

Agotamiento del derecho marcario

Javier Duany García *

En el presente artículo, Javier Duany realiza un completo análisis sobre el agotamiento del derecho marcario, los presupuestos necesarios para la aplicación de este derecho y, además indica cuáles serán las consecuencias para el titular de la marca.

* Abogado por la Universidad de Lima, con estudios de maestría en Derecho de la Propiedad Intelectual y Competencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro de la International Trademark Association (INTA) y del Comité de Propiedad Intelectual de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú).

Agotamiento del derecho marcario

I. Introducción

El agotamiento del derecho marcario erige una restricción que se impone al titular del mismo, quien previamente tenía pleno control sobre su producto o *corpus mechanicum*, incluyendo los derechos exclusivos, y luego, a raíz del agotamiento, nada puede hacer frente a terceros que persigan la realización de actividades comerciales con estos, lo que le genera la imposibilidad de controlar las subsiguientes distribuciones que se hagan respecto de ellos.

De esta manera, en el caso específico de la propiedad intelectual, el ejercicio de los derechos, principalmente el de distribución, desaparece una vez que el producto sobre el cual recae es puesto por primera vez en el mercado por el titular del derecho o por un agente económico que cuenta con su previa autorización.

El agotamiento del derecho supone la existencia de prerrogativas en cabeza de un titular que se conocen como *ius prohibendi* o derecho de exclusividad, las cuales fenecen desde que aquel comercializa su producto.

El acaecimiento del agotamiento genera para el titular de los derechos la extinción de las facultades exclusivas que el ordenamiento jurídico le otorgara en un primer momento para proteger los intereses provenientes de su actividad creativa y se instituye, por tanto, como una limitante al ejercicio de los mismos en aras de permitir un tráfico comercial ajeno a prácticas monopolísticas que impidan la libre competencia.

El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual no constituye una simple restricción al titular, sino va mucho más allá, enfrentándose e interrelacionándose a diferentes derechos de propiedad, tales como los límites y excepciones a tales derechos, las relaciones contractuales (los comerciantes y consumidores involucrados en ellas) y la protección del mercado (los eventuales actos de competencia desleal, la promoción de la libre competencia, la eficiencia y la integración de los mercados).

II. Consideraciones previas - Derechos del titular de una marca

Los derechos de propiedad intelectual e industrial se caracterizan por ser de naturaleza inmaterial, así como por su carácter de exclusivos.

En la Decisión 486 de la Comunidad Andina se establece que el registro del signo como marca se realiza ante la Oficina Nacional Competente de uno de los Países Miembros, configurando así, el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo, y este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas, así como la facultad de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen los actos de aprovechamiento prohibidos por la aludida Decisión.

Lo indicado anteriormente lo corrobora el artículo 154 de la Decisión 486¹, que establece que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se han considerado doctrinariamente dos facetas: la positiva y la negativa.

Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca.

La otra cara de la exclusividad, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (*ius prohibendi*) que terceros usen la marca, para lo cual se prevé la figura de la oposición.

Por tanto, el *ius prohibendi*, o el aspecto negativo del derecho de uso exclusivo, aun cuando adquiere una relevancia especial en los derechos marcarios, presupone la existencia de un contenido positivo: el *ius fruendi* o derecho de goce y disfrute de la marca, lo que explica, por ejemplo, la facultad del propietario de la marca a obtener una retribución económica por la utilización realizada por terceros autorizados, así como a usar y disponer de la marca sin más limitaciones y cargas que las impuestas por el ordenamiento jurídico comunitario.

En resumen, teniendo en cuenta las facetas que implica el derecho de exclusividad sobre una marca, podemos resumir las mismas en tres facultades específicas que dispone su titular:

- a) La facultad de aplicar la marca al producto, es decir, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; estando facultado, asimismo, para interponer acciones que conlleven a impedir que esas facultades puedan ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos.
- b) Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar.
- c) La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca.

III. Antecedentes legislativos del principio de agotamiento de derechos en la propiedad intelectual

¹ Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Para comprender la doctrina del agotamiento del derecho, resulta conveniente acudir al origen que tuvo la figura en Alemania, donde surgió en el ámbito del Derecho de marcas, a principios del siglo XX, para hacer frente a los intentos de los titulares de las marcas de influir en la reventa y en los precios finales de los productos.

El agotamiento del derecho tuvo su origen en la jurisprudencia, y fue solo años después que la legislación entró a regular la materia.

Los primeros pronunciamientos jurisprudenciales definían el agotamiento del derecho como una facultad del titular de un derecho ligado a un ámbito territorial. En efecto, el juez alemán Kölher, en uno de los primeros casos que habla de esta materia, propuso el agotamiento como una facultad de un titular del derecho, consistente en la exclusividad de comercializar por primera vez su producto por sí mismo o por la persona por este autorizada en un territorio determinado. Sin embargo, el juez no consideró que esta facultad fuera absoluta y perdurable en el tiempo, sino que entendió que una vez puesta en ejercicio con el consentimiento del titular, esta se vería limitada y por ende agotada (sentencia Kölnisch Wasser del 28 de febrero de 1902).

En la sentencia "Kölnisch Wasser" de 1902, el *Reichsgericht* declaró que la marca tiene meramente el cometido de diferenciar los productos de su titular de otros productos, pero no concede a su titular un monopolio de venta, por lo que no le permite controlar las distribuciones ulteriores del producto hasta el consumidor final, control que supondría una carga insoportable para la generalidad y una restricción del tráfico comercial.

La limitación a la facultad del titular suponía que esta operara sin la necesidad de que fuera invocada por el mismo titular o por un tercero, creándose como una regla destinada a operar de pleno derecho y cuya aplicación surgía con el hecho mismo de que el titular ejerciera la potestad de comercializar por primera vez su producto.

Esta regla jurisprudencial pretendía, por un lado, proteger el monopolio en manos del titular, ya que sin su consentimiento no se podría en ningún momento subrogar el ejercicio del derecho, pero a la vez buscaba que este monopolio no fuera perpetuo sino que se agotara por el hecho de su puesta en ejercicio, para que se pudieran beneficiar otros agentes del mercado.

A partir de dicho pronunciamiento se han venido estructurando los elementos actuales de esta figura en materia de la propiedad industrial. Así, hoy en día, el agotamiento implica que el derecho de distribución que otorga la patente se agote tras la primera puesta en circulación del producto patentado en el mercado, siempre que en dicha comercialización medie el consentimiento de su titular.

IV. Agotamiento marcario en la Decisión 486.

El artículo 158 de la Decisión 486 señala que:

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

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

El artículo antes mencionado está referido a lo que en doctrina se conoce como el agotamiento del derecho de marca, que señala el fin del derecho de exclusiva y correlativamente el principio de libertad de comercio de terceros en relación con los productos que llevan legítimamente la marca.

En la normativa comunitaria andina, el sistema de agotamiento internacional de los derechos de propiedad intelectual conlleva para el titular la extinción de sus derechos exclusivos a nivel global, de suerte que una vez que el titular de los derechos de propiedad intelectual pone en el tráfico comercial los productos que incorporan tales derechos, se agota para este su *ius prohibendi* sobre los mismos, independientemente del territorio en que se haya hecho esta primera puesta en el comercio.

En efecto, de acuerdo con el alcance territorial, el agotamiento adoptado por la Comunidad Andina es el internacional ya que con la primera comercialización de los productos identificados con la marca en un mercado extranjero se configura la limitación. Significa la plena libertad de las subsiguientes ventas de los productos identificados con la marca auténtica, tanto fuera como dentro del país en que se encuentra registrada, una vez su titular la ha comercializado en cualquier lugar del mundo.

Sin embargo, el origen de la figura del agotamiento marcario en la Comunidad Andina no se encuentra en el desarrollo jurisprudencial, sino que su aparición se da directamente en las normas que regulan la propiedad intelectual.

En ese sentido, la jurisprudencia Andina carece de ejemplos en donde se haya abordado principalmente algún problema relacionado con el agotamiento del derecho; sí se encuentran referencias al margen con relación a casos en los que se estudian los límites a los derechos de Propiedad intelectual o las restricciones a la importación de productos dentro de la Comunidad.

Es así como en las sentencias del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los procesos 2-AI-96 de 1996 y 17-IP-98 de 1998, dicha institución se limita a mencionar la figura del agotamiento explícitamente prevista en la entonces vigente Decisión Andina 344 de 1993².

El tercer caso en donde el Tribunal Andino abordó el tema del agotamiento se encuentra en el proceso 24-IP de 2005, donde al examinar las importaciones paralelas reconoció el agotamiento marcario como un límite a éstos (siendo este caso un problema del derecho exclusivo sobre una marca). Así, para justificar la legitimidad de las importaciones paralelas al mercado Andino, el Tribunal afirmó que el titular de una marca perderá "todos sus derechos" sobre el bien vendido, mientras no se haya alterado la "marca, su distintividad o la calidad del bien"³.

Si bien, al titular de la marca le significa una pérdida de control sobre su red oficial de distribución, la imposibilidad de garantizar los acuerdos de venta exclusiva y, a la inversa, no poder hacer respetar los acuerdos de compra exclusiva. Para los consumidores implica automáticamente un incremento de la oferta del producto auténtico, una competencia de precios con los vendedores integrados en la red oficial de distribución (con el consiguiente abaratamiento de los precios) y un incremento de las fuentes alternativas de abastecimiento. Sobre este último punto coincidimos con el espíritu de la norma acogido, puesto que el mercado adquiere los típicos beneficios inherentes a la competencia: eficiencia de la asignación de recursos, incremento de la oferta, menores precios y mayor satisfacción de los consumidores, que es un interés o bien jurídico protegido constitucionalmente.

V. Consecuencias del agotamiento del derecho marcario para el titular – Causal de improcedencia de la acción por infracción a derechos marcarios

El agotamiento del derecho es el límite que señala el fin del derecho de exclusiva y, correlativamente, el principio de la libertad de comercio de los terceros en relación con los productos que llevan la marca auténtica.

Es preciso señalar lo regulado por la normativa andina en la materia:

El Artículo 158 de la Decisión 486 establece:

"El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero a realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que los productos se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con

² Dicha figura ya se encontraba prevista desde la Decisión 311 de 1991, en su artículo 98.

³ Tal requisito, presente en el derecho de marcas tanto de los EEUU, la UE y la normatividad Andina, refuerza el punto de quienes consideran que el agotamiento recae sobre derechos y no sobre el objeto que los incorpora.

consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

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

Una vez que el titular de una marca u otro vinculado a él, utilice la misma dentro del mercado perteneciente a cualquier país para comercializar los productos o servicios que distinga, automáticamente se limita el derecho exclusivo de su marca, ya que terceros pueden libremente realizar actos de comercio a través de la misma, con la condición que los productos, envases o embalajes no hayan sufrido de modificación alguna. Esto con el fin que el producto comercializado por terceros, siga distinguiéndose a través de la marca registrada para que con esta comercialización no se genere confusión o posibles aprovechamientos injustos que afecten al titular de la marca registrada.

La citada norma nos dice que se entiende que dos personas están vinculadas económicamente, cuando una pueda ejercer sobre la otra una influencia para tomar decisiones con respecto a la explotación de la marca. También considera la posibilidad que una tercera persona pueda ejercer la misma influencia sobre estas dos personas, y con ello también se la considera como económicamente vinculada.

Es importante aclarar que el titular pierde excepcionalmente el control sobre la futura destinación de la marca. Es decir, no podrá impedir la importación de productos y la circulación en el mercado nacional de productos legítimamente identificados con la marca que hayan sido puestos en el comercio, en el país o en el exterior, mediante su venta o cualquier otro medio lícito, ya sea por el titular de la marca o por un tercero autorizado o vinculado económicamente con él; pero recobra su derecho de prohibir a terceros que realicen actos de uso de la marca que sean susceptibles de confundir al público consumidor sobre la verdadera procedencia empresarial del producto. Se concluye en esta parte que el titular no puede determinar la posterior comercialización del producto marcado después de la primera puesta en el mercado.

Sin embargo, esto no impide que el titular mantenga el control sobre la utilización correcta del signo, tanto así que el Artículo 159 ratifica el principio de la territorialidad de los derechos al impedir la comercialización de productos cuya marca (idéntica o similar) sea de propiedad de diferentes titulares en los países de la subregión, pero permite su atenuación a fin que el principio de la libre circulación de mercancías no se

vea afectado, tratando de conciliar los intereses opuestos o encontrados al permitir la celebración de acuerdos de comercialización bajo estrictas condiciones⁴.

Por ello, inteligentemente la norma prevé la posibilidad que existan marcas idénticas o similares para productos o servicios idénticos o relacionados, que se encuentren registradas a nombre de distintos titulares en los diferentes países miembros de la Comunidad Andina, como lo son Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia.

La aplicación de este principio de agotamiento marcario es de suma importancia en el comercio, pues a través del mismo se reconoce derechos a favor de terceros en lo que se refiere a la comercialización de productos que se encuentren previamente marcados por un titular diferente o ajeno al comerciante. Esto permite que el comercio, como actividad económica, pueda ejercerse libremente por cualquier persona, en el sentido que pueden tomar productos legítimamente marcados y comercializarlos sin causar perjuicio al titular de la marca que distingue esos productos, facilitando la actividad comercial que debe ser libre y beneficiando al consumidor quien podrá acceder con mayor facilidad a los distintos productos ofrecidos en el mercado, gracias al comercio.

5.1 Presupuestos para la aplicación del agotamiento del derecho marcario

La aplicación del agotamiento del derecho marcario se realiza una vez que se cumplan ciertos preceptos o condiciones, con lo cual, a pesar de limitar el ejercicio del derecho de acción del titular del registro, se mantiene su protección, y al mismo tiempo, se protege los derechos de terceros que realizan una actividad comercial mediante el uso de la marca registrada.

Estos presupuestos están comprendidos en dos factores o condiciones que serán utilizadas como filtros para analizar las situaciones fácticas que preceden a la conclusión sobre el agotamiento, uno objetivo y otro de carácter subjetivo. El primero, relacionado con la primera comercialización del bien que incorpora el derecho de propiedad intelectual (el soporte material); y el segundo, vinculado al

⁴ Artículo 159 de la Decisión 486: "Cuando en la subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo país Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

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

consentimiento del titular de los derechos marcarios para que esa primera comercialización se realice.

(i) Condiciones objetivas

Las condiciones objetivas, como su nombre lo indica, son las que se refieren al objeto en sí mismo, en cuanto a lo que el agotamiento del derecho marcario se refiere. En este caso vemos que el objeto sobre el cual recae la aplicación de este principio es, en un primer punto, las marcas registradas y usadas en el comercio y, subsidiariamente, los productos distinguidos por ellas en el mercado.

a) Primera comercialización

La primera condición guarda una estrecha relación con los tipos de agotamiento que pueden existir, toda vez que, para agotar los derechos del titular de una marca, debe existir una primera comercialización en un mercado relevante; esto es, que ese primer acto sea ejecutado en un espacio geográfico en donde pueda tener efectos de "primera comercialización" a fin de poder aplicar el agotamiento del derecho.

Queda claro que el agotamiento del derecho marcario limita el ejercicio del derecho de uso exclusivo de la marca por parte de su titular, en este sentido se asume que el derecho del titular corresponde a ese primer uso que haga de su marca, pero una vez efectuada su comercialización por él o por otro con su autorización, limita el derecho al uso exclusivo y, consecuentemente, se encuentra imposibilitado para impedir que terceros, como los propietarios del producto adquirido distinguido por una marca registrada, realicen actos de comercio posteriores en relación al producto adquirido.

Se deduce que la circulación del producto distinguido por una marca registrada, presupone el traspaso de la propiedad del bien por parte del fabricante a favor de un tercero, principalmente por la venta del producto. En ese caso el tercero propietario del producto, tiene la facultad de dar uso al producto adquirido o a su vez revenderlo o comercializarlo a su voluntad, siempre y cuando las características del producto no hayan sido alteradas o modificadas de alguna forma.

Debemos entender entonces que la circulación o primera comercialización de un producto legítimamente marcado, no constituye el sólo hecho de introducirlo en el mercado por primera vez por su titular u otro relacionado a él o con su consentimiento, sino también el traspaso de la propiedad del bien, que en este caso es el producto marcado, a un tercero. El titular, pues, pierde la potestad de impedir que el tercero que se constituye como legítimo propietario del producto o mercancía distinguido por la marca registrada, use la marca en el sentido de que comercialice el producto legítimamente adquirido.

b) El Territorio

El registro de marca tiene alcance territorial, es decir que la protección que se otorga a la marca registrada tiene efectos territoriales, ya que el registro concede derechos únicamente en el lugar en el cual fue concedido.

La aplicación del principio de territorialidad es aceptado mundialmente, y por ello los titulares de marcas registradas tienden a registrar su marca en cuanto estado se pretenda usar la misma, con el fin de extender su protección en los estados en los cuales se conceda su registro, para evitar posibles prácticas ilegales cometidas por terceros que le perjudiquen.

Para efectos de la aplicación del principio del agotamiento marcario, es necesario distinguir, de acuerdo al derecho comparado, en nacional, regional e internacional.

La limitación del derecho marcario se produce a nivel internacional, este abarca tanto el mercado regional (región en la cual se efectuó el primer uso) como el mercado nacional (país donde se efectuó el primer uso); y, además podemos decir que incentiva el libre comercio en su máxima expresión, ya que promueve el libre comercio a nivel mundial, impulsando el libre comercio intracomunitario (entre naciones relacionadas entre sí) y el libre comercio interior (dentro de un mismo estado). Con lo cual podemos concluir que la aplicación del agotamiento marcario internacional engloba al agotamiento regional y nacional.

La normativa comunitaria Andina acoge el agotamiento marcario internacional, que se refiere a aquellos casos en que el titular de una marca registrada realiza la primera comercialización de los productos marcados en un mercado extranjero, perdiendo su derecho a impedir que terceros comercialicen los productos protegidos por su marca a nivel mundial, independiente del lugar en el que se haya realizado la primera comercialización.

Básicamente se entiende que hay un único mercado que es el mercado mundial, por lo tanto la primera comercialización de los productos marcados viene a ser el hecho por medio del cual se deriva la aplicación del principio del agotamiento marcario a nivel internacional. En este caso no interesa el país o región en la cual se haya efectuado la primera comercialización, lo que interesa es que, por un lado se haya efectivamente realizado la comercialización, y por otro lado que esta comercialización se haya efectuado por el titular del registro marcario u otro con su autorización. Una vez comprobado este hecho, cualquier otra persona adquiere la potestad de realizar importaciones y ventas de los productos protegidos por la marca registrada.

La Decisión 486, al aplicar el criterio del agotamiento del derecho marcario a nivel internacional, se refiere a la venta o comercialización (actos de comercio) lícita de los productos de la marca que se hubiese "introducido en el comercio en cualquier país". Por lo tanto, se toma en cuenta como hecho generativo de la limitación del derecho marcario, al uso en el comercio de la marca registrada por su titular o con su consentimiento, en cualquier lugar del mundo.

(ii) Condiciones subjetivas

La condición subjetiva del agotamiento conlleva a que esa primera comercialización, sea realizada directamente por el titular de los derechos marcarios o terceros sobre los que ejerce control, o bien, estén vinculados jurídica o económicamente. Tal consentimiento (directo o indirecto) por parte del titular de los derechos marcarios dará lugar al agotamiento de derechos siempre y cuando no conlleve una modificación del objeto protegido.

Las condiciones subjetivas son aquellas que se relacionan directamente con el sujeto y las acciones que este realice. Esas acciones, que vienen a ser parte del análisis de las condiciones objetivas fueron analizadas anteriormente, se referían principalmente al hecho de la primera comercialización de los productos marcados para dar paso a la aplicación del principio del agotamiento marcario.

a) El Consentimiento

El titular del registro posee la capacidad y el derecho para ceder el uso de su marca a favor de un tercero, como es el caso de las licencias de uso, o entender que terceros relacionados con el titular de la marca registrada o con su consentimiento, tienen también la capacidad de ejercer el derecho de uso, incluyendo a la primera comercialización que recae sobre el titular del registro.

Es importante destacar que el titular del registro como regla general es quien debe realizar el primer uso de la marca registrada a su favor, sin embargo, el titular marcario también tiene la capacidad y la potestad de ceder el derecho del primer uso a terceros que se encuentren relacionados con él.

Sobre este último caso, la ley comunitaria plasmada en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, hace referencia, en su Art. 158, a que tanto el titular del registro como cualquier otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él, pueden realizar actos de comercio específicamente los relacionados con el primer uso de los productos marcados, con lo cual se entiende agotado el derecho del titular del registro para impedir posteriores actos de comercio realizados por personas que no tienen ningún tipo de vinculación con él.

La ley comunitaria no especifica que el consentimiento del titular del registro deba de otorgarse de forma expresa. Se debe de tomar en cuenta casos como las licencias de uso, que se otorgan mediante la firma de un contrato, con lo cual queda plasmada la voluntad del titular marcario de otorgar su consentimiento para que una tercera persona ejerza el derecho de uso de la marca registrada. Asimismo, acepta como válido que terceros vinculados económicamente con el titular del registro sean quienes usen la marca registrada en el comercio al poner en venta los productos marcados, pues se entiende que estas personas que poseen vínculos económicos con el titular del registro y poseen, también, el "consentimiento" para efectuar actos de comercio con la marca registrada. Esto debido a que, como lo indica el inciso segundo del Art. 158 de la Decisión 486, los terceros vinculados económicamente con el titular del registro son aquellos que pueden ejercer directa o indirectamente una influencia decisiva en cuanto a la explotación de los derecho sobre la marca, que en otras palabras, se refiere al uso de la marca en el comercio.

Se puede concluir que el consentimiento como supuesto subjetivo para la aplicación del principio del agotamiento del derecho abarca no sólo las comercializaciones efectuadas por el titular del registro marcario, sino también por terceros jurídica o económicamente vinculados con él, siempre que se utilice la marca registrada de manera legal, con lo cual se entienda que se siguen respetando los derechos de propiedad intelectual que posee el titular de la marca registrada.

VI. Acción por infracción y la aplicación del agotamiento marcario – Importaciones paralelas.

El artículo 154 de la Decisión 486 señala que el derecho al uso exclusivo sobre una marca se obtiene a partir de su registro, por lo que es el titular de dicho signo el único facultado a usar la marca o permitir su uso por parte de terceros.

Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se ha considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (*ius prohibendi*) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares a los que él es titular. De lo anterior se advierte que el registro de un signo como marca no sólo faculta a su titular a su uso exclusivo, sino, además, a prohibir a terceras personas el uso de la marca.

Según lo establecido por el artículo 155 de la Decisión 486, el titular de una marca tiene el derecho de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, realice los siguientes actos: aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas,

embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f).

No obstante, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del *ius prohibendi* no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuerza de riqueza⁵.

La Decisión 486 (así como lo hicieron sus antecesoras) establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho al uso exclusivo de la marca, las cuales se encuentran precisadas en los artículos 157, 158 y 159 de la mencionada normativa comunitaria. Así, el ejercicio de acciones contra terceros puede verse restringido por: (i) motivos relacionados con la identidad de las persona, su seudónimo o domicilio; propósitos de identificación o de información; o con la finalidad de anunciar la existencia de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, entre otros (artículo 157); (ii) el agotamiento del derecho sobre la marca (artículo 158) y (iii) la coexistencia en la Subregión de dos marcas idénticas o similares a nombre de titulares distintos, cuando la marca no esté siendo utilizada en el país importador (artículo 159, último párrafo).

Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar, igualmente, que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria.

⁵ Proceso 5-IP-94, Marca: Benetton, publicado en la G.O.A.C No. 177, 20 de abril de 1997.

En efecto, la aplicación del principio del agotamiento marcario se configura como una excepción en caso en que una acción por infracción a los derechos marcarios sea declarada infundada. En ese mismo sentido no se juzgan ni se prohíben las importaciones paralelas, al ser las mismas lícitas de acuerdo a la Decisión 486 y no afectar de ninguna manera los derechos del titular de los derechos marcarios.

6.1 Importaciones paralelas

De la redacción del Artículo 158 vemos que en el caso de las importaciones paralelas estarían cobijadas por la norma y deben apreciarse las consecuencias para los titulares, para los consumidores y para el sistema general de libre competencia en el que vivimos.

De la aplicación del principio del agotamiento del derecho a nivel internacional, se derivan varias consecuencias, siendo la más importante la aceptación de las importaciones paralelas, las cuales tienen una implicación, no sólo en el ámbito de la propiedad intelectual, sino también en lo referente al comercio y la actividad comercial, que termina repercutiendo en el plano económico de un estado.

Estos aspectos terminan siendo las directrices por las cuales un estado adopta una posición u otra en lo referente a las importaciones paralelas.

Por importación paralela se entiende la operación mediante la cual:

“(...) productos legítimamente producidos bajo una marca (...) puestos en circulación en un mercado A por el propio titular del derecho industrial (...) o por un tercero con su autorización (...) son luego importados (en forma legítima) a un segundo mercado B sin la expresa autorización del titular de los derechos locales. (...)”⁶

Esta definición se puede complementar diciendo que: la importación en el segundo mercado B es realizada por una persona ajena a la “red oficial” de comercialización establecida por el titular del registro marcario.

Esto último debido a que es ahí donde se fundamenta el problema real de las importaciones paralelas, pues tanto quienes forman parte de la “red oficial” de comercialización o distribución del titular marcario, como terceros no vinculados a esta “red oficial”, efectúan importaciones de los productos marcados dentro de un mismo territorio para luego comercializar dichos productos, generalmente, a un precio inferior del que comercializa la “red oficial” de distribución.

Para los titulares, la importancia de este caso se da cuando la diferencia de precios es sustancial (mucho más barato el precio del producto en el país exportador que en el

⁶ Musante, Gabriela, “Importaciones Paralelas en el ámbito marcario”, Buenos Aires, 2005, p. 102.

importador), ya que en ese momento es que a él le interesaría obtener una compensación del importador paralelo.

Para los consumidores implica un aumento de la oferta del producto auténtico, una competencia de precios y el consecuente abaratamiento de los mismos, así como fuentes alternativas para su obtención.

Para el sistema de libre empresa hay, también, beneficios en la competencia como una mejor satisfacción de la demanda, incremento de la oferta, etc.

VII. Conclusiones.

- a) Del conjunto de derechos reconocidos a favor del titular marcario, destaca el uso exclusivo de su marca, limitado por la primera comercialización o introducción en el mercado de los productos o servicios distinguidos por la marca registrada, con lo cual se aplica el principio del agotamiento del derecho marcario reconocido en la Ley Comunitaria y plasmada en la Decisión 486, con lo cual se evitan conductas monopólicas por parte del titular del registro y se promueve el comercio.
- b) Si bien este principio constituye un límite al ejercicio de los derechos concedidos a favor del titular de la marca registrada, queda abierta la posibilidad de que el titular pueda actuar judicialmente cuando se afecten las funciones de la marca registrada y por ende se genere un perjuicio a su titular; en especial cuando se altere la marca o los productos que con ella se distinguen, como en los casos previstos en el Art. 155 de la Decisión 486. Hay que tener claro que pese a la aplicación del principio del agotamiento del derecho marcario, el titular del registro sigue manteniendo el control sobre la utilización correcta de su marca.
- c) La cuestión del "consentimiento" desde la óptica jurídica, se puede determinar que para evitar posibles conflictos a futuro, la mejor opción es que el consentimiento se haga de forma expresa, es decir, que el consentimiento se encuentre plasmado en un documento legal, con lo cual, tanto el titular del registro, como el tercero beneficiado con el uso de la marca, queden protegidos en caso de que se presente un conflicto a posteriori.
- d) Mediante las importaciones paralelas de productos marcados dentro de un Estado se promueve el comercio mundial al otorgarse mayor libertad a los comerciantes en cuanto al ejercicio de su actividad económica, al mismo tiempo que beneficia al público consumidor debido al incremento de las fuentes de comercialización y adquisición de los productos dentro del mercado.

- e) Debemos tener en cuenta que vivimos en una época de globalización a todo nivel, donde la actividad comercial cobra cada vez más fuerza y resulta prudente mantener la aplicación del principio del agotamiento del derecho marcario a nivel internacional y, con ello, brindar mayor apoyo a la creación de un mercado libre.