



FACULTAD DE DERECHO

Análisis del Agotamiento del Derecho en materia de Propiedad Industrial en la
Legislación de la Comunidad Andina de Naciones y sus principales consecuencias
comerciales

Trabajo de Titulación presentado en conformidad a los requisitos establecidos
para optar por el título de

ABOGADO DE LOS TRIBUNALES Y JUZGADOS DE LA REPÚBLICA

Profesora Guía

DRA. JANET HERNANDEZ CRUZ

Autor

BERNARDO SILVA AULESTIA

2012

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA

“Declaro haber dirigido este trabajo a través de reuniones periódicas con el estudiante, orientando sus conocimientos para un adecuado desarrollo del tema escogido, y dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación”.

DOCTORA JANET HERNÁNDEZ

DOCTORA EN JURISPRUDENCIA

No. C.C. 171605106-3

DECLARACIÓN DEL ESTUDIANTE

“Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes”.

BERNARDO SILVA AULESTIA

No. C.C. 171162685-1

AGRADECIMIENTO

A Dios, por llenarme de bendiciones en mi vida, a mis padres por habérmelo dado todo, en especial su amor y apoyo incondicional en todo lo que me he propuesto. A mis profesores por haberme formado profesionalmente, en particular a la Dra. Janet Hernández por haberme dirigido y ayudado en este trabajo.

DEDICATORIA

A mi Papá, por haberme transmitido a lo largo de los años ese entusiasmo por vivir y cumplir los sueños con alegría, además de permitirme disfrutar su inmensa sabiduría. A mi Mamá, por su amor, dedicación y enseñarme a nunca dejarme vencer. A mis abuelos por su cariño y apoyo en todas las etapas de mi vida.

RESUMEN

A nivel mundial se está viviendo una era de cambios, muchos de estos cambios se deben a los avances tecnológicos que nos han facilitado la comunicación y el intercambio de bienes y servicios a nivel global. Esto ha permitido que el comercio internacional se desarrolle a pasos agigantados, impulsando a las empresas a expandir sus mercados nacionales a mercados internacionales para obtener mayores ingresos y crecer económicamente.

Este crecimiento del comercio internacional mediante las facilidades comunicacionales y de transporte ha traído consigo una serie de complejidades jurídicas, sobretodo en el campo de la propiedad intelectual, una de ellas es el tema que se aborda en este trabajo que es el Agotamiento del Derecho de los titulares intelectuales sobre sus productos, una vez que éstos han sido puestos por primera vez en el mercado.

Con el Agotamiento del Derecho se encuentran intereses en conflicto por parte de productores y consumidores quienes han intentado mediante tratados internacionales de implementar el sistema de Agotamiento de los Derechos que más les conviene a nivel global.

La Comunidad Andina de Naciones ha regulado a través de su normativa comunitaria el Agotamiento del Derecho, encontrándose esta regulación acorde a la situación comercial que viven los países miembros pero también ha traído consigo una serie de cuestionamientos debido a las consecuencias comerciales que se encuentran ligadas a este tema. Este trabajo analiza el tratamiento del Agotamiento del Derecho de la Propiedad Industrial en la Comunidad Andina de Naciones, para de esta manera establecer con claridad su alcance y las principales consecuencias comerciales tanto para los titulares como para los consumidores del Ecuador.

ABSTRACT

The entire world is living an era of changes, many of which are due to technological advances that have facilitated communication and exchange of goods and services worldwide. This has allowed for international commerce to develop by huge steps, encouraging enterprises to expand their national and international markets to obtain a higher income and economic growth.

This growth of international commerce through communication and transportation has brought a series of juridical complexities, especially in the intellectual property field. One of them is the topic of exhaustion of Intellectual Property Rights, once products are put for the first time in the market.

With the exhaustion of Intellectual Property Rights conflicts of interest take place between producers and consumers. The relations have been regulated through international treaties that implement the system of Exhaustion of Rights that best suits them worldwide.

The Andean Community of Nations has regulated through communitarian norms the Exhaustion of Rights, finding this regulation in accordance with the commercial situation of those living in member countries but this has brought a series of doubts as to the commercial consequence related to this topic. The present work analyses, the Exhaustion of Rights of Intellectual Property in the Andean Community of Nations in order to determine that clarity of its reach and main commercial consequences.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO I	3
1. Derecho de Propiedad Intelectual	3
1.1. La Propiedad Industrial	4
1.2. División de la Propiedad Industrial	5
1.3. La Marca	6
1.4. La Patente	7
1.5. Principales Convenios Internacionales que regulan la Propiedad Industrial	9
CAPÍTULO II	15
2. El Agotamiento del Derecho	15
2.1. El Agotamiento del Derecho de Marca	18
2.2. El Agotamiento del Derecho de Patente	20
2.3. El Agotamiento Internacional del Derecho y Nacional	21
CAPÍTULO III	25
3. El Agotamiento del Derecho en el ámbito internacional y en la Comunidad Andina de Naciones	25
3.1. La Organización Mundial del Comercio (OMC), Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y DOHA.	31
3.2. La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones	36
3.3. Legislación de la Comunidad Andina de Naciones sobre el Agotamiento del Derecho comparada con el Mercosur y la Unión Europea	41
CAPÍTULO IV	49
4. El Agotamiento del Derecho en el Comercio	49
4.1. Las Importaciones Paralelas o también llamados Mercados Grises	57
CONCLUSIONES	75
RECOMENDACIONES	79
BIBLIOGRAFÍA	82

INTRODUCCIÓN

Actualmente con el fenómeno de la globalización, nos encontramos viviendo en un mundo internacionalizado, donde prácticamente todo lo que nos rodea y el medio en el que nos desenvolvemos se encuentra integrado y conectado con el planeta entero. Con esto, se puede evidenciar que las personas y las sociedades no se encuentran aisladas ni desvinculadas entre sí; sino todo lo contrario, vivimos en una conexión y contacto permanente con nuestro entorno.

El avance vertiginoso y la carrera tecnológica, los nuevos descubrimientos científicos e industriales han facilitado reducir las distancias entre países, sociedades y personas.

En la actualidad no existen fronteras. Los medios de comunicación cada vez son mejores y más rápidos. Nos facilitan el contacto con determinada persona en tiempo real mediante e-mail, mensajes de texto, teléfono, skype, y otros mecanismos que eliminan límites y barreras que antes se consideraban invencibles.

Este avance tecnológico tiene una inmensa relación con el desarrollo comercial debido a que al tener estas facilidades comunicacionales y técnicas, los países, y con ellos las grandes, medianas y pequeñas empresas han visto la oportunidad de expandir sus negocios, manejados antes de manera limitada y en mercados más pequeños o nacionales, a mercados internacionales.

Al tener las empresas la oportunidad de expandir sus negocios a un mercado gigantesco como es el mercado global; ven la gran oportunidad de maximizar sus utilidades y convertirse en negocios de gran escala. Sin embargo, con esta oportunidad de intercambiar productos con otros países y distintos mercados, se encuentran nuevos problemas jurídicos a los cuales se debe enfrentar el comercio internacional.

Uno de los principales problemas es la Propiedad Intelectual, y uno de los más importantes problemas dentro de la Propiedad Intelectual y el Comercio

Internacional es el Agotamiento del Derecho. Este es un conflicto jurídico que no ha sido estudiado con la profundidad que amerita, pero que poco a poco va tomando más importancia en las interacciones comerciales y mientras siga desarrollándose cada vez más el intercambio de productos a nivel global, este tema cobrará más fuerza y será una piedra angular en el marco jurídico internacional.

El Agotamiento del Derecho es un límite jurídico que se les impone a los titulares de los Derechos Intelectuales sobre sus creaciones, una vez que éstas han sido puestas en el mercado por primera vez.

Esta limitación ha creado en los titulares de los Derechos Intelectuales, una tenaz y constante oposición a este principio. A su vez, los consumidores se han beneficiado por el Agotamiento del Derecho, promoviendo su defensa y la ampliación de su campo de acción.

El Agotamiento del Derecho, es un tema directamente vinculado con el comercio, ya que éste se activa en el momento en que el titular de los derechos intelectuales enajena el bien o lo comercializa por primera vez. Este principio fue creado con el fin de limitar al titular de los derechos intelectuales el poder que éste tiene sobre sus creaciones y de esta manera impedir que se generen abusos en el mercado, mediante la fijación de precios abusivos, la diferenciación de precios, el establecimiento de monopolios, o cualquier otro tipo de prácticas anticompetitivas que afecten al libre mercado.

CAPÍTULO I

1. Derecho de Propiedad Intelectual

El Derecho de la Propiedad Intelectual es aquella rama del Derecho que se ocupa de proteger las creaciones provenientes del intelecto humano. En otras palabras, es el derecho que tiene el autor o propietario de una obra científica, artística o literaria sobre ella, y la facultad que la ley le concede de impedir que terceras personas se aprovechen indebidamente de su creación. Estos derechos protegen las creaciones que emanan del espíritu y el intelecto del ser humano.

En el aspecto económico de la Propiedad Intelectual, Alberto Molinario define que

(...) en su aspecto económico, es el derecho patrimonial que otorga a su titular una potestad exclusiva y temporaria sobre una creación del intelecto, con independencia de la propiedad de las manifestaciones sensoriales a que puede dar lugar, en virtud de la cual puede aprovecharse económicamente en función de todas esas manifestaciones sensoriales en beneficio propio y sin perjuicio de que, en situaciones taxativamente señaladas por la ley, pueda verse obligado a consentir que terceros usen en cierta medida la misma, y que puede ser opuesto a quien quiera que pretenda desconocerlo o menoscabarlo. (Molinario, 1965, citado en Bertone; Cabanellas, p. 244).

En tal virtud, podemos concluir que el derecho intelectual confiere a su titular la facultad temporaria y exclusiva de explotar económicamente su creación y esto se encuentra tutelado y garantizado por el Estado a través de las leyes. Adicionalmente la ley concede la facultad al titular de los derechos intelectuales de consentir que terceras personas usen o exploten su creación bajo un acuerdo previo entre las partes.

1.1. La Propiedad Industrial

De conformidad con lo expresado por el Profesor Ricardo Metke Méndez en su obra Lecciones de Propiedad Industrial,

La Propiedad Industrial es una rama del derecho comercial que estudia el régimen de las invenciones industriales y de los signos distintivos como bienes mercantiles del empresario. Hace parte igualmente de la disciplina de la competencia, en cuanto los derechos de propiedad industrial constituyen posiciones privilegiadas que permiten excluir legítimamente a terceros de ciertos sectores de la actividad económica, particularmente en los casos de las patentes de invención y de las nuevas creaciones en general. (Metke, 2001, p. 9)

De conformidad con esta definición, podemos observar que la Propiedad Industrial incluye todas aquellas invenciones y signos distintivos que constituyen bienes que se pueden encontrar directamente ligados con el comercio, toda vez que los empresarios los utilizan para obtener un rédito o ventaja económica de ellos, entendiéndose como signos distintivos a las marcas o nombres comerciales que permiten diferenciar unos productos o servicios de otros, y les otorgan identidad propia.

Por otro lado, el Convenio de París de 1883 hace referencia a que la protección de la Propiedad Industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal. Sin embargo, no se limita a éstos bienes y extiende su definición a las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos naturales o fabricados, como son: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas, etc.

Por lo tanto, la Propiedad Industrial no se limita a los productos que han sufrido un proceso de industrialización, o transformación de su estado por parte de los humanos sino que también comprende bienes en estado natural utilizados en el comercio. De esta manera, se observa el amplio espectro que abarca la Propiedad Industrial en el mundo del derecho ya que comprende prácticamente todos los bienes que rodean a las personas. Todos estos son bienes que han sufrido transformaciones o que han sido el resultado de procesos industriales,

es decir, los medios electrónicos, las lámparas, los focos, los esferográficos, los automóviles, las llantas, los libros, el papel, los muebles de una sala, los cubiertos, es decir, el 99% de los objetos que rodean a las personas han sido objeto de algún proceso de industrialización, y aquellos que no, y que han sido tomados en su estado natural sin haber sufrido alteración alguna, también pueden formar parte de la Propiedad Industrial según lo ha mencionado el Convenio de París. Por lo tanto, prácticamente todo entra dentro del campo de protección de los derechos de la Propiedad Industrial.

1.2. División de la Propiedad Industrial:

La propiedad industrial se encuentra dividida en dos grupos claramente identificados: las nuevas creaciones y los signos distintivos.

Las nuevas creaciones son todas aquellas invenciones que tienen algún tipo de aplicación industrial, mientras que los signos distintivos son aquellas denominaciones o representaciones visuales que se utilizan para distinguir y/o caracterizar sus productos o servicios del resto de los existentes mercado.

La Propiedad Industrial de conformidad con la Decisión 486 y 345 de la Comunidad Andina de Naciones, ha sido dividida de la siguiente manera:

- Patentes de Invención.
- Patentes de modelo de utilidad.
- Diseños Industriales, que comprenden los dibujos y los modelos industriales.
- Esquemas de trazados de circuitos integrados.
- Secretos empresariales.
- Nuevas variedades vegetales.

Por otro lado, la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones cataloga a los signos distintivos de la siguiente manera:

- Marcas de productos y servicios.
- Marcas colectivas.
- Marcas de certificación.
- Lemas comerciales.

- Nombres comerciales.
- Rótulos o enseñas.
- Denominaciones de origen.
- Indicaciones de procedencia.

Como podemos observar, la clasificación de la Propiedad Industrial es sumamente amplia ya que abarca una gran cantidad de creaciones del intelecto humano las mismas que han sido sub-catalogadas para una mejor organización y una mayor amplia protección de los derechos intelectuales de sus autores.

Sin embargo, este trabajo abordará básicamente los dos elementos más importantes de la Propiedad Industrial que son las Marcas y las Patentes de Invención, debido a que éstas son las más importantes, las más utilizadas y que tienen mayor relevancia en el ámbito comercial que nos concierne.

1.3. La Marca

Desde su origen histórico las marcas aparecen como un medio de indicación que autentifica el origen de un producto. En un principio los griegos iniciaron con la tendencia de identificar sus productos colocando sobre ellos el nombre del autor. Los romanos por otro lado también utilizaban a la marca como una forma de indicar el artífice o creador de algún producto, esto con fines comerciales para que los consumidores puedan de esta manera identificar el origen del mismo. En culturas como la Antigua China, Egipto y en la Mesopotamia también se han identificado las mismas características en ciertos productos, donde sus autores ponían sus rasgos característicos para que la gente pudiera identificar que son de su creación y su procedencia; esto tanto en piezas de porcelana, ladrillos, piedras preciosas, pinturas, joyas, estatuas, vasos, vasijas, ollas, obras de arte, etc.

Según lo mencionado por Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas en su obra Derecho de Marcas:

En todos estos casos, el propósito de los signos utilizados se relaciona principalmente con el prestigio profesional del autor del producto, y con

el interés en determinar su origen geográfico, propiedad o destino. También se trataba de determinar la autoría de ciertos trabajos a fin de que los artesanos u obreros que los realizaban pudieran percibir sus salarios o contraprestaciones. (Bertone;Cabanellas, 2003, p. 127)

Complementando lo mencionado, se puede concluir que las marcas han cumplido a lo largo de la historia un rol fundamental tanto para productores como para los consumidores ya que han sido las que identifican tanto el origen geográfico del producto, como a su creador, para de esta manera garantizar y proteger los intereses del consumidor con respecto al producto que adquiere.

Un tratadista contemporáneo como es Jorge Otamendi ha definido a las marcas en su obra Derecho de Marcas así: “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”. (Otamendi, 2009, p. 7) El concepto actual de marca no ha cambiado mucho con en relación al original, ya que las marcas han cumplido desde su origen hasta la actualidad la misma finalidad. De esta manera podemos observar nuevamente que la esencia de las marcas y su razón de ser, se encuentra basada en la distinción de un producto -y mas modernamente también de un servicio- de otro en el mercado, para que de esta manera se tenga clara la procedencia del mismo y que esto lo sepa con exactitud el público consumidor.

1.4. La Patente

Partiendo de la definición de Patente emitida por Ricardo Metke Méndez, podemos decir que:

La patente es la concesión que otorga el Estado a un inventor o a su causahabiente para explotar exclusivamente una invención industrial durante un plazo determinado, al cabo del cual pasa a ser de dominio público. La explotación exclusiva implica excluir a terceros de dicha actividad económica, por lo que se entiende que la patente otorga un monopolio temporal, si bien autorizado por la ley. Dicho monopolio tiene como consecuencia la posibilidad para el titular de la patente de controlar la oferta y fijar precios y, en ocasiones, poseer una clientela

potencial cautiva, lo que a su vez le permite derivar una utilidad remuneratoria.(Metke, 2002, p. 22)

Esta definición abarca la esencia de lo que en sí es una Patente, es decir, se trata de una protección que otorga el Estado al Titular de una Invención, para que éste bajo esta protección pueda explotar su invención desde el punto de vista económico durante un tiempo determinado, después del cual pasaría al dominio público con lo que se evitaría la monopolización de la invención y los abusos a los que esto podría conllevar.

Para que una invención sea patentable debe constituir un aporte significativo para el beneficio de la sociedad y para que la comunidad en general pueda beneficiarse del aporte del inventor. Adicionalmente existen ciertos requisitos previos que son objeto de análisis por parte de las autoridades encargadas en cada país para determinar la patentabilidad o no de una invención.

La Comunidad Andina de Naciones, como también lo han hecho otras legislaciones en los diferentes países, ha determinado en la Decisión 486 los requisitos de patentabilidad que debe poseer un invento, entre ellos se destacan tres: Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial.

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones establece:

Art. 14.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en los campos de la tecnología, siempre que sean **nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.**

Art. 16.- Una invención se considerará nueva **cuando no está comprendida en el estado de la técnica.**

El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.

Art. 18.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado evidente del estado de la técnica.

Art. 19.- Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. (Negrillas fuera de texto)

1.5. Principales Convenios Internacionales que regulan la Propiedad Industrial

La propiedad industrial tiene cada vez más mayor importancia en el comercio internacional por las razones expuestas anteriormente. Por esta razón las diferentes organizaciones internacionales de comercio y propiedad intelectual han visto necesario establecer regulaciones, tratados, acuerdos y convenios internacionales que permitan manejar los aspectos de la propiedad intelectual de la misma manera y a nivel global.

De esta manera lo que se pretende lograr es manejar un marco normativo general que facilite el intercambio de bienes y servicios a nivel internacional mediante normas claras e iguales para todos los países involucrados en el comercio.

1.5.1. Convenio de París

El principal Convenio Internacional que protege la Propiedad Industrial es el Convenio de París; dicho convenio celebrado el 20 de marzo de 1883, y ha sido la base del resto de Convenios Internacionales que regulan la Propiedad Industrial.

El texto original del Convenio de París de 1883 abarcó inicialmente las patentes de invención, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio y los nombres comerciales. En la actualidad, el artículo 1 del Convenio de París establece que la protección de la Propiedad Industrial irá dirigida a las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos o modelos industriales, marcas de fábrica o de comercio, marcas de servicio, nombres comerciales, indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia desleal, y como ya se lo mencionó anteriormente, no se limita a la industria y al comercio, sino que también abarca a las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos naturales y/o industrializados.

1.5.2. Acuerdo entre la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Organización Mundial del Comercio (OMC)

De conformidad con lo escrito por el Dr. César Guerrero Villagómez en su compilación de Tratados Sobre la Propiedad Industrial, el 22 de diciembre de 1995, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización Mundial del Comercio, suscribieron este acuerdo con el fin de

(...) proporcionar cooperación técnica a los países en desarrollo y ajustar las leyes de derechos de autor y propiedad industrial a las disposiciones del Acuerdo. Prevé la observancia efectiva de estas leyes para hacer frente a la piratería, la falsificación de mercancías y otras formas de infracción de la propiedad intelectual.

La cooperación técnica incluye asistencia en la preparación de la legislación, formación, creación de instituciones y modernización de los sistemas de propiedad intelectual.

De conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio) es un reto para los países en desarrollo debido a la complejidad de las leyes de propiedad intelectual y de su observancia. También ofrece la oportunidad de utilizar su protección para acelerar el desarrollo económico, social y cultural. La OMC y la OMPI renuevan su compromiso de seguir proporcionando cooperación técnica a estos países. (Guerrero, 2009, p. 105)

En virtud de lo indicado en el texto precedente, podemos entender la necesidad que existe en el ámbito del Comercio Internacional de regular los aspectos de la Propiedad Intelectual. De conformidad con el convenio que nos antecede, los países más desarrollados han ofrecido ayudar a los países en vías de desarrollo para que éstos puedan implementar una legislación que permita sancionar y prohibir cualquier tipo de infracción a la Propiedad Intelectual. Adicionalmente, brindar herramientas efectivas para lograr un mejor control y vigilancia a nivel interno de cada país para de esta manera evitar la piratería de bienes y cualquier tipo de competencia desleal que afecte al comercio.

Este acuerdo es de suma importancia, ya que a lo largo de la historia se ha podido determinar que los países menos desarrollados son quienes tienen más problemas, y menos control en cuanto a la Propiedad Intelectual. Los países desarrollados se comprometieron a proporcionar recursos a los países en vías de desarrollo para que éstos puedan tener un mayor control de los aspectos más vulnerables de la Propiedad Intelectual en el comercio internacional.

1.5.3. ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC)

La necesidad de regular de una manera uniforme los aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio internacional, formalizó un Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), los mismos que establecen regulaciones generales que deben cumplir los países miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y establece sanciones en caso de incurrir en incumplimientos.

Este Acuerdo, firmado en Marrakech, Marruecos, el 21 de enero de 1996, es muy completo en cuanto a regulaciones a la Propiedad Intelectual y quienes lo suscriben tienen derecho a ser miembros de la OMC.

Es el resultado de varias negociaciones previas como son el GATT (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio), la ALALC (Asociación Latinoamericana de Libre Comercio) y la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración).

1.5.4. Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones

La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, es el principal marco normativo comunitario que regula los aspectos de la Propiedad Intelectual en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Consiste en una legislación que rige para todos los países miembros de la CAN y constituye normativa supranacional a la cual deben someterse todos ellos y sus disposiciones prevalecen por encima de cualquier norma nacional.

1.5.5 Regulación de la Propiedad Industrial en la Comunidad Andina de Naciones

La Propiedad Intelectual, y por ende, la Propiedad Industrial en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, se encuentra regulada por normativas supranacionales y de carácter interno de cada país.

La Comunidad Andina de Naciones fue creada con la finalidad de promover el desarrollo conjunto de los países de la región andina y lograr una integración económica que permita fortalecer las posiciones comerciales de los países a nivel internacional y lograr mediante la integración regional y latinoamericana un desarrollo conjunto de cada uno de los países y un mejor nivel de vida para sus habitantes.

La parte principal de este procedimiento integracionista es justamente la integración económica, para lo cual los países vieron la necesidad de tener una legislación común y uniforme que les permita entenderse y regirse bajo las mismas reglas de juego, en todos aquellos aspectos que tienen relación con el comercio. A raíz de esta necesidad, y mediante los compromisos derivados del Acuerdo de Cartagena se delegó parcialmente a un órgano supranacional que es la Comisión de la Comunidad Andina para que ésta sea la encargada de legislar y regular entre otras materias la Propiedad Industrial.

Las normas o decisiones, dictadas por la Comisión, son de carácter obligatorio para los países miembros de la CAN y prevalecen por encima de la legislación interna de cada país. Al respecto el profesor Ricardo Metke Méndez ha manifestado lo siguiente:

Se traduce esta preminencia en que la norma andina prevalece sobre cualquier norma de orden interno, sea anterior o posterior, la cual deviene inaplicable en la medida que sea incompatible o contraria a la norma supranacional. La norma interna no se deroga por la norma supranacional; sus efectos quedan en estado de latencia o hibernación como dicen algunos autores y pueden, eventualmente, cobrar vigencia si por cualquier razón desapareciere la norma supranacional. (Metke, 2001, p. 30)

La normativa interna quedaría latente pero no sería aplicable mientras contradiga o sea incompatible con la normativa comunitaria, recobrando su aplicabilidad cuando exista una ausencia de Normativa Comunitaria.

En 1989 la Comunidad Andina de Naciones creó el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y adicionalmente se resolvió que todas las decisiones que expidiera la Comisión tendrían un efecto directo y de inmediata aplicación en los países miembros a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Lo que se logró con esta medida es que no sea un requisito previo para la aplicación de las decisiones de la Comisión; que se expidan normativas de carácter interno de cada país para poder aplicar la normativa de carácter supranacional.

Esta uniformidad legislativa en todos los países miembros de la CAN, consigue el sometimiento de todos sus miembros bajo la misma normativa y marco jurídico. De esta manera, se logra comercializar con reglas claras, uniformes, generales y transparentes y en caso de haber conflictos legales, las resoluciones sean uniformes por parte de las autoridades jurisdiccionales de cada país.

Por otro lado, los Países Miembros han acordado que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones sea el encargado de interpretar las normas supranacionales que deberán ser aplicadas por las autoridades nacionales de cada país en los diferentes casos que éstas deban resolver. Dicha interpretación prejudicial de las normas comunitarias en materia de Propiedad Intelectual, deberá ser considerada en las resoluciones de los jueces nacionales de manera obligatoria en ciertos casos.

El Art. 33 Del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina menciona las siguientes condiciones para la interpretación prejudicial por parte del Tribunal:

Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que

hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal.

De conformidad con el artículo precedente, los jueces nacionales de instancias cuyas sentencias puedan ser sujetas de recursos de derecho interno no están obligados a adoptar ni considerar la interpretación prejudicial del Tribunal para dictar su fallo; por el contrario, los jueces cuyas sentencias no sean susceptibles más recursos deben suspender el procedimiento y esperar a que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones se pronuncie antes de resolver.

Para que lo anterior sea viable, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que la normativa interna de cada país debe encontrarse en concordancia con las normas comunitarias, caso contrario la normativa interna sería inaplicable.

CAPITULO II

2. El Agotamiento del Derecho

Para empezar a analizar el Agotamiento del Derecho, es importante señalar que éste no se trata de un tema meramente jurídico, sino que tiene un gran vínculo y relación con el ámbito económico y comercial.

La teoría del Agotamiento del Derecho surge en Alemania a principios del siglo XX, su nacimiento tiene origen con la sentencia “Kölnisch Wasser” porque en esta sentencia el Tribunal Supremo Alemán manifestó que:

(...)a fin de que el titular de la marca no constituyese un monopolio de ventas contrario a derecho, una vez llevada a cabo la primera comercialización de las mercancías designadas con la marca, se agotaba la protección que la marca le concedía y, por tanto, los productos quedaban libres en el mercado. (Casado, 2001, p. 239)

Posteriormente, los diversos países, sobretodo europeos, fueron adoptando esta figura del Agotamiento del Derecho en sus legislaciones con el fin de limitar de alguna manera los derechos intelectuales de los titulares, con el objetivo de que no se llegue a monopolizar la Propiedad Intelectual y cometer abusos, ya que éstos serían contrarios al derecho y atentaría a los intereses de los consumidores y a la sociedad en general.

El Agotamiento del Derecho, de conformidad con lo manifestado por Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas se da cuando:

(...) los derechos subjetivos del titular de la marca, con relación al producto marcado, se agotan con la primera comercialización hecha por tal titular o con su autorización. (Bertone; Cabanellas, 2003, pp. 149-150)

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se ha referido al Agotamiento del Derecho como:

El titular de un derecho de propiedad industrial y comercial, protegido por la legislación de un estado miembro no puede ampararse en esta legislación para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que se haya vendido lícitamente en el mercado de otro estado miembro, por el mismo titular del derecho, con su consentimiento o por una persona vinculada con el mismo mediante relaciones de dependencia jurídicas o económicas. (Proceso del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, 1990: SA CNL-SUCAL NV C. HAG GF AG stc)

De conformidad con lo mencionado anteriormente, podemos evidenciar que los derechos de Propiedad Intelectual que posee el titular de una marca se “agotan” o “extinguen” una vez que su titular o algún tercero autorizado por éste, lo ha puesto por primera vez en el mercado, es decir, una vez que lo ha comercializado o vendido.

Profundizando un poco más en este sentido, podemos seguir lo mencionado por la Ley Benelux, que en su Artículo 13 establece:

El derecho exclusivo a la marca no implica el derecho de oponerse al empleo de esta marca para los productos que el titular o su licenciario han puesto en circulación bajo dicha marca, a menos que el estado de los productos haya sido alterado.

En tal sentido, podemos afirmar que el Agotamiento del Derecho impide, al titular de una marca o patente, limitar o controlar el empleo de la marca o patente, una vez que ya se encuentren dichos productos en libre circulación en el mercado. Sin embargo, lo que se menciona al final de la cita anterior es fundamental para comprender la esencia del Agotamiento del Derecho que es la “no alteración de los productos”.

Para que pueda operar la figura del Agotamiento del Derecho es necesario resaltar que los productos no pueden haber sufrido ningún tipo de alteración, cambio o modificación. Deben ser comercializados en el mismo estado y con las mismas propiedades y características físicas y químicas con las que lo ha

puesto el titular en el mercado, caso contrario se estaría cayendo en la adulteración del producto, hecho que constituye una ilegalidad.

El Agotamiento del Derecho ha sido un tema profundamente estudiado y utilizado en Europa con el objetivo de evitar la compartimentación artificial de mercados, la diferenciación de precios, la fijación de precios o condiciones de reventa y otro tipo de conductas anticompetitivas, por parte de los titulares de los derechos de Propiedad Intelectual.

Es lógico pensar que el gran poder que tienen los titulares de los derechos intelectuales sobre sus productos, y la protección brindada y tutelada por el Estado a favor de sus intereses, proporciona todas las facilidades a los titulares de los mismos para que puedan abusar de su posición en el mercado e imponer conductas en su favor que perjudiquen a los consumidores, quedándose éstos en una posición de desventaja en relación con los productores y oferentes.

Mediante la figura del Agotamiento del Derecho, se pretende a través de la ley, equilibrar el poder de productores y consumidores, protegiendo a éstos últimos de cualquier tipo de acción por parte de los productores que les pueda perjudicar.

El Agotamiento de los Derechos intelectuales se manifiesta en el desarrollo del comercio de bienes, es allí donde tiene lugar, ya que como se mencionó en las citas anteriores, su efecto nace en el momento en que el titular o cualquier tercero con su autorización lo pone en el mercado por primera vez. De esta manera, al poner el producto en el mercado, los derechos del titular del mismo quedan extinguidos.

2.1. El Agotamiento del Derecho de Marca

La teoría del Agotamiento del Derecho de Marca fue inicialmente enunciada por Kohler, a finales del siglo XIX; tuvo su inicio en Alemania y posteriormente la fueron recogiendo países europeos tales como Holanda, Bélgica, Austria, Luxemburgo, Suecia y Noruega. Este principio se fundamentaba en la restricción al derecho de uso sobre una marca.

Según lo que establece esta teoría, el derecho marcario limita al titular a poner su marca al producto, para que así, el público consumidor lo identifique y poderlo comercializar con tranquilidad. Es allí donde termina el derecho del titular de una marca sobre la misma, ya, que una vez que se ha puesto el producto en el mercado por primera vez, sea por él mismo o por un tercero con su autorización, el derecho de su titular sobre éste queda extinguido.

Con el Agotamiento del Derecho, el comprador tiene toda la potestad de hacer con el bien adquirido lo que desee, ya sea revenderlo o utilizarlo sin tener que solicitar autorización alguna al titular de la marca.

En relación con su fundamento, Ernesto Aracama Zorraquín ha mencionado lo siguiente:

Ello es así porque el derecho de marcas no confiere a su titular prerrogativas tan exclusivas como el derecho de patentes o de modelos puesto que él no se refiere directamente a un objeto sino a un signo que acompaña al producto. Se comprende fácilmente que un patentado pueda ejercer un dominio absoluto sobre el producto objeto de la patente o fabricado de acuerdo con el procedimiento patentado pues ambos están inescindiblemente unidos; el producto – en la patente de producto- es la invención y el resultado de la invención en la patente de procedimiento. A su vez, el titular de un signo distintivo no tiene, ante todo, más que poder sobre el signo y a través de éste y en la medida en que el ataque al producto afectare al signo, sobre el producto mismo. (Braun, 1995, citado en Aracama, 1999, p. 16) Porque en esta materia y a diferencia de lo que sucede en la esfera de las creaciones nuevas existe una clara diferencia entre el signo y lo signado. (Aracama, 1999, p. 16)

Por lo tanto, existe una diferenciación en las prerrogativas que conceden los derechos de propiedad industrial a las marcas y a las patentes; quedando las marcas hasta cierto punto limitadas a la protección del producto identificado

con la marca, siendo la marca la que mantiene la protección, mientras que en la patente lo que se protege es la invención en sí misma.

Por otro lado, Van Bunnem ha mencionado al respecto que:

(...) el derecho de los signos distintivos no confiere a su titular un derecho absoluto sobre su marca, sino solamente un derecho a la protección de ésta en la medida exigida por el respeto de su función esencial de identificación y eventualmente de sus funciones de calidad y de garantía. Esta relatividad funcional del derecho constituye un obstáculo a una moralización de su uso en forma de cláusulas de precios impuestos o de prohibición de exportación, que no se relaciona con la propiedad de la marca sino con la propiedad originaria del producto y cuya violación no puede ser asimilada a un abuso del empleo de la marca. (Bunnen, 1967, citado en Aracama, 1999, p. 16)

Como señala el autor, el derecho del titular de una marca sobre ésta, se limita a la protección de la misma en cuanto a la protección e identificación del producto que protege. Pero en ningún momento se le concede al titular de la misma el derecho de prohibir, una vez que se ha enajenado por primera vez, el destino del mismo ya sea en cuanto a exportaciones, precios, canales de distribución, entre otros.

En virtud de lo anterior, podemos concluir que el Agotamiento del Derecho es aquella limitación al titular de los derechos marcarios, para que no pueda interferir sobre la distribución, comercialización, o el destino que se dé a sus productos una vez que éstos hayan sido puestos por primera vez en el mercado, por éste o por un tercero con su autorización.

Se debe tomar en cuenta que para que se cumpla con el principio del agotamiento del derecho, los productos deben encontrarse en el mismo estado en que fueron puestos en el mercado por su titular y no haber sufrido adulteraciones ni alteración alguna ya que esto se encuentra prohibido por la ley.

2.2. El Agotamiento del Derecho de Patente

Al igual que en el Agotamiento del Derecho de Marcas mencionado anteriormente, este tema gana fuerza en los últimos años en el área de la propiedad intelectual debido al comercio internacional. Cada vez más, la aplicación de este principio es cuestionada y debatida en los distintos foros para la creación de tratados internacionales debido al conflicto de intereses que este tema trae consigo.

Al igual que en el Agotamiento del Derecho marcario, el titular de una patente puede impedir la fabricación de un producto patentado, pero no puede impedir la comercialización del mismo una vez que lo haya puesto en el mercado, esto debido a que el derecho del titular de ejercer su *ius prohibendi* se agota una vez que ha colocado el producto patentado por primera vez en el comercio, sin poder impedir el destino, venta o comercialización ulterior del mismo.

En tal virtud, el Agotamiento de Derecho de Patentes es esencialmente idéntico al agotamiento de derecho de marcas, es decir, los derechos intelectuales del titular se extinguen tras la primera puesta en el mercado de sus productos, por éste o por cualquier tercero autorizado.

2.3. El Agotamiento Internacional del Derecho y Nacional

Partiendo del principio de territorialidad de los derechos de Propiedad Intelectual, los mismos que son concedidos por los Estados a sus titulares, para que los puedan ejercer dentro de su territorio, se generan debates en el ámbito del comercio internacional. De conformidad con lo manifestado por el Tratadista Guillermo Cabanellas:

De esta forma, si se produce un artículo en el país A, y con ello se agotan los derechos de propiedad intelectual respecto de ese artículo en el país A, ello no tiene una consecuencia lógica inmediata sobre los derechos de propiedad intelectual que puedan existir respecto del mismo artículo una vez que éste es exportado al país B. Desde el punto de vista de las posibilidades lógicas, el país B puede o no tener en cuenta los derechos que hayan sido ejercidos al respecto en el país A. Puede

ignorarlos totalmente, permitiendo el pleno ejercicio de los derechos de propiedad intelectual otorgados por el país B, o puede tomar en cuenta, para aplicar esos derechos de propiedad intelectual, distintos aspectos de la situación fáctica y jurídica preexistente en el país A. (Cabanellas, 2001, p. 289)

Para entender mejor el ejemplo anterior, es necesario aclarar las dos teorías que existen sobre el Agotamiento del Derecho, estas son: la teoría del Agotamiento del Derecho Nacional y la teoría del Agotamiento del Derecho Internacional.

En el primer caso, los derechos intelectuales del titular se agotan cuando el titular, o algún tercero con su autorización, ha puesto el producto marcado, o el producto patentado, por primera vez en el comercio. Éste tipo de agotamiento tiene efecto únicamente dentro de la jurisdicción del territorio nacional del país donde se otorgó el derecho de Propiedad Intelectual.

Por otro lado, podemos encontrar la teoría del Agotamiento del Derecho Internacional, la cual consiste en que una vez que se ha puesto en el mercado por primera vez el producto, su titular no tiene poder alguno sobre el destino final del mismo, esto es plenamente aplicable tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En este caso, al agotarse el derecho a nivel nacional se agota inmediatamente a todo nivel y esto facilita el comercio internacional de bienes y el libre tránsito de mercaderías.

El acuerdo ADPIC ha permitido a los países adoptar el tipo de agotamiento de derechos de propiedad intelectual que sea de su conveniencia. Sin embargo, se deben respetar los principios de Trato Nacional y de trato de Nación más Favorecida.

De conformidad con lo establecido por la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Trato Nacional consiste en que:

Las mercancías importadas y las producidas en el país deben recibir el mismo trato, al menos después de que las mercancías extranjeras

hayan entrado en el mercado. Lo mismo debe ocurrir en el caso de los servicios extranjeros y los nacionales, y en el de las marcas de fábrica o de comercio, los derechos de autor y las patentes extranjeras y nacionales. Este principio de “trato nacional” (dar a los demás el mismo trato que a los nacionales) figura también en los tres principales Acuerdos de la OMC (artículo 3 del [GATT](#), [artículo 17 del AGCS](#) y [artículo 3 del Acuerdo sobre los ADPIC](#)), aunque también en este caso se aborda en cada uno de ellos el principio de manera ligeramente diferente.

El trato nacional sólo se aplica una vez que el producto, el servicio o la obra de propiedad intelectual ha entrado en el mercado. Por lo tanto, la aplicación de derechos de aduana a las importaciones no constituye una transgresión del trato nacional, aunque a los productos fabricados en el país no se les aplique un impuesto equivalente. (Organización Mundial del Comercio, 2012)

Por otro lado la misma Organización Mundial del Comercio (OMC), ha definido al Trato de la Nación más favorecida como:

En virtud de los Acuerdos de la OMC, los países no pueden normalmente establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. Si se concede a un país una ventaja especial (por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos), se tiene que hacer lo mismo con todos los demás Miembros de la OMC.

Se permiten ciertas excepciones. Por ejemplo, los países pueden establecer un acuerdo de libre comercio que se aplique únicamente a los productos objeto de comercio dentro del grupo y hacer discriminaciones con respecto a los productos de terceros países. O pueden otorgar acceso especial a sus mercados a los países en desarrollo. O bien un país puede poner obstáculos a los productos que se consideren objeto de un comercio desleal procedentes de países específicos. Y, en el caso de los servicios, se permite que los países, en

ciertas circunstancias restringidas, apliquen discriminaciones. Sin embargo, los acuerdos sólo permiten estas excepciones con arreglo a condiciones estrictas. En general, el trato NMF significa que cada vez que un país reduce un obstáculo al comercio o abre un mercado, tiene que hacer lo mismo para los mismos productos o servicios de todos sus interlocutores comerciales, sean ricos o pobres, débiles o fuertes.(Organización Mundial del Comercio, 2012)

Al tener los países libertad de elegir bajo que tipo de Agotamiento se rigen, éstos de conformidad con lo establecido anteriormente por la Organización Mundial de Comercio y los distintos Acuerdos y Tratados Internacionales, deberán respetar siempre los principios de Trato Nacional y Nación más Favorecida (NMF).

Si un país se rige bajo el Agotamiento del Derecho Nacional o Territorial debe aplicarlo a favor de todos los titulares de los derechos de propiedad intelectual dentro de su jurisdicción. Este tipo de Agotamiento genera una serie de conflictos en cuanto al ámbito internacional específicamente en lo que respecta a las importaciones.

Al tratar el tema de importaciones surge una problemática y es que si el titular de una patente en un país X, puede oponerse a la importación de productos fabricados por sus licenciarios en países Y y Z, según lo manifestado por Soltysinski esto

(...) no será jurídicamente posible, salvo en los casos en que se aplique el principio de agotamiento de derecho en forma más severa respecto de las importaciones provenientes de países que integren la misma zona de libre comercio o el mismo mercado común.(Solstysinski, citado en Cabanellas, 2001, p. 289)

CAPÍTULO III

3. El Agotamiento del Derecho en el ámbito internacional y en la Comunidad Andina de Naciones

No se puede abordar el tema del Agotamiento del Derecho en la Propiedad Industrial, y mucho menos entender su alcance en la Comunidad Andina de Naciones, sin antes entender su estrecha relación con el Comercio Internacional y con los distintos Acuerdos Internacionales.

La Propiedad Intelectual es uno de los aspectos más polémicos en la actualidad, y uno de los puntos más conflictivos cuando se tratan negociaciones internacionales entre los distintos países y bloques económicos.

La aspiración de productores y consumidores ya no son únicamente los mercados nacionales, sino que el incremento de necesidades de la sociedad ha llevado a sus miembros a buscar en el exterior más oferta y demanda al momento de satisfacer sus necesidades e incrementar sus ventas.

Uno de los principales factores que ha permitido esta tendencia es la globalización,

La globalización engloba un proceso de creciente internacionalización del capital financiero, industrial y comercial, nuevas relaciones políticas internacionales y el surgimiento de nuevos procesos productivos, distributivos y de consumo deslocalizados geográficamente, una expansión y uso intensivo de la tecnología sin precedentes. (Gestiopolis, 2002)

La tecnología era algo inaccesible para la mayor parte de la población mundial, cuanto más para los países en vías de desarrollo y prácticamente algo utópico para la gente de escasos recursos. Por lo tanto, la mayor parte de la población de los países en vías de desarrollo no tenía conocimiento de lo que sucedía fuera de su comunidad, barrio, parroquia o en última instancia, de lo que sucedía fuera de las fronteras de su país.

Los grandes avances tecnológicos de las últimas décadas han permitido abaratar los costos de producción de tecnología, al masificar y sistematizar la producción de la misma, y si a esto le sumamos la producción de tecnología en países cuya mano de obra es significativamente más barata como son China, India, y otros países orientales, podemos ver como resultado la increíble disminución de precios de éstos productos vanguardistas.

Este abaratamiento de costos de producción de bienes tecnológicos, ha permitido en primer lugar, el acceso a la mayoría de personas a estos productos y servicios, incluso a personas de países en vías de desarrollo e inclusive a la población marginada dentro de estos países. Hoy día, en el Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia, en mayor o menor medida, casi toda la población, tiene acceso a algún tipo de aparatos electrónicos, y tecnológicos, como son: celulares, radios, televisores, computadores, internet, electrodomésticos en general, entre otros.

Este acceso que ahora se tiene a la tecnología, ha colaborado en gran parte y ha sido uno de los principales factores que ha facilitado este avance abrupto de la globalización a nivel mundial. Mediante medios tecnológicos como la radio, la televisión, los celulares, el internet y las computadoras, las personas tienen un rápido conocimiento de un mundo que antes era completamente desconocido.

En la actualidad, las personas pueden conocer lo que sucede en el otro extremo del planeta de manera instantánea; saber las noticias de todo el mundo, saber lo que ocurre en el lugar que queramos, comunicarnos con otras

personas que se encuentren a millas de distancia de nosotros de manera instantánea tanto auditiva como visualmente. La población mundial tiene acceso a formas y el estilos de vida de personas de otras culturas, las actividades que realizan, modas, habitación, medicinas, etc.

A lo que se quiere llegar con la explicación anterior, es que la tecnología ha facilitado este proceso de globalización en el que nos encontramos, que ha sido una de las causantes de este incremento de necesidades de las sociedades actuales. La globalización ha despertado a través de la información, necesidades y ha convertido a las sociedades en sociedades insatisfechas y consumistas. Esto ha originado el incremento de empresas, comercio internacional de bienes y servicios, ya que los mercados nacionales no pueden satisfacer las necesidades “ilimitadas” de su población.

Los medios de transporte aéreos, marítimos, fluviales, terrestres, tienen costos bajos, tiempos cortos, no ponen limitaciones al tránsito de mercaderías a nivel mundial. El mercado global crea necesidades de exportación, importación y en general comercialización de productos, existiendo oferta y demanda para todos, dinamizando de esta manera la economía global.

En las últimas décadas ha existido un incremento tan vertiginoso del comercio internacional entre naciones y bloques económicos, generando la necesidad de regularizar mediante una legislación “común”, para que todos los actores del mercado puedan regirse bajo las mismas reglas, aminorando las divergencias que puedan suscitarse entre los distintos intervinientes.

Esta armonización y regularización del comercio internacional ha sido un asunto sumamente delicado y difícil de tratar a lo largo de las distintas reuniones que se han llevado a cabo entre naciones. Todo esto debido a la cantidad de intereses que se encuentran en juego el momento de cada negociación.

El organismo internacional encargado de regularizar y estandarizar el comercio internacional, es decir, el comercio entre las distintas naciones es la Organización Mundial del Comercio (OMC). Este organismo ha sido el encargado de que el comercio internacional sea más fluido, previsible y con la menor cantidad de limitaciones posibles.

Uno de los principales objetivos de la Organización Mundial del Comercio es la organización de una serie de reuniones para juntar a sus distintos Miembros. Esta Organización en la actualidad cuenta con 153 países. En dichas reuniones se han tratado diversos temas relativos al comercio, estando casi siempre los temas de Propiedad Intelectual dentro de los más controvertidos debido a su complejidad, a los grupos económicos involucrados, los intereses y repercusiones que genera en las distintas naciones.

Si se reflexiona sobre la importancia de la Propiedad Intelectual en el Comercio Internacional y el por qué de tanta complejidad, podemos observar que en el intercambio de cada mercancía, de cada bien, de cada servicio, subyacen factores e intereses que no se observan a simple vista, pues detrás de cada uno de estos obstáculos se encuentran los titulares de los derechos intelectuales en contraposición de los consumidores afectados por las decisiones tomadas en estas reuniones.

Los Estados Miembros de la Organización Mundial de Comercio son quienes protegen en sus distintas legislaciones mediante la tutela estatal, los intereses y los derechos de propiedad intelectual de los titulares. Los Estados son los primeros en ser llamados a defender estos derechos tanto de manera nacional como de manera internacional en las distintas reuniones para llegar a acuerdos y tratados internacionales sobre esta materia y es precisamente allí, donde surgen las controversias. Adicionalmente se debe considerar que los intereses de las grandes empresas y los grandes productores, exigen a sus gobernantes establecer ciertas condiciones en cada negociación, lo que vuelve a éstas

engorrosas y complica el conseguir consensos que satisfagan a todos por igual.

Dentro de las controversias que se originan entre los distintos países al momento de llegar a establecer acuerdos internacionales en cuanto a aspectos de Propiedad Intelectual, se encuentra el tema del Agotamiento del Derecho y por ende de las importaciones.

Respecto al Agotamiento del Derecho, existen dos grupos claramente identificados y que son los que tienen puntos de vista distintos en las negociaciones. El primer grupo se encuentra conformado por los países desarrollados, y el segundo grupo se encuentra integrado por los países en vías de desarrollo.

Los países desarrollados han sido quienes a lo largo de las distintas negociaciones internacionales ante la Organización Mundial del Comercio como también en las diferentes Rondas y demás reuniones llevadas a cabo han tratado de imponer sus condiciones en las negociaciones. Lastimosamente los intereses de sus compañías se han evidenciado en sus posturas y discursos, velando únicamente por sus intereses económicos y protegiendo su rentabilidad a toda costa.

Como es lógico, las grandes empresas transnacionales, los mayores productores de bienes y servicios a nivel mundial, los mayores inventores, han sido siempre de los países del primer mundo o desarrollados. Esto se ha dado en virtud de su superioridad tanto económica como educacional, además del inmenso apoyo estatal que reciben sus industrias, liderando de esta manera el mercado global de creación, producción y venta de patentes, bienes y servicios. Por lo tanto, al tener éstos países todos los factores a su favor, han sido siempre quienes han defendido los intereses de sus particulares para de esta manera proteger la ventaja que a lo largo de los años han ido obteniendo.

En la otra cara de la moneda, se encuentran los países en vías de desarrollo, quienes con sus posturas hacen contraposición a las pretensiones de los países desarrollados. Los países en vías de desarrollo no son los grandes inventores, ni productores, ni comerciantes de productos o servicios, sino todo lo contrario, son en muchos casos, los mayores consumidores de los mismos. Las estadísticas así lo han demostrado a lo largo de la historia. Esto se debe, entre otras cosas, a la falta de recursos brindados por los Estados a los particulares para el desarrollo de productos e investigación para la creación de inventos y descubrimientos de toda naturaleza.

Debido a esta condición distinta entre los dos grupos señalados anteriormente, los unos han mantenido una posición rigurosa en cuanto a la protección de la Propiedad Intelectual a nivel global, tratando de imponer el compromiso por parte de todos los países miembros de la Organización Mundial del Comercio para que brinden una más amplia protección de estos derechos en sus países, con un mayor control que conceda cada vez más garantías a los titulares de éstos derechos. Por otro lado, las naciones en vías de desarrollo no poseen los recursos económicos necesarios para proteger los derechos de propiedad intelectual de la manera que exigen los países desarrollados, ni tampoco tienen el afán inminente de hacerlo; por el contrario, muchos grupos activistas de éstos países, han presionado para que los derechos de propiedad intelectual tengan ciertas restricciones y limitaciones que permitan a las sociedades de los países pobres, tener ciertas facilidades y no encontrarse atados de pies y manos por las leyes de propiedad intelectual que según ellos, muchas veces podrían ser abusivas y perjudiciales para estas naciones.

Resumiendo lo anterior se puede observar que la reducción de los costos de producción de tecnología ha permitido el acceso a prácticamente la mayor parte de la población mundial a este tipo de bienes. Con los avances tecnológicos la globalización ha tenido un mayor desarrollo en el ámbito del comercio internacional y con esto, de manera inevitable, han surgido cada vez más conflictos dentro del derecho de la propiedad intelectual, especialmente en

el tema del Agotamiento del Derecho. Este tema ha sido discutido ampliamente por los distintos países miembros de la OMC, existiendo dos grandes grupos que defienden intereses contrapuestos: los países desarrollados y los países en vías de desarrollo.

3.1. La Organización Mundial del Comercio (OMC), Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC) y DOHA

3.1.1. La Organización Mundial del Comercio (OMC):

El principal objetivo de la Organización Mundial del Comercio es brindar la mayor cantidad de facilidades posibles a los productores de bienes y servicios para que puedan desarrollar sus actividades con la menor cantidad de trabas posibles, esto es, mediante acuerdos que han sido previamente negociados, firmados y ratificados por los respectivos parlamentos de los países, teniendo la obligación los estados miembros de adaptar sus legislaciones nacionales a los compromisos adquiridos. La OMC es la única entidad que regula el comercio internacional.

La Organización Mundial del Comercio, tiene su origen en las reuniones mantenidas en el período entre 1986 y 1994 en la Ronda de Uruguay y es el resultado de las negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio (GATT).

La Organización Mundial del Comercio actualmente es el foro de las negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo, el mismo que se inició en el año 2001.

Dichos Acuerdos son firmados y ratificados por los gobiernos pero su finalidad es ayudar a productores y consumidores; exportadores e importadores de

bienes y servicios para que tengan un marco normativo claro y único sobre el cual puedan desarrollar sus actividades comerciales sin estar sujetos a cambios repentinos ni a la inseguridad jurídica de ciertos países, permitiéndoles de esta manera tener un manejo comercial internacional más previsible, fluido y transparente.

Uno de los principales aspectos que negocia la Organización Mundial del Comercio, es la Propiedad Intelectual en lo relacionado con el comercio.

En virtud de la importancia que la Propiedad Intelectual tiene en el comercio internacional se negoció en la Ronda de Uruguay (1986-1994), el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Y es precisamente en este Acuerdo, donde se trata el tema de esta tesis como uno de los principales puntos que se regula y que se encuentra relacionado con el comercio internacional, esto es, el Agotamiento de los Derechos.

De conformidad con lo mencionado anteriormente, se puede evidenciar que la OMC ha sido el organismo internacional que se ha constituido como el epicentro de las discusiones internacionales sobre el Agotamiento del Derecho por parte de los distintos países miembros.

3.1.2.- Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC).

El Acuerdo TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights), cuyo equivalente en español son los ADPIC (Acuerdo de la Organización Mundial de Comercio sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), es uno de los principales y más grandes logros en cuanto a acuerdos internacionales en materia de Propiedad Intelectual.

El ADPIC surge después de una modificación al marco jurídico del comercio internacional tras la Ronda de Uruguay que quedó instrumentada mediante el Acuerdo de Marrakech (Marruecos), mediante el cual se crea la Organización Mundial de Comercio. El ADPIC nace del Acuerdo de Marrakech y su propósito es fortalecer la protección de los derechos de Propiedad Intelectual en el comercio internacional y el establecimiento de sanciones comerciales. Uno de los principales objetivos del ADPIC, es buscar la adhesión de los países en vías de desarrollo, que a lo largo de la historia, se han mostrado renuentes a controlar de una mejor manera el tema de la Propiedad Intelectual en sus países.

Dentro del ADPIC se aborda el tema del Agotamiento de los Derechos. Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas hacen referencia a este tema mencionando lo siguiente:

Aunque de gran importancia práctica en el comercio internacional, la cuestión del agotamiento de derechos, particularmente en materia de marcas, carece de un marco de consenso a nivel internacional; en realidad, ni siquiera lo tiene a nivel interno de los Estados Unidos y de la Unión Europea- para citar a los principales núcleos negociadores de la Ronda de Uruguay-, donde prosperan en esta materia las contradicciones jurisprudenciales y las disputas doctrinarias. El artículo 6 del Acuerdo TRIPS deja sentada esta abstención que en materia del régimen de agotamiento de los derechos han adoptado los autores del Acuerdo TRIPS, disponiendo que, salvo lo dispuesto en materia de trato nacional y de trato de la nación más favorecida, no se hará uso de ninguna disposición del Acuerdo TRIPS en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual. (Bertone; Cabanellas, 2005, p. 175)

Al tener el ADPIC normas mínimas de protección de la Propiedad Intelectual, proporciona total libertad a los países miembros a que adopten sus propias

políticas internas y leyes con respecto al Agotamiento del Derecho. Pero lo que si deberá prevalecer en sus relaciones comerciales son los principios del trato nacional y trato de la nación más favorecida.

Por lo tanto, cada país suscriptor del ADPIC podrá decidir libremente sobre el agotamiento de los derechos que quiera adoptar, ya sea éste un agotamiento nacional o internacional.

3.1.3. La Ronda de Doha y la Declaración Relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública

La Ronda de Doha (Qatar, noviembre 2001) es una de las reuniones ministeriales conformada por los miembros de la Organización Mundial del Comercio, cuyo objetivo principal fue lograr acuerdos y establecer conductas tendientes a reducir las limitaciones y problemas suscitados en el comercio exterior liberando las restricciones impuestas unilateralmente por los gobiernos de los países miembros.

En relación con el Agotamiento del Derecho, la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, es un reconocimiento a la situación que enfrentan los países en desarrollo y menos adelantados, con respecto a la salud pública y principalmente al tratamiento de ciertas enfermedades tales como el VIH/SIDA, la tuberculosis, el paludismo y otras epidemias.

Esta declaración en su párrafo tres, reconoce la importancia de la protección a la Propiedad Intelectual para lograr el desarrollo en la investigación para la obtención de nuevos medicamentos, pero a la vez reconoce la incidencia que la propiedad intelectual tiene con respecto a los precios de los mismos.

Por otro lado, en su párrafo cuarto, manifiesta que el compromiso con los ADPIC no puede impedir de ninguna manera a sus miembros que adopten medidas para contribuir con la salud pública de sus naciones y el acceso de las personas a medicamentos.

En el párrafo quinto, se manifiesta lo siguiente:

5. En consecuencia, y a la luz del párrafo 4 supra, al tiempo que mantenemos los compromisos que hemos contraído en el Acuerdo sobre los ADPIC, reconocemos que estas flexibilidades incluyen:

(...)

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. (Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, Párrafo 5: (Ministerial de Doha, 2001)

En base a lo anterior, es importante mencionar el reconocimiento que hacen los miembros de la OMC sobre la importancia de los ADPIC y la protección de la Propiedad Intelectual para el comercio y desarrollo de la industria farmacéutica; sin embargo, y gracias a la flexibilidad que brindan los ADPIC, mediante esta declaración de Doha se reconoce la libertad que tienen los países para establecer su propio régimen sobre el Agotamiento de los Derechos de la Propiedad Intelectual.

Lo precedente, ha permitido que los países en vías de desarrollo adopten el sistema del Agotamiento Internacional de los derechos de Propiedad Intelectual, siendo esto fundamental para tratar los temas relacionados con la

salud pública dentro del sistema actual de patentes ya que se promueve que no existan abusos en el mercado por parte de los titulares de los derechos en cuanto al establecimiento arbitrario de precios.

Por otro lado, esta misma libertad que concede la Declaración de Doha, ha hecho que los países desarrollados adopten el sistema de Agotamiento Nacional de los Derechos de Propiedad Intelectual protegiendo sus intereses.

En la Declaración de Doha, los países en vías de desarrollo fueron los promotores en lo que corresponde a aclarar y enfatizar el derecho facultado por los ADPIC para que se adopte el principio del Agotamiento Internacional de derechos, el mismo que permite la importación de un producto patentado a un país sin la autorización del titular o del poseedor de la respectiva licencia, una vez que el producto haya sido puesto de manera legítima en cualquier otro mercado.

Para la aplicación y el aprovechamiento de la flexibilidad brindada por los ADPIC, la misma que es confirmada por la Declaración de Doha, las disposiciones y legislación interna de cada país debe regular específicamente el tema del Agotamiento de los Derechos así como las disposiciones relativas a las importaciones paralelas.

3.2. La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones

Con el objetivo de dinamizar los mercados internos y externos de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, y dentro de los procesos integracionistas de este bloque se han ido desarrollando a lo largo de su existencia distintos cuerpos normativos de carácter internacional aplicable a las naciones que conforman este bloque. Estos cuerpos legales regulan varios campos, entre ellos, uno de los más importantes y más aplicado, es el de la Propiedad Intelectual, enmarcando dentro de estas normas legales, el nivel de injerencia, las limitaciones y la condición que tienen los titulares sobre los productos que comercializan.

Dentro de la Comunidad Andina de Naciones y por lo tanto dentro de los países que la conforman, como son Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, los temas de Propiedad Intelectual se encuentran regulados en varias Decisiones, principalmente en la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones; y dentro de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, se encuentra regulado el Agotamiento del Derecho, que es una de las limitaciones a los derechos intelectuales.

De conformidad con lo expresado por Jorge Eduardo Vásquez Santamaría:

El Agotamiento del derecho de marca se constituye así en una disposición expresa para regular el comercio nacional e internacional, proteger los negocios y dar seguridad jurídica a las relaciones comerciales (Vásquez, 2007, p. 1).

Así, con lo citado anteriormente, podemos resaltar la estrecha relación existente entre la Propiedad Intelectual, el Comercio nacional e internacional y cómo la figura del Agotamiento del Derecho es fundamental para regular las relaciones comerciales entre los distintos actores en el mercado, además de proteger los negocios y brindar seguridad jurídica entre los contratantes.

El mismo autor menciona también que:

(...) el agotamiento del derecho de marca, es una disposición comunitaria, de aplicación inmediata y prevalece sobre disposiciones internas, que trasciende las fronteras nacionales para encauzar el comercio de la región bajo un solo esquema que busca la eficacia y la seguridad jurídica en los países andinos.(El Agotamiento del Derecho de Marca, 2007)

Otro autor, Felipe Rubio Torres, por su parte menciona al Agotamiento del Derecho de la siguiente manera:

El Agotamiento del Derecho es una limitación a los derechos exclusivos que confiere la propiedad intelectual. Constituye una limitación para el titular en tanto que con la primera comercialización de un bien, se agota, se extinguen para él ciertas prerrogativas. En otras palabras, en pro de la libre circulación de las mercancías y de la libertad de comercio, el control que puede ejercerse sobre la distribución, se agota después de la primera venta de la copia. (El Agotamiento del Derecho de Autor y los Derechos Conexos y la Propiedad Industrial, 2008)

El Agotamiento del Derecho en la Comunidad Andina de Naciones, se encuentra regulado en los Arts. 54 y 158 de la Decisión 486 que mencionan lo siguiente con respecto a la patente y marcas respectivamente:

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

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

Cuando la patente proteja material biológico capaz de reproducirse, la patente no se extenderá al material biológico obtenido por reproducción, multiplicación o propagación del material introducido en el comercio conforme al párrafo primero, siempre que la reproducción, multiplicación

o propagación fuese necesaria para usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicación o propagación.

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.

Lo establecido anteriormente es sumamente importante ya que para cada uno de los países miembros de la CAN, todo lo declarado en la Decisión 486 rige como parte fundamental del ordenamiento jurídico regional e interno de cada miembro.

En la CAN rigen dos principios fundamentales que otorgan una gran eficacia al momento de la aplicación de la legislación comunitaria; estos principios son el de supranacionalidad y de preeminencia. Gracias a estos principios se puede concluir que una norma andina solo puede ser modificada por otra norma andina emitida por los correspondientes órganos comunitarios y por los poderes legislativos de los países que integran la comunidad.

La supranacionalidad tiene como característica la aplicación directa de las normas de la Comunidad Andina de Naciones dentro de sus países miembros, una vez que éstas entren en vigor. Por su parte, el poder legislativo de cada miembro debe adaptar y adoptar ésta normativa dentro de la legislación interna de su país.

Mónica Rossel explica respecto a esta normativa, lo siguiente:

Significa que la normativa andina obliga a todos los poderes de los Estados sin distinción en todo su territorio sin limitaciones de orden estatal, regional o municipal y que el ciudadano común adquiere obligaciones y derechos cuyo cumplimiento puede exigir tanto ante sus tribunales nacionales, como ante las instancias administrativa y judicial comunitarias.(Rossel, 1999, p. 2)

En este sentido, se advierte la enorme importancia que tiene la normativa comunitaria en el ejercicio de los derechos y obligaciones por parte de sus miembros, sin que ninguna instancia ni entidad interna de los mismos pueda inhibirse de aplicar alguna disposición comunitaria o mucho menos pretender aplicar alguna norma interna contradictoria a la normativa de la Comunidad Andina de Naciones.

Por otro lado, y de acuerdo con lo establecido por Jorge Eduardo Vásquez Santamaría:

(...) de presentarse un conflicto entre las normas nacionales de los países miembros y las normas comunitarias, éstas últimas se aplican con preferencia a las primeras. De esta manera un país miembro no podrá dejar de aplicar una norma comunitaria con la excusa de tener que aplicar una norma interna. (El Agotamiento del Derecho de Marca, 2007)

En este caso las normas internas quedan en una especie de *Stand By* para que llegado el momento en que se elimine o pierda vigencia la normativa comunitaria se aplique la norma interna de cada país, pero mientras esto no suceda la preeminencia de la normativa comunitaria sobre la nacional será lo que regirá.

Estos principios de preeminencia y supranacionalidad, son los que han sido la base del éxito de la integración de la Comunidad Andina de Naciones ya que la legislación común, establece que la única manera de que ésta sea modificada es mediante los órganos comunitarios correspondientes y posteriormente por los poderes legislativos de los países que la integran.

3.3 Legislación de la Comunidad Andina de Naciones sobre el Agotamiento del Derecho comparada con el Mercosur y la Unión Europea.

3.3.1 El Agotamiento del Derecho en el MERCOSUR:

Al igual que lo tienen los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, los países de nuestro continente que conforman el Mercado Común del Sur (Mercosur), cuentan a su vez, con un marco normativo que regula también los aspectos relacionados con la Propiedad Intelectual.

El MERCOSUR fue creado el 26 de marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción y está constituido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Como miembros asociados constan Bolivia, Chile, Colombia, Perú, Venezuela y Ecuador. México es un país observador.

Al ser el Mercosur un sistema de integración comercial, que pretende principalmente la libre circulación de bienes y servicios entre los estados miembros y establece políticas comerciales comunes que permitan el mejor desenvolvimiento de las relaciones comerciales entre sus integrantes; es de vital importancia como lo hemos mencionado anteriormente, la existencia de

acuerdos relativos a la protección de la Propiedad Intelectual, por ser este un tema de gran importancia cuando se trata de actos de comercio.

La Propiedad Intelectual se encuentra regulada en la Decisión 08 de 1995, que es el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de Marcas, Indicaciones de Procedencia y Denominaciones de Origen. Dentro de este marco legal se encuentra regulado el Agotamiento del Derecho para los países del MERCOSUR.

En el Artículo 12 de esta Decisión, se menciona que:

Artículo 12.- Uso por Terceros de Ciertas Indicaciones

El registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use, entre otras, las siguientes indicaciones, siempre que tal uso se haga de buena fe y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios:

- a) su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles;
- b) Indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios.

Por otro lado, en el Art. 13 se hace referencia expresamente al tema del Agotamiento del Derecho de la siguiente manera:

Artículo 13.- Agotamiento del derecho

El registro de una marca no podrá impedir la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo. Los Estados Parte se

comprometen a prever en sus respectivas legislaciones medidas que establezcan el Agotamiento del Derecho conferido por el registro.

Lo mencionado en los artículos precedentes, especialmente en el artículo 13, hace ver claramente como se dispone que el registro de una marca no confiere el derecho de impedir que los productos que se hayan introducido legítimamente en el comercio tanto por el titular como por un tercero con su autorización circulen libremente en el comercio y adicionalmente ordena a los distintos miembros adoptar disposiciones relativas al Agotamiento del Derecho en sus legislaciones internas.

3.3.2 El Agotamiento del Derecho en la Unión Europea

Varios países de la actual Unión Europea contemplaban en su normativa interna el principio del Agotamiento del Derecho años atrás; este principio era adoptado y sustentado en los artículos III, XI y XX del GATT (General Agreement of Tariffs and Trade).

El día 21 de diciembre de 1988 fue expedida la Directiva de la Comunidad Económica Europea (89/104/EEC), en esta directiva se hace referencia al tema marcarío y específicamente en el Artículo 7, se menciona el Agotamiento del Derecho de la siguiente manera:

Article 7. - Exhaustion of the rights conferred by a trade mark

1. The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the Community under that trade mark by the proprietor or with his consent.

2. Paragraph 1 shall not apply where there exist legitimate reasons for the proprietor to oppose further commercialization of the goods,

especially where the condition of the goods is changed or impaired after they have been put on the market.

Traducido el numeral 1 del artículo anteriormente citado, no se permite al titular prohibir el uso de la marca en bienes que han sido puestos en mercado comunitario por el mismo titular o por un tercero con su consentimiento.

Asimismo el numeral 2 del mismo artículo nos quiere decir que el apartado anterior 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 mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

Estas disposiciones han sido acogidas por las distintas legislaciones internas de los Estados miembros de la Unión Europea.

Tomando en consideración el enfoque del Agotamiento del Derecho que le da la legislación comunitaria europea, podemos ver que éste tiene un carácter regional o comunitario, donde su campo de operación es efectivo dentro de Unión Europea pero no acoge un Agotamiento Internacional del Derecho en ningún momento.

El tratadista Fernando Álvarez pone un ejemplo donde explica un poco más esta figura en el caso español:

Un titular de una marca en España vende sus productos con esa marca a un distribuidor español, el cual a su vez exporta a otro distribuidor francés. Pues bien, en ese momento de comercialización se ha agotado el derecho de concesionario de la marca. Es decir, aunque el fabricante español haya concedido licencia exclusiva a un distribuidor francés, éste carecerá de fuerza legal para impedir la venta a terceros distribuidores

franceses, de la marca proveniente de la fábrica española. (Marcas y Patentes, 2006)

De esta manera podemos evidenciar que tanto los Tribunales Comunitarios como los Estados miembros, cuentan con un marco normativo con referencia al Agotamiento del Derecho de carácter comunitario, con el fin de alinear esta figura con los intereses comerciales de la Unión Europea.

Al contar los Tribunales Comunitarios con estas estructuras legales establecidas y encontrarse el Agotamiento del Derecho en la Unión Europea limitado por un ámbito estrictamente comunitario; las importaciones de un producto a cualquier país miembro de la Unión Europea, sin que éste haya sido introducido por el titular de la marca o por un tercero con su consentimiento, desde otro país que no pertenece al espacio económico europeo, constituye una violación al derecho de marca y puede ser perseguido judicialmente y dicho producto por orden judicial puede ser retirado del mercado y el titular podrá exigir la respectiva indemnización de daños y perjuicios ocasionados por esta introducción por parte del importador no autorizado.

El Agotamiento del Derecho de marca trae consigo una serie de conceptos derivados como son los Mercados Grises e Importaciones Paralelas de productos a través de canales de distribución no autorizados. Estos conceptos se abordarán en el siguiente capítulo de este trabajo.

Los Tribunales Europeos amparados en una legislación que restringe el Agotamiento del Derecho a un marco comunitario, tienen presente que quien importe un producto de un país fuera de las fronteras de la Unión Europea, y no cuente con la autorización del titular, viola el derecho de marca y dicha importación tendrá serias consecuencias jurídicas.

3.3.3. El Agotamiento del Derecho en la Comunidad Andina de Naciones

Al igual que la Unión Europea y el MERCOSUR, la Comunidad Andina de Naciones, cuenta con un marco jurídico que regula el Agotamiento del Derecho de marca como se pudo observar en los artículos 54 y 158 de la Decisión 486, en donde se establece que tanto en las marcas como en las patentes, el titular no podrá impedir que un tercero realice actos de comercio una vez que el producto haya sido puesto por primera vez en el mercado.

Por otro lado, el Artículo 157 de la Decisión 486 menciona lo siguiente:

Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad 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, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

El artículo anterior indica el ámbito en el cual se deberá manejar las limitaciones a los derechos exclusivos del titular marcario dentro de la Comunidad Andina de Naciones, es decir, hace especial énfasis al libre comercio de bienes y servicios, libre competencia, y desmonopolización de la venta de ciertos productos, siempre y cuando se lo haga de buena fe y sin provocar confusión sobre su procedencia, al público consumidor.

Por otro lado, en el segundo inciso del mismo artículo, se establece claramente que el registro de la marca no confiere al titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para enunciar y ofrecer en el mercado el producto o servicio, en tanto este sea original, sin modificaciones.

Por otro lado, el artículo 158, como se mencionó en el punto **3.2**, nos aclara que el campo de acción del Agotamiento del Derecho de marca que regirá en la Comunidad Andina de Naciones será el internacional. Lo mismo sucede con este tema en el MERCOSUR, mientras que en la Unión Europea, el Agotamiento del Derecho esta circunscrito en al territorio que conforma el Mercado Común Europeo.

El hecho de que en el MERCOSUR y la CAN exista un Agotamiento Internacional del Derecho mientras que en la Unión Europea se trate de un Agotamiento de Derecho meramente comunitario, a criterio de algunos autores, responde a los intereses de los países desarrollados de proteger los intereses de sus empresarios y productores, debido a que éstos sin duda alguna son los grandes exportadores de bienes, servicios y los principales inventores y por ende titulares de patentes.

Por otro lado, los países menos desarrollados, como es el caso de los Estados miembros de la CAN y MERCOSUR, velan por los mejores intereses de sus ciudadanos como consumidores, ampliando el Agotamiento del Derecho al campo internacional.

Adicionalmente, el principio del Agotamiento del Derecho atiende a principios constitucionales de nuestros países como son la libertad de competencia, libertad de empresa y libertad de iniciativa privada, por lo tanto no se pueden coartar dichos principios limitando el derecho de comercializar bienes y servicios únicamente a los titulares o a quienes tengan autorización expresa por parte de éstos para hacerlo.

CAPÍTULO IV

4. El Agotamiento del Derecho en el Comercio

El Agotamiento del Derecho es un tema que tiene su mayor asidero en el campo del comercio, sobretodo del comercio internacional.

Al ser un tema que se encuentra estrechamente ligado al comercio, siempre van a existir distintas posturas por parte de los diferentes actores comerciales con respecto al Agotamiento del Derecho, y ese ha sido uno de los grandes obstáculos para llegar a acuerdos internacionales y tratados que regulen de manera global este tema.

La evolución económica a gran escala que ha permitido a las distintas empresas productoras abaratar sus costos, aumentar su producción y ver la necesidad de expandir sus ventas del campo nacional al campo internacional, han encontrado en el comercio internacional su mejor aliado; aunque, el comercio internacional tiene como su punto “débil” el tema de la Propiedad Intelectual, sobre todo cuando se trata de satisfacer a los consumidores de los países menos desarrollados.

Mientras los países desarrollados o del primer mundo cuentan con normas claras y rígidas de protección a la Propiedad Intelectual, donde sus Estados garantizan y protegen a sus titulares; así mismo mantienen un presupuesto necesario que permite la regulación, vigilancia, protección y tutela de éstos derechos; cuentan también, además, con la infraestructura y capacitación requerida por parte de las autoridades competentes para estos efectos.

Por el contrario, si bien para los países en vías de desarrollo es importante la protección de la Propiedad Intelectual, y por lo mismo, tienen regulaciones sobre este tema, no se encuentra dentro de sus prioridades, ya que los estados no tienen suficiente dinero, menos aún presupuesto que les permita precautelar estos derechos.

Es sumamente importante mencionar que como todo, cuando no se tienen regulaciones claras y generales aparecen falencias y dificultades, y el tema del Agotamiento del Derecho no ha sido la excepción.

En cuanto al comercio, el Agotamiento del Derecho tiene dos contrapuntos claramente identificados y que defienden distintos intereses. El primero de ellos, son los intereses de los países desarrollados e industrializados, quienes sostienen la teoría de que el Agotamiento del Derecho debe ser manejado como un tema meramente nacional o máximo comunitario. Mientras que en el otro lado, donde se encuentran los intereses de los países en vías de desarrollo, que no manejan grandes industrias, marcas o patentes, se sostiene la teoría de que el Agotamiento del Derecho debe ser de carácter internacional.

Entre las grandes dificultades y uno de los temas más conflictivos del Agotamiento del Derecho son las Importaciones Paralelas y los Mercados Grises.

Pero antes de entrar a abordar estos temas, se debe, para lograr comprenderlos bien, tener muy claro el panorama y la parte práctica del comercio internacional que ha conllevado a que se generen estos problemas.

En primer lugar, debemos ser claros en que la globalización ha permitido introducir mediante la exportación e importación, bienes y productos de todo tipo y sin restricción alguna a los distintos países del mundo. Por lo tanto, los medios de comunicación y la tecnología al ser cada vez más globales, permiten a las grandes firmas internacionales promocionar sus productos y posicionar sus marcas en el mercado “global”.

La inversión en publicidad ha llegado a pasar las fronteras nacionales, y al tener medios de comunicación en tiempo real e internacionales, como son la televisión por cable, el internet, etc., el alcance de ésta publicidad llega a todos

los mercados de los países indistintamente, sean estos desarrollados o en vías de desarrollo. En la actualidad podemos tener acceso a los diversos eventos deportivos, musicales, artísticos y culturales, donde las grandes marcas siempre se encuentran presentes a través de esta publicidad.

La comunicación globalizada, como se está viendo, induce a producir o crear en las sociedades mayores necesidades, a tal punto, que las personas sienten como propias las necesidades creadas a través de la publicidad, volviéndose éstas cada vez más exigentes y las sociedades más consumistas.

Gracias a todo esto, las grandes marcas y productos han llegado a posicionarse de una manera sumamente fuerte en el mercado, logrando ser éstas de conocimiento mundial.

Por las razones expuestas anteriormente, el desarrollo de franquicias de distintas marcas de bienes y servicios, los contratos de distribución exclusiva de bienes y servicios, las licencias y demás figuras jurídicas contractuales que permiten a los particulares tener cierto beneficio de exclusividad para introducir a las grandes marcas o “*big players*” en los mercados locales, son vistas como grandes oportunidades de negocios, cuyos réditos pueden ser millonarios.

Ejemplos de este tipo se pueden observar en la mayoría de países del mundo, donde las grandes firmas y por ende las grandes marcas han colonizado el planeta entero. Basta con ver que en casi todas las ciudades del mundo se pueden encontrar las mismas cadenas de comida rápida, restaurantes, marcas de ropa y accesorios, vehículos, computadoras y tecnología en general, indistintamente del país o continente en el que nos encontremos.

Por esto, los empresarios locales siempre han pretendido ser los primeros en ingresar como representantes, distribuidores, licenciarios o franquiciados de grandes marcas para posicionarlas en el mercado local y lograr con ello grandes utilidades.

Los titulares de los derechos intelectuales, tienen un escudo muy importante que son las leyes de Propiedad Intelectual. Bajo este resguardo, las grandes marcas y patentes han logrado obtener inmensas utilidades ya que, tomando ventaja de su gran demanda, han monopolizado el mercado estableciendo precios que de alguna manera han perjudicado al consumidor.

Debido a los abusos en cuanto a la imposición de precios excesivos y arbitrarios, que lo único que hacen es beneficiar a los titulares de los derechos intelectuales, los consumidores ven en el Agotamiento Internacional de Derechos una gran esperanza para lograr que los productos desarrollados o vendidos bajo licencia en un país, que fueron prohibidos de importar o vender en el mercado doméstico o interno del licenciataria, puedan ingresar en este mercado a precios inferiores y generar una especie de “competencia” al titular o licenciataria, obligándole a éste a bajar sus precios, reducir sus utilidades y manejarse en virtud de un mercado más competitivo y no desarrollarse como un monopolio.

Mediante el Agotamiento Internacional, los bienes que han sido puestos en el mercado en cualquier parte del mundo, podrán ser revendidos a cualquier otra parte o país sin restricciones de ningún tipo, lo que facilita el comercio internacional de bienes, brindando una cantidad de libertades de exportación e importación y al mismo tiempo mejorando el nivel de vida de las personas.

Otro beneficio del Agotamiento Internacional del Derecho es que constituye un gran incentivo para los particulares que no tienen los recursos para adquirir una licencia o franquicia, desarrollando sus negocios de manera más fácil y económica. Esto genera una serie de iniciativas privadas de empresa interesantes en los países en vías de desarrollo, creando fuentes de empleo, mayor comercio, dinamizando las economías de estas naciones, siendo de esta manera, la empresa privada, quien ponga los límites al abuso en el mercado por parte de los licenciataria y titulares de los derechos;

regularizando automáticamente los mercados, sin necesidad de que el Estado sea quien deba intervenir para evitar prácticas abusivas en el comercio.

Cuando sucede lo anterior, es cuando empiezan a surgir los problemas del Agotamiento del Derecho y es ahí precisamente donde empieza a generarse la controversia con este tema jurídico tan interesante.

En el caso europeo, como se pudo analizar, la Unión Europea cuenta con un Agotamiento del Derecho de tipo comunitario. En el caso del MERCOSUR y de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) el campo de acción del Agotamiento del Derecho en estos bloques es de carácter internacional.

Con respecto al comercio paralelo, históricamente las leyes de propiedad intelectual de los países como Reino Unido y Francia, han sido consecuentes con los titulares, concediéndoles la facultad de prohibir el comercio paralelo dentro de estas dos naciones. Esto se lo hacía de varias maneras, pero la principal era imprimiendo en los productos la frase "*NOT FOR RESALE IN THE UK*" o "*NOT FOR RESALE IN FRANCE*", con lo que se garantizaba el no reingreso de esos productos desde fuera de las fronteras de Francia o Reino Unido por parte de otros medios de distribución que no sean los oficiales.

Las políticas anteriores, tuvieron que ser suspendidas, ya que con la adopción del derecho comunitario, las leyes cambiaron y tuvieron que adaptarse al sistema del Agotamiento del Derecho Comunitario.

Con el Agotamiento del Derecho Comunitario, un exportador de bienes del Reino Unido, no puede de ninguna manera impedir la reventa o reingreso de sus productos, una vez que estos hayan sido exportados o comercializados por primera vez a otro país de la Unión Europea.

Como ejemplo de lo anterior respecto de la Unión Europea, donde opera el agotamiento regional o comunitario del derecho ocurre lo siguiente:

Un exportador de medicamentos de VIH/SIDA del Reino Unido, que los vende a Francia, no podrá impedir el reingreso al Reino Unido de dichos medicamentos, a través de otros canales de distribución no oficiales, y la reventa en este mercado de los mismos.

En el caso del Agotamiento Internacional de Derechos sucede lo siguiente:

La venta de medicina para el VIH/SIDA a precios preferenciales e inferiores, por parte de las farmacéuticas al África o a países en vías de desarrollo, y el reingreso de estos medicamentos a los países desarrollados con precios inferiores a los comercializados por los distribuidores autorizados, o por los mismos titulares; no puede ser impedido de ninguna manera ya que el derecho de los titulares sobre estos bienes se agotó una vez que lo pusieron a la venta en el mercado africano.

Otro ejemplo es la compra de pantalones CALVIN KLEIN por mayoristas de Estados Unidos y la reventa de los mismos en mercados europeos o de otros países, a precios inferiores a los de los franquiciados, debido a que fueron comprados a precios de mayorista, esto es posible mediante el Agotamiento Internacional del Derecho.

En los Estados Unidos ocurre con mucha frecuencia este tipo de prácticas debido a que opera la doctrina denominada "*FIRST SALE*" o en español llamada "PRIMERA VENTA", que es equivalente al Agotamiento del Derecho, es decir, una vez que se vendió por primera vez el producto en el mercado, el titular de los derechos no tiene potestad de impedir o modificar el destino y condiciones de venta del mismo en el futuro.

El término de Agotamiento o "*Exhaustion*" en inglés, es usado debido a que los derechos intelectuales del titular se extinguen una vez que ha sido puesto su producto por primera vez en el mercado.

El objetivo principal del Agotamiento del Derecho es evitar la discriminación de precios, la compartimentación de mercados, los monopolios en la economía y en general evitar todo tipo de práctica anticompetitiva que afecten a los consumidores y beneficien de manera exagerada y única a los titulares de los derechos; esto gracias a la posibilidad que tendrá siempre el comprador de revender los productos que adquirió.

Lo anterior es consecuencia de la opinión del consumidor, quien cuestiona el por qué tener que pagar precios superiores por un producto en un mercado, si puede conseguirlo en otro, a precios notablemente inferiores, siendo los productos de la misma calidad y procedencia empresarial.

Desde la perspectiva de los Titulares de los Derechos Intelectuales, si no fuera por el Agotamiento del Derecho Comunitario o Nacional, los medicamentos para el VIH/SIDA y otras enfermedades, deberían ser vendidos a todos los países del mundo al mismo precio y en las mismas condiciones, lo que perjudicaría a los países en vías de desarrollo, debido a que los precios no serían asequibles por su diferente capacidad económica, obligando a los Estados, a subvencionar las medicinas a sus habitantes. El Estado no tiene en estos casos la capacidad económica suficiente para subvencionar éstos gastos, dejando a sus habitantes desprotegidos en el área de salud, mientras las farmacéuticas internacionales obtienen utilidades millonarias a costa de la vida y salud de las personas, parapetándose con el paraguas denominado Leyes de la Propiedad Intelectual.

Contrariamente a esto, los beneficiados de los mercados paralelos amparándose en el Agotamiento del Derecho, han conseguido utilidades millonarias mediante las Importaciones Paralelas, lo que no ha sido bien visto por los titulares de los derechos quienes han responsabilizado a los importadores paralelos de la disminución de sus utilidades.

For example, one recent study estimated that 20% of branded pharmaceuticals sold in the UK in 2002 were parallel sourced (value about £1.3bn). (Valletti; Szymanski, 2005, p. 3)

Traduciendo la cita anterior, un reciente estudio, estima que un 20% de los fármacos vendidos en el Reino Unido en el año 2002, fueron vendidos en mercados paralelos, equivalente a un valor de 1.3 billones de libras esterlinas.

Como era de esperarse, las farmacéuticas internacionales han elevado sus quejas protestando sobre este tema debido a la disminución sustancial de utilidades y al hecho de que el beneficio de los precios diferenciados no siempre llega a sus principales destinatarios (los habitantes de los países en vías de desarrollo).

Hasta el momento las quejas han surtido efecto debido a que en la Unión Europea se maneja con el sistema del Agotamiento Comunitario, lo que impide la reimportación de productos de fuera de la Unión Europea para la reventa dentro de sus fronteras, cuando la primera venta se realizó en un país de afuera de la Comunidad.

Por el contrario, los países en vías de desarrollo, en su mayoría, manejan un sistema de Agotamiento Internacional de Derechos, lo que les permite importar los productos sin ningún tipo de restricción de cualquier parte del mundo donde hayan sido puestos a la venta por primera vez, y se encuentran en una lucha constante por que se adopte este sistema de Agotamiento Internacional a nivel global a través de la OMC.

4.1. Las Importaciones Paralelas o también llamados Mercados Grises

El Agotamiento del Derecho conlleva a la creación de Importaciones Paralelas, y el desarrollo de éstas conforma lo que se denomina Mercados Grises. Esta denominación se debe, a que no se trata de productos ilegales, contrabandeados, pirateados o adulterados como es el caso de los Mercados

Negros, sino que son productos legítimos, introducidos legalmente a un país pero comercializados por canales de distribución no oficiales y a precios inferiores.

Es sumamente importante resaltar que las Importaciones Paralelas se desarrollan en el mercado internacional y en el intercambio de mercancías entre naciones, antes que en el comercio interno.

Parallel trade of goods protected by intellectual property rights is an important but little understood issue in international trade. Parallel trade (sometimes called “grey market” trade) involves the shipment of bona fide goods (i.e. not illegal counterfeits) across international borders in order to exploit price differences¹. In a free-trade environment parallel trade prevents monopoly suppliers from engaging in international price discrimination. However, where the good is protected by an intellectual property right, such as a patent or trademark, this right may permit the owner to prohibit international arbitrage. (Valletti; Szymanski, 2005, p. 2)

Traducido, significa que el comercio paralelo de bienes protegidos por el derecho de la propiedad intelectual es un tema importante pero poco comprendido en el comercio internacional. El comercio paralelo (a veces llamado mercado gris) engloba bienes comercializados de buena fe (no falsificados) a través de fronteras internacionales con el objetivo de beneficiarse de la diferenciación de precios. En medio del libre comercio, el mercado paralelo inhibe a los monopolistas a la discriminación internacional de precios, no obstante si el bien esta protegido por un derecho de propiedad intelectual, sea marca o patente, este derecho puede permitir que el dueño prohíba el comercio paralelo.

Las importaciones paralelas son aquellas en las que los canales de distribución no autorizados, es decir, que no tienen relación con las redes de distribución de los titulares de los derechos, comercializan los productos legítimos en

mercados sin autorización de los titulares, puesto que ha operado el agotamiento del derecho respecto a éstos.

El Agotamiento de los Derechos Intelectuales ha permitido que las importaciones paralelas tengan cabida, pues estas son legítimas al amparo del entorno legal de los distintos países y protegido por la Organización Mundial de Comercio, y los distintos acuerdos y convenciones internacionales, con el fin de facilitar el intercambio de bienes y servicios mediante la liberalización de restricciones.

Por otro lado, las importaciones paralelas han obligado a que los productores, distribuidores y titulares de los derechos marcarios e intelectuales no tomen ventaja de su posición de dominio en el mercado imponiendo precios a su manera y antojo, o realizando compartimentaciones de mercado, discriminando precios a sus distintos consumidores.

Las importaciones paralelas tienen cabida debido al monopolio, abuso y discriminación de precios de venta por parte de los titulares o sus distribuidores autorizados. Por esto, comerciantes compran los productos donde han sido puestos a precios inferiores y los introducen en mercados donde constan los mismos productos pero a precios más elevados. Es en ese momento donde se da el problema del Agotamiento del Derecho y las Importaciones Paralelas.

Es necesario mencionar que a lo largo de los años, los titulares de los derechos marcarios e intelectuales han invertido muchísimo dinero en publicidad, investigación y desarrollo de sus productos, siendo la propiedad intelectual una herramienta fundamental para la protección de sus intereses y garantía de sus inversiones.

Lastimosamente el desarrollo de las distintas normas de propiedad intelectual no han estado exentas de influencias por parte de los grandes grupos económicos y empresas donde su afán de obtener la mayor utilidad posible en

sus negocios les ha llevado a utilizar la propiedad intelectual como un instrumento fundamental para imponer precios a su voluntad y llevar a cabo prácticas abusivas en el mercado.

Las Importaciones Paralelas y los Mercados Grises, son temas que como ya se ha mencionado han sido objeto de grandes discusiones a nivel internacional, pero siempre ha existido el mismo problema que es la imposibilidad de llegar a puntos de convergencia y de acuerdos debido a los distintos intereses que existen por los agentes de comercio que se encuentran involucrados en esta discusión.

Entre los intereses que se contraponen relacionados con las Importaciones Paralelas podemos encontrar los siguientes que a consideración Miguel N. Armando son los principales involucrados en este tema:

- 1) los derechos e intereses del titular marcario; 2) los derechos del público consumidor, y 3) el derecho de libre concurrencia.(Armando, 2000, p. 5)

De conformidad con los puntos e intereses en conflicto, se procederá a analizar uno por uno para tener una visión más amplia del problema.

En primer lugar se encuentran los derechos e intereses del Titular Marcario o del Titular de los derechos Intelectuales:

Detrás de una marca o de una patente de invención existe un sinnúmero de procesos y etapas que han dado como fruto y resultado final el producto mismo.

Los titulares de estos derechos han realizado grandes inversiones para lograr como resultado el posicionamiento en el mercado mediante la promoción y publicidad de sus productos marcados o patentados, además de las grandes inversiones que implicaron la investigación y el desarrollo de los mismos.

Por lo tanto, la única garantía de sus inversiones en el desarrollo y creación, y posterior publicidad y marketing para introducir y posicionar en el mercado sus productos, es el derecho de la propiedad intelectual, el mismo que es tutelado por el Estado debido a que se trata de un derecho territorial, y mediante la tutela del mismo, le protege a su titular para que éste pueda explotar sus productos a su gusto, pudiendo éste devengar sus gastos mediante el establecimiento de precios que justifiquen su inversión y le permita obtener la utilidad deseada.

El derecho de la propiedad intelectual, permite al titular de los derechos intelectuales el derecho de uso exclusivo, este derecho le faculta al titular a impedir que terceras personas utilicen la marca o el producto patentado dentro del territorio del país donde dicha marca o patente le fue concedida.

Esta concesión y exclusividad que brindan las leyes al titular de los derechos es la que les permite a éstos explotar sus productos y marcas de la manera que éstos deseen para obtener una utilidad económica de su creación, caso contrario la protección de éstos derechos no tendría sentido alguno.

El registro de marcas y concesión de patentes, les permite a los titulares obtener réditos mediante la venta directa de sus productos marcados o patentados, o también mediante otros mecanismos comerciales como el otorgamiento de licencias o franquicias que les permitan explotar sus creaciones dependiendo de sus intereses comerciales y mayor conveniencia económica.

Tanto las Franquicias como la concesión de licencias, es una forma de otorgar a terceros el derecho de usar y explotar de manera exclusiva la marca, de conformidad con los parámetros y condiciones establecidas en el contrato, relativas a la forma, calidad, y otras características impuestas por el titular del

derecho marcario con el objetivo de precautelar sus intereses y la imagen de su marca.

Relacionada también con el aspecto comercial que tiene la marca, se encuentra la facultad del titular de establecer la estrategia de precios de sus productos en cada uno de los mercados. En este sentido, no se debe perder de vista que el precio con el que se comercializan los productos identificados con una marca en un país tienen, en muchos casos, directa relación con los costos de fabricación de tales productos, que pueden ser diferentes en cada mercado. En consecuencia, el titular marcario debe encontrar la posibilidad de compensar tales costos con la comercialización del producto, según las circunstancias de cada plaza.

Por otra parte, los precios de comercialización de los productos dependen también del grado de madurez de cada uno de los mercados. Así, seguramente los precios para posicionar un producto en países subdesarrollados, o en vías de desarrollo, deberán ser menores a los admitidos por la plaza de un país de economía desarrollada. Los titulares marcarios, entonces, tienen interés en poder determinar criterios de precios distintos, según lo requieran las condiciones del mercado. En muchas oportunidades, cuando los precios admitidos por determinada plaza (ya sea porque se trata de una economía poco desarrollada o de una economía de precios regulada por el Estado) no son suficientes para cubrir los costos de fabricación de los productos y los costos invertidos en la defensa y posicionamiento de la marca, éstos son compensados con precios mayores admitidos por la economía de otra jurisdicción.

Otra estrategia de comercialización consiste en adaptar las características de los productos al paladar, de preferencias o las necesidades de un determinado mercado. No siempre los productos identificados por la misma marca de un mismo titular poseen idénticas

características en todos los países en que se comercializan. (Musante, 2005, p. 106)

Es precisamente debido a los motivos mencionados en la cita precedente donde se origina el problema de las Importaciones Paralelas; al tener los titulares de los derechos intelectuales diferentes plazas y mercados en los cuales éstos pueden expender sus productos, donde los consumidores son distintos, tanto por sus niveles económicos, costumbres, madurez del mercado, entre otros, los titulares de los derechos intelectuales, deben realizar un análisis exhaustivo de cada uno de sus mercados para poder determinar con claridad cómo van a llegar a los mismos, mediante qué estrategias comerciales lo harán, qué canales de distribución serán los mejores y más beneficiosos para su producto en cada mercado, qué tipo de publicidad utilizarán para dar a conocer sus productos, si brindarán servicio técnico o adicional post venta de sus productos, etc. En virtud de todos esos factores, se establecerá el precio que tendrá cada producto en cada plaza o mercado distinto, con lo que se logrará que existan diferentes precios dependiendo de las distintas condiciones.

For example, if LEVI jeans could be purchased more cheaply in America than in Europe, a, even if the Swedish importer was free to purchase in America and resell in Sweeden goods had originally been intended (by LEVI STRAUSS & Co.) for sale in America. However on entering the EU Sweeden was obliged to respect the rights of any holder of a Community trademark to prevent parallel trade from outside the EU. A study by Swedish Competition Authority (1999) estimated that parallel traded goods in sectors such as motor cycle spare parts, tires, clothing, footwear, pharmaceuticals, sports equipment an snow scooters were between 10 and 30% cheaper than domestically sourced goods and that the elimination of parallel trade from outside the EU had increased domestic prices by between 0.4 and 5% on average (Valletti; Szymanski, 2005, p. 2)

Traducido al español tenemos que, por ejemplo, si los Jeans LEVI pueden ser comprados más baratos en los Estados Unidos que en Europa, aunque antes el importador sueco era libre de comprar en Estados Unidos y revenderlos en Suecia, aun cuando estos Jeans pretendieron ser vendidos originalmente en los Estados Unidos por su titular (Levi Strauss & Co.). Sin embargo, si es que Suecia ingresara en la Unión Europea, el importador estaría obligado a respetar los derechos de cualquier titular de la marca comunitaria para evitar el comercio paralelo de fuera desde fuera de la Unión Europea. Un estudio realizado por la Autoridad de Competencia sueca en 1999 estima que en el comercio paralelo de bienes en sectores tales como partes y repuestos de motores, neumáticos, ropa, calzado, productos farmacéuticos, artículos deportivos, motos de nieve, son entre 10 y 30% más baratos que los de origen nacional y que la eliminación del comercio paralelo desde fuera de la Unión Europea ha aumentado los precios domésticos entre 0,4 y 5% en promedio.

Una vez que se han analizado todos estos factores, los titulares podrán tener una noción clara del tipo del mercado en el cual se van a desenvolver y los costos que tendrá el introducir y comercializar sus productos en cada plaza. De esta manera podrán establecer los precios que consideren adecuados para la misma y el margen de utilidad que pretenden obtener de cada mercado donde comercialicen su producto.

De conformidad con lo anterior, podemos ver con claridad que no se puede homogenizar los mercados a nivel nacional ni mucho menos a nivel internacional.

A manera de ejemplo, para explicar con mayor claridad esta situación, podemos ver que un producto A, que ha sido desarrollado, producido e iniciado su comercialización y ha llegado a posicionarse en el mercado de un país X, si se lo quiere introducir en un país Y, donde no conocen del producto, queda a muchos kilómetros de distancia de la fábrica que queda ubicada en el país X, donde no existe servicio técnico para dicho producto en caso de daños

posteriores, donde se debe invertir en publicidad para dar a conocer el producto, éste tendrá un costo mucho mayor en el país Y que en el país X debido a todos estos costos que los deberá asumir el propio titular de los derechos intelectuales del producto A o sus franquiciados o licenciarios en el país Y.

Los titulares de los derechos intelectuales, utilizan diferentes estrategias comerciales para maximizar sus utilidades. Una de ellas es la discriminación de precios que consiste en la asignación de distintos precios al mismo producto, dependiendo del mercado al que se dirige. Este tipo de estrategia comercial se basa en el principio de precio máximo, que consiste en analizar en las diferentes plazas, cuál es el precio máximo que está dispuesto a pagar el consumidor dentro de cada mercado, para de esta manera poder establecer el mayor precio posible y tener más utilidades. Sin embargo, esto no siempre ocurre y es ahí donde el Agotamiento del Derecho opera, debido a que se puede comprar el producto en lugares donde se lo vende más barato y revenderlo en los mercados donde se lo vende más caro, a un precio inferior al de los distribuidores oficiales, llevándose de esta manera la utilidad, no el titular de los derechos, sino el importador paralelo.

En lo que al efecto intra-marcas se refiere, las importaciones paralelas perjudican al titular y a su red oficial ya que suponen la aparición de una competencia directa de productos con la misma marca poniendo en peligro el control que el titular ejerce sobre su red de distribución.
(Wegbrait, 2005)

Por otro lado, Gabriela I. Musante, menciona los perjuicios que ocasionan al titular marcario el Agotamiento Internacional de los Derechos y los enlista de la siguiente manera:

- a) En primer lugar, el importador paralelo, que en la mayoría de los casos introduce a un mercado A mercaderías de un mercado B a un

precio menor, se aprovecha gratuitamente de la inversión realizada por el titular marcario, su licenciataro o franquiciado el mercado A, para posicionar la marca en el mercado. Dichos costos, por otra parte, no se encuentran reflejados en los precios del importador paralelo, lo cual genera una competencia que puede calificarse de desleal.

b) En segundo lugar, la importación paralela vulnera los derechos exclusivos del licenciataro o franquiciado. Así de hecho quedan desvirtuadas las condiciones que el titular marcario haya acordado con su licenciataro o distribuidor, quien ve disminuido el mercado que tuvo en vista al pactar las regalías del correspondiente contrato. Por otra parte, hace incurrir al titular marcario en incumplimiento del contrato de licencia o distribución, sin que pueda hacer nada al respecto.

c) En tercer lugar, la introducción de mercaderías a un precio menor al establecido por el titular para un mercado le impide recuperar los costos de fabricación que pudiera tener en tal país. Esto genera a su vez una consecuencia indeseada, consistente en la posible decisión del titular marcario de retirar de esa plaza los productos, cerrar fábricas, etcétera. Todo ello genera perjuicio al público consumidor, el cual, eventualmente, puede verse privado de la posibilidad de acceder a tal producto, más el costo económico y social que se origina para la economía del país en cuestión.

d) En cuarto lugar, cuando la calidad, características o condiciones de garantía comercial de los productos de un mismo titular marcario difieren en los distintos mercados, la circulación de tal mercadería de un país a otro puede afectar la reputación alcanzada por dicho producto en la plaza local. Así se afecta la función de garantía de la marca, dado que el consumidor se verá decepcionado si el producto no posee las características por las cuales él acostumbra elegirlo (v.gr., sabor, calidad). Si no advierte que la diferencia se debe a que el producto tiene

un origen distinto al que él habitualmente consume, la consecuencia inmediata será que dejará de adquirirlo. Es evidente, entonces, que la importación paralela, en este caso, afecta la reputación de la marca y el esfuerzo que ha invertido el titular marcario en posicionarla en ese mercado.

e) En definitiva, la admisión de las importaciones paralelas echa por tierra las estrategias de comercialización diferenciadas que pudieran establecer los titulares marcarios para sus productos.

Es evidente que el criterio del “agotamiento nacional es el que mejor ampararía los derechos e intereses comerciales del titular marcario. Sin embargo, contra la adopción de este criterio se argumenta que: a) se podría estar permitiendo conductas monopólicas, y b) se utilizarían las marcas para dividir artificialmente los mercados.”(Musante, 2005, pp. 107-108)

Partiendo de estos puntos claramente identificados por la autora, donde se mencionan los principales aspectos que afectan al titular de los derechos cuando se maneja un sistema de Agotamiento Internacional de derechos, como es el caso de la Comunidad Andina de Naciones, podemos ver que evidentemente el Agotamiento del Derecho Internacional trae consigo una serie de dificultades a los propietarios de los derechos intelectuales, sus franquiciados o licenciarios debido a que se generan una serie de libertades y permisos a muchos otros agentes de comercio para que puedan comercializar los productos en el mercado sin necesidad de obtener autorización expresa por parte del titular, sus franquiciados o licenciarios, siempre y cuando éstos hayan sido adquiridos de manera legal.

De esta manera podemos ver como bien lo señala la autora, que los titulares de los derechos intelectuales tienen que competir en el mercado con los importadores paralelos, quienes no tienen que asumir los costos de publicidad,

posicionamiento en el mercado, distribución, etc. Que sí lo debe hacer el titular de los derechos o sus distribuidores autorizados. Esto puede significar prácticas de competencia desleal.

Por otro lado, los franquiciados o licenciarios deben competir directamente con los Importadores Paralelos, sin que estos asuman los valores correspondiente al pago de la franquicia, el montar el negocio en sí, el pago por la licencia de uso, y mucho menos regalías en base a las ventas de los productos. Todo lo contrario, los Importadores Paralelos adquieren los productos en otra plaza o en otro país y los comercializan por su cuenta sin atarse a ningún contrato ni desembolso fuerte como generalmente sucede con los contratos antes mencionados.

Poniendo un ejemplo de esto, para que nos aclare el tema podemos observar lo siguiente:

El señor Carlos Suárez ha comprado la franquicia de las tiendas de ropa de origen español en Ecuador de MANGO (MNG), por esta franquicia; ha pagado el valor de \$80.000USD., como requisito la compañía franquiciante le solicita cumplir ciertos parámetros de decoración, publicidad, arquitectura y diseño de sus locales para cada Franquiciante por lo que esto tiene el costo de \$100.000USD., y se le impone una regalía del 5% del total de las ventas brutas anuales.

Por otro lado, el señor Juan Pérez, viendo el éxito de la tienda de ropa MANGO frente a la suya llamada MODA JP, viaja directamente a los *outlets* de las tiendas MANGO en España en el cambio de temporada europea para comprar ropa de esta marca con grandes descuentos y poder comercializarla en su tienda MODA JP. Al llegar a Ecuador, pone un letrero en su vitrina donde promociona su mercadería MANGO importada, comienza a tener mucho éxito con la venta de esta mercadería debido a que sus precios son notoriamente inferiores a los de la franquicia ubicada al frente.

El Agotamiento Internacional de los Derechos, impide tanto a MANGO España como a su franquiado en Ecuador, el prohibir o tomar cualquier tipo de medidas en contra de la venta de los productos MANGO en la tienda MODA JP. De tal manera que Juan Pérez se ha beneficiado de la inversión de Carlos Suárez, para comercializar los productos MANGO legítimos en su tienda, obteniendo un mayor margen de utilidad y sin haber invertido un centavo en costos adicionales como son la franquicia, requisitos impuestos por la marca ni tener que pagar regalías a la compañía franquiciante.

En lo que respecta al tercer punto, podemos observar otro caso y de igual manera para facilitar la comprensión se utilizará un ejemplo. Supongamos el caso de una compañía internacional, que debido a la gran demanda existente de sus productos en Bolivia, ha decidido dejar de exportar sus productos por los altos costos de transporte debido a las grandes distancias existentes entre el puerto y el punto de venta. Se ha decidido montar una fábrica de dichos productos en tierras bolivianas con el fin de abaratar costos y facilitar la comercialización de éstos.

La gran inversión que representó la construcción de la fábrica, el costo de fabricación de dichos productos, obligó en un principio a aumentar los precios para recuperar los gastos iniciales.

Un grupo de comerciantes se percató que dicho producto se comercializaba en Colombia a un costo inferior al comercializado por el titular en Bolivia tras la implementación de la fábrica, y que podían importarse de Colombia a un precio inferior al producto fabricado en tierras Bolivianas.

Las importaciones llevadas a cabo por este grupo de comerciantes no autorizados por el titular, llegaron a tener más éxito que los productos producidos en Bolivia, precisándose el titular obligado a bajar los precios o

caso contrario no podría competir con los importadores paralelos y se vería obligado a cerrar la fábrica.

En el cuarto caso citado por la autora, cuando la calidad de los productos difiere de un mercado a otro, los titulares de los derechos deben tener mucho cuidado en este sentido debido a que los importadores paralelos basándose en la necesidad de otra calidad esperada por el público consumidor puede optar por los productos distribuidos por los canales de distribución no autorizados a los oficiales, ya que muchas veces la gente busca otra calidad que la brindada por más que sea del mismo origen empresarial.

Lo anterior responde a los intereses en conflicto que tienen los Titulares de los derechos Intelectuales con el Agotamiento Internacional de Derechos. Sin embargo, en contraposición podemos encontrar intereses del público consumidor y los beneficios de éstos relacionados con el Agotamiento del Derecho y las importaciones paralelas.

De no existir el concepto jurídico del Agotamiento del Derecho en materia de Propiedad Intelectual, los titulares de los derechos, valiéndose de las leyes que los protegen y la tutela brindada por el Estado para precautelar sus intereses podrían abusar de su poder en el mercado y realizar varios actos basados en una conducta anticompetitiva afectando de esta manera no solo el derecho de los competidores en el mercado sino de manera principal a los consumidores.

El principio de libre competencia, ha sido uno de los principales propulsores del tema del Agotamiento de Derechos y las Importaciones Paralelas; de no existir este principio, los titulares marcarios y de patentes podrían monopolizar los mercados y abusar de su posición imponiendo precios, calidad y condiciones, resultando como únicos perjudicados en todo esto los consumidores.

Entre los derechos que posee el público consumidor en el mercado se encuentran principalmente:

- a) El de obtener el producto al precio más barato posible. Por lo general, las mercaderías introducidas por medio de las importaciones paralelas poseen un precio menor al de las que se comercializan en el país en cuestión

- b) El de no ser engañado con respecto a la calidad y características de los productos que adquiere (Armando, 2000, p. 5)

- c) El de tener acceso a la mayor variedad de productos posible.”(Musante, 2005, p. 109)

Como podemos ver, los intereses de los titulares de los derechos hasta cierto punto son vulnerados por las Importaciones Paralelas, y en comparación con los intereses del público consumidor, vemos que son contrapuestos.

Como es evidente, el consumidor busca el mercado, el producto de su preferencia al menor precio posible; en el caso de las importaciones paralelas, éstas tienen asidero siempre y cuando sus precios sean inferiores a los de los distribuidores autorizados. Por lo tanto, el consumidor siempre que tenga la opción optará por los productos llevados al mercado mediante Importaciones Paralelas. Esto evidentemente se traducirá en una desventaja para el titular debido a que su producto está haciéndose él mismo competencia en el mercado cuando éste ha sido comprado por importadores paralelos en otra plaza y puestos en el mercado donde éste se encuentra comercializado.

Por otro lado, si el titular de los derechos descuida la calidad de sus productos u ofrece de inferior calidad en un mercado, los importadores paralelos viendo esta diferenciación en cuanto a la calidad importarán productos de buena calidad del mismo origen empresarial vendidos en otros países.

Finalizando el tercer aspecto mencionado por la autora con relación a los intereses del público consumidor, se encuentra el tema de la variedad de productos y las alternativas. Como es lógico, el público consumidor siempre preferirá tener varias alternativas de productos en el mercado; por lo tanto mientras más opciones tenga mucho mejor, esto va de la mano con el libre mercado, principio que rige en la mayoría de las naciones y la libre competencia. En tal virtud, nunca se podrá ir en contra de éstos principios ya que son los más beneficiosos para los consumidores.

Las importaciones paralelas por lo tanto, evitan que existan monopolios en cuanto a la comercialización de ciertos bienes, fortaleciendo de esta manera el comercio de bienes y servicios y evitan los abusos del mercado por parte de ciertos distribuidores.

Las importaciones paralelas permiten a los consumidores adquirir los productos al menor precio posible, pero a su vez ponen en peligro sus intereses ya que pueden confundirse y adquirir productos que han sido diseñados específicamente para otro mercado, en cuanto a calidad y otras características; sin embargo, esto ya queda en manos del consumidor ya que éste deberá prestar la debida atención al bien que adquiere.

Los titulares de los derechos intelectuales, de conformidad con los estudios de los diversos mercados, tienden a compartimentar o dividir los mismos para sus productos y de esta manera mejorar sus ventas y rentabilidad. De conformidad con el tratadista Miguel N. Armando, en el Congreso ASIPI, celebrado en Buenos Aires en octubre de 2000 ha mencionado en su disertación sobre las distintas formas de dividir el mercado lo siguiente:

- a) Factores económicos. El grado de desarrollo económico de cada país influye en los costos de fabricación del producto y de publicidad, promoción y posicionamiento de la marca en el mercado. También en el nivel del poder adquisitivo de los consumidores. Todo ello se encuentra

reflejado en la política de precios diferenciada que un fabricante puede establecer para sus productos, aun cuando estén identificados con la misma marca.

b) Factores industriales. El grado de desarrollo industrial y de capacitación laboral de la fuerza de trabajo de cada país influye también en la calidad de los productos fabricados en dicha jurisdicción.

c) Factores jurídicos. Las legislaciones de los países por aplicación el principio de soberanía, son independientes. Cada uno de ellos posee normas a veces sumamente diferentes en cuanto a la protección de los derechos de propiedad industrial, protección de la salud pública, etiquetado, normas sobre defensa del consumidor y otras cuestiones que, de alguna u otra forma, regulan la comercialización de productos.

d) Factores políticos. Entre ellos pueden nombrarse las decisiones de algunos países de adoptar economías de precios regulados por el Estado de favorecer económicamente a ciertas industrias sobre otras.

e) Factores climáticos, culturales o de costumbres de cada país. Éstos muchas veces determinan las diferencias entre los productos de una misma marca fabricados en distintas jurisdicciones (Armando, 2000, p. 5)

Todos estos factores mencionados son tomados en cuenta por los titulares, para poder en base a éstos, determinar los distintos precios y condiciones en las que serán vendidos sus productos. Estos factores les permiten tener más utilidades ya que saben con mayor exactitud el precio máximo que estarán dispuestos a pagar los consumidores en cada plaza pudiendo tener el máximo de rentabilidad en sus ventas. Pero como ya vimos, por otro lado esta discriminación de precios en base a las condiciones del mercado genera importaciones paralelas y mercados grises.

En el caso de adoptarse cada vez más el sistema del Agotamiento del Derecho Internacional, las Importaciones Paralelas aumentarían, y las grandes empresas farmacéuticas han advertido la inmensa disminución que sufriría el presupuesto para *R & D (Research & Development)*, Investigación y Desarrollo en español, ya que este gasto sería recuperado en plazos mucho más largos, debido a que deberían estandarizar de cierta manera los precios a nivel global, reduciendo sus utilidades que son su incentivo para desarrollar nuevas medicinas y promover investigaciones científicas a fin de curar nuevas enfermedades.

El tema de las Importaciones Paralelas se lo debe mirar con mucho cuidado cuando se trata de dos puntos principales que se derivan de decisiones políticas de los estados; el uno es la decisión de promocionar la inversión extranjera y el otro la intención de integrar bloques económicos y comerciales con otros países.

Éstos temas son sumamente importantes cuando hablamos de Importaciones Paralelas; el primero, debido a que al emitir un Estado políticas aperturistas que fomenten la inversión extranjera, es decir, el llamado a empresas extranjeras a montar sus negocios o fábricas en un país, las Importaciones Paralelas deben encontrarse muy bien reguladas ya que como mencionamos anteriormente, éstas pueden ser el objeto de que la inversión extranjera se venga abajo debido a que los productos importados pueden tener precios muy inferiores a los producidos o vendidos por las empresas extranjeras en el país y acabar con el mercado obligándoles a cerrar sus tiendas o fábricas, debido a que los costos de producción, posicionamiento y publicidad no son asumidos por los importadores paralelos, sino por los distribuidores autorizados por los titulares de los derechos intelectuales, debiendo devengar estos costos en el precio de sus productos, cosa que no sucede con los canales de distribución no autorizados.

Por otro lado, al existir la voluntad política de integrar bloques comunes tanto económicos, políticos y comerciales con otros países, siempre va a surgir la necesidad de regular los aspectos legales y homogenizar los sistemas nacionales de cada país a una legislación comunitaria que permita tener claras las reglas del juego y facilitar la libre circulación de mercancías entre los distintos países que integren el bloque.

Esto ha sucedido en la Unión Europea y en la Comunidad Andina de Naciones, donde las legislaciones han sido unificadas y los países han adoptado una política común relativa al tema del Agotamiento del Derecho y las importaciones paralelas.

CONCLUSIONES

Como se pudo observar a lo largo de este trabajo, la globalización y el desarrollo tecnológico han conllevado a un avance sumamente importante en cuanto al comercio internacional entre los distintos países, y sus diferentes actores. El intercambio comercial dejó de ser un tema interno de los países, y pasó a otro nivel al borrar las fronteras y no tener límites, habiendo ahora la posibilidad de comercializar con todos los rincones del mundo en tiempos mínimos y bajos costos.

Al avanzar el comercio internacional, las leyes también deberían avanzar al mismo ritmo, pero esto no ocurre normalmente ya que en derecho las leyes son posteriores a los acontecimientos y problemas sociales, y por lo tanto, el derecho de la propiedad intelectual es uno de los principales involucrados en el comercio internacional, y poco a poco los problemas que se suscitan en el comercio internacional van involucrando a los titulares de los derechos intelectuales y a los consumidores, habiendo la necesidad de regular estos contrapuntos que se originan.

Las diferentes organizaciones internacionales, como la Organización Mundial del Comercio y los distintos bloques regionales, han tratado de regular los aspectos jurídicos del comercio internacional a través de acuerdos internacionales, los mismos que son discutidos en reuniones y convenciones, pero han tenido varios inconvenientes debido a los intereses en conflicto que impiden un consenso común. En estas reuniones se han evidenciado dos posturas claras, la de los países desarrollados que están en contra del principio del Agotamiento del Derecho, sobretodo de alcance internacional, y la de los países en vías de desarrollo quienes son los principales promotores de este principio y de elevarlo al ámbito internacional y que esto lo adopten todos los países.

Los países desarrollados han accedido a incorporar el Agotamiento del Derecho en sus legislaciones pero le han circunscrito al límite nacional y

máximo regional o comunitario, como es en el caso de la Unión Europea; esto, debido a que dichos países son los principales productores de bienes y servicios además de ser los principales inventores y que más patentes poseen. Por lo tanto sus economías están movidas por las grandes empresas que comercializan sus productos con derechos de Propiedad intelectual, y la restricción o limitación al derecho de los titulares de los bienes que impone la figura del Agotamiento del Derecho podría reducir los ingresos de los titulares y afectar directamente a la economía de estos estados.

De esta manera, podemos ver claramente, que la legislación Comunitaria Andina y del MERCOSUR al contrario que la legislación comunitaria de la Unión Europea, es más acorde con la dinámica y evolución comercial mundial. Siendo la legislación de la CAN mucho más flexible en el tema del Agotamiento del Derecho y en general de las excepciones a los derechos de los titulares, adoptando tanto en la legislación comunitaria como interna de cada país un sistema de Agotamiento Internacional de Derecho. Esto significa que no se circunscribe al territorio nacional o comunitario, sino que es aplicable al comercio internacional sin limitación alguna.

Por otro lado, los países en vías de desarrollo, al reconocer los derechos de Propiedad Intelectual, muchas veces les ha significado someterse a los precios y condiciones de venta que les han sido impuestas por los titulares de los derechos intelectuales, quienes escudados en una legislación que les protege, han abusado de su condición imponiendo precios sumamente elevados, discriminando mercados, generando monopolios y muchos otros tipos de conductas anticompetitivas que afectan directamente a los consumidores, todo con el único objetivo de maximizar sus utilidades.

En virtud de la conducta antes descrita, los consumidores han visto en el Agotamiento del Derecho la mejor manera de corregir este tipo de prácticas abusivas de los titulares de los derechos intelectuales, para que no puedan tener todo el control sobre los bienes que comercializan y hacer con ellos lo que quieran sin importar las consecuencias para quienes los compran. El Agotamiento del Derecho, limita el poder que tienen los titulares sobre los

productos una vez que estos han sido puestos en el mercado por primera vez, quedan ellos sin facultad de decidir el destino final de los mismos una vez que los han enajenado. Con esto, lo que se pretende es que los titulares tengan mayor consideración al momento de tomar medidas comerciales abusivas en perjuicio del consumidor ya que el Agotamiento del Derecho permite que cualquier persona compre un producto puesto en una plaza, y lo revenda o introduzca en otra plaza al precio que éste desee y en las condiciones que quiera, siempre y cuando el producto no haya sido adulterado.

Las importaciones paralelas y mercados grises, son prácticas comerciales legítimas y legales, dependiendo de la legislación del país donde se las practique y son el resultado del Agotamiento del Derecho. Cuando existen prácticas anticompetitivas en una plaza o en un mercado determinado, las importaciones paralelas tienen su asidero, en donde ciertas personas compran el mismo producto en otra plaza donde se lo vende en mejores condiciones y lo revenden, o importan a otro país donde el mismo producto está siendo vendido en condiciones perjudiciales o menos favorables para el consumidor. Cuando se llevan a cabo las importaciones paralelas se denomina mercado gris, ya que no es un mercado negro, donde existe contrabando o adulteración de productos sino que todo se maneja de una manera legal solo que no a través de los canales de distribución autorizados por los titulares de los derechos intelectuales.

Los principales beneficiados del Agotamiento del Derecho son los consumidores, porque es un principio legal que permite una regularización del mercado en cuanto a prácticas abusivas por parte de los titulares de los derechos intelectuales. El Agotamiento del Derecho regula el mercado de tal manera que impide a los titulares a tomar medidas abusivas y anticompetitivas. En virtud de esto, los consumidores pretenden que el alcance del Agotamiento del Derecho sea internacional y que este tipo de Agotamiento sea adoptado por todos los miembros de la OMC.

Quienes se encuentran en contra del Agotamiento del Derecho son los productores, debido a que manifiestan que con esto deberán subir sus precios

de los productos o estandarizarlos a nivel internacional, cosa que perjudicaría a los precios preferenciales de venta para ciertos países en vías de desarrollo como en el caso de las medicinas.

La Comunidad Andina de Naciones ha adoptado en su legislación comunitaria el Agotamiento Internacional del Derecho, lo que facilita el comercio de bienes a nivel comunitario y beneficia a los consumidores de dichos países, sobre todo por tratarse de países en vías de desarrollo.

Como medida alternativa para los productores y titulares de los derechos intelectuales, existen conductas tales como la introducción en ciertos mercados como el africano, productos genéricos como medicinas, que no lleven la marca del producto que se comercializa en mercados de países desarrollados, con esto se evitarían las importaciones paralelas.

Por otro lado, no discriminar precios en el mercado sino vender los productos a precios donde existan utilidades pero no tratar de maximizar de manera desmesurada éstas, vendiendo los mismos productos a precios excesivos en ciertas plazas, ya que importadores paralelos pueden traer de otros lugares donde han sido puestos a precios más baratos, los mismos productos, y comercializarlos mucho más baratos que los precios de los distribuidores oficiales.

RECOMENDACIONES

La Comunidad Andina de Naciones ha regulado en su legislación comunitaria el tema del Agotamiento del Derecho, estableciendo para los países miembros un sistema de Agotamiento Internacional del Derecho. Como pudimos evidenciar, este sistema va acorde a la situación económica de los países miembros debido a que todos son países en vías de desarrollo, que no son potencias en cuanto a la producción y venta de bienes ni nuevas creaciones. En tal virtud, mediante este sistema se beneficia a los ciudadanos ya que éstos tendrán acceso más fácilmente a una mayor variedad de bienes y servicios, con mejores precios y de mejor calidad.

El Agotamiento Internacional del Derecho, beneficia a los consumidores en la medida que regula el mercado, limitando el poder que tienen los productores y titulares de los derechos marcarios y de patentes en cuanto a la discriminación de precios.

Sin embargo, con este sistema se puede llegar a perjudicar a los productores y titulares de los derechos. Es precisamente aquí donde surgen los problemas debido a que lo que nuestras naciones buscan promover para desarrollarse es una mayor inversión tanto nacional como extranjera, debido a que ésta otorga mayores fuentes de trabajo, y mejoran las condiciones de vida de las personas, aumenta el consumo, y propicia el crecimiento de la economía de éstos países. Sin embargo, como se mencionó en este trabajo, muchas veces las inversiones que realizan tanto empresarios extranjeros como nacionales, dentro de nuestras naciones, podrían verse afectadas debido al Agotamiento del Derecho.

Los inversionistas, al no poder justificar sus gastos, siendo éstos en ocasiones muy importantes, al no poder establecer precios que devenguen las inversiones realizadas y les genere una utilidad razonable, se verían impulsados a establecer sus fábricas, maquilas, negocios, franquicias, etc. en otros países donde los costos sean inferiores y puedan producir y distribuir desde allí sus

productos al resto del mundo maximizando sus ganancias reduciéndolos gastos.

Basándonos en este problema, el Agotamiento del Derecho puede convertirse en un desincentivo para los empresarios y en este caso podría perjudicar tanto a la inversión extranjera como la nacional, ya que los inversionistas pensarían dos veces antes de montar sus negocios en los países de la Comunidad Andina de Naciones por el Agotamiento del Derecho y la débil protección que tiene la Propiedad Intelectual.

Los gobiernos deben tomar otro tipo de medidas para incentivar la inversión nacional y extranjera y lograr contrarrestar el desincentivo que les podría generar el sistema del Agotamiento Internacional de Derecho. Brindar seguridad jurídica, otorgar facilidades tributarias como exoneraciones tributarias los primeros años de producción, beneficios tributarios, reducción o exoneraciones de tributos en la salida de divisas, flexibilidad laboral para sus trabajadores (trabajo por horas, a tiempo parcial, etc.), subsidios de servicios básicos, agilidad en la constitución de compañías, pueden ser algunos ejemplos de medidas que fomentarían la inversión.

Por otro lado, para prevenir los posibles perjuicios del Agotamiento del Derecho en cuanto a las medicinas por temas de subsidios o precios preferenciales para los países en desarrollo, y evitar las importaciones paralelas a los países donde radican los titulares de los derechos, éstos deben tomar medidas alternas como es la comercialización de genéricos o productos con otras marcas para que de esta manera los importadores paralelos no tengan éxito y no se perjudique a las utilidades de los titulares que han invertido mucho dinero en el campo de investigación y desarrollo.

El Agotamiento del Derecho es un tema que cada vez va a tener más fuerza conforme siga desarrollándose el comercio internacional, por lo tanto hay que tener políticas comunes que permitan regularizar el tratamiento y solución de los posibles problemas que emanan de su aplicación a fin de que la Propiedad Intelectual se convierta realmente en el incentivo comercial y de desarrollo que

pretendamos sea, y se logre su fin básico de equilibrar los intereses sociales y comunitarios, con los intereses de los creadores y titulares, en un ambiente que promueva el desarrollo de nuestras naciones.

BIBLIOGRAFÍA

LIBROS:

ARACAMA Zorraquín, Ernesto (1999), Temas de Derecho Industrial y de la Competencia, DERECHO DE MARCAS (El Agotamiento de los derechos de marca y las importaciones paralelas), Ciudad Argentina, Buenos Aires, Argentina.

BERTONE Luis Eduardo; CABANELLAS de las Cuevas Guillermo, (2003), Derecho de Marcas / Marcas, designaciones y nombres comerciales (Tomo I), Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina.

BERTONE, Luis Eduardo; CABANELLAS de las Cuevas Guillermo, (2003), Derecho de Marcas / Marcas designaciones y nombres comerciales (Tomo II), Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina.

BERTONE Luis Eduardo; CABANELLAS de las Cuevas Guillermo, (2005), Derecho de Marcas (Tomo 1), Segunda Edición, Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina.

CABANELLAS Guillermo, (2001), Derecho de las Patentes de Invención (Tomo I), Editorial Heliasta, Buenos Aires, Argentina.

CASADO Cerviño, Alberto, (2001), El Sistema Comunitario de Marcas, Normas, Jurisprudencia y Práctica, Editorial Lex Nova, Valladolid, España.

GUERRERO Villagómez, César, (2009), Tratados Sobre Propiedad Industrial (Tomo II), Editorial Graphus, Quito, Ecuador.

METKE, Ricardo, (2001), Lecciones de Propiedad Industrial (Tomo 1), Editorial Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie), Bogotá, Colombia.

METKE, Ricardo, (2002), Lecciones de Propiedad Industrial (Tomo II), Editorial Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda (Baker & McKenzie), Bogotá, Colombia.

MOLINARIO, Alberto, (1965), Derecho de Marcas / Marccas, designaciones y nombres comerciales, Buenos Aires, Argentina.

MUSANTE Gabriela I., (2005), Derechos Intelectuales 11, Importaciones Paralelas en el Ámbito Marcario, Editorial Astrea de Alfredo y Ricardo Depalma, Buenos Aires, Argentina.

OTAMENDI, Jorge, (1999), Derecho de Marcas, Artes Gráficas Candil, Buenos Aires, Argentina.

ROSSEL Mónica, (1999), Marco Institucional y Seguridad Jurídica en la Comunidad Andina.

VAN BUNNEN, Louis, (1967), Aspects actuels du droit des marques dans le Marché Commun, Bruselas, Bélgica.

PROCESO JUDICIAL:

Proceso SA CNL-SUCAL NV C. HAG GF AG stc de 17 de octubre de 1.990.

PÁGINAS WEB:

Organización Mundial del Comercio (2012): Los Principios del Sistema del Comercio. URL: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/fact2_s.htm. Descargado 10 de enero de 2012.

Ministerial de la OMC (Doha 2001): Declaración relativa al acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, Adoptada en Noviembre de 2001. URL: http://www.wto.org/spanish/thewto_s/minist_s/min01_s/mindecl_trips_s.htm. Descargado 11/10/2011

RUBIO Torres, Felipe, (2008): El Agotamiento del Derecho de Autor y los Derechos Conexos y la Propiedad Industrial. URL: <http://www.sieca.org.gt/publico/ProyectosDeCooperación/Proalca/PI/Revistas/R3A2/Default.htm>. Descargado 07/09/2011

GAGGINI DE Ruhlemann, Patricia, (2002), Gestipolis, Comercio Internacional. URL: <http://www.gestipolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/glblzcn.htm>. Descargado 20/12/2011

VÁSQUEZ Santamaría, Jorge Eduardo, (2007), El Agotamiento del Derecho de Marca, Opinión Jurídica Universidad de Medellín, Medellín, Colombia. URL: <http://www.udem.edu.co/NR/rdonlyres/61F664E6-7CD6-4341-B9B6-24494792FC23/11203/Art95.pdf> Descargado: 06/11/2011

ÁLVAREZ Fernando, Marcas y Patentes,
<http://www.alvemark.com/nueva%20ley%20de%20marcas.htm> Descargado:
 08/07/2011

PUBLICACIONES:

ARMANDO, Miguel N., (2005), Importaciones Paralelas, Ponencias en XIV Congreso Internacional de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual "Ponencias".

BRAUN, Antoine, (1995), Précis des Marques, Bruselas, Bélgica.

Soltysinski S., International Exhaustion of Intellectual Property Rights.

TOMASSO, M. Valletti; SZYMANSKI, Stefan, (2005), Parallel Trade, International Exhaustion and Intellectual Property Rights: A Welfare Analysis.

Wegbrait, P., (2005), La Compartimentación de Mercados en el ámbito de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial (Derecho de Comercialización, Agotamiento e Importaciones Paralelas).

LEYES:

ADPIC

AGCS

Decisión 345 de la Comunidad Andina de Naciones

Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones

Convenio de Paris

DECISIÓN 08 PROTOCOLO DE ARMONIZACIÓN DE NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL MERCOSUR, EN MATERIA DE MARCAS, INDICACIONES DE PROCEDENCIA Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

DECLARACIÓN DE DOHA RELATIVA AL ACUERDO SOBRE LOS ADPIC Y LA SALUD PÚBLICA

GATT

Ley Benelux

Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina