

AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA, IMPORTACIONES PARALELAS Y COMERCIO INTERNACIONAL^{1 2}

EXHAUSTION OF TRADEMARK RIGHTS, PARALLEL IMPORTS AND INTERNATIONAL TRADE

Gabriel Benites Arrieta

Universidad ESAN, Perú

<https://orcid.org/0000-0002-4261-7231>

Resumen

El principio del agotamiento del derecho es una de las materias más discutidas en el derecho de la propiedad intelectual, y se ubica en medio de un debate que, hasta la fecha, no culmina con un acuerdo de alcance global. Sin embargo, su aplicación se encuentra presente en todos los países, y la evaluación de sus efectos ha merecido la atención de la doctrina y de las cortes de justicia del mundo.

El presente trabajo se concentra en el campo de las marcas y trata de mostrar una perspectiva general sobre el agotamiento del derecho y su presencia en el comercio internacional a través de las importaciones paralelas. Asimismo, incluye algunas de las razones económicas que fundamentan la existencia o restricción de las importaciones paralelas, así como un análisis sobre su regulación en el derecho del comercio internacional.

Palabras clave: agotamiento del derecho de marca, importaciones paralelas, comercio internacional, ADPIC.

1 El presente trabajo tiene como origen la investigación que el autor viene realizando como parte de sus estudios doctorales en la Escuela de Doctorado de la Universidad de Alicante (España).

2 Las opiniones vertidas en este artículo representan el enfoque personal del autor sobre la materia abordada y no comprometen, en modo alguno, la posición o criterio del organismo para el que labora.

Abstract

The principle of exhaustion of rights is one of the most discussed matters in intellectual property law, forming part of a debate that has not culminated in a global agreement. However, its application is present in all countries and the evaluation of its scope has deserved the attention of the doctrine and the courts of justice of the world.

This work focuses on the field of trademarks and tries to show a general perspective on the exhaustion of the right in its presence in international trade, through parallel imports. Likewise, it includes some of the economic reasons that support the existence or restriction of parallel imports, as well as an analysis of their regulation in international trade law.

Keywords: exhaustion of trademark rights, parallel imports, international trade, TRIPS.

1. Nociones preliminares

El reconocimiento de derechos sobre una marca involucra la presencia de características monopólicas en beneficio de su titular, que lo facultan de excluir a los terceros que pretendan usarla sin su consentimiento, con el fin de condensar a su favor todas las ventajas económicas que pudiera producir con la explotación de la marca.

La obtención de tales ventajas económicas va a depender de algunos factores exógenos, en los que resultará indispensable el rol que el sistema jurídico proporcione a la sociedad. Así, en la medida que el Estado le otorgue protección, el titular de un derecho de marca podrá disfrutar de facultades exclusivas, con lo cual tendría la posibilidad de rentabilizar la inversión realizada en la valorización del bien inmaterial.

Sin embargo, frente a este derecho de exclusiva aparecen cuestionamientos propios a la explotación de la marca, que representan intereses superiores al beneficio privado del titular, los cuales van a determinar un reajuste al dere-

cho con una incidencia directa en las facultades del titular para decidir sobre la distribución de los bienes marcados³.

Este escenario es el que corresponde al principio del agotamiento del derecho de marca, cuyos efectos han sido explicados reiteradamente por la doctrina. Al respecto, De las Heras⁴ indica que el principio del agotamiento del derecho de marca es un límite al derecho de exclusión del titular, siendo el punto de partida de la libertad de comercio de los terceros con relación a los productos identificados por la marca. Por su parte, Bertone y Cabanellas⁵, en la misma línea, apuntan que luego de la primera comercialización hecha por el titular o con su autorización, este no puede ampararse en ella para, por ejemplo, fijar precios o condiciones de reventa, o restringir de algún modo la libre circulación del producto marcado.

De acuerdo con lo señalado, el derecho de exclusiva sobre una marca no es absoluto en el mercado, y el titular debe tolerar que su marca se utilice por terceros, sin su consentimiento, y dentro de los alcances establecidos por la ley. De esa forma, el agotamiento del derecho de marca determina que el titular no ostente un poder inconmensurable que le permita decidir sobre todos los aspectos relacionados a la vida comercial de sus productos, tales como la distribución, comercialización o importación, debiendo tolerar que terceros participen del comercio, ofreciendo productos legítimamente identificados con su marca.

3 La restricción a reconocer un poder absoluto del titular de un derecho de propiedad intelectual pasa porque quien adquiere el bien protegido adquiere también un derecho de propiedad sobre dicho bien, y las conductas que despliegue sobre el bien de su propiedad estarán en torno a su puro interés. La doctrina del profesor Josef Kohler muestra claramente la diferencia entre la propiedad inmaterial y la propiedad material, donde el derecho de propiedad intelectual del fabricante del bien no se extiende a generar una afectación al derecho real de propiedad del adquirente de dicho bien.

Un criterio muy similar puede encontrarse en la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norte América, emitida en el caso *Adams vs. Burke* (84 U.S. 17 Wall. 453), de 1873. Si bien el caso versó sobre una controversia respecto al uso en el comercio de tapas de ataúdes protegidas por un derecho de patente, la sentencia reconoce que la adquisición de un producto patentado contiene el derecho a usar dicho producto en la forma que el mismo producto le permita a quien lo adquiere, sin que esto afecte el derecho del titular de la patente.

4 Tomás de las Heras, *El agotamiento del Derecho de marca* (Madrid: Editorial Montecorvo, 1994), 25.

5 Luis E. Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de Marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales*, 3.^a ed., vol. 2 (Buenos Aires: Heliasta, 2008), 129.

2. Agotamiento del derecho de marcas: Extensión geográfica y su regulación en el comercio internacional

Es obligatorio comenzar cualquier explicación sobre la extensión geográfica del agotamiento de los derechos marcarios considerando que no existe un tratado internacional global que incluya una cláusula relacionada con la adopción de un sistema respecto al agotamiento de los derechos de propiedad intelectual. Por ello, cada país o región establece un sistema propio que le permite, de acuerdo con sus intereses, definir los efectos del agotamiento del derecho de marca.

El factor territorial del ámbito de protección del derecho de marca determina que las leyes nacionales o regionales restringen los efectos del agotamiento del derecho, y les otorga una extensión a nivel nacional, regional o internacional.

Al respecto, el *agotamiento nacional* refiere a una primera comercialización en un país A, lo cual determina que el titular de la marca pierde el control sobre la vida comercial futura de este producto únicamente en el territorio de ese país. De las Heras⁶ indica que este tipo de agotamiento se impone en aras de la unidad del mercado nacional y del libre comercio interior.

El segundo escenario corresponde al *agotamiento regional*. En este caso, la extensión cambia, porque el territorio involucra a países que son parte de un acuerdo regional; un ejemplo de ello es la Unión Europea (UE). Este criterio se explica claramente en el caso *Silhouette*⁷, en el que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE)⁸ afirmó que el agotamiento está sujeto, en primer lugar, a la condición de que los bienes hayan sido puestos en el mercado comunitario por el propietario o con su consentimiento.

El tercer escenario es el *agotamiento internacional*. En este contexto, la condición para que aplique el agotamiento del derecho es que el producto legítimamente marcado haya sido puesto en el comercio de cualquier país; a partir de ese momento, el titular pierde el control total sobre la circulación de sus productos. Un ejemplo de la adopción de este sistema es la Comunidad Andina.

6 De las Heras, *El agotamiento del Derecho de marca*, 26.

7 TJCE Asunto C-355-96, *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH* (1998).

8 A partir de 2009 pasó a denominarse Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Los intereses que los países ostentan, en el plano del comercio internacional, generan que el sistema de agotamiento de derechos provoque una atención muy alta, lo que supone un cruce de intereses que ocasiona tensiones y complica el escenario de búsqueda de una regla global. Las economías de los países desarrollados tienen el respaldo de industrias con un avance significativo en I+D, que les permite atender demandas prácticamente exclusivas, cuya segmentación es determinante para el funcionamiento de los sistemas de distribución y comercialización global de los bienes que producen. Esta característica representa un contraste evidente con los países que poseen tasas bajas de desarrollo, los cuales, en muchos casos, satisfacen la totalidad de la demanda de determinados bienes a través de importaciones.

De ese modo, parecerá natural que los países con mayores tasas de innovación muestren una notoria orientación al agotamiento nacional, que, en líneas generales, representa la mejor manera de defender los intereses de su industria local, ya que la segmentación de mercados es la herramienta que permite a las compañías adquirir excedentes que no obtendrían en mercados en los que la circulación de bienes es absoluta e ilimitada⁹.

Para el caso de las marcas, además de lo anteriormente referido, la discusión puede ser llevada a un contexto en el que se argumente el resguardo de la estructura vertical en la distribución de productos marcados, lo cual puede representar una justificación para la defensa a los intereses del titular, al amparo del agotamiento nacional. Sin embargo, este argumento puede ser confrontado con los beneficios naturales que surgen de la competencia generada por la existencia de comerciantes paralelos.

Los efectos de la primera comercialización, por tanto, no tendrán la misma implicancia mientras no coincidan las regulaciones de los países por los que transite una mercancía. Así, podría suceder que un producto que ha sido obtenido en canales legítimos circule por un país que establece el agotamiento internacional e ingrese al comercio sin restricciones, o que dicha mercadería, en caso de ingresar a un país que regule el agotamiento nacional o regional, sea considerada como infractora a derechos de marca.

Conforme a ello, la barrera principal para referir al agotamiento de los derechos de marca, como un asunto totalmente claro, es el alcance territorial.

9 Ver Nuno Pires de Carvalho, *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. 4.^a ed. (Países Bajos: Kluwer Law International, 2019), 133-158.

El interés de los países en adoptar una política de permisión al libre tránsito de mercancías con marcas legítimamente incorporadas no es uniforme, ya que depende de factores particulares que obedecen, principalmente, a la relevancia de la industria nacional de cada país en el comercio internacional.

Además, el rol de los países desarrollados y de aquellos en vías de desarrollo no es el mismo en el plano de una negociación sobre comercio internacional. Ello se vio reflejado en la redacción final del artículo 6 del Acuerdo sobre los ADPIC¹⁰, que establece que el convenio no regula el tema del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, y deja abierta la posibilidad de que cada país defina los alcances de su aplicación. Adicionalmente, el párrafo 5 (d) de la Declaración de Doha (en aplicación a la salud pública) indica que los miembros son libres de establecer el alcance del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, de acuerdo con los ADPIC¹¹.

Las amplias diferencias, en relación con inversiones de I+D, generan que los países desarrollados busquen un resguardo para sus industrias nacionales, ya que encontrarán una mayor protección a su exclusividad, en tanto el agotamiento del derecho se reduzca a su mínima expresión y las industrias de países desarrollados no carguen con el riesgo de enfrentar *free riders* o perder el dominio sobre mercados segmentados.

Al respecto, Fink¹² señala que el artículo 6 de los ADPIC es interpretado como un acuerdo de que existe un desacuerdo, ya que los miembros de la OMC tendrán la libertad de optar por un sistema de agotamiento de derechos de propiedad intelectual de alcance nacional, regional o internacional. Por su

10 **Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (ADPIC)**

Artículo 6

Agotamiento de los derechos

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

11 **Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública. Declaración de Doha Párrafo 5 (d)**

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.

12 Carsten Fink, «Entering the Jungle of Intellectual Property Rights Exhaustion and Parallel Importation», en *Intellectual Property and Development*, eds. Carsten Fink y Keith Maskus (New York: World Bank and Oxford University Press, 2005), 173.

parte, Cottier¹³ también indica que las normas definidas en el artículo 6 reflejan, mínima y esencialmente, un acuerdo de estar en desacuerdo. Así, los países se han mantenido libres para operar doctrinas de agotamiento como quieran, incluso entre diferentes formas de propiedad intelectual.

Es evidente que la redacción del artículo 6 no contiene un mandato para el establecimiento de un sistema uniforme de agotamiento de derechos; por el contrario, la autonomía que reciben los estados miembros crea un ambiente que podría percibirse como opuesto al propósito de eliminar barreras al comercio.

No resulta sencillo explicar cómo en un tratado, de la relevancia de los ADPIC, el objetivo de eliminar barreras de acceso al comercio se ve contrastado por un vacío regulatorio sobre el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual. Claramente, los intereses económicos de las partes contratantes no son los mismos, y ello determinó la compleja negociación entre los países, con el fin de consensuar un sistema de agotamiento de derechos¹⁴. Gómez Segade¹⁵ indica que uno de los temas más discutidos, tanto entre los juristas como entre los expertos en comercio internacional, es el del agotamiento, y resulta sorprendente que el Acuerdo sobre los ADPIC haya dejado sin resolver este problema, pues una clave del funcionamiento del mercado global es la regulación de las importaciones paralelas.

Si bien el artículo 6 de los ADPIC deja abierta la posibilidad de que cada país defina los alcances del sistema de agotamiento de derechos, los princi-

13 Thomas Cottier, «Parallel Trade and Exhaustion of Intellectual Property in WTO Law Revisited», en *Intellectual Property Ordering beyond Borders*, eds. Henning Grosse Ruse-Khan y Axel Metzger (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), 200.

14 Ver Vincent Chiappetta, «Working toward international harmony on intellectual property exhaustion (and substantive law)», en *Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports*, eds. Irene Calboli y Edward Lee (Gloucester: Edward Elgar, 2016); Luis Mariano Genovesi, «The TRIPS Agreement and Intellectual Property Rights Exhaustion», en *Research Handbook on the Protection of Intellectual Property under WTO Rules: Intellectual Property in the WTO*, ed. Carlos M. Correa (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2010); Susy Frankel y Daniel J. Gervais, «International intellectual property rules and parallel imports», en *Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports*, eds. Irene Calboli y Edward Lee (Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2016); y Cottier, «Parallel Trade and Exhaustion of Intellectual Property...».

15 José Antonio Gómez Segade, «El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual», en *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, dir. Carlos Fernández-Nóvoa, t. XVI (1994-1995), (Madrid: Marcial Pons-Ediciones Jurídicas y Sociales, 1996).

pios de trato nacional (artículo 3) y trato de la nación más favorecida (artículo 4)¹⁶ no pasan desapercibidos.

Estos principios tienen como sustento la igualdad, que deberá prevalecer entre los estados miembro. Así, un país miembro brindará a los nacionales de otro país miembro el mismo trato que a sus nacionales; de ese modo, cualquier ventaja concedida a favor de otro país debe extenderse inmediatamente también a los demás países miembro del acuerdo.

Sin embargo, como observa Genovesi¹⁷, si partimos del hecho que los efectos del agotamiento de derechos a nivel nacional permiten —únicamente— la circulación de bienes luego de que han sido puestos en el comercio nacional, pero que dicha circulación no se encuentra permitida si es realizada por cualquier tercero que adquirió esos productos —incluso— del propio titular, surge una evidente discriminación sobre mercancías idénticas o de similar naturaleza. De esa forma, los productos importados recibirían un trato menos favorable que los productos nacionales. En consecuencia, un régimen de agotamiento nacional puede considerarse incompatible con el principio de trato nacional recogido en el artículo III (4) del GATT de 1994¹⁸, cuya finalidad es idéntica a la incorporada en el artículo 3 de los ADPIC.

16 Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)

Artículo 3

Trato nacional

1. Cada Miembro concederá a los nacionales de los demás Miembros un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual, a reserva de las excepciones ya previstas en, respectivamente, el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma o el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados. (...)

Artículo 4

Trato de la nación más favorecida

Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un Miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demás Miembros.

(...)

17 Genovesi, «The TRIPS Agreement and Intellectual Property Rights Exhaustion», 219-220.

18 **Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT)**

PARTE II

Artículo III

Trato nacional en materia de tributación y de reglamentación interiores

(...)

4. Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el territorio de cualquier otra parte contratante no deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional, en lo concerniente a cualquier

Genovesi¹⁹ considera también que el régimen de agotamiento nacional de derechos de propiedad intelectual, en el que el titular puede prohibir la circulación de mercancías vendidas (incluso por él mismo) en el extranjero, puede ser considerado inconsistente con los artículos XI (1) y XX (d) del GAAT de 1994²⁰. Conforme a ello, estas medidas restringen que los países miembros adopten decisiones que constituyan prácticas discriminatorias o generen limitaciones al libre tránsito de mercancías.

Sin embargo, Genovesi observa que si bien existe un conflicto entre las disposiciones del GATT —que buscan resguardar el libre tránsito de mercancías— y el artículo 6 de los ADPIC —que consagran la libertad de los países para implementar un sistema de agotamiento de derechos—, bajo las reglas generales de interpretación dispuestas por la Convención de Viena (artículo 31), un tratado debe ser desarrollado conforme a la buena fe y al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado, en el contexto de es-

ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de estos productos en el mercado interior. Las disposiciones de este párrafo no impedirán la aplicación de tarifas diferentes en los transportes interiores, basadas exclusivamente en la utilización económica de los medios de transporte y no en el origen del producto.

19 Genovesi, «The TRIPS Agreement and Intellectual Property Rights Exhaustion», 219-22.

20 Artículo XI

Eliminación general de las restricciones cuantitativas

1. Ninguna parte contratante impondrá ni mantendrá —aparte de los derechos de aduana, impuestos u otras cargas— prohibiciones ni restricciones a la importación de un producto del territorio de otra parte contratante o a la exportación o a la venta para la exportación de un producto destinado al territorio de otra parte contratante, ya sean aplicadas mediante contingentes, licencias de importación o de exportación, o por medio de otras medidas.

(...)

Artículo XX

Excepciones generales

A reserva de que no se apliquen las medidas enumeradas a continuación en forma que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable entre los países en que prevalezcan las mismas condiciones, o una restricción encubierta al comercio internacional, ninguna disposición del presente Acuerdo será interpretada en el sentido de impedir que toda parte contratante adopte o aplique las medidas:

(...)

- d) necesarias para lograr la observancia de las leyes y de los reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente Acuerdo, tales como las leyes y reglamentos relativos a la aplicación de las medidas aduaneras, al mantenimiento en vigor de los monopolios administrados de conformidad con el párrafo 4 del artículo II y con el artículo XVII, a la protección de patentes, marcas de fábrica y derechos de autor y de reproducción, y a la prevención de prácticas que puedan inducir a error;

tos, y teniendo en cuenta su objeto y fin. Así, explica que un tratado no puede ser interpretado de una forma que conduzca a una explicación irrazonable o redundante. Por ello, si se considera que el GATT de 1994 prevalece sobre el artículo 6 de los ADPIC, esta disposición es redundante e inútil; pero si el artículo 6 del Acuerdo sobre los ADPIC tiene prioridad, los artículos del GATT de 1994 siguen vigentes.

De esa forma, los ADPIC contienen una disposición especial que regula un asunto específico (en este caso, los derechos de propiedad intelectual en el comercio), por lo que prevalece sobre las disposiciones generales contenidas en el GATT, las cuales serán aplicadas en tanto las reglas contenidas en los ADPIC no proporcionen una regla específica.

La complicada negociación, producto de los intereses opuestos entre los países desarrollados y los menos desarrollados, condujo a la que probablemente era la medida menos controversial, si lo que se buscaba era consensuar un texto sobre los alcances del agotamiento del derecho. Sin embargo, es evidente que esa neutralidad, adoptada para un asunto de suma relevancia en el tránsito de mercancías, no cambió el escenario sobre el cual se venían desarrollando las regulaciones de los efectos del agotamiento del derecho. Claro está que la no existencia del texto del artículo 6 determinaría un sinnúmero de controversias por el incumplimiento de los principios de trato nacional o de trato de nación más favorecida, lo cual posiblemente representa, desde el punto de vista estratégico de la negociación más importante sobre derechos de propiedad intelectual a nivel mundial, el escenario con mejor recepción por parte de los países desarrollados, cuya industria nacional es la que finalmente recibe la carga de enfrentar a comerciantes paralelos.

En suma, no resulta muy cómodo justificar que el contenido de un acuerdo internacional que busca eliminar las barreras al libre tránsito de mercancías disponga la libertad de los países miembro para establecer mecanismos que claramente constituyen tales barreras, como se representa a través del agotamiento nacional o regional. Sin embargo, la diferencia sustancial desde el plano económico, entre los países desarrollados y aquellos con menores niveles de desarrollo, hizo imposible que surja un consenso para eliminar los efectos del agotamiento del derecho a nivel territorial, siendo la liberalidad concedida por el artículo 6 de los ADPIC el modelo menos controversial según los intereses comunes de los miembros.

3. Relevancia del comercio paralelo

Una importación paralela ocurre cuando un comerciante adquiere en mercados extranjeros bienes producidos por el titular de la marca o por algún empresario vinculado, que luego exporta a los mercados de países donde el titular de la marca (o sus representantes oficiales) opera como distribuidor de sus productos. De esta forma, el empresario se convierte en un importador de los productos marcados por el titular, que en forma paralela a este ingresarán al mercado nacional, a fin de que el mismo importador u otros empresarios revendedores compitan con los revendedores oficiales.

Existen motivos por los cuales se puede defender o criticar negativamente los efectos de las importaciones paralelas, tal y como se mencionará en el apartado correspondiente a las razones económicas de este suceso, pero lo incuestionable es que se abrirá paso al surgimiento de competencia y, a partir de ello, puede asumirse que surgirán beneficios frente a la participación monopólica del titular o de sus agentes oficiales.

En forma general, las importaciones paralelas crean condiciones para aumentar el número de competidores (fuera de la red de distribución oficial) a través de más canales de venta; en este sentido, los beneficios para los consumidores deberían incrementarse, debido a que la respuesta de los comerciantes, a más oferta, será la reducción de precios. La doctrina sitúa algunas de las características de estos mercados en una «zona gris», porque los comerciantes paralelos aparecen como un nuevo canal de distribución, diferente al titular de la marca o distribuidores oficiales²¹. Abbot, Cottier y Gurry²² resaltan que esta terminación del control es crítica para el funcionamiento de cualquier economía de mercado, porque permite la libre transferencia de bienes y servicios. Sin una doctrina de agotamiento, el titular original de la marca ejercería perpetuamente el control sobre la venta, transferencia o uso de un bien o servicio asociado con la marca.

21 Ver Hugh C. Hansen, «Gray Market Goods: A Lighter Shade of Black Symposium: The Controversy over the Importation of Gray Market Goods: Is a Resolution Forthcoming». *Brooklyn Journal of International Law* 13 (1987); y Christopher Heath, «Parallel Imports and International Trade». PDF, (1999), https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/atrip_gva_99/atrip_gva_99_6.pdf

22 Frederick M. Abbott, Thomas Cottier y Francis Gurry, *International Intellectual Property in an Integrated World Economy*, 4.ª ed. (Estados Unidos: Aspen Publishing, 2019), 385.

Cuando los mercados nacionales no pueden atender la demanda de los consumidores, o cuando no se encuentran en capacidad de producir la tecnología que existe a nivel internacional, las importaciones son el único medio al que pueden recurrir para responder a sus mercados internos.

Entonces, el desarrollo industrial de un país determinará la dependencia a mercados extranjeros para satisfacer su demanda interna; de esa forma, en naciones con limitada capacidad de industria, los medios que proporcionen herramientas para abrir mercados a mayor competencia tendrán un efecto mucho más directo en la vida de los ciudadanos, especialmente al permitir la aparición de nuevos ofertantes y, con ello, bienes a precios más bajos.

LaFrance²³ indica que, en ausencia de restricciones al comercio paralelo, un vendedor perdería la capacidad de segmentar mercados a través de la discriminación, lo cual podría forzarlo a incrementar los precios. Tal consideración ha conducido a que los Estados Unidos brinde una fuerte protección a marcas de sus empresarios en el territorio nacional contra los efectos de las importaciones paralelas. Sin embargo, la referida autora comenta algunos casos interesantes en los que puede apreciarse los efectos positivos para los consumidores luego de la desaparición de barreras legales a las importaciones paralelas. Por ejemplo, en Australia, la eliminación de restricciones a las importaciones paralelas de grabaciones sonoras (discos) en 1998 tuvo un impacto inmediato a través de una reducción del 8 % de los precios de CD. Asimismo, en Singapur, donde no existen restricciones a las importaciones paralelas de marcas genuinas, en 2008 el precio de una botella de Coca-Cola proveniente de embotelladoras domésticas era 33.6 % más alto que el de las que provenían de importaciones paralelas; y los CD procedentes de distribuidores nacionales costaban casi el doble del precio de los que provenían de importadores paralelos²⁴.

23 Mary LaFrance, «Wag the Dog: Using Incidental Intellectual Property Rights to Block Parallel Imports». *Michigan Telecommunications & Technology Law Review* 20, n.º 1 (2013): 47-48, <https://repository.law.umich.edu/mttlr/vol20/iss1/2>

24 LaFrance cita los trabajos de Alan O. Sykes, «TRIPS, Pharmaceuticals, Developing Countries, and the DOHA "Solution"», *Chicago Journal of International Law* 3, n.º 1 (2002): 47 y 64; Duncan Matthews y Viviana Munoz-Tellez, «Parallel Trade: A User's Guide», en *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices*, eds. Anatole Krattiger, Richard T. Mahoney, Lita Nelsen, Jennifer A. Thomson, Alan B. Bennet, Kanikaram Satyanarayana. Gregory D. Graff, Carlos Fernandez, Stanley P. Kowalski, vol. 2 (Oxford: MIHR and PIPRA, 2007); Muh Hawin, *Parallel Importation of Copyright Material: A Comparative Analysis of the Position in Several Asian Countries*, 1 *Asian L. Rev.* 69, 79-80 (2004); Australian

Existe una gran discusión en torno a la existencia de barreras al comercio paralelo. Por un lado, como mencionan Mattheus y Muñoz-Tellez, el impacto se refleja muy bien en la salud pública, donde los precios de las medicinas en países pobres pueden ser mucho más altos que el precio que la gente puede pagar. Los titulares de derechos, por su parte, argumentan que una apertura al comercio paralelo conduciría a una reducción en la inversión en investigación y desarrollo, y eso, consecuentemente, traería una menor oferta de productos para el mercado.²⁵

Las razones económicas permiten encontrar explicaciones a cada escenario, sea a favor o en contra de la existencia de comercio paralelo. Sin embargo, lo cierto es que es imposible establecer una regla común para todos los países, dado que el interés económico de estos, que generalmente respalda al de sus industrias locales, no es el mismo.

La capacidad adquisitiva de los consumidores y las regulaciones de ingreso a mercados son dos factores que permiten advertir con claridad los motivos para el incremento de los precios de un bien. Y dado que ambos factores varían dependiendo el país, es muy difícil que una compañía pueda tener un precio estandarizado para sus productos en todos los países en los que estos son comercializados.

Por otro lado, el comercio paralelo puede atender a la generación de mercados de productos de segunda mano, los cuales, probablemente, no representen un foco de atención para las grandes compañías. Hoy en día los mercados de segunda mano son importantes para los países en desarrollo, porque muchos de sus ciudadanos se benefician de los costos menores, comparados con productos nuevos. Además, la mayor oferta de productos de segunda mano responde a las necesidades actuales de los consumidores; por ejemplo,

Government Productivity Commission, *Restrictions on the Parallel Importation of Books* app. C.1–C.3 (junio, 2009); Yeh-ning Chen e Ivan Png, *Parallel Imports and Music CD Prices* (enero, 2004) (manuscrito no publicado); «Singapore Parallel Imports – A Glass of Ke Kou Ke Le Please», *Mirandah Connecting Asia*, 2 de julio de 2008.

25 Mattheus y Muñoz-Tellez proponen una interesante solución al problema de las diferentes regulaciones al comercio paralelo. Ellos sostienen que los países podrían implementar medidas distintas para determinados productos; por ejemplo, en los países desarrollados podría restringirse la importación paralela de medicinas provenientes de países pobres, lo cual eliminaría el riesgo para los titulares de derechos de enfrentar la reimportación de sus propios productos provenientes de países pobres donde el precio puede ser menor, debido a algunos subsidios estatales o a una política de reducción de precios por parte de las compañías (Mattheus y Muñoz-Tellez, «Parallel Trade: A User's Guide»).

es irrefutable que los productos tecnológicos reciben atención inmediata en todos los mercados (telecomunicaciones, videojuegos, informática o audio y video), por lo que es imposible imaginar un estilo de vida sin conexiones tecnológicas, lo que aplica a todas las ciudades sin excepción.

Esto también puede beneficiar al desarrollo de mercados de piezas de recambio o al de servicios de reparación, característica que muchas veces no es proporcionada por los canales oficiales de venta y posventa. En esa línea, Ghosh y Calboli²⁶ indican que la implementación de un sistema de agotamiento de derechos puede promover el mercado de reventa y reutilización de productos, lo que genera un camino para la promoción de mercados secundarios de servicios de reparación.

La entrada de nuevos competidores siempre recibirá una celosa mirada de los agentes que operan en el mercado, en especial, de los titulares de derechos de marca que identifican productos sin sustituto perfecto (tecnología o medicamentos de última generación), los cuales, en muchos casos, operan como monopolistas —o con un gran poder de mercado— debido a los efectos de exclusividad de sus titularidades. Sin embargo, como se señaló anteriormente, las complejidades propias de los mercados de cada país hacen propicio un estudio particular que permita apreciar las verdaderas características de la aplicación de un sistema de agotamiento de derechos de marca, aunado a la inexistencia de una regla uniforme a nivel global.

4. Razones económicas de las importaciones paralelas

Las razones económicas muestran indicadores²⁷, por lo cual algunos mercados son más propicios que otros para que prevalezca el agotamiento del derecho de marca, y que ello facilite la existencia de importadores paralelos.

Al respecto, Abbott²⁸ señala que la regulación de las importaciones paralelas involucra un balance de los intereses de productores y consumidores. Y

26 Shubha Ghosh e Irene Calboli, *Exhausting intellectual property rights: a comparative law and policy analysis* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 23.

27 Principalmente, referidos al interés de los países en restringir o ampliar la competencia para su industria nacional, así como al poder adquisitivo de los consumidores.

28 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* 1, n.º 4 (1998), 612-613, <https://ssrn.com/abstract=915046>

cuando estos intereses no tienen la misma dirección, deberá elegirse cuál tiene prioridad sobre el otro. Así, por ejemplo, las decisiones gubernamentales de las principales economías no se encuentran orientadas al establecimiento de un mercado internacional, por lo que los efectos del agotamiento del derecho de marcas se restringen a los intereses nacionales o regionales.

Maskus²⁹ indica que las importaciones paralelas surgen cuando las diferencias de precios internacionales superan los costos de transporte y venta de bienes a través de las fronteras. Por lo tanto, si se permiten, se puede esperar que la propiedad intelectual iguale los precios de bienes idénticos en varios mercados; sin embargo, las diferencias persistirían debido a los cargos de transporte, las tarifas, los costos de cumplir con las normas de distribución y los impuestos.

Los efectos de la discriminación de precios, y una consecuente compartimentación de mercados, pueden resultar nocivos cuando el productor o titular del derecho de marca la utiliza únicamente para obtener un mayor excedente en determinados mercados, valiéndose de un derecho legítimamente reconocido para englobar sus beneficios e impedir que surja competencia lícita que le genere una reducción de utilidades. La orientación correcta del principio del agotamiento del derecho de marca es precisamente limitar ese ejercicio de poder desmesurado y generar oportunidades para el surgimiento de competencia.

En la práctica, casi todos los mercados funcionan a través de estrategias de discriminación, en la que los empresarios buscan obtener información que les permita identificar a los consumidores con mayor capacidad de pago y con mejores posibilidades de entregar una porción más grande de su excedente.

Esta razón es un pilar de la negativa a universalizar los efectos del agotamiento del derecho, ya que la consecuencia será la desaparición de las principales estrategias de discriminación que adoptan las compañías, las cuales se verán neutralizadas por el ingreso de nuevos agentes con productos a menor costo (*free riders*), que ante los ojos de la mayoría de los consumidores recibirán una preferencia por encima de los que forman parte del canal de venta regular del titular.

29 Keith Maskus, *Parallel imports in pharmaceuticals: implications for competition and prices in developing countries. Final Report to World Intellectual Property Organization*. PDF (2001), 11-12, https://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/studies/pdf/ssa_maskus_pi.pdf

Si el comercio paralelo no tuviera barreras, un comerciante paralelo podría viajar al lugar de producción de cualquier producto y, de ser posible, concretar una adquisición mayorista que implique acceder a un precio sin intermediarios; luego, regresaría con tales productos a los mercados, en donde los titulares de las marcas los ofrecerían. De modo que el comerciante competiría con ellos, pero sin hacerse cargo de los costos de negociación de distribución, márketing o publicidad —indispensables hoy en día para establecer cualquier negocio—, los cuales son asumidos por el titular de la marca o por sus representantes oficiales. Este hecho le da al importador paralelo un margen importante para fijar sus precios por debajo de los que ofrece el distribuidor oficial de la marca, lo cual, a simple vista, es perjudicial para el titular y ventajoso para el importador.

Sin embargo, si apreciamos este asunto a partir de los intereses de los países en vías de desarrollo, su apreciación debería ser mucho más benévola. El bajo poder adquisitivo de los consumidores y la limitada capacidad de la industria de estos países hace que exista una dependencia plena por la importación de una gran variedad de productos, por lo que la entrada de nuevos competidores con precios menores extendería las posibilidades de acceso para los consumidores de estos productos, manteniendo la garantía del origen empresarial del titular.

La doctrina coincide en que existe una mayor orientación a una opinión favorable sobre el comercio paralelo amparada en los beneficios de una mayor presencia de competidores, lo cual debería conducir a mejores precios para los consumidores, especialmente, en países en vías de desarrollo. Sin embargo, detrás de la adopción de un sistema de agotamiento de derechos hay mucho más que la sola posibilidad de generar mayor alcance a consumidores con bajo poder adquisitivo, ya que el sistema de desarrollo y suministro de los productos depende de las compañías, las cuales responden a la perspectiva de los ingresos que les representa un mercado.

Así, Abbott³⁰ señala que los países son mejor atendidos por mercados abiertos (agotamiento internacional) y que la OMC debería adoptar una regla que establezca una prohibición del bloqueo de las importaciones paralelas,

30 Abbott, «First report (final) to the Committee on International Trade Law of the International Law...», 607.

salvando casos excepcionales; por su parte, Bonadio³¹, Chiappetta³² y Zappalaglio³³ coinciden en que el agotamiento internacional del derecho de marcas es el sistema más adecuado para el interés del consumidor en los países en desarrollo, sobre todo por la entrada de nuevos competidores con mejores precios.

Por su parte, Ghosh y Calboli³⁴ refieren que sin una regla de agotamiento de derechos, los mercados de reventa o arrendamiento de productos no existirían o serían muy diferentes a los que conocemos en la actualidad. En efecto, los mercados se encuentran compuestos, principalmente, por agentes revendedores que, en muchos casos, no tienen ninguna relación comercial con el titular de la marca y operan en forma paralela a la cadena de distribución o a través de relaciones comerciales con agentes partícipes de la distribución oficial de los productos. De ese modo, si los titulares de derechos de propiedad intelectual recibieran la facultad de prohibir que un revendedor use sin autorización su elemento protegido, ningún mercado podría funcionar como actualmente lo hacen, en tanto la voluntad del titular condicionaría la oferta y anularía la competencia.

Sin embargo, algunos autores resaltan que es posible que en algunos escenarios las restricciones al comercio paralelo pueden generar beneficios, en especial, en los países menos desarrollados. Al respecto, Malueg y Schwartz³⁵ sostienen que una ventaja de permitir, al menos, cierta discriminación de precios internacionales es que probablemente se atendería a más países. Si se evitan las importaciones paralelas, siquiera entre ciertos territorios, las empresas podrían ofrecer precios más bajos a regiones de menor demanda (más elásticos), sin temor a que los productos ingresen en mercados de precios altos y compitan con la propia empresa titular. Lo contrario determinará que las

31 Enrico Bonadio, «Parallel Imports in a Global Market: Should a Generalised International Exhaustion be the Next Step?», *European Intellectual Property Review* 33, n.º 3 (2011), 155. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1762900

32 Vincent Chiappetta, «The Desirability of Agreeing to Disagree: The WTO, Trips, International IPR Exhaustion and a Few Other Things», *Michigan Journal of International Law* 1, n.º 3 (2000), 143. <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol21/iss3/1>

33 Andrea Zappalaglio, «International Exhaustion of Trade Marks and Parallel Imports in the US and the EU: How to achieve symmetry?», *Queen Mary Journal of Intellectual Property* 5, n.º 1 (2015), 76.

34 Ghosh y Calboli, *Exhausting intellectual property rights...*, 6-7.

35 David Malueg y Marius Schwartz, «Parallel imports, demand dispersion, and international price discrimination». *Journal of International Economics* 37, n.º 3-4 (1994), 189-190. [https://doi.org/10.1016/0022-1996\(94\)90044-2](https://doi.org/10.1016/0022-1996(94)90044-2)

empresas mantengan precios uniformes altos, perjudicando a los consumidores de las naciones pobres.

En la misma línea, Fink³⁶ señala que la discriminación de precios puede mejorar el bienestar cuando las empresas cobran diferentes montos a diversos grupos de consumidores con estructuras de demanda heterogéneas. Fink sustenta su afirmación ejemplificando los efectos de una práctica de discriminación de precios en un país rico y en uno pobre, cuando existen restricciones al comercio paralelo. En este ejemplo, la empresa podría reducir sus precios atendiendo a las condiciones del país pobre y mantener el precio en el país rico. La restricción al comercio paralelo garantiza a la empresa que ningún operador podrá tomar ventaja de una estrategia de arbitraje aplicada sobre la diferencia de precios en ambos países, por lo que no será posible que surjan operadores paralelos que adquieran los productos en el país pobre para luego comercializarlos en el país rico. De ese modo, la discriminación de precios generaría un escenario mejor al que existiría frente al comercio paralelo, puesto que para evitar que operadores paralelos tomen ventajas de la diferencia de precios, el titular optará por equipararlos, lo cual afectará al mercado del país pobre.

El principio del agotamiento de derechos de marca debería conducir a un beneficio para los consumidores a través de la presencia de nuevos competidores, los cuales no necesitarán de autorización o permiso del titular de la marca para usarla en el mercado. De esa forma, el poder del titular queda rezagado frente a intereses de mayor trascendencia, en particular, aquellos que buscan reducir el impacto de una segmentación y facilitar que las ventajas de la competencia se trasladen a los consumidores a través de mejores precios. Sin embargo, no debe dejar de observarse que cada país tiene una realidad económica particular, por lo que las estrategias que impulse la competencia no tendrán efectos uniformes.

36 Fink, «Entering the Jungle of Intellectual Property Rights Exhaustion and Parallel Importation», 176-177.

5. La adopción de un sistema de agotamiento de derechos de propiedad intelectual

La pregunta que en forma natural surge de la discusión sobre la mejor alternativa en la adopción de un sistema de agotamiento de derechos no tiene una respuesta unívoca, por el contrario, muchos de los fundamentos que surgen para justificar la adopción de un sistema tienen en contra a interesantes argumentos que critican sus razones.

Sobre la complicada uniformidad de los sistemas de agotamiento de derechos de propiedad intelectual, Pires de Carvalho³⁷ sostiene que los miembros de la OMC son libres de organizar sus regímenes de agotamiento bajo un perfil diversificado que responda a sus necesidades específicas. Un miembro puede adoptar un régimen nacional de agotamiento; otro, uno internacional; mientras que otro miembro, sensible a los diferentes conflictos de intereses de los titulares de propiedad intelectual a ese respecto, puede adoptar un sistema de agotamiento nacional, excepto para los productos farmacéuticos (u otros artículos respecto a los cuales ese miembro tiene interés en facilitar las importaciones de productos legítimos baratos), que estarían cubiertos por el agotamiento internacional. Ese miembro también podría dejar abierta la posibilidad de invocar el agotamiento internacional, en el caso de abusos de los derechos de propiedad intelectual, con respecto a mercancías sujetas al agotamiento nacional.

Ghosh y Calboli³⁸ explican que el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual involucra no solamente a los intereses de los titulares, sino también a los intereses de consumidores. Teniendo en cuenta que cada país reconoce mayores o menores derechos en estos sectores, los gobiernos se toman la libertad de priorizar los intereses y valores para adoptar diferentes formas de agotamiento que les permita llegar a objetivos políticos dispares.

Maskus³⁹ utiliza las ventajas comparativas generadas por la producción de propiedad intelectual para explicar el método que adoptan los países para determinar los alcances de la política de agotamiento de los derechos de pro-

37 Pires de Carvalho, *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*, 157.

38 Ghosh y Calboli, *Exhausting intellectual property rights...*, 22-40.

39 Keith E. Maskus, «Economic perspectives on exhaustion and parallel imports», en *Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports*, eds. Irene Calboli y Edward Lee, (Gloucestershire Edward Elgar Publishing Limited, 2016), 107.

propiedad intelectual. Para este efecto, señala que el principal determinante económico de la elección del régimen es la ventaja comparativa en la producción de propiedad intelectual de varios tipos que puede tener un país. Por ejemplo, Estados Unidos es un importante productor y exportador neto de tecnologías patentadas y bienes protegidos por derechos de autor. Y su política permite la exclusión de tales artículos sobre el principio de que los derechos de explotación de aquellos productos deben ser totalmente exclusivos durante todo el periodo de protección.

Es cierto que el monopolio que involucra el uso de un derecho de propiedad intelectual es susceptible de generar daños a la competencia, principalmente, cuando la tecnología contenida en el derecho protegido es determinante para el funcionamiento de determinado sector de la industria. Por ese motivo, será importante la capacidad de la industria local del país para generar tecnología sustituta; en caso contrario, la dependencia a los productos del titular será invulnerable.

En estos casos, la existencia de restricciones al comercio paralelo, a través del agotamiento nacional, puede generar efectos positivos si el país se encuentra en posibilidad de desarrollar tecnología sustituta, ya que la necesidad del mercado conducirá al uso de recursos para el desarrollo de esa nueva tecnología; sin embargo, esta condición no resulta válida para todos los países, ya que se reserva a aquellos con industrias que presentan altas tasas de I+D. Abbot⁴⁰ indica que debido a que muchas de las principales potencias económicas, incluidos los Estados Unidos y la Unión Europea, no siguen una regla de agotamiento internacional, se percibe que los patrones de comercio reflejan que no hay un libre mercado internacional de bienes dependientes de derechos protegidos por propiedad intelectual.

5.1. El establecimiento de un mercado único y sus efectos frente al agotamiento del derecho de marca: Los casos de la Unión Europea y la Comunidad Andina

Actualmente, en la Unión Europea gobierna un sistema de agotamiento regional de derechos de marca, es decir, cualquier producto que ha ingresado

40 Abbott, «First report (final) to the Committee on International Trade Law of the International Law...», 613.

al espacio económico europeo puede circular libremente entre los países sin ninguna restricción⁴¹.

Para ello, la creación de un mercado único recibe el reconocimiento de ser la estructura medular del funcionamiento del sistema de integración, ya que es la fuente directa de justificación para el libre tránsito de mercancías y, a través de ello, del agotamiento regional de los derechos de marca.

Craig⁴² explica que la característica distintiva básica de un mercado único es que podrá, además de las reglas que fundamentan una unión aduanera, contener disposiciones para la libre circulación de factores de producción, como mano de obra, bienes, capital, establecimiento empresarial y servicios. Así, la justificación económica es obvia, puesto que la libre circulación de factores de producción facilita la eficiencia óptima de recursos en el mercado único.

Si bien el concepto de mercado único aparece en el Acta Única Europea de 1987, que establece que la comunidad desarrollará y proseguirá sus acciones para fortalecer su cohesión económica y social, en particular, reduciendo las disparidades entre las distintas regiones y el atraso de las regiones menos favorecidas, los pronunciamientos del TJCE⁴³ ya habían establecido una línea de defensa y fortalecimiento al principio de libre circulación de mercancías

41 Directiva (UE) 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas

Artículo 15

Agotamiento del derecho conferido por la marca

1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Unión 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.

42 Paul Craig, «The Evolution of the Single Market», en *The Law of the Single European Market: Unpacking the Premises*, eds. Catherine Barnard y Joanne Scott (Oxford: Bloomsbury Publishing Plc., 2002), 2.

43 Tal como se aprecia de las Sentencias:

- TJCE Asuntos acumulados C-56/64 y 58/64, *Établissements Consten SARL v. Grundig-Verkaufs-GmbH* (1966).
- TJCE Asunto C-192/73, *Van Zuylen frères v. Hag AG*. (1974).
- TJCE Asunto C-16/74, *Centrafarm BV y Adriaan de Peijper, v. Winthrop BV* (1974).
- TJCE Asunto C-102-77 *Hoffmann - La Roche & Co. AG & Hoffmann-La Roche AG v. Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH* (1978).
- TJCE Asunto C-355-96, *Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG v. Hartlauer Handelsgesellschaft mbH* (1998).

dentro del mercado común, instituyendo una sólida base para un sistema regional de agotamiento de derechos de marca que, precisamente, busca englobar sus ventajas únicamente para los países que forman parte de su espacio económico. Además, debe observarse que el Tratado de Roma contempla una defensa contra medidas injustificadas de restricciones al principio de libre circulación de mercancías en el territorio de la Comunidad⁴⁴, por lo que el cuestionamiento al uso de una marca no podría conducir a una conducta que atente contra dicho principio.

Chronopoulos⁴⁵ señala que la armonización europea, a través del agotamiento regional, tuvo la visión de promover la integración del mercado interior y la competitividad de sus industrias, evitando que este mercado se inunde de mercancías de bajo precio e importadas de los mercados internacionales; por lo tanto, la prioridad será incentivar a los operadores económicos dentro de la UE a comerciar entre sí.

De acuerdo con los intereses de la UE, la aplicación del principio de agotamiento regional busca condiciones para fortalecer el mercado único y aprovechar una economía común (Eurozona), de la que se genera un porcentaje importante del comercio mundial de mercancías. Por lo tanto, la UE no necesita promover la entrada indiscriminada de nuevos competidores provenientes de países externos, sino garantizar el intercambio de bienes a través de una pre-

- TJCE Asuntos acumulados C-414-416/99, Zino Davidoff SA v. A & G Imports Ltd, Levi Strauss & Co. v. Tesco Stores Ltd., and Levi Strauss & Co. v. Costco Wholesale UK Ltd. (2001)

44 Tratado de Roma, Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea

Artículo 30

Sin perjuicio de las disposiciones siguientes, quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente.

Artículo 36

Las disposiciones de los artículos 30 a 34, ambos inclusive, 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.

45 Apostolos Chronopoulos, «Exceptions to Trade Mark exhaustion: Inalienability rules for the protection of reputational economic value», *43 European Intellectual Property Review* (2021): 355, <https://ssrn.com/abstract=3875291>

sencia más significativa de los agentes del mercado de sus países miembros y asegurar los beneficios del agotamiento dentro de la comunidad⁴⁶.

Sin embargo, aunque la libre circulación de mercancías es fundamental para promover un mercado único, el principio no es absoluto. Una excepción son los derechos de marca concedidos por los Estados, donde las facultades de exclusión del titular serán determinadas por la legislación nacional, de acuerdo con el principio de territorialidad. Por tal motivo, las naciones son autónomas en reconocer un derecho marcario y prohibir la comercialización de productos con marcas no autorizadas en el territorio nacional, pero bajo la sombra del agotamiento regional.

Por otro lado, para la Comunidad Andina (CAN), el concepto de mercado único no es ajeno y se encuentra consagrado en el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena, que señala:

El presente Acuerdo tiene por objetivos promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; acelerar su crecimiento y la generación de ocupación; facilitar su participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano.

Asimismo, son objetivos de este Acuerdo propender a disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países Miembros en el contexto económico internacional; fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de desarrollo existentes entre los Países Miembros.

Estos objetivos tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión.

Así, puede verse que el objetivo integrador de la CAN asume, al igual que la UE, la relevancia del mercado único, el cual ha ido adoptando medidas paulatinamente, con el fin de simplificar el proceso de eliminación de barreras que no solo se orientan a las actividades comerciales⁴⁷. Sin embargo, para efec-

46 Ello representa una posición opuesta en los países en vías de desarrollo, donde una industria limitada o nula, respecto a bienes de sectores como tecnología o medicamentos, determina una alta dependencia a la producción extranjera, principalmente proveniente de países desarrollados.

47 Por ejemplo, la Decisión 854 estableció el Servicio de *roaming* internacional entre los Países Miembros de la Comunidad Andina y la Decisión 878 estableció el Estatuto Migratorio Andino, que contiene disposiciones en relación con la circulación de los ciudadanos andinos y determina los criterios y definiciones sobre residencia temporal y permanente.

tos del agotamiento del derecho de marca, la protección del mercado único no tiene la misma relevancia que en la UE, ya que el mercado interno andino se abastece en un gran porcentaje de oferta externa; situación contraria a la que se presenta en la UE, donde el desarrollo de la innovación es mucho mayor, y el mercado interior tiene una mayor capacidad para satisfacer su propia demanda. Ello constituye un fundamento básico para la adopción de un régimen de agotamiento internacional del derecho de marca⁴⁸.

La implantación de un sistema regional generaría un poder significativo para los titulares de marcas que no producen sus bienes en el territorio andino, como en el caso de los productos de tecnología, y el universo de productores se compone de las principales compañías del mundo. Esto daría lugar a que no sea lícita la importación de bienes que no han ingresado previamente al territorio de la CAN, y con ello surgiría que, por ejemplo, las empresas de tecnología móvil tengan el monopolio de distribución de sus productos y repartan el mercado gracias a la inexistente competencia.

Por tales razones, para los intereses del mercado de la CAN, es necesario establecer un sistema que permita aprovechar la amplia gama de productos que no produce ningún país miembro. De ahí que el principal atractivo de establecer un sistema de agotamiento internacional de derechos de marca es abrir el mercado comunitario, con el fin de aprovechar todas las ventajas del comercio internacional y aumentar la oferta de bienes de origen lícito.

Así, el sistema de agotamiento internacional de derechos marcarios es una forma de eliminar las barreras en el mercado andino para el ingreso de nuevos competidores que puedan participar con los mismos productos comercializados por el titular de marca o por un distribuidor oficial, creando así una fuente de aprovisionamiento del mercado y la posibilidad de aparición de nuevos agentes o distribuidores, con la garantía del respeto a los derechos del titular.

48 Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial

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

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.

Conclusiones

La restricción establecida por el artículo 6 de los ADPIC fue el resultado de negociaciones entre partes dispares, con lo cual se instauró una liberalidad que excluye una propuesta definitiva sobre un asunto altamente sensible, como es el tratamiento de las importaciones paralelas respecto al libre tránsito de mercancías.

Es irrefutable que las importaciones paralelas contribuyen al incremento de oferta, y con ello a una reducción de precios, lo cual genera beneficios de alto interés para los consumidores. Así, un sector mayoritario de la doctrina concuerda en que el sistema que debe gobernar a nivel mundial es el del agotamiento internacional, pues facilita un comercio sin barreras que favorece, principalmente, a los países menos desarrollados. Sin embargo, no debe dejar de observarse algunas razones de contenido económico que impiden que las compañías establezcan precios uniformes en todos los mercados, lo cual podría representar una justificación respecto a una discriminación entre los países desarrollados y los menos desarrollados.

La libertad concedida por el artículo 6 de los ADPIC permite que los países adopten el sistema de agotamiento de derechos que mejor se adecúe a sus intereses. Existirá, por tanto, un análisis particular en un país con gran desarrollo productivo y con buena capacidad para abastecer a su demanda interna frente a otro con escasa capacidad productiva y que depende exclusivamente de importaciones para muchos de sus mercados. En este último caso, el agotamiento internacional del derecho de marca permitirá generar un incremento de oferta y mejores condiciones de acceso a los bienes, algo que probablemente no sea muy esperado cuando la industria nacional (o regional) se encuentra altamente desarrollada.

REFERENCIAS

- 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* 1, n.º 4 (1998): 607-636. <https://ssrn.com/abstract=915046>
- Abbott, Frederick M., Thomas Cottier y Francis Gurry. «International Intellectual Property in an Integrated World Economy». 4.ª ed. Estados Unidos: Aspen Publishing, 2019.
- Bertone, Luis E. y Guillermo Cabanellas de las Cuevas. *Derecho de Marcas. Marcas, designaciones y nombres comerciales*. 3.ª ed., vol. 2. Buenos Aires: Heliasta, 2008.
- Bonadio, Enrico. «Parallel Imports in a Global Market: Should a Generalised International Exhaustion be the Next Step?». *European Intellectual Property Review* 33, n.º 3 (2011): 153-161. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1762900
- Chiappetta, Vincent. «The Desirability of Agreeing to Disagree: The WTO, Trips, International IPR Exhaustion and a Few Other Things». *Michigan Journal of International Law* 1, n.º 3 (2000): 333-392. <https://repository.law.umich.edu/mjil/vol21/iss3/1>
- Chiappetta, Vincent. «Working toward international harmony on intellectual property exhaustion (and substantive law)». En *Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports*. Editado por Irene Calboli y Edward Lee, 125-144. Gloucester: Edward Elgar, 2016.
- Chronopoulos, Apostolos. «Exceptions to Trade Mark exhaustion: Inalienability rules for the protection of reputational economic value». *43 European Intellectual Property Review* (2021): 352-365. <https://ssrn.com/abstract=3875291>
- Cottier, Thomas. «Parallel Trade and Exhaustion of Intellectual Property in WTO Law Revisited». En *Intellectual Property Ordering beyond Borders*. Editado por Henning Grosse Ruse-Khan y Axel Metzger, 189-232. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.

- Craig, Paul. «The Evolution of the Single Market». En *The Law of the Single European Market: Unpacking the Premises*. Editado por Catherine Barnard y Joanne Scott, 1-40. Oxford: Bloomsbury Publishing, 2002.
- De las Heras, Tomás. *El agotamiento del Derecho de marca*. Madrid: Editorial Montecorvo, 1994.
- Fink, Carsten. «Entering the Jungle of Intellectual Property Rights Exhaustion and Parallel Importation». En *Intellectual Property and Development*. Editado por Carsten Fink y Keith Maskus, 339. Nueva York: World Bank and Oxford University Press, 2005.
- Frankel, Susy y Daniel J. Gervais. «International intellectual property rules and parallel imports». En *Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports*. Editado por Irene Calboli y Edward Lee, 85-105. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2016.
- Genovesi, Luis Mariano. «The TRIPS Agreement and Intellectual Property Rights Exhaustion». En *Research Handbook on the Protection of Intellectual Property under WTO Rules: Intellectual Property in the WTO*. Editado por Carlos M. Correa, 216-225. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2010. <https://doi.org/10.4337/9781849806596.00013>
- Ghosh, Shubha e Irene Calboli. *Exhausting intellectual property rights: a comparative law and policy analysis*. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.
- Gómez Segade, José Antonio. «El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual». En *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, dirigido por Carlos Fernández-Nóvoa. T. XVI (1994-1995), 33-80. Madrid: Marcial Pons-Ediciones Jurídicas y Sociales, 1996.
- Hansen, Hugh C. «Gray Market Goods: A Lighter Shade of Black Symposium: The Controversy over the Importation of Gray Market Goods: Is a Resolution Forthcoming». *Brooklyn Journal of International Law* 13 (1987): 249-265.
- Heath, Christopher. «Parallel Imports and International Trade». PDF, 1999. https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/atrip_gva_99/atrip_gva_99_6.pdf

- LaFrance, Mary. «Wag the Dog: Using Incidental Intellectual Property Rights to Block Parallel Imports». *Michigan Telecommunications & Technology Law Review* 20, n.º 1 (2013): 45-120. <https://repository.law.umich.edu/mttlr/vol20/iss1/2>
- Malueg, David y Marius Schwartz. «Parallel imports, demand dispersion, and international price discrimination». *Journal of International Economics* 37, n.º 3-4 (1994): 167-195. [https://doi.org/10.1016/0022-1996\(94\)90044-2](https://doi.org/10.1016/0022-1996(94)90044-2)
- Maskus, Keith. *Parallel imports in pharmaceuticals: implications for competition and prices in developing countries. Final Report to World Intellectual Property Organization*. PDF, 2001. https://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/studies/pdf/ssa_maskus_pi.pdf
- Maskus, Keith E. «Economic perspectives on exhaustion and parallel imports». En *Research Handbook on Intellectual Property Exhaustion and Parallel Imports*. Editado por Irene Calboli y Edward Lee, 106-124. Gloucestershire: Edward Elgar Publishing Limited, 2016.
- Matthews, Duncan y Viviana Munoz-Tellez. «Parallel Trade: A User's Guide». En *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices*. Editado por Anatole Krattiger, Richard T. Mahoney, Lita Nelsen, Jennifer A. Thomson, Alan B. Bennet, Kanikaram Satyanarayana. Gregory D. Graff, Carlos Fernandez, Stanley P. Kowalski. Vol. 2, 1429-1434. Oxford: MIHR and PIPRA, 2007. https://www.ipmall.info/sites/default/files/hosted_resources/IP_handbook/iphandbook_volume_2.pdf
- Pires de Carvalho, Nuno. *The TRIPS Regime of Trademarks and Designs*. 4.ª ed. Países Bajos: Kluwer Law International, 2019.
- Zappalaglio, Andrea. «International Exhaustion of Trade Marks and Parallel Imports in the US and the EU: How to achieve symmetry?». *Queen Mary Journal of Intellectual Property* 5, n.º 1 (2015): 68-86.

Sobre el autor

Doctorando en Derecho por la Universidad de Alicante (España). Master of Laws (LL.M.) in Intellectual Property por la Universidad de Turín (Italia) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Magister en Derecho de la Empresa, con especialidad en Regulación de Negocios, por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Ha participado en cursos de especialización en propiedad intelectual en Corea del Sur, Inglaterra, China, Costa Rica y Japón. Ha sido coordinador legal de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Actualmente, se desempeña como funcionario internacional a cargo de los asuntos de propiedad intelectual de la Secretaría General de la Comunidad Andina y como profesor de Propiedad Intelectual en la Universidad ESAN y en la Universidad Peruana Cayetano Heredia.