe unanimidad respecto de que el derecho en algún punto se agota. A lo largo de mi investigación, no he encontrado ninguna fuente que diga que el titular de un derecho de PI tenga una facultad ilimitada de controlar la forma en que se comercializará el producto una vez que ha salido de su órbita de influencia. El desacuerdo radica, nada más y nada menos, en el alcance que el agotamiento debe tener.

## V. REFLEXIÓN FINAL PERSONAL

Como cierre del presente trabajo, me interesa hacer una reflexión final de tipo personal, aunque relacionada con el tema que nos ocupa.

Antes de divulgar el presente trabajo, lo registraré preventivamente ante la Dirección Nacional del Derecho de Autor de la República Argentina. Si bien sabemos que el registro en el ámbito del derecho de autor tiene un valor declarativo y no constitutivo, es indudable su valor probatorio.

Digo esto porque el presente trabajo trata sobre el alcance que debemos reconocer a los derechos de PI. Yo, como autor, soy también un interesado en esa protección. Es decir, soy uno más entre los titulares de derechos de PI que tantas veces nombré a lo largo del presente trabajo y, teniendo en cuenta el tiempo invertido en escribirlo, no me gustaría que alguien pudiese aprovecharse de mi esfuerzo – por ejemplo plagiando el trabajo – porque la ley no reconoce en ese caso vías de acción.

Lo mismo ocurre con empresas o individuos que desarrollan invenciones patentables, crean obras protegidas por el derecho de autor o invierten importantes sumas en publicidad para desarrollar una marca. Por ende, es innegable a mi juicio el valor de proteger la PI.

De todas formas, también es cierto que los derechos que nos ocupan implican un reconocimiento a su creador, aunque también una fuerte limitación para la sociedad. Durante el respectivo término de protección, la sociedad debe abstenerse de usar libremente una obra artística, reproducir una invención o usar un determinado nombre o marca. De mantenerse estas restricciones en forma ilimitada y perpetua, sin duda resultarían obstáculos para el progreso (los mismos obstáculos que seguramente surgirían en ausencia absoluta de protección).

Es en función de lo anterior que las respectivas leyes que protegen la PI deben intentar trazar el delicado equilibrio entre el respeto de los derechos de los titulares y los intereses de la sociedad, viéndose éstos últimos satisfechos a través de los límites a los derechos.

El agotamiento es uno de esos límites, tal vez el más controvertido, y la existencia de importaciones paralelas es la razón de ser – podríamos decir también la causa – de ese límite. Por consiguiente, el objetivo de las legislaciones de PI es poder garantizar la recompensa a los diferentes titulares de derechos, sin que por ello éstos pongan obstáculos al propio desarrollo que la protección de los derechos de PI pretende fomentar.

## BIBLIOGRAFÍA

- 1) Abbott, Frederick M.; *“Second Report (Final) to the Committee on International Trade Law of the International Law Association on the Subject of the Exhaustion of Intellectual Property Rights and Parallel Importation”*; presentado en Londres en julio de 2000 durante la 69ª Conferencia de la Asociación de Derecho Internacional.
- 2) Abbott, Frederick M.; *“First Report (Final) to the Committee on International Trade Law of the International Law Association on the Subject of Parallel Importation”*; *Journal of International Economic Law*; Vol. 1; 1998; Oxford University Press.
- 3) Aracama Zorraquín, Ernesto; *“El Agotamiento de los Derechos de Marca y las Importaciones Paralelas”*; Temas de Derecho Industrial y de la Competencia; N° 3; *“Derecho de Marcas”*; Ed. Ciudad Argentina; Buenos Aires, 1999.
- 4) Bale, Harvey E., Jr. *“The Conflicts between Parallel Trade and Product Access and Innovation: The Case of Pharmaceuticals”*; *Journal of International Economic Law*; 1998; Oxford University Press.
- 5) Barfield, Claude E. – Groombridge, Mark A., *“The Economic Case for Copyright Owner Control over Parallel Imports”*; *The Journal of World Intellectual Property*; Vol. 1; November 1998; Number 6; Werner Publishing Company Ltd.
- 6) Bercovitz, Alberto en *“Tratado de Derecho Comunitario Europeo – Estudio Sistemático desde el Derecho Español”*; dirigido por Eduardo García de Enterría, Julio D. González Campos y Santiago Muñoz Machado; Civitas, Madrid, 1986.
- 7) Cohen Jehoram, Herman; *“Prohibition of Parallel Imports Through Intellectual Property Rights”*; *International Review of Industrial Property and Copyright Law*; Vol. 30; N° 5/1999.
- 8) Conde Gallego, Beatriz, *“The Principle of Exhaustion of Rights and its Implications for Competition Law”*, IIC – *International Review of Industrial Property and Copyright Law*; Vol. 34; N° 5/2003.
- 9) Correa, Carlos *“Integrating Public Health Concerns into Patent Legislation in Developing Countries”*; [www.southcentre.org/publications/publichealth/toc.htm](http://www.southcentre.org/publications/publichealth/toc.htm); *VII. Exceptions to Exclusive Rights*.

10) Curto Polo, Mercedes; Tesis Doctoral "La Cesión de Marca"; Universidad de Salamanca – Facultad de Derecho; Departamento de Derecho Privado, Área de Derecho Mercantil; 2001.

11) De Las Heras Lorenzo, Tomás "El agotamiento del derecho de marca"; Editorial Montecorvo, S.A.; Madrid, 1994.

12) García Vidal, Ángel, Dr.; "El Alcance Territorial del Agotamiento del Derecho de Marca en la Reciente Jurisprudencia del TJCE (comentario a las sentencias de 16 de julio de 1998 "Silhouette", y de 1 de julio de 1999, "Sebago")"; Actas de Derecho Industrial; Vol. XXI, 2000.

13) Heath, Christopher; "Legal Concepts of Exhaustion and Parallel Imports – Chapter 2" en "Parallel Imports in Asia"; Ed. Christopher Heath; Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law; Kluwer Law International; 2004.

14) Heath, Christopher; "Parallel Imports and International Trade"; IIC – International Review of Industrial Property and Copyright Law; Vol. 28 N° 5/1997.

15) Jarry, Allan; "International Exhaustion of Patent Rights in Chile"; Edición por el 40° aniversario del Estudio Barbat & Cikato; Montevideo, Uruguay, 2002.

16) Lilley, Richard H., Jr.; "Parallel Imports: Are Remedies under Patent Law Appropriate?"; AIPPI Journal (AIPPI – JAPAN); Vol. 23; N° 4; 1998.

17) Lipszyc, Delia; "Derecho de Autor y Derechos Conexos"; UNESCO / CERLALC / ZAVALIA; 1993.

18) Martínez Medrano, Gabriel A.; "El Diseño Industrial en el Mercosur"; Jurisprudencia Argentina; T. III – Año 2000; Buenos Aires.

19) Moncayo von Hase, Andrés en "Derecho de Patentes, El Nuevo Régimen Legal de las Inventiones y los Modelos de Utilidad"; Ediciones Ciudad Argentina, 1996; Coordinador: Carlos Correa; Capítulo III: "El Nuevo Régimen de Patentes de Invención: Extensión y Límites a los Derechos".

20) Nazzini, Renato, Dr.; "Parallel Trade in the Pharmaceutical Market: Current Trends and Future Solutions"; World Competition Law and Economics Review; Vol. 26; N° 1; marzo de 2003.

21) NERA, SJ Berwin & Co. y IFF Research; "The Economic Consequences of the Choice of Regime of Exhaustion in the Area of Trademarks"; Executive Summary; Final Report for DG XV of the European Commission; 8 de febrero de 1999, Londres.

22) Norman, Helen; "Parallel Imports from Non-EEA Member States: The Vision Remains Unclear"; European Intellectual Property Review, 2000; Issue 4; Sweet & Maxwell Limited.

23) OMPI; "El Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial" (Doc. ISIP/96/10); agosto de 1996.

24) Röttinger, Moritz; "L'épuisement du droit d'auteur"; Revue Internationale du Droit d'Auteur, N° 157; Julio 1993.

25) Stamatoudi, Irini A. y Torremans Paul L.C.; "International Exhaustion in the European Union in the Light of "Zino Davidoff": Contract versus Trade Mark Law?"; International Review of Industrial Property and Copyright Law (IIC), Vol. 31 N° 2/2000.

26) Vautier, Kerrin M; "Economic Considerations on Parallel Imports – Chapter 1" en "Parallel Imports in Asia"; Ed. Christopher Heath; Max Planck Institute for Foreign and International Patent, Copyright and Competition Law; Kluwer Law International; 2004.