

EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO A LA LUZ DEL DERECHO COMUNITARIO. UNIÓN EUROPEA Y COMUNIDAD ANDINA*

CAROLINA BARRAGÁN, MIGUEL CEBALLOS,
DIANA MARÍN Y ÓSCAR TAMAYO**

INTRODUCCIÓN

El agotamiento del derecho se erige en una restricción que se impone al titular de los derechos, quien hasta ese momento tenía pleno control sobre su producto o *corpus mechanicum* en el que se encontraban involucrados sus derechos exclusivos y ahora nada puede hacer frente a terceros que persigan la realización de actividades comerciales con estos, lo que le genera la imposibilidad de controlar las subsiguientes distribuciones que se hagan respecto de ellos.

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

* El presente artículo es producto del trabajo de investigación denominado “Disyuntivas nacidas con ocasión de las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho”, desarrollado por el Grupo de Investigación del Departamento de Propiedad Intelectual de la Universidad Externado de Colombia. El Grupo está integrado por los investigadores Diana Carolina Marín, José Miguel Ceballos, María Carolina Barragán y Óscar Tamayo, con el acompañamiento del asesor metodológico William Mantilla, y bajo la dirección del Dr. Ernesto Rengifo.

** José Miguel Ceballos Delgado, abogado de la Universidad Externado de Colombia, trabaja en Palacio & Ballesteros Ltda. Contacto: miguelceballos11@hotmail. Óscar Leandro Tamayo Rey, especialista en derecho de sociedades, trabaja en Espacios Urbanos S.A.; abogado de la Universidad Externado de Colombia; contacto: osletare@gmail.com Diana Carolina Marín Naranjo, abogada de la Universidad Externado de Colombia, se desempeña en la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura de Propiedad Industrial, Dirección de Signos Distintivos; contacto: dcmarrinnaranjo@gmail.com María Carolina Barragán Méndez, abogada de la Universidad Externado de Colombia, especializada en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de la misma Universidad, trabaja en la Superintendencia de Industria y Comercio, Delegatura de la Propiedad Industrial, División de Signos Distintivos; contacto: karonett@hotmail.com Fecha de recepción: 6 de septiembre de 2012. Fecha de aceptación: 12 de septiembre de 2012.

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

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

I. CONCEPTO Y ANTECEDENTES DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO

El agotamiento del derecho tuvo su origen en la jurisprudencia, y fue solo años después que la legislación entró a regular la materia¹. Los primeros pronunciamientos jurisprudenciales definían el agotamiento del derecho como una facultad del titular de un derecho ligado a un ámbito territorial. En efecto, el juez alemán KÖLHER², en uno de los primeros casos que habla de esta materia, propuso el agotamiento como una facultad de un titular del derecho, consistente en la exclusividad de comercializar por primera vez su producto por sí mismo o por la persona por este autorizada en un territorio determinado. Sin embargo, el juez no consideró que esta facultad fuera absoluta y perdurable en el tiempo, sino que entendió que una vez puesta en ejercicio con el consentimiento del titular esta se vería limitada y por ende agotada (sentencia Kölnisch Wasser del 28 de febrero de 1902).

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

1. ERNESTO RENGIFO GARCÍA. “Abuso de posición dominante en la propiedad intelectual”, disponible en: [www.cecolda.org.co/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=40]. Señala el autor: “[El agotamiento del derecho es] un remedio creado por la jurisprudencia inicialmente y después por la legislación contra el posible ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual que puedan impedir la libre circulación de mercancías: una persona que legítimamente coloca en un país un producto o servicio protegido por la propiedad intelectual no puede prohibir que ese producto o servicio reingrese al país nuevamente de manera legal, ya que se considera que su derecho se ha agotado en el momento en que dispuso legalmente del mismo”.

2. En este fallo se señaló: “La eficacia de la patente consiste en que en el territorio nacional nadie, excepto el titular de la patente (y aquellas personas a quienes él haya autorizado), puede fabricar el producto o introducirlo en el comercio. Pero con ello también se agota el efecto del derecho de patente. Si el titular de la patente ha fabricado e introducido en el comercio su producto bajo esta protección que excluye la competencia de otras personas, entonces ha gozado de las ventajas que le concede la patente y, con ello, ha consumido su derecho. La patente no asigna a su titular la facultad de prescribir las condiciones bajo las cuales debe tener lugar el comercio con sus productos”. Citado en [http://biopropiedad.tripod.com/patagot.htm#_ftnref7].

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

En este sentido, CORDERO ÁLVAREZ sostiene que en este caso “[s]e planteaba el problema de evitar que el titular de una patente pudiera restringir la comercialización de los productos en los que se incorporase la misma, pues tal y como estaba diseñada la norma era un derecho con el que el titular contaba, y por tanto, se hacía necesario impedir limitaciones a la libre circulación en el territorio nacional en un país recientemente unificado” (CORDERO ÁLVAREZ, 2006, p. 17). La solución a esta disputa consistió en establecer la doctrina del agotamiento del derecho, que en ese momento fue denominada “conexión de las formas de explotación”.

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

En relación con el concepto de agotamiento, y de acuerdo con las raíces etimológicas del término, este proviene del verbo “agotar” (del lat. *eguttāre*, de *gutta*, “gota”), que significa: gastar del todo, consumir. Para efectos de este artículo, se entenderá que se refiere a la extinción de los legítimos derechos del titular de los derechos de propiedad intelectual.

Ahora bien, el agotamiento del derecho encuentra en la doctrina diversidad de definiciones; a continuación se citan alguna de ellas.

CASTRO GARCÍA SEÑALA:

[El agotamiento del derecho se traduce en] que el derecho exclusivo del que goza un titular de un derecho de propiedad intelectual termina en el momento en el que él introduce (o permite introducir) en el comercio productos o bienes que estén protegidos por dicho derecho. Con la primera comercialización el derecho de propiedad intelectual “se agota” de manera tal que los productos introducidos en el mercado podrán ser objeto de posteriores actos de comercialización sobre los cuales el titular original no podrá ejercer ningún control. (CASTRO GARCÍA).

Por su parte, CORDERO dice:

El agotamiento se refiere a una de las limitaciones de los derechos de propiedad intelectual, supone un límite a la extensión del derecho de exclusiva, ya que la exclusiva no abarca la posibilidad de controlar la comercialización del producto que incorpora este derecho. Así, una vez que un producto protegido por un derecho de propiedad intelectual ha sido comercializado por su titular o por otros con su consentimiento,

este titular ya no tiene derecho a ejercer los derechos de propiedad intelectual relativos a la exclusiva en la explotación comercial de este producto pues se considera que se han agotado. [...] [L]os derechos de explotación comercial sobre el producto en que se materializa el derecho de propiedad intelectual en cuestión, finalizan con la primera venta del producto, ya sea por el propio titular o por un tercero con el consentimiento de aquél. (CORDERO, 2006, p. 8).

RUBIO TORRES, a su turno, plantea:

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. (RUBIO TORRES).

De igual forma, algunos tratadistas han incluido dentro de la definición de agotamiento del derecho los principios internacionales que inspiraron la aparición de esta figura. Verbigracia, Moure señala: “El agotamiento del derecho de [*sic*] es el límite que señala el fin del derecho de exclusiva y correlativamente el principio de la libertad de comercio de los terceros en relación con los productos que llevan la marca auténtica” (MOURE, 2002, p. 10).

En el mismo sentido, Rengifo García considera que el agotamiento del derecho “surgió de la necesidad de conciliar dos intereses aparentemente contrapuestos: el monopolio de explotación territorial que conceden los derechos de propiedad intelectual con el principio de la libre circulación de productos y servicios que rige en materia de comercio internacional y principalmente en regímenes económicos comunitarios” (RENGIFO GARCÍA, p. web).

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

Ahora bien, para que el agotamiento exista jurídicamente y sea válido, es necesario que se configuren cinco requisitos:

1. Que exista un titular de derechos de propiedad intelectual.
2. Que el objeto o bien protegido sobre el cual recaiga dicha titularidad sea lícito, es decir, que haya sido introducido al mercado de conformidad con la ley.
3. Que exista una primera venta o comercialización de los productos sobre los cuales recae la protección.

4. Que la primera venta se haga con consentimiento del titular³.

5. Que el derecho opere o se circunscriba a un territorio. Este elemento es indispensable para determinar de qué tipo de agotamiento se trata.

Finalmente, y en aras de establecer los efectos del agotamiento, de acuerdo con el espacio geográfico en que se ha ejecutado esa primera puesta en el mercado, la doctrina habla de tres sistemas de agotamiento del derecho:

1. Agotamiento nacional: es aquel que se presenta con un alcance limitado al espacio geográfico de un país determinado una vez que el titular realiza la primera puesta de sus productos en el comercio⁴. En este sentido, el titular no podrá impedir las posteriores ventas de su producto dentro del mercado nacional, pero comoquiera que su derecho no se ha visto agotado fuera del país que adopta este sistema, sí podrá evitar que una vez lo haya comercializado en el exterior este ingrese nuevamente. Refiriéndose a esta forma que el agotamiento adopta, Madrid sostiene: “su derecho recobra vida o no se entiende agotado cuando la mercancía es puesta en el comercio en un segundo país (con su consentimiento), y una tercera persona intenta importarla al país del titular”⁵.

2. Agotamiento regional: una segunda forma que adopta el agotamiento del derecho se denomina regional, el cual se contextualiza en un mercado regional como aquel que es propio de la Unión Europea (UE). En este sistema de agotamiento, cuando la primera venta se realiza en un país miembro de la comunidad el derecho sobre el producto se agota en todo el territorio que la comprende; “el agotamiento comunitario protege el desenvolvimiento del libre comercio intracomunitario”⁶.

3. Agotamiento internacional: la tercera modalidad que adopta el agotamiento del derecho es la que se conoce como internacional. Este sistema de agotamiento del derecho es aquel que se da cuando la primera comercialización se hace en cualquier país. Así, el titular del derecho no podrá impedir las posteriores ventas que se hagan de su producto en el mercado extranjero, así como tampoco podrá oponerse a las reimportaciones. Este es el criterio adoptado por los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Así, la diferencia en cuanto al alcance que se presenta entre los tipos de agotamiento está circunscrita a un factor territorial. Mientras en la Unión Europea los derechos se limitan solo en el territorio de la Unión, lo que favorece la integración comunitaria, la regulación de la CAN propone que la limitación se dé en cualquier país, y por el contrario en Estados Unidos la limitación se da en el mismo país donde se pretende que la regla opere de pleno derecho: es lo que en ese país se

3. No hay consentimiento si es resultado de una licencia obligatoria. Cfr. caso *Pharmon vs. Hoechst*.

4. Este criterio es el acogido por Estados Unidos; cfr. los siguientes pronunciamientos: *K-Mart Corp. vs. Cartier Inc.* (1988) USSC; *Société des Produits Nestlé SA vs. Casas Helvetia, Inc.* (1992) 1st Circuit; *Gamut Trading Co. Ltd.* (1999) Federal Circuit.

5. Madrid (2005), tomado de [http://www.usergioarboleda.edu.co/tlc/tlc_importaciones%20paralelas.htm].

6. Afirmación de Ferrari, tomada de [<http://es.scribd.com/doc/52501203/AGOTAMIENTO-DEL-DERECHO-DE-LA-MARCA-TRABAJO-PROPIEDAD>].

ha denominado “*first sale doctrine*”, en donde “el derecho del titular solamente se extingue en el mercado del territorio nacional” .

En su momento, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, en el asunto *Parfums Christian Dior vs. Evora Bv*, estableció que “si el derecho de prohibir el uso de la marca para ciertos productos, conferido al titular de la misma por el artículo 5 de la Directiva, se agota cuando tales productos han sido comercializados por este último o con su consentimiento, lo mismo ocurre con el derecho de usar la marca para anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos” (TJCE. Sentencia del 4 de noviembre de 1997, Asunto C-337/95, considerando 36).

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia tuvo oportunidad de considerar que “el agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular –de una marca– que le impide a su titular oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por ésta una vez realizada la primera venta”. Y agregó: “los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado. Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien” (Proceso 24-IP-2005).

Respecto al tratamiento legislativo del agotamiento, es preciso señalar que la mayoría de tratados internacionales han dejado la regulación del tema a cada uno de los países miembros. Por ejemplo, los Tratados de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT), en sus artículos sexto y octavo⁷, respectivamente, permiten que cada Estado disponga que dentro de su territorio el derecho en cabeza del titular se vea agotado, a nivel nacional, regional o internacional, según su criterio o conveniencia. Esto se traduce en la posibilidad para el autor o titular de derechos patrimoniales y el artista intérprete o ejecutante de establecer las condiciones que regularán su relación con el adquirente de su creación, de tal manera que este será el punto de partida para defender sus derechos posteriormente.

7. Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT):

“Artículo 6. *Derecho de distribución*:

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

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

Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT):

“Artículo 8. *Derecho de distribución*:

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

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

En el mismo sentido, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC– de la OMC, en su artículo 6, establece: “*Agotamiento de los derechos*. Para los efectos de la solución de diferencias en el marco del presente Acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los artículos 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente Acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual”.

Con la premisa sentada por los ADPIC (1994), el tema ha sido desarrollado en las legislaciones internas, implantando cada Estado su propio régimen de agotamiento del derecho y permitiendo o proscribiendo las importaciones paralelas.

Por su parte, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea reguló la materia en los artículos que a continuación se transcriben:

Artículo 30. (Antiguo artículo 25 TCE)

Quedarán prohibidos entre los Estados miembros los derechos de aduana de importación y exportación o exacciones de efecto equivalente. Esta prohibición se aplicará también a los derechos de aduana de carácter fiscal.

Artículo 34. (Antiguo artículo 28 TCE)

Quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente.

Artículo 35. (Antiguo artículo 29 TCE)

Quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la exportación, así como todas las medidas de efecto equivalente.

Artículo 36. (Antiguo artículo 30 TCE)

Las disposiciones de los artículos 34 y 35 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de orden público, moralidad y seguridad públicas, protección de la salud y vida de las personas y animales, preservación de los vegetales, protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico nacional o protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.

Para traer el tema a la Comunidad Andina, en materia de propiedad industrial, los artículos 54 y 158⁸ de la Decisión 486 de 2000 de la CAN, en lo referido a patentes

8. Decisión 486: “Artículo 54.- La patente no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por la patente, después de

y marcas, respectivamente, convergen en que los derechos exclusivos otorgados a los titulares del mismo no impiden que terceros ejerzan actos de comercio después de realizada la primera venta de los productos protegidos por patentes o registro de marca, siempre que hayan sido puestos en el comercio en cualquier país por el titular o con su consentimiento; *contrario sensu*, en el evento de que no exista dicho consentimiento, ese conjunto de prerrogativas que conforman el *ius prohibendi* en cabeza del titular de derechos patrimoniales no se extinguirían, de forma que todos los actos de comercio posteriores a la primera venta o comercialización derivarían prohibidos.

En conclusión, el agotamiento del derecho es una limitación a los derechos de propiedad intelectual radicados en cabeza de un titular, que tiene cuando ese titular ha comercializado sus productos por primera vez o ha permitido a otros que lo hagan, y su efecto es la extinción de ciertas prerrogativas, en especial, la de impedir la consecuente comercialización de sus productos por terceros. Todo lo anterior con el fin de materializar los principios de libre circulación de mercancías y libertad de comercio. Adicionalmente, el agotamiento adopta tres modalidades dependiendo del ámbito territorial en que se dé la comercialización de los productos.

II. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES FALLOS EN MATERIA DE AGOTAMIENTO DEL DERECHO

A. UNIÓN EUROPEA

PROPIEDAD INDUSTRIAL

El sistema de agotamiento del derecho comunitario se caracteriza porque luego de la primera puesta lícita en el mercado de los productos que incorporan el derecho

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”.

protegido por la propiedad intelectual, los derechos exclusivos otorgados por el ordenamiento jurídico a su titular se agotan en el espacio comunitario, integrado por los países miembros de dicha asociación de naciones, dándose así la posibilidad de que se presenten importaciones paralelas entre los Estados miembros de la Unión Europea.

A continuación se analizan los principales pronunciamientos jurisprudenciales en el ámbito de la actual Unión Europea, correspondientes al entonces Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (denominado, a partir de la firma del Tratado de Lisboa, en 2009, Tribunal de Justicia de la Unión Europea) en materia de agotamiento del derecho.

Asunto Centrafarm vs. Sterling Drug

(TJCE. Sentencia del 31 de octubre de 1974, Asunto 15/74)

El 31 de octubre de 1974, el Tribunal se pronunció a propósito de un litigio surgido entre Centrafarm y Sterling Drug, con ocasión de la comercialización que realizó Centrafarm en los Países Bajos, de un medicamento producido por Sterling Drug, con posterioridad a la venta que hiciera Sterling Drug en el Reino Unido.

Los hechos más relevantes del caso son los siguientes:

- Sterling Drug era titular de patentes nacionales en Estados como el Reino Unido y los Países Bajos. La patente cubría la fabricación del medicamento *acidum nadilixicum*, que se comercializaba con la marca Negram.

- Centrafarm importó a los Países Bajos y desde el Reino Unido y la República Federal Alemana, donde habían sido regularmente puestos en el mercado por filiales autorizados por Sterling, los medicamentos patentados.

- En el Reino Unido el precio del medicamento era inferior al del comercializado en los Países Bajos.

- En 1971 Sterling demandó ante el Tribunal de Róterdam, pretendiendo que se suspendiera la comercialización por parte de Centrafarm.

- El Tribunal rechazó la demanda por considerar que la ley de patentes de los Países Bajos establece que un producto se halla en libre circulación en el territorio nacional cuando ha sido comercializado por vez primera en el extranjero.

- Sterling apeló la decisión y el Tribunal accedió a las pretensiones. Ante dicha decisión, Centrafarm solicitó la revisión del fallo ante el Tribunal Supremo.

- El Tribunal consideró, mediante sentencia del 1º de marzo de 1974, que la ley holandesa de patentes, cuando menciona “introducir en el comercio”, hace referencia exclusivamente al comercio en dicho país. No obstante, el Tribunal de revisión remitió al TJCE la cuestión, para que se pronunciara al respecto.

En su pronunciamiento sobre el asunto, el Tribunal consideró que “el ejercicio por el titular de la patente del derecho concedido por la legislación de un Estado miembro para prohibir la comercialización en ese Estado de un producto prote-

gido en otro Estado miembro por ese titular de patente o con su consentimiento es incompatible con las disposiciones del Tratado CEE sobre la libre circulación de mercancías en el interior del mercado común”.

En consecuencia, el TJCE desestimó las pretensiones de Sterling consistentes en frenar la comercialización que venía adelantando Centrafarm, para lo cual tuvo en cuenta los principios atrás señalados como sustento del agotamiento comunitario, como el de libre circulación de mercancías por el territorio común, y la búsqueda de un fin, esto es, el de estimular la competencia mercantil entre iguales.

De acuerdo con este pronunciamiento, Sterling Drug no podía utilizar su derecho de patente para prohibir la importación del medicamento a los Países Bajos por parte de Centrafarm, ya que este había sido regularmente puesto en el mercado por filiales autorizadas por Sterling en el Reino Unido y la República Federal Alemana, habiéndose agotado su derecho de forma válida y eficaz, esto es, con el cumplimiento de los requisitos o presupuestos establecidos como necesarios para que se presente el agotamiento y, por tanto, con aptitud de producir los efectos propios de la figura, vale decir, extintivos frente al titular y facultativos en cuanto a la redistribución para el importador.

Asunto Pharmon BV vs. Hoechst AG
(TJCE. Sentencia en el Asunto 19/84)

En este evento, resolvió el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea el litigio suscitado entre Pharmon BV y Hoechst AG, en donde Hoechst intentó impedir que Pharmon comercializara el medicamento Frusemide en el territorio de los Países Bajos, puesto que desde 1976 Hoechst era titular de la patente sobre esa medicina en la República Federal de Alemania, en los Países Bajos y en el Reino Unido. No obstante, en 1972 DDSA Pharmaceuticals LTD había obtenido una licencia obligatoria para explotar la patente en el Reino Unido, con la restricción de exportar el medicamento, lo cual se traducía en que era una licencia que se circunscribía al territorio del Reino Unido.

No obstante la prohibición, DDSA Pharmaceuticals LTD vendió a Pharmon (que se ubicaba en los Países Bajos) el medicamento, y esta a su turno intentó comercializar el producto en ese territorio; ante tal situación, Hoechst entabló un juicio contra Pharmon en 1977, en Róterdam, en donde al final se le prohibió a esta última la comercialización del medicamento. Ante tal decisión, Pharmon apeló, arguyendo que la venta realizada por Hoechst en el Reino Unido era válida y por tanto su comercialización también, pero el recurso no prosperó y sus pretensiones fueron despachadas desfavorablemente por la Corte Regional de Apelación. De esta forma, Pharmon se vio compelida a recurrir en casación este último fallo.

En ese contexto, el asunto fue remitido en 1984 al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea quien, al resolver las cuestiones prejudiciales puestas a su consideración, señaló en primer lugar que los artículos 30 y 36 del Tratado

de funcionamiento de la Unión Europea (antiguo TCE) excluían la aplicación de las normas nacionales que habilitan al titular de una patente para impedir la importación y comercialización de un producto que ha sido legalmente vendido en otro Estado miembro por él mismo o con su consentimiento por una persona económicamente o legalmente dependiente de él, pues de permitirse esto, el titular de la patente tendría la facultad de restringir el comercio entre Estados miembros, aun cuando tal restricción sea innecesaria para proteger sus derechos obtenidos como consecuencia de una patente a él otorgada.

Ahora bien, en una consideración particular sobre la licencia obligatoria concedida a un tercero, como ocurrió en este caso, señaló el Tribunal que el titular de una patente no podría ser considerado a efectos de consentir en la operación de ese tercero, pues tal medida le privaría de su derecho para determinar libremente las condiciones bajo las cuales él vende sus productos. De manera que es necesario permitir al titular de la patente impedir la importación y comercialización de los productos manufacturados bajo una licencia obligatoria a fin de proteger la substancia de sus derechos exclusivos bajo su patente, toda vez que la venta realizada por el licenciataria es ineficaz con respecto al agotamiento de los derechos exclusivos otorgados por una patente.

En este sentido, la comercialización de un producto patentado por un tercero, a quien se le cedió a través de la figura de las licencias obligatorias, no agota el derecho del titular sobre los productos patentados y, por tanto, le es posible a este impedir la comercialización y/o importación del producto ejerciendo su derecho de *ius prohibendi*. Y en el caso objeto de análisis, Hoechst, titular del derecho de patente sobre el medicamento Frusemide, conserva aún el derecho de exclusividad.

En este caso se dio una mera explotación de la licencia obligatoria concedida a DDSA Pharmaceuticals LTD sobre el medicamento en el Reino Unido, con violación a restricciones que la misma licencia contemplaba y una posterior comercialización por Pharmon del mismo producto Frusemide.

Podemos concluir, de acuerdo con lo que señala CASTRO GARCÍA (2008), que los derechos derivados de la patente no se agotan cuando el producto protegido ha sido puesto en el mercado de un Estado miembro sin el consentimiento del titular, especialmente por la vía de una licencia obligatoria o de una obligación jurídica real y actual de comercializar el producto.

Asunto Dansk Supermarked AS vs. Imerco AS
(TJCE. Sentencia en el Asunto 58/80)

En este asunto, un grupo de comerciantes daneses de hardware comisionó en el Reino Unido, con ocasión del quincuagésimo aniversario de su fundación, un servicio chino de decoración con fotos de castillos reales daneses, con, en el lado inverso, las palabras “Imerco quincuagésimo aniversario”. La venta de ese servicio era reservada exclusivamente a los comerciantes de hardware que eran miembros

de Imerco. Existía un convenio entre Imerco y el fabricante británico, según el cual las piezas con calidad inferior, cuando ascendieran a aproximadamente un 20% de la producción establecida, de conformidad con las normas de calidad aplicables, se podrían vender por el fabricante en el Reino Unido, pero no así exportarse en ningunas circunstancias a Dinamarca o a otros países escandinavos.

En cumplimiento de la cláusula restrictiva entre las partes, el fabricante británico vendió los servicios a Supermarked AS en el Reino Unido y este los ofreció en Dinamarca a precios sustancialmente más bajos que los exigidos por Imerco en este país. Indicó el Tribunal que “el archivo no establece si los servicios en cuestión eran vendidos como de calidad inferior a lo establecido en el Reino Unido; en todo caso los clientes de Supermarked de Dinamarca no parecen haber sido notificados de ese hecho”.

Ante la actuación de Supermarked, Imerco demandó en Dinamarca obteniendo decisión favorable en 1978, la cual ordenaba al demandado suspender la venta del servicio en ese territorio. En el mismo sentido se pronunció la Corte Marítima y Comercial de Copenhagen, al considerar que una restricción u orden de esta naturaleza no afectaba la libre circulación de mercancías por el espacio económico europeo.

En ese marco fáctico, Supermarked de Dinamarca apeló el fallo, reclamando que las normas de la ley comunitaria excluyeron la aplicación de la ley danesa en la comercialización, razón por la cual se prohibió la comercialización de los servicios en cuestión.

El Tribunal superior danés remitió el asunto al TJCE para que mediante la figura de resolución prejudicial resolviera las cuestiones allí planteadas, consistentes en si las provisiones del tratado de la CEE podían excluir la aplicación de la ley nacional relacionada con derechos de autor y marcas de comercio.

Para resolver el cuestionamiento el Tribunal sostuvo que de conformidad con el tratado, estaba prohibido establecer restricciones de carácter cuantitativo en las importaciones y, en general, toda medida con un efecto equivalente. No obstante, dijo, de acuerdo con el artículo 36 del Tratado, que la previsión no excluía prohibiciones o restricciones a la importación justificadas por razón de la protección de propiedad industrial y comercial. Sin embargo, es claro en este artículo, en particular en el segundo inciso, así como en su contexto sistemático, que no afecta la existencia de derechos reconocidos por la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad industrial y comercial, si bien el ejercicio de esos derechos puede restringirse en consideración a las circunstancias, por las prohibiciones del tratado, toda vez que proporciona una excepción a uno de los principios fundamentales del mercado común.

En efecto, el artículo 36 admite excepciones a la libre circulación de las mercancías, siempre que las mismas se justifiquen en el propósito de proteger los derechos que constituyen la propiedad industrial. En suma, debe entenderse que la exclusividad se garantiza por la legislación de propiedad industrial y comercial

hasta tanto el producto haya sido legalmente distribuido en el mercado de otro Estado miembro por el propietario real del derecho o con su consentimiento.

En este orden de ideas, según el Tribunal los artículos 30 y 36 del Tratado debían ser interpretados de forma tal que las autoridades judiciales de un Estado miembro no pudieran prohibir, basándose en los derechos de autor o de una marca registrada, la comercialización en el territorio de ese Estado de un producto al que uno de esos derechos fuere aplicable, siempre que el producto haya sido legalmente vendido en el territorio de otro Estado miembro por su propietario o con su consentimiento.

Sobre el caso en particular, el Tribunal sostuvo la imposibilidad en cualquier evento de derogar mediante acuerdos entre individuos parte de las disposiciones obligatorias del Tratado en lo referente a la libre circulación de mercancías. De suerte que un acuerdo que supone una prohibición en la importación en un Estado miembro de mercancías legalmente vendidas en otro Estado miembro no puede depender de la consideración tendiente a clasificar la comercialización de tales mercancías como una práctica comercial impropia o injusta.

Asunto Merck vs. Primecrown

(TJCE. Sentencia del 5 de diciembre de 1996, Asuntos C-267/95 y C-268/95)

En este asunto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea resolvió el litigio que se fundamentó en los hechos que a continuación se mencionan:

1. Las sociedades Merck y Beecham son titulares de patentes registradas en el Reino Unido relativas, en el caso de la primera, a un medicamento contra la hipertensión (Innovace), a un medicamento prescrito en el tratamiento de la próstata (Proscar) y a un medicamento contra el glaucoma (Timoptol), y, en el caso de la segunda, a un antibiótico (Augmentin).

2. Estos medicamentos fueron comercializados por Merck y Beecham en España y en Portugal en un momento en que la patentabilidad de los medicamentos no era posible en estos dos Estados (la patentabilidad de los medicamentos se introdujo en España el 7 de octubre de 1992 y en Portugal el 1º de enero de 1992).

3. Merck y Beecham imputaron a las sociedades Primecrown y Europharm haber violado sus derechos sobre patentes británicas, al importar los medicamentos de que se trata de España y Portugal al Reino Unido, para aprovechar la diferencia de precio entre dichos Estados miembros.

4. Primecrown y Europharm se remitieron a la jurisprudencia del Tribunal relativa a los artículos 30 y 36 del Tratado y, más concretamente, al principio de agotamiento de los derechos de la forma en que fue interpretado por el Tribunal en sentencia del 14 de julio de 1981. A partir de aquel pronunciamiento dedujeron que al expirar los períodos transitorios previstos en los artículos 47 y 209 del Acta de adhesión estaban facultadas para importar de España y Portugal los productos comercializados por sus titulares en dichos países.

5. En consecuencia, los dos asuntos planteados al Tribunal de Justicia por la *High Court* de Londres hacen referencia a casos en que determinados medicamentos están patentados en un Estado miembro y los titulares de la patente pretenden oponerse a las importaciones de estos mismos medicamentos procedentes de otro Estado miembro en el que, por una parte, no es posible adquirir una patente para tales medicamentos y, por otra, el titular de la patente está jurídica o moralmente obligado a comercializar los citados medicamentos.

En ese contexto el Tribunal, para resolver el litigio, se remitió a la jurisprudencia sentada tiempo atrás en la resolución del asunto *Merck vs. Stephar* (TJCE. Sentencia del 14 de julio de 1981, Asunto 187/80), y señaló:

... la protección de las patentes solo puede obstaculizar la libre circulación de mercancías en la medida en que lo justifique la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de la patente. Este objeto específico consiste, particularmente, en garantizar al titular de la patente el derecho exclusivo a emplear una invención con vistas a la fabricación y a la primera comercialización de productos.

Una vez que el titular de la patente decide, con pleno conocimiento de causa, comercializar su producto, incluso en un Estado miembro en el que no exista legalmente la protección mediante patente para el producto de que se trate, deberá aceptar, en ese caso, las consecuencias de su decisión por lo que respecta a la libre circulación del producto dentro del mercado común. No podrá oponerse a la importación del producto libremente comercializado por él en un Estado miembro, aun cuando este producto no fuera patentable en dicho Estado.

Observamos que con la remisión a casos anteriores, el Tribunal resuelve de forma simple el nuevo conflicto que involucra a Merck, puesto que es evidente que la comercialización de los productos en España y Portugal por parte de sus titulares (Merck y Beecham) generó el agotamiento de su derecho sobre los productos comercializados. Esta situación permitió que las sociedades Primacrown y Europharm importaran los productos a menores costos hacia el Reino Unido, presentándose así las importaciones paralelas que pretendía revocar las sociedades actoras.

Asunto Parfums Christian Dior vs. Evora BV
(TJCE. Sentencia del 4 de noviembre de 1997, Asunto C-337/95)

La situación que resolvió el Tribunal se originó en los siguientes hechos (fuente: [<http://oami.europa.eu/ES/mark/aspects/pdf/JJ950337.pdf>]):

1. Parfums Christian Dior SA, sociedad francesa, y Parfums Christian Dior BV, sociedad neerlandesa, iniciaron un litigio contra Evora BV, sociedad neerlandesa, con ocasión de la publicidad hecha por esta última de los productos Dior que puso en venta.

2. Dior France elaboraba perfumes y otros productos cosméticos que se vendían a precios relativamente elevados y que se consideraban incluidos en el mercado de productos cosméticos de lujo. Para la venta de sus productos fuera de Francia, dicha empresa designaba representantes exclusivos, entre ellos a Dior Nederland para los Países Bajos. Dior Nederland utilizaba un sistema de distribución selectiva para la distribución de los productos Dior en los Países Bajos, lo que significa que los productos Dior solo se vendían a comerciantes seleccionados, obligados a vender únicamente a compradores finales y nunca a otros comerciantes, a menos que se tratara también de comerciantes seleccionados para la venta de productos Dior.

3. En el Benelux, Dior France era el único titular de las marcas gráficas Eau Sauvage, Poison, Fahrenheit y Dune, utilizadas sobre todo para los perfumes, marcas consistentes en reproducciones del embalaje en el de venta de los frascos contentivos de los perfumes así denominados.

4. Dior France era, asimismo, titular de los derechos de autor tanto sobre los embalajes y frascos mencionados como sobre los embalajes y frascos de los productos comercializados con la denominación Svelte.

5. Evora explotaba una importante cadena de droguerías bajo el nombre comercial de su filial Kruidvat. Aunque no habían sido seleccionados como distribuidores por Dior Nederland, los establecimientos Kruidvat vendían productos Dior obtenidos por Evora a través de importaciones paralelas.

6. En el marco de la campaña de Navidad de 1993, Kruidvat puso en venta los productos Dior Eau Sauvage, Poison, Fahrenheit, Dune y Svelte y, en razón de lo anterior, reprodujo en sus folletos publicitarios los embalajes y frascos de algunos de ellos. Según la resolución de remisión, la reproducción de los embalajes y frascos se realizó exclusivamente en relación directa y evidente con los productos ofrecidos y del modo habitual entre los comerciantes del ramo.

7. Considerando que dicha publicidad no se ajustaba a la imagen de lujo y de prestigio de las marcas Dior, Dior France y Dior Nederland demandaron a Evora por violación de sus derechos de marca ante el Rechtbank te Haarlem. Dentro de las pretensiones principales de la demanda se incluía que se ordenara a Evora poner fin de inmediato a la utilización de las marcas gráficas de Dior y abstenerse de toda divulgación o reproducción de los productos Dior en catálogos, folletos, anuncios o de cualquier otro modo.

8. Dior, en su defensa, alegó que Evora había utilizado sus marcas infringiendo las disposiciones de la Ley Uniforme de Benelux en materia de marcas, en su versión entonces vigente, y de un modo que podía perjudicar la imagen de lujo y de prestigio de las mismas.

9. Dior sostuvo además que la publicidad realizada por Evora violaba sus derechos de autor.

10. El Presidente del Rechtbank acogió la demanda de Dior, ordenando a Evora poner fin de inmediato a toda utilización de las marcas gráficas de Dior así como a toda divulgación o reproducción de los referidos productos Dior en

catálogos, folletos, anuncios o de cualquier otra forma que no se ajustara a la línea publicitaria habitual de Dior.

11. Evora recurrió tal resolución ante el Gerechtshof de Ámsterdam quien anuló la resolución impugnada y denegó las medidas solicitadas rechazando el argumento de Dior según el cual podía oponerse a la comercialización ulterior de los productos en virtud del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva 89/104 de 1968, la cual indica que el titular de una marca puede contraponerse al uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular cuando existan motivos legítimos que lo justifiquen, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

12. En virtud de lo anterior, el Gerechtshof consideró que dicha disposición se refiere exclusivamente al menoscabo de la reputación de la marca por la alteración del estado físico del artículo que lleva dicha marca.

13. Dior recurrió en casación dicha resolución ante el Hoge Raad, alegando que “el estado de los productos a que se refiere el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva incluye también el estado psíquico del producto, es decir, el aura y la imagen de prestigio del producto, así como la sensación de lujo que emana de él gracias a la forma de presentación y de publicidad elegida por el titular de la marca en el ejercicio de sus derechos de marca”.

14. Evora arguyó que su publicidad no vulneraba los derechos exclusivos de Dior y que las disposiciones de la Directiva y los artículos 30 y 36 del Tratado impedirían que Dior invocara sus derechos de marca y sus derechos de autor para prohibirle hacer publicidad de los productos Dior comercializados por ella.

15. Ante estas circunstancias, el Hoge Raad planteó algunas cuestiones prejudiciales sobre la interpretación de la Ley Uniforme del Benelux en materia de marcas al Tribunal de Justicia del Benelux, y ciertas cuestiones prejudiciales relativas al derecho comunitario al Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.

16. El Hoge Raad decidió, por tanto, suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones:

1) ¿Se ajusta al sistema de la mencionada Directiva 89/104/CEE y, en particular, a sus artículos 5 a 7 admitir que, en lo que respecta a la venta al por menor de productos comercializados en la Comunidad con una marca por el titular de la misma o con su consentimiento, el vendedor tiene la facultad de usar dicha marca con el fin de anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos?

2) En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión, ¿existen excepciones a esta regla?

3) En caso de respuesta afirmativa a la tercera cuestión, ¿cabe hacer una excepción en caso de que se vea amenazada la función publicitaria de la marca porque el comerciante, por la forma en que usa la marca en el mencionado anuncio, perjudica la imagen de lujo y de prestigio de dicha marca?

4) ¿Se puede hablar de “motivos legítimos” con arreglo al apartado 2 del artículo 7 de la Directiva si, por la forma en que el comerciante hace publicidad de los

productos, se modifica o altera el estado “psíquico” de dichos productos, a saber, el aura, la imagen de prestigio y la sensación de lujo que emana de ellos gracias a la forma de presentación y de publicidad elegida por el titular de la marca en el ejercicio de sus derechos de marca?

5) ¿Se opone lo dispuesto en los artículos 30 y 36 TCE a que el titular de una marca o el titular de un derecho de autor sobre los frascos y embalajes de sus productos, alegando dicho derecho de marca o de autor, impida a un comerciante, que tiene la facultad de comercializar ulteriormente dichos productos, hacer publicidad de los mismos del modo habitual entre los comerciantes al por menor en el referido ramo de actividad?

El Tribunal, al resolver las cuestiones a él planteadas, sostuvo, luego de recordar el contenido de las normas sometidas a su interpretación:

Si el derecho de prohibir el uso de la marca para ciertos productos, conferido al titular de la misma por el artículo 5 de la Directiva, se agota cuando tales productos han sido comercializados por este último o con su consentimiento, lo mismo ocurre con el derecho de usar la marca para anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos. (Considerando 36).

El Tribunal agregó que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea se deriva que el artículo 7 de la Directiva 89/104 debe ser interpretado a la luz de las normas del Tratado constitutivo, relativas a la libre circulación de mercancías, y en particular del artículo 36, al igual que la regla del agotamiento pretende evitar que se permita a los titulares de una marca compartimentar los mercados nacionales y favorecer así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros.

En este sentido sostuvo el Tribunal que si el derecho de utilizar la marca para anunciar la comercialización ulterior no se agotara del mismo modo que el derecho a comercializar los productos, tal comercialización resultaría sensiblemente más ardua y se pondría en peligro el objetivo de la regla del agotamiento establecida por el artículo 7 de la Directiva.

En últimas, sostuvo que los artículos 5 y 7 de la Directiva deben interpretarse en el sentido de que, “cuando el titular de una marca ha comercializado o ha dado su consentimiento a la comercialización en el mercado comunitario de productos que llevan su marca, el comerciante facultado para vender dichos productos tiene también la facultad de usar dicha marca para anunciar al público la comercialización ulterior de los mismos”.

En lo que hace referencia a las demás cuestiones sometidas a su consideración, esto es, si pueden existir excepciones a la regla que se deriva de la respuesta a su segunda cuestión, y en particular cuando la función publicitaria de la marca se ve amenazada porque el comerciante, por la forma en que usa la marca en el anuncio, perjudica la imagen de lujo y de prestigio de dicha marca, y cuando la forma en

que el comerciante hace la publicidad de los productos modifica o altera el estado “psíquico” de los mismos, es decir, el aura y la imagen de prestigio de dichos productos y la sensación de lujo que emana de ellos gracias a la forma de presentación y de publicidad elegida por el titular de la marca en el ejercicio de sus derechos de marca. El Tribunal sostuvo en aquella oportunidad:

Es importante recordar a este respecto que, según el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, la regla del agotamiento formulada en el apartado 1 no es aplicable cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular de la marca se oponga a la comercialización ulterior de los productos que lleven la marca, en particular cuando el estado de estos se haya modificado o alterado tras su comercialización.

El apartado 2 del artículo 7 de la Directiva indica que el supuesto relativo a la modificación o alteración del estado de los productos que lleven la marca solo se ofrece a modo de ejemplo de lo que pueden ser unos motivos legítimos, de suerte que no es una norma “cerrada”. Además, dicha disposición tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías en el mercado común.

Procedió luego el Tribunal a sostener:

El menoscabo causado a la reputación de la marca, en principio, puede ser un motivo legítimo, en el sentido del apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, que justifique que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos que fueron comercializados en la Comunidad por él mismo o con su consentimiento. En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al reenvasado de productos de marca, el titular de la marca tiene un interés legítimo, vinculado con el objeto específico del derecho de marca, en poder oponerse a la comercialización de dichos productos si la presentación de los productos reenvasados puede perjudicar a la reputación de la marca.

De esto último se deduce que, cuando un comerciante utiliza una marca para comunicar la comercialización posterior de productos que llevan dicha marca, es necesario ponderar el legítimo interés del titular de la marca en obtener protección contra los comerciantes que usen su marca con fines publicitarios de un modo que podría perjudicar la reputación de la misma y el legítimo interés del comerciante en poder vender los productos de que se trata utilizando los métodos publicitarios usuales del ramo.

Así las cosas, consideró el Tribunal que en el caso bajo estudio, que se refiere a productos de reconocido prestigio y lujo, el comerciante no debe actuar de modo desleal para con los intereses legítimos del titular de la marca. Debe, pues, esforzarse por evitar que su publicidad afecte al valor de la marca perjudicando el aura y la imagen de prestigio de los productos de que se trata, así como la sensación de lujo que emana de ellos.

No obstante, señaló igualmente que el hecho de que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad, utilice para los productos que llevan la marca los métodos publicitarios usuales en su ramo de actividad, aunque dichos métodos no coincidan con los que utiliza el propio titular o sus distribuidores autorizados.

De acuerdo con lo anterior, no existe un motivo legítimo que justifique el alcance que pretende tener el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, según el cual el titular del derecho puede oponerse a dicha publicidad, salvo que se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas del caso, el empleo de la marca en la publicidad del comerciante menoscaba gravemente la reputación de la marca.

En razón de ello, podría producirse un menoscabo grave cuando el comerciante no hubiera tomado la precaución de evitar colocar la marca, en el folleto publicitario que difunde, junto a artículos que entrañen un riesgo de desvalorizar gravemente la imagen que el titular ha logrado crear en torno a su marca.

Así las cosas, el Tribunal respondió, invocando el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva, que el titular de una marca no puede oponerse a que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad que los que llevan la marca, utilice dicha marca, conforme a los métodos usuales en su ramo de actividad, para anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos, a menos que se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca a estos efectos menoscaba gravemente la reputación de la misma.

Por otra parte, el Tribunal procedió a examinar entonces si es posible admitir una prohibición como la solicitada en el litigio principal con arreglo al artículo 30 del Tratado, a tenor del cual las disposiciones de los artículos 28 y 29 no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, a condición de que tales prohibiciones o restricciones no constituyan un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.

Por lo que respecta al derecho del titular de la marca, es preciso recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo 30 del Tratado y el artículo 7 de la Directiva 89/104 deben interpretarse de la misma manera.

En este orden de ideas de conformidad con lo dicho atrás, el Tribunal señaló:

... los artículos 28 y 30 del Tratado deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca no puede oponerse a que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad que los que llevan la marca, utilice dicha marca, conforme a los métodos usuales en su ramo de actividad, para anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos, a menos que se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca a estos efectos menoscaba gravemente la reputación de la misma.

Por último, indica que, de conformidad con los artículos 28 y 30 del Tratado, el titular de un derecho de marca o de un derecho de autor no puede oponerse a que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad que los productos protegidos, utilice dichos productos, de acuerdo con los métodos usuales en su ramo de actividad, para anunciar al público la comercialización ulterior de los mismos, a menos que se demuestre que, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, el empleo de dichos productos a para esos fines socava de manera grave la reputación de estos.

Finalmente, parafraseando al Tribunal, se extraen de la resolución del caso en mención tres conclusiones importantes, así:

1. Los artículos 5 y 7 de la Directiva 89/104 deben interpretarse en el sentido de que, cuando el titular de una marca ha comercializado o ha dado su consentimiento a la comercialización en el mercado comunitario de productos que llevan su marca, el comerciante facultado para vender dichos productos tiene también la facultad de usar dicha marca para anunciar al público la comercialización ulterior de los mismos.

2. El titular de una marca no puede oponerse, invocando el apartado 2 del artículo 7 de la Directiva en mención, a que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad que los que llevan la marca, utilice dicha marca, conforme a los métodos usuales en su ramo de actividad, para anunciar al público la comercialización ulterior de dichos productos, a menos que se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de la marca a estos efectos menoscaba gravemente la reputación de la misma.

3. Los artículos 28 y 30 del Tratado CE deben interpretarse en el sentido de que el titular de un derecho de marca o de un derecho de autor no puede oponerse a que un comerciante, que habitualmente comercializa artículos del mismo tipo pero no necesariamente de la misma calidad que los productos protegidos, utilice dichos productos, conforme a los métodos usuales en su ramo de actividad, para anunciar al público la comercialización ulterior de los mismos, a menos que se demuestre que, habida cuenta de las circunstancias específicas de cada caso, el empleo de dichos productos a estos efectos menoscaba gravemente la reputación de los mismos.

Resulta de gran relevancia este pronunciamiento del TJCE, toda vez que aclara varios puntos importantes para el tráfico tanto jurídico como mercantil en el que se desarrollan las importaciones paralelas una vez ha operado el agotamiento del derecho.

En efecto, en primer lugar, el Tribunal reitera que el agotamiento del derecho se presenta cuando el titular pone su producto en el mercado o permite a un tercero que lo haga, y agota tanto su derecho de usar la marca como signo distintivo del producto comercializado como de obtener un uso patrimonial que de allí provenga, razón por la cual sostuvo que Dior no podía oponerse a que aparecieran

fotografías de sus productos, conforme a formas que son frecuentes en este sector de actividad, en folletos publicitarios editados por el importador paralelo, incluso si el revendedor comercializa productos de la misma naturaleza pero que no son necesariamente de la misma calidad.

En segundo lugar, reconoce que la regla del agotamiento del derecho tiene excepciones y que las mismas pueden alegarse cuando el uso que le dé el importador paralelo a la marca la perjudique. En suma, el titular se puede oponer a que su imagen —en este evento, su imagen corporativa— sea utilizada en desmedro de su prestigio y/o reputación en el mercado afectando entonces su *good will*.

Es con base en este último argumento que el TJCE reconoce el derecho de Dior a imposibilitar que sus marcas aparezcan en folletos que propician un contexto idóneo para afectar gravemente su imagen corporativa, la cual se ha conseguido instituir alrededor de sus signos distintivos sobrepuestos en sus productos y que ha generado en su favor un “*top of mind*”⁹ positivo en el mercado.

En últimas, el titular de la marca no podrá invocar su derecho para impedir que el adquirente de los productos originales haga uso de la marca en su publicidad en la medida en que esta se dirija directamente a promover la venta de dichos productos y siempre que sea ejecutada de conformidad con la buena fe y los usos y prácticas honestos.

Ahora bien, esta excepción a la regla del agotamiento del derecho, según la Comisión de la Comunidad Europea, encuentra igualmente una excepción en el hecho de que “en determinadas circunstancias, para que el producto importado de manera paralela sea comercializado en un Estado miembro es necesario reenvasarlo y colocar la marca o sustituirla por una marca distinta utilizada para el mismo producto en el Estado miembro de destino” (Comisión de las Comunidades Europeas, 2003, p. 13). En estos eventos, el titular no podrá oponerse porque se entiende que dicho reenvasado no afectará el producto ni su reputación.

Asunto Consten y Grundig vs. Comisión
(TJCE. Sentencia del 13 de julio de 1966, Asunto 58/64)

En este evento, el TJCE, en sentencia del año de 1966, puso fin a los respectivos recursos interpuestos contra la decisión de la Comisión del 23 de septiembre de 1964. El marco fáctico del asunto es el siguiente:

1) La sociedad alemana Grundig cedió a la sociedad francesa Consten el derecho exclusivo de vender sus productos en Francia. Además le permitió registrar en Francia la marca “Gint” (Grundig International).

2) Cuando otra empresa francesa (Unef), habiendo obtenido productos Grundig con la marca “Gint” en Alemania, los puso en venta en Francia, Consten la

9. Este término (*top of mind*) se utiliza con frecuencia en el mercado publicitario para referirse a una marca, producto, servicio o empresa en general, en la que un individuo piensa inmediatamente cuando se le da un tópico determinado.

demandó ante un Tribunal francés por violación de la marca “Gint”, que en Francia le pertenecía a ella, toda vez que en 1957 la registró a su nombre y la utilizó desde 1959 para uso exclusivo de productos fabricados por Grundig actuando como distribuidor especial de esta en Francia.

3) Unef, el importador paralelo, solicitó a la Comisión que comprobara si Grundig y Consten había infringido con sus actos jurídicos mencionados el artículo 85 del Tratado constitutivo.

4) La Comisión adoptó una decisión el 23 de septiembre de 1963 sobre el contrato de distribución exclusiva celebrado entre Grundig y Consten. Tal decisión sostenía que ese contrato era contrario al artículo 85.

5) La Comisión además exigió a Grundig y Consten abstenerse de toda acción destinada a impedir que otras personas adquiriesen productos Grundig en la Comunidad Económica Europea con vistas a su reventa en otro territorio.

6) Frente a tal decisión Grundig y Consten recurrieron el pronunciamiento ante el Tribunal.

Uno de los argumentos de Consten y Grundig para impugnar la decisión tomó como base los artículos 36 y 222 del Tratado que, según las partes demandantes, garantizaban los derechos de propiedad industrial. En efecto, dispone el artículo 222: “El presente Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros”.

Según las partes recurrentes, la marca “Gint” registrada en Francia era un derecho de propiedad industrial otorgado con arreglo al sistema de propiedad industrial en vigor en Francia y por lo tanto no podía ser perjudicado por el artículo 85 o cualquier otra disposición del Tratado.

El Tribunal en su fallo sostuvo que la decisión de la Comisión prohibía a las partes utilizar sus derechos derivados de sus marcas para obstaculizar las importaciones paralelas y por tanto no afectaba a la atribución de esos derechos, sino que limitaba su ejercicio en la medida necesaria para dar eficacia a la prohibición decretada por el artículo 85.

De suerte tal que el Tribunal rechazó los argumentos de los recurrentes por considerarlos infundados, concluyendo que es incompatible con los principios de orden comunitario “el abuso de las facultades que resaltan del derecho de marca de los diversos Estados para fines que contravienen el derecho de defensa de la competencia de la Comunidad”.

El Tribunal consideró que las partes del contrato en el asunto revisado y en general los titulares del derecho concedido por una marca no pueden valerse de sus derechos para con ello obstaculizar las importaciones paralelas que no afectan las atribuciones de esos derechos sino que limitan su ejercicio. En efecto, se trata en esta situación el tema de las limitaciones al ejercicio de los derechos exclusivos de las marcas; límite en este caso que a su vez es reconocido por la ley mediante la figura del agotamiento del derecho comunitario. En efecto, en el presente asunto los productos adquiridos en Alemania por Unef ya tenían agotado su derecho

respecto de su titular (Grundig), toda vez que este los había comercializado personalmente en este territorio.

Asunto “*Hag I*” (*Van Zuylen Freres vs. Hag AG*)
(TJCE. Sentencia del 3 de julio de 1974, Asunto 192/73)

En este asunto, conocido como “*Hag I*”, el Tribunal finiquitó el procedimiento iniciado en 1973 ante el Tribunal d’Arrondissement de Luxemburgo, partiendo del siguiente supuesto de hecho:

1. La sociedad Hag AG era titular de una patente sobre un procedimiento para la fabricación de café descafeinado.

2. Para este café Hag inscribió marcas en Alemania, Bélgica y Luxemburgo entre 1907 y 1908 cuya parte radical se encontraba integrada por la expresión “Hag”. Posteriormente la marca obtuvo protección en todos los Estados miembros del Acuerdo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, entre los que se encontraban Bélgica y Luxemburgo.

3. En 1927 Hag instaló una filial en Bélgica a quien se le cedieron en 1935 las marcas belgas y luxemburguesas de Hag.

4. En 1944 a la filial de Hag en Bélgica se le confiscó todo su capital por considerarse patrimonio enemigo y posteriormente fue enajenado a la familia van Oevelen.

5. En 1971 Hag Bélgica cedió las marcas Hag para Bélgica y Luxemburgo a la sociedad Van Zuylen Frères, la cual no elaboraba café descafeinado sino que lo adquiría de Hag Bélgica y lo distribuía a través de revendedores.

6. En 1972 Hag, que vendía su café en Bélgica bajo la marca “Decofa”, comenzó a distribuirlo en Luxemburgo bajo la marca usada en Alemania (Hag). Ante esto la sociedad Van Zuylen Frères demandó a Hag por infringir el derecho de marca.

7. Al mismo tiempo un comerciante alemán solicitó autorización para intervenir en el proceso, en aras de defender su derecho a exportar a Luxemburgo productos comprados a Hag en Alemania. No obstante el Tribunal no admitió tal intervención pero puso a consideración del TJCE la cuestión sobre la libre circulación de mercancías por el Espacio Económico Europeo cuando hay un titular de marca originaria en un Estado miembro y otro de la marca derivada en otro Estado miembro. En este sentido, sometió la misma cuestión, con el ingrediente adicional de tener ahora a un importador que adquirió el producto identificado con la marca originaria para introducirla en el mercado de circulación de la marca derivada.

En materia de agotamiento del derecho, la doctrina del Tribunal fue la siguiente:

[El ejercicio inapropiado del derecho de marca tiene importancia para el mercado común pues es apto] para contribuir a la separación de los mercados y de este modo para perjudicar la libre circulación de mercaderías, [razón por la cual] [...] no se puede admitir que la exclusividad del derecho de marca, que puede ser resultado de la vigencia

restringida al territorio de soberanía del ordenamiento nacional, sea utilizada por el titular de la marca para prohibir la distribución en un Estado miembro de mercancías que han sido fabricadas legítimamente en otro Estado miembro bajo una marca idéntica del mismo origen. (Considerandos 11 y 12).

En este orden de ideas, el Tribunal resolvió la segunda cuestión sometida a su consideración señalando: “Si el titular de una marca protegida en un Estado miembro puede distribuir él mismo los productos portadores de esta marca en otro Estado miembro, lo mismo vale para un tercero que ha adquirido legítimamente los productos en el Estado primeramente mencionado” (considerando 17).

Observamos cómo, aun cuando no lo hace de forma expresa, el Tribunal está admitiendo que se agotó el derecho del titular (Hag) sobre su producto y por lo tanto es viable la posibilidad de las importaciones paralelas, con base en el principio cardinal de la libre circulación de mercancías por el Espacio Económico Europeo, que impide invocar el derecho de marcas para frenar la comercialización en un Estado de un producto identificado con tal signo distintivo vendido legalmente en otro Estado con una marca igual y con un origen común en un Estado miembro en aras de incentivar la integración regional en Europa.

Asunto EMI vs. CBS (EMI Records Ltd. vs. CBS United Kingdom Ltd.)
(TJCE. Sentencia del 15 de junio de 1976, Asunto 51/75)

Los hechos son los siguientes:

1) La sociedad estadounidense Columbia Phonograph Company General registró a su nombre, antes de la Primera Guerra Mundial, varias marcas con la palabra “Columbia” en Estados Unidos y en el Reino Unido.

2) Posteriormente, EMI Records, a través de una cesión, se hizo titular de la marca antedicha en la CEE, salvo en Francia, donde lo es una filial suya; por su parte CBS Inc. también se hizo titular de la misma marca en otros Estados de la CEE e inclusive en Estados Unidos.

3) CBS distribuía discos en países miembros de la CEE a través de sus filiales, quienes elaboraban los discos distribuidos en el sector bajo la marca CBS. Sin embargo, cuando la demanda en el mercado no era muy importante en ese terreno, importaba los discos desde Estados Unidos.

4) No obstante lo anterior, los discos importados desde Estados Unidos llevaban impresa la marca “Columbia”, marca que es alterada del embalaje y del disco directamente, aun cuando sin ser alterada en su integridad en todas las oportunidades, permitiendo así el reconocimiento de la marca, razón por la cual EMI demandó a las filiales de CBS, pretendiendo la suspensión de la fabricación, venta e importación de discos de la marca “Columbia”, arguyendo que tal comercialización constituía una transgresión a sus derechos de marca en la CEE.

5) Las filiales de CBS arguyeron en su favor que en el régimen comunitario las pretensiones del demandante transgredían la libre circulación de mercancías y la libre competencia.

Mediante decisión del 16 de julio de 1975 el Tribunal, invocando el artículo 177 TCE, puso a consideración del TJCE el asunto. Las cuestiones a considerar por el Tribunal básicamente se resumen en “declarar si la doctrina de la sentencia *Hag* era aplicable también cuando los portadores de la marca idéntica de origen común proceden de fuera de la CEE” (MASSAGUER, 1989, p. 241).

Al resolver el asunto, el Tribunal, con base en el artículo 30 y siguientes TCE¹⁰, señaló que las restricciones a la libre circulación de mercancías están prohibidas entre los Estados miembros, indicando al propio tiempo que el derecho de impedir la distribución de productos de un tercer Estado con una marca idéntica no perjudica la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros. Agregó el Tribunal en aquella oportunidad:

El ejercicio del derecho de marca con objeto de impedir la distribución de productos de un tercer Estado con una marca idéntica no perjudica la libre circulación de mercancías entre los Estados miembros y, por lo tanto, no cae bajo las prohibiciones de los artículos 30 y siguientes, incluso cuando constituyera una medida de efecto equivalente a una restricción cuantitativa. (Considerando 10).

En conclusión, la doctrina fijada en esta sentencia indica que en el caso *sub examine* el ejercicio del derecho de marca no cuestionaría la unidad del mercado común perseguida por los artículos 30 y siguientes del Tratado constitutivo; por lo tanto las disposiciones del Tratado no se oponen al ejercicio de las acciones de prohibición e indemnización por parte del demandante.

En esta providencia se sientan bases sólidas para el concepto de agotamiento comunitario del derecho de marca, siendo consonante con la Directiva 89/104 en su artículo 7, el cual regula el tema, puesto que solo hay agotamiento cuando el producto se comercializa por primera vez en un país miembro de la Comunidad.

Efectivamente, en el caso en examen no se presentó el agotamiento de los derechos de marca, ante la ausencia del presupuesto espacial, pues la primera puesta en el mercado se presentó fuera del Espacio Económico Europeo (consideración aunada a las transgresiones a las normas sobre competencia e incumplimiento de los términos de la cesión), razón por la que el titular de la marca en este mercado (EMI) puede ejercer su *ius prohibendi* impidiendo la comercialización de los discos con la marca Columbia.

10. De acuerdo a las modificaciones insertadas por el Tratado de Lisboa, debe leerse hoy como el artículo 23 del Tratado.

Asunto “*Hag II*” (SA CNL-Sucal NV vs. *Hag GF AG*)
(TJCE. Sentencia en el Asunto C-10/49)

El 17 de octubre de 1990, en la sentencia del Tribunal de Justicia en el Asunto C-10/89, *SA CNL-Sucal NV vs. Hag GF AG*, conocida como “*Hag II*” (petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof), el Tribunal cambiaría la línea jurisprudencial que se venía manejado desde 1978, pues en esta ya no se ubica a los derechos derivados de la titularidad de un marca al mismo nivel de los derechos derivados de la titularidad de una patente, pues se considera que los derechos son complementarios, en el sentido de que, sin los derechos que brindan las marcas, el inventor o creador no tendría incentivo para poner en marcha su potencial intelectual.

Entonces, proteger los derechos de las marcas es sin duda alguna un beneficio para la sociedad y el consumidor, y también para el titular, pues si se protegen los derechos de titularidad de la marca se está incentivando que los productos sean cada vez de mayor calidad, con lo cual los inventores y creadores potenciales titulares de patentes se ven incentivados a crear para satisfacer las necesidades de los consumidores (Keeling, 2001, pp. 94 y 95).

En esta sentencia las cuestiones se suscitaron en el marco de un litigio entre la sociedad belga CNL-Sucal y la sociedad alemana Hag GF AG. Esta última fabrica y comercializa café descafeinado según un proceso descubierto por ella misma.

En la República Federal de Alemania, Hag GF AG es titular de numerosas marcas (la más antigua se registró en 1907) cuyo elemento esencial es la palabra “Hag”, que igualmente figura en su denominación social. En 1908 registró en Bélgica dos marcas que incluyen la designación “Kaffee Hag”. En 1927 constituyó una filial en Bélgica con la denominación “Café Hag SA”, cuyo control y capital asumió íntegramente. Esta registró, como mínimo, dos marcas, una de las cuales, entre otros elementos, contiene la designación “Café Hag”.

Por otra parte, con efectos a partir de 1935, Hag GF AG cedió a dicha filial las marcas que había registrado a su propio nombre en Bélgica. En 1944, Café Hag SA fue incautada como bien del enemigo. Posteriormente, las autoridades belgas vendieron la totalidad de las acciones a la familia Van Oevelen.

En 1971, Café Hag SA cedió las marcas de las que era titular en el Benelux a la sociedad en comandita Van Zuylen Frères de Lieja. SA CNL-Sucal NV nació a raíz de la transformación y del cambio de la denominación social de la sociedad en comandita Van Zuylen Frères. Empezó a importar café descafeinado a la República Federal de Alemania bajo la denominación “Hag”.

Con el objeto de oponerse a tales importaciones, Hag AG sostuvo que “Kaffee Hag” había adquirido en Alemania la condición de una marca célebre y que el producto descafeinado comercializado con esta denominación, gracias a un nuevo proceso de fabricación, poseía una calidad superior al café descafeinado importado por CNL-Sucal a la República Federal de Alemania, motivo por el cual presentó una demanda ante los órganos jurisdiccionales alemanes.

En este contexto el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo alemán) remitió, con fundamento en el artículo 177 TCE el asunto al TJCE, quien sostuvo:

Igual que las patentes, las marcas encuentran su justificación en la coincidencia armónica entre intereses públicos y privados. Mientras que las patentes recompensan la creatividad del inventor y estimulan el progreso científico, las marcas recompensan al fabricante que constantemente produce mercancías de alta calidad, y de esta manera contribuyen al progreso económico. Sin la protección de las marcas, el fabricante estaría poco motivado a desarrollar nuevos productos o a mantener la calidad de los existentes.

Asunto Colgate-Palmolive Company y otros
(*Class International BV vs. Colgate Palmolive Company*)
(TJCE. Sentencia del 28 de agosto de 2003)

Los antecedentes se resumen así:

1. Smithkline Beecham y Beecham Group, sociedades mercantiles del Reino Unido pertenecientes al grupo GlaxoSmithKline, eran titulares de las marcas Aquafresh, marcas comunitarias y marcas registradas en el Bureau Benelux des Marques, concretamente para productos dentífricos.

2. Durante febrero de 2002, Class International introdujo en la Comunidad, en Róterdam, un contenedor con productos dentífricos identificados con la marca Aquafresh, comprados a la empresa sudafricana Kapex International.

3. Informadas de que esos productos dentífricos podrían ser productos falsificados, el 5 de marzo de 2002 Smithkline Beecham y Beecham Group obtuvieron de las autoridades aduaneras una orden de retención del contenedor.

4. El examen de los productos incautados, realizado durante el mes de abril de 2002, reveló que se trataba de productos originales y no de mercancías de imitación.

5. Class International solicitó el levantamiento de la orden de retención al Rechtbank te Rotterdam así como que se condenase a Beecham al pago de una indemnización para el resarcimiento del perjuicio que estimaba haber sufrido.

6. Estas pretensiones fueron desestimadas por auto del 24 de mayo de 2002.

7. Class International apeló esta resolución ante el Gerechtshof te 's-Gravenhage.

8. Argumentó ante dicho órgano jurisdiccional que los productos retenidos no habían sido importados, sino que se encontraban en tránsito.

9. El Gerechtshof consideró que no se había demostrado que esos productos tuvieran ya un comprador en el momento de su entrada en los Países Bajos ni en el momento en que fueron retenidos. Estimó que no se excluía que el primer comprador estuviera establecido en el territorio del Espacio Económico Europeo (EEE). E hizo constar que varias alegaciones planteadas se referían a la cuestión de si el almacenamiento temporal de mercancías originales bajo el régimen de depósito aduanero T 1 y/o el tránsito de tales mercancías hacia países situados fuera del EEE debían tener la consideración de uso de la marca.

11. El *Gerechthof te 's-Gravenhage*, al considerar que la solución del litigio requería la interpretación del artículo 5, apartados 1 y 3, letras b) y c), de la Directiva, así como del artículo 9, apartados 1 y 2, letras b) y c), del Reglamento, decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

1) ¿Puede el titular de una marca oponerse a la entrada, llevada a cabo sin su consentimiento, de mercancías procedentes de terceros países, que llevan una marca en el sentido de la Directiva (sobre marcas) y/o del Reglamento, en el territorio de un Estado miembro (en el presente asunto, el territorio de los Países Bajos o de los Estados del Benelux) en el marco del tránsito o del comercio de tránsito, como se describe a continuación?

2) ¿Incluye el término “uso de un signo en el tráfico económico”, en el sentido de la primera frase del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva, en relación con el apartado 3, letras b) y c), del mismo artículo y, por otra parte, la primera frase del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento en relación con el apartado 2, letras b) y c), del mismo artículo, el almacenamiento en el territorio de un Estado miembro, en un despacho o en un almacén aduanero, de mercancías de marca originales (que llevan una marca en el sentido de la Directiva, de la Ley Uniforme de Marcas del Benelux y/o del Reglamento), que no han sido importadas en el EEE por el titular de la marca o con su consentimiento, procedentes de fuera del EEE y que tienen un estatuto aduanero de mercancías no comunitarias (por ejemplo TI o Documento Administrativo de Acompañamiento)?

3) ¿Tiene relevancia para la respuesta a las cuestiones primera y segunda el hecho de que, a la llegada al mencionado territorio, se conozca el destino final de las mercancías o que dichas mercancías no hayan sido todavía objeto de ningún contrato (de compraventa) con un adquirente de un país tercero?

El Tribunal resolvió las cuestiones a él sometidas indicando que artículo 7, apartado 1, de la Directiva circunscribe el agotamiento del derecho conferido por la marca a los supuestos en que los productos sean comercializados en la Comunidad. Estas disposiciones permiten al titular de la marca comercializar sus productos fuera de la Comunidad sin que dicha comercialización agote sus derechos en el interior de esta.

Al precisar que la comercialización fuera de la Comunidad no agota el derecho del titular de oponerse a la importación de tales productos sin su consentimiento, el legislador comunitario permite a dicho titular controlar la primera comercialización en la Comunidad de los productos de la marca.

Por tal motivo, la importación, en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra c), de la Directiva, a la que el titular de la marca puede oponerse por cuanto implica un uso de la misma en el tráfico económico, en el sentido del apartado 1 de cada uno de los referidos artículos, supone una entrada de los artículos en la Comunidad con el objetivo de la comercialización en ella.

En últimas, el Tribunal respondió:

... el artículo 5, apartados 1 y 3, letra c), de la Directiva y el artículo 9, apartados 1 y 2, letra c), del Reglamento deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca no puede oponerse a la mera entrada en la Comunidad, bajo el régimen aduanero de tránsito externo o de depósito aduanero, de productos originales de la marca que no han sido anteriormente comercializados en la Comunidad por el titular de la marca o con su consentimiento. El titular de la marca no puede supeditar la inclusión de tales mercancías en el régimen de tránsito externo o en el de depósito aduanero al requisito de que exista, en el momento de la entrada de las mismas en la Comunidad, un destino final ya conocido en un tercer país, estipulado, en su caso, en un contrato de compraventa.

En esta sentencia no se presenta agotamiento del derecho toda vez que la primera puesta en el comercio no se presentó en el territorio de la Comunidad, motivo por el cual el titular no puede ejercer su *ius prohibendi* acorde a la doctrina del Tribunal, dado que no puede con el ejercicio de sus facultades objetar el orden público, en este evento las normas aduaneras referentes al régimen de tránsito externo o depósito aduanero. Diferente sería la situación si esas mercancías ingresaran a la Comunidad con la finalidad de ser comercializadas en ella, puesto que en tal evento se presentaría una situación perjudicial para él.

DERECHO DE AUTOR

En materia de derechos de autor la doctrina del agotamiento del derecho no ha sido pacífica en lo referente a la aceptación de su existencia. No obstante, nosotros consideramos que el agotamiento del derecho en este escenario tiene plena cabida, y en este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea.

Es de recordar el contenido del derecho de autor, el cual se compone de dos grandes subtipos de derechos conferidos al autor, como lo son los derechos morales y los derechos patrimoniales, siendo en estos últimos en donde hemos de ubicar el agotamiento del derecho, principalmente, en lo que hace referencia al derecho de distribución de los ejemplares efectivamente comercializados por el titular de los derechos o un agente autorizado por él.

En concordancia con lo anterior, el agotamiento no se da respecto de la obra en sí misma, sino respecto de los ejemplares distribuidos, pues los derechos sobre aquella siempre estarán en cabeza del titular, por lo menos durante el periodo de tiempo que la ley concede antes de que dicha obra haga parte del dominio público. Es decir que los demás derechos de contenido patrimonial, como es el caso del derecho de reproducción, no se agotan puesto que de permitirse esto el derecho de autor se vaciaría por completo en su contenido. Un ejemplo que aclara esta afirmación consiste en el de un escritor

de poesía que en ejercicio de este derecho de reproducción edita mil ejemplares de su obra, los cuales son rápidamente comercializados y agotados. Si llegáramos a admitir que este derecho se agota, nuestro poeta no podría editar nuevos ejemplares para su comercialización. Sea esta la oportunidad de recordar que el objeto propio del derecho de autor son obras y no libros, Cd's, cintas, etc., de manera que lo que se protege es la creación, la expresión de las ideas, no el soporte que las contiene.

En ese orden de ideas, el agotamiento del derecho de autor se ha admitido en lo que al derecho de distribución y comercialización hace referencia, pero siempre respecto de los ejemplares distribuidos o comercializados por el titular del derecho o con consentimiento de él.

Luego de esta breve explicación sobre el objeto del agotamiento en el marco del derecho de autor, se estudiará el tratamiento que se le ha dado al mismo en la Comunidad Europea.

En la Comunidad Europea, la discusión gira (al igual que en lo que concierne a los derechos de propiedad industrial) en torno al artículo 23 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que autoriza limitaciones al comercio entre los Estados parte de con el propósito de proteger la propiedad industrial y comercial. La expresión “industrial y comercial” contenida en el artículo 30 del Tratado –antes de la modificación del texto por el Tratado de Lisboa, en 2009–, generó en su momento la discusión sobre si allí tenían cabida o no los derechos de autor, a lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea respondió afirmativamente aplicando el artículo por vía analógica.

No obstante lo anterior, ha sido necesario emplear actualmente siete directivas referentes a la protección de los derechos de autor y conexos, siendo cinco de ellas las que tratan el tema del agotamiento del derecho sobre los derechos de autor:

1. Directiva 91/250/CEE. Señala en su artículo 4 literal C, respecto de cualquier forma de distribución pública, incluido el alquiler, del programa de ordenador original o de sus copias, que la primera venta en la Comunidad de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotará el derecho de distribución en la Comunidad de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo.

2. La Directiva 92/100/CEE. Amplía el ámbito de protección ya que expresa (art. 1, apdos. 1 y 4):

Con arreglo a lo dispuesto en el presente capítulo, los Estados miembros, salvo lo dispuesto en el artículo 5, reconocerán el derecho de autorizar o prohibir el alquiler y préstamo de originales y copias de obras protegidas por el derecho de autor y demás objetos mencionados en el apartado 1 del artículo 2.

Los derechos a que se refiere el apartado 1 no se agotan en caso de venta o de otro acto de difusión de originales y copias de obras protegidas por el derecho de autor u otros objetos mencionados.

En últimas, señala que los derechos de alquiler y préstamo sobre originales y copias de obras protegidas por el derecho de autor no se agotan en caso de venta o de otro acto de difusión de originales y copias.

3. Directiva 93/83/CEE. También se ha inclinado por una postura amplia de protección puesto que dispone en su artículo 2 que “los Estados miembros reconocerán a los autores el derecho exclusivo de autorizar la comunicación al público vía satélite de obras protegidas por derechos de autor”, con lo cual deja cerrada la puerta al agotamiento del derecho sobre este derecho de comunicación de la obra tal y como lo habíamos señalado al inicio de este apartado.

4. Directiva 96/9/CEE. No hace referencia al tema en su parte dispositiva; no obstante, en sus considerandos expresa que

... la cuestión del agotamiento del derecho de distribución no se plantea en el caso de bases de datos en línea, que entran en el marco de la prestación de servicios; que esto se aplica igualmente en relación con una copia material de dicha base hecha por el usuario de este servicio con el consentimiento del titular del derecho; que, contrariamente a lo que sucede con los CD-ROM y los CD-I, en que la propiedad intelectual se halla integrada en un soporte material, es decir, una mercancía, cada prestación en línea es, en efecto, un acto que requerirá autorización si ello está previsto en el derecho de autor.

De manera que el tema no se contempla aquí debido a que se trata de un servicio. Adicionalmente, no surge en relación con una copia material de dicha base hecha por el beneficiario del servicio con la aprobación del titular.

5. Directiva 2001/29/CE. También en su parte considerativa señala:

La protección de los derechos de autor, a efectos de la presente Directiva, incluye el derecho exclusivo a controlar la distribución de la obra incorporada en un soporte tangible. La primera venta en la Comunidad del original de una obra o de copias de la misma por el titular del derecho o con su consentimiento agotará el derecho a controlar la reventa de dicho objeto en la Comunidad. Este derecho no se agota cuando se aplica al original o a sus copias vendidas por el titular del derecho o con su consentimiento fuera de la Comunidad. En la Directiva 92/100/CEE se establecieron los derechos de alquiler y préstamo de los autores. El derecho de distribución previsto en la presente Directiva deberá entenderse sin perjuicio de las disposiciones en materia de derechos de alquiler y préstamo del Capítulo I de dicha Directiva.

Y en su considerando 29 agrega:

El problema del agotamiento no se plantea en el caso de los servicios, y en particular de los servicios en línea. Ello se aplica también a las copias materiales de una obra o prestación efectuadas por un usuario de dicho servicio con el consentimiento del titular del derecho. Por consiguiente, cabe aplicar lo mismo al alquiler y préstamo del original

y de copias de las obras o prestaciones que por su naturaleza constituyan servicios. A diferencia del CD-ROM o CD-I, en los que la propiedad intelectual está incorporada a un soporte material, esto es, una mercancía, cada servicio en línea es, de hecho, un acto que debe quedar sujeto a autorización cuando así lo exijan los derechos de autor o derechos afines a los derechos de autor.

En su parte dispositiva (art. 3), la Directiva reconoce a los autores el derecho exclusivo a autorizar o prohibir cualquier comunicación o puesta a disposición al público de sus obras, señalando en su último inciso que estos actos de comunicación al público o de puesta a su disposición darán lugar al agotamiento de estos derechos.

Por último, el artículo 4, referente al derecho de distribución, consagra el agotamiento comunitario señalando en su numeral 2: “El derecho de distribución respecto del original o de copias de las obras no se agotará en la Comunidad en tanto no sea realizada en ella la primera venta u otro tipo de cesión de la propiedad del objeto por el titular del derecho o con su consentimiento”.

A continuación veremos algunos pronunciamientos del TJCE sobre el particular.

Asunto Vertrieb Membran vs. Gema

Un caso en nuestra consideración trascendente fue el suscitado entre Vertrieb Membran y Gema del 20 de enero de 1981, referido a la puesta en circulación, por parte de Gema, en su calidad de sociedad gestora de derechos de autor en Alemania, de bienes elaborados por ella. Esta puesta en el comercio había tenido lugar en el país de origen bajo un régimen de licencias obligatorias. Se trataba de discos y cintas soportes de fonogramas que habían sido fabricados y vendidos en Inglaterra y posteriormente importados a Alemania. La sociedad de gestión colectiva alemana Gema reclamaba a los importadores, Musik Vertrieb Membran, la diferencia entre el tipo del canon aplicable en Inglaterra, donde existía un régimen de licencia obligatoria, y el que se habría aplicado en Alemania (superior) si la primera puesta en circulación se hubiese producido en este último país.

Ante tal requerimiento, los importadores se negaron a pagar esa diferencia alegando la libre circulación de mercancías en el Espacio Económico Europeo.

El litigio llegó al Bundesgerichtshof, quien para resolverlo sometió al TJCE una pregunta prejudicial en el sentido de saber si Gema podía invocar los derechos de autor para pedir la diferencia a los importadores.

El Tribunal respondió negativamente, sosteniendo que el derecho de autor se había agotado cuando su titular había puesto los productos en cuestión en el mercado en Inglaterra; por tanto ni él ni la sociedad que gestionaba los derechos de autor en su nombre podía impedir la importación a Alemania de esos productos. El hecho de que una particularidad de la legislación británica le privara de la posibilidad de obtener de su derecho exclusivo todo el provecho que se sacaría normalmente de un derecho exclusivo no cambiaba nada.

Fue en esta jurisprudencia que el Tribunal aplicó analógicamente el artículo 30 del Tratado a los casos de derechos de autor. En efecto, el TJCE declaró que la expresión “propiedad industrial y comercial” incluye la protección que confiere el derecho de autor, sobre todo en la medida en que este sea explotado comercialmente.

Observamos que en el asunto comentado, efectivamente, hubo agotamiento del derecho de distribución sobre los discos y cintas soportes de fonogramas fabricados y vendidos en Inglaterra, toda vez que la puesta en el comercio de Inglaterra se hizo con el consentimiento del titular del derecho y en un país miembro de la Comunidad Europea. Por lo tanto, este no podía impedir que Musik Vertrieb Membram importara a Alemania esos ejemplares por él comercializados pues habían escapado a la esfera de protección jurídica que le otorgara en su momento el derecho de autor.

Asunto Coditel vs. Ciné Vog

Otro asunto fue el que enfrentó a Coditel y Ciné Vog en el litigio que resolvió el TJCE el 18 de mayo de 1980 y cuyo supuesto fáctico se resume a continuación:

1. La compañía francesa Les Films La Boetie tenía la titularidad de los derechos sobre la película “Le Boucher”.

2. Esta compañía había concedido para el territorio belga el derecho de exhibición exclusiva de esta película a la compañía “Ciné Vog” y para Alemania a la cadena de televisión Filmedis.

3. La transmisión realizada por Filmedis en Alemania había sido grabada y copiada por cadenas belgas, entre ellas Coditel, quien había transmitido la película como parte de su programación.

4. Ante esto, Ciné Vog la había demandado por considerar infringidos sus derechos de explotación y por ende de exhibición de la obra, exclusivos en Bélgica.

5. El Tribunal de primera instancia de Bruselas había condenado a Coditel por considerar infringidos con ello los derechos de autor de Ciné Vog.

Ante la apelación de los condenados, el asunto llegó al TJCE quien aplicó analógicamente el artículo 36 –hoy art. 30– TCE, aun cuando no lo mencionó de manera expresa, toda vez que el fallo se basó principalmente en el artículo 59 TCE referente a la libre prestación de servicios. Así, aplicó estas normas a las prestaciones de servicios, entre las que estaba la de exhibir la obra.

Con todo, el TJCE concluyó señalando que Ciné Vog sí podía imposibilitar las exhibiciones no autorizadas, considerando que en estos eventos el derecho no se ha extinguido o agotado.

Como se ve, en este fallo no se consideró agotado el derecho de Ciné Vog toda vez que no hubo consentimiento de este para hacer la exhibición del filme, pero al propio tiempo, como sostuvimos en las primeras líneas de este acápite, el derecho de exhibición no se agota, por lo cual no era posible que Coditel argumentara que Ciné Vog había hecho su exhibición por televisión y por tanto ellos podían

reproducir el filme con base en que Ciné Vog había agotado su derecho. En este orden de ideas, no se trata del no agotamiento del derecho por ausencia del factor subjetivo, sino de un evento de no agotamiento por exclusión, puesto que es la propia normatividad la que señala, como atrás lo dejamos ver, que los derechos de exhibición y reproducción son inagotables, a diferencia de los de distribución y comercialización.

Asunto *Deutsche Grammophon*

Un asunto más remoto resuelto por el Tribunal es el de Deutsche Grammophon que resuelve las cuestiones prejudiciales sometidas a él mediante resolución de octubre o de 1970 y cuyos hechos son los siguientes:

1. Deutsche, filial de las sociedades Philips Glereilampen-Fabriken y Siemens AG, se dedica a la fabricación de discos que distribuye en los países miembros de la CEE y de la EFTA (Asociación Europea de Comercio Justo).

2. Dentro de la República Federal Alemana comercializaba por medio de minoristas. Estos distribuidores se comprometían a mantener los precios fijados por Deutsche en 12.33 DM más IVA, para que se vendieran al público en 19 DM.

3. En Francia se distribuían los discos hechos por Deutsche por la sociedad Polydor que es una filial de Deutsche y que tenía el derecho exclusivo de comercializar los discos en este territorio.

4. La sociedad alemana Metro había adquirido desde abril de 1969 y hasta el mes de diciembre discos de Deutsche de marca Polydor, sociedad distribuidora de los discos en Francia, y además no estaba vinculada a la cláusula de mantenimiento de precios, por lo que los había ofrecido a precios más bajos (13.50 DM y 14.85 DM).

5. En el mes de octubre Deutsche había comprobado la inexistencia de esta garantía por parte de Metro y había requerido a esta sociedad para que se acogiera a ella.

6. Metro se había negado y Deutsche había suspendido la entrega de discos a Metro.

7. Ante esta situación Metro había comprado discos con la marca Polydor a Resner & Co. de Hamburgo y los había ofrecido al público entre 11.95 DM y 12.85 DM.

8. Deutsche, productor, había provisto a Polydor, distribuidor en Francia, quien había vendido una parte a la empresa suiza Intertransit y esta última a Resner & Co., de donde Metro había adquirido los discos últimamente.

9. Deutsche había demandado en Hamburgo a Metro para que se prohibiera la venta de discos de marca Polydor.

10. El Tribunal había prohibido la venta de estos discos mediante sentencia del 22 de mayo de 1970.

11. Metro había interpuesto recurso ante la instancia superior y mediante resolución del 8 de octubre de 1970 había requerido al Tribunal de TJCE sobre

la interpretación de las normas aplicables al tema con base en la interpretación prejudicial contenida en el artículo 177 TCE.

El Tribunal de la Comunidad, para resolver el incidente de prejudicialidad, tomó como base el artículo 2.5 TCE que dice: “Los Estados miembros se abstendrán de todas aquellas medidas que puedan poner en peligro la realización de los fines del presente Tratado”. Los fines que busca el TCE se definen como la consecución de un mercado común, razón por la cual el TJCE estimó contrario a las normas de la libre circulación de mercancías en el mercado común el ejercicio del derecho exclusivo para impedir importaciones de productos, comercializados en otro Estado miembro por el titular de aquel, solo porque dicha puesta en el comercio haya acaecido en territorio extranjero.

El TJCE, entonces, estimó contrario a las normas de la libre circulación de mercancías en el mercado común el ejercicio del derecho exclusivo para impedir importaciones de productos, comercializados en otro Estado miembro por el titular de aquel, por el solo hecho de que dicha puesta en el comercio haya tenido lugar en territorio extranjero.

En este caso, Deutsche Grammophon –productor de fonogramas– es titular de un derecho afín al derecho de autor como es el de reproducción y distribución sobre el soporte de sonido, que para el caso son los discos distinguidos con la marca Polydor.

Ahora bien, en este evento los productos habían sido introducidos en el mercado francés por el licenciatario de Deutsche Grammophon (Polydor), quien contaba con autorización para ello.

De conformidad con lo hasta aquí señalado, Deutsche Grammophon había agotado su derecho de distribución y comercialización, claro está, sobre los discos puestos en circulación, toda vez que Polydor había sido quien los había puesto efectivamente en el mercado como persona jurídica vinculada económica y jurídicamente a Deutsche Grammophon, lo cual pone de presente los elementos objetivo y subjetivo comentados a lo largo de este trabajo y necesarios para que se presente el agotamiento del derecho. Además, la puesta en el mercado se había hecho en Francia, estado parte de la Comunidad Europea, señalando el último requisito de agotamiento del derecho, ante lo cual Deutsche Grammophon no podía impedir de ninguna manera las importaciones paralelas que adelantara Metro.

Asunto Polydor vs. Harlequin

Otro asunto en esta materia sometido a conocimiento del Tribunal es el que resuelve el caso *Polydor vs. Harlequin*, en el que se trata la prohibición de importaciones de discos protegidos por derechos de autor. Los hechos son los que a continuación se enumeran:

1. La sociedad RSO Records era titular de los derechos de autor para una parte de grabaciones con la denominación “Spirits having flow” que pertenecían al repertorio del grupo The Bee Gees.

2. Polydor Ltd. era licenciataria exclusiva de los derechos de autor de RSO en el Reino Unido. Con base en esta licencia Polydor fabricaba, vendía y distribuía en este territorio discos y casetes con reproducción de las grabaciones mencionadas.

3. Las sociedades de gestión colectiva portuguesas Phonogram y Polygram Discos eran licenciatarias de los derechos de autor de RSO sobre estas grabaciones en Portugal.

4. La sociedad inglesa Simons Records se dedicaba a la importación de discos que vendía y suministraba al por mayor a revendedores del Reino Unido. Desde 1979 importaba al Reino Unido, desde Portugal, discos fabricados por Phonogram y Polygram utilizando las grabaciones objeto de los derechos de autor licenciados.

5. La sociedad inglesa Harlequin Records se dedicaba a la venta al por menor de discos en el Reino Unido, había adquirido discos importados por Simons y los había revendido al público.

6. Esas importaciones y posteriores ventas no habían tenido autorización de Polydor o de RSO, razón por la cual estas habían demandado solicitando que se prohibiera a Harlequin la venta al público de los discos.

7. Simons se había adherido voluntariamente al proceso, convirtiéndose también en demandado. Las sociedades demandadas habían arguido que los discos importados los habían adquirido en Portugal por cuenta de Polygram, quien se los había vendido a suministradores de Simons.

8. La Suprema Corte de Justicia había rechazado los argumentos de los demandados y prohibido la importación de los soportes musicales en cuestión desde Portugal, al tiempo que había prohibido la venta de los mismos en el Reino Unido.

9. Simons había apelado el fallo ante la Corte de Apelación quien había remitido el asunto al TJCE para que resolviera la cuestión prejudicial consistente en saber si la actuación de RSO y Polydor era justificada para proteger sus derechos de autor en el Reino Unido.

El Tribunal en este caso retomó la jurisprudencia que sobre agotamiento había sentado en casos anteriores y agregó que tales argumentos de interpretación de los artículos 30 y 36 –hoy 23 y 30– TCE no eran válidos en el marco de las relaciones entre la Comunidad y Portugal.

Esto, porque Portugal firmó un acuerdo con la Comunidad en 1972 que tiene como fundamento fortalecer las relaciones económicas entre la Comunidad Europea y Portugal, y al mismo tiempo asegurar el desarrollo armónico de su comercio bajo unas condiciones justas de competencia.

Para la obtención de tal fin las partes crearon zonas de libre comercio y se comprometieron a buscar la eliminación paulatina de los obstáculos para el comercio conjunto.

En ese orden de ideas, el Tribunal concluyó señalando que “una prohibición de la importación de un producto desde Portugal en la Comunidad, basada en la protección del derecho de propiedad industrial, está justificada en el marco de la regulación de libre comercio creada con el Acuerdo”.

En últimas, en nuestro criterio, el Tribunal aceptó el agotamiento del derecho sobre los soportes musicales comercializados por la RSO. No obstante, el Tribunal lo hizo partiendo de consideraciones a nuestro juicio políticas, toda vez que en el pronunciamiento no hizo mención expresa al tema para el caso en particular.

Ahora bien, si observamos todo lo dicho con respecto a los criterios de agotamiento observaremos que en efecto el mismo se presentó.

Es importante señalar cómo en materia de derechos de autor el Tribunal ha aplicado el agotamiento del derecho al igual que en las otras áreas de la propiedad intelectual para permitir la libre circulación de mercancías como pilar de la integración económica.

Esto lo ha hecho aplicando extensivamente los artículos 23 y 30 TCE, modificado por el Tratado de Lisboa, que hablan de propiedad industrial mas no de derechos de autor.

A modo de conclusión, debe quedar claro que los derechos de autor no son objeto del agotamiento del derecho en su parte moral ni en su contenido patrimonial sobre la obra objeto de protección por el ordenamiento jurídico, pues el derecho que se considera agotado es el derecho de distribución, el cual recae sobre los cuerpos efectivamente puestos en el mercado por el titular de los derechos.

Asunto UsedSoft GmbH vs. Oracle International Corp.
(Sentencia del 3 de julio de 2012, Asunto C-128/11)

Los hechos del caso se resumen como sigue:

1. Oracle desarrolla y distribuye programas de ordenador. Dicha empresa es titular del derecho de uso exclusivo de tales programas en virtud de los derechos de autor. También es titular de las marcas denominativas alemanas y comunitarias Oracle, registradas –entre otros– para programas de ordenador.

2. En el 85% de los casos Oracle distribuye los programas de ordenador controvertidos en el litigio principal, a saber, software de bases de datos, mediante descargas de Internet. El cliente descarga en su ordenador directamente de la página web de Oracle una copia del programa. Se trata de programas de ordenador que funcionan con arreglo a la modalidad “cliente/servidor”. El derecho de uso del programa, concedido mediante un contrato de licencia, incluye el derecho de almacenar de manera permanente la copia del programa en un servidor y permitir a un determinado número de usuarios acceder al mismo descargando la copia en la memoria principal de sus estaciones de trabajo. En virtud de un contrato de mantenimiento, se pueden descargar de la página web de Oracle versiones actualizadas del programa de ordenador de que se trate (“*updates*”) y programas que sirven para subsanar errores (“*patches*”). A petición del cliente, los programas de ordenador controvertidos pueden proporcionarse también en CD-ROM o en DVD.

3. Con respecto a los programas de ordenador controvertidos en el litigio principal, Oracle ofrece licencias para grupos mínimos de 25 usuarios cada una. Así pues, la empresa que necesite una licencia para 27 usuarios debe adquirir dos licencias.

4. Los contratos de licencia de Oracle relativos a los programas de ordenador controvertidos en el litigio principal contienen, bajo el epígrafe “Concesión de derechos”, la siguiente cláusula: “Con el pago por los servicios tendrá, exclusivamente para sus operaciones profesionales internas, un derecho de uso indefinido, no exclusivo, no transmisible y gratuito respecto de todos aquellos productos y servicios que Oracle desarrolle y le ceda basándose en el presente contrato”.

5. UsedSoft comercializa licencias de segunda mano de programas de ordenador, concretamente licencias de uso relativas a los programas de ordenador de Oracle controvertidos en el litigio principal. A tal efecto, UsedSoft adquiere a los clientes de Oracle las licencias de uso, o bien una parte de estas cuando las licencias inicialmente adquiridas son válidas para un número de usuarios mayor que el que necesita el primer adquirente.

6. En octubre de 2005, UsedSoft ofertó “promociones especiales Oracle”, en el marco de las cuales ponía en venta licencias “ya utilizadas” relativas a los programas de ordenador de Oracle controvertidos en el litigio principal. De este modo, UsedSoft indicaba que todas las licencias estaban “actualizadas”, en el sentido de que el contrato de mantenimiento suscrito por el licenciataria inicial con Oracle seguía produciendo sus efectos y que un documento notarial confirmaba la legalidad de la venta inicial.

7. Los clientes de UsedSoft que aún no disponen del programa de ordenador de Oracle controvertido descargan directamente de la página web de Oracle, tras haber adquirido una de estas licencias de segunda mano, una copia del programa. En cuanto a los clientes que ya disponen de ese programa de ordenador y compran como complemento licencias para usuarios adicionales, UsedSoft les hace copiar el programa de ordenador en las estaciones de trabajo de estos usuarios.

8. Oracle presentó una demanda en el Landgericht München I para que se ordenara a UsedSoft poner fin a las prácticas mencionadas en los apartados 24 a 26 de la presente sentencia. Dicho tribunal estimó las pretensiones de Oracle. El recurso de apelación contra esta resolución interpuesto por UsedSoft fue desestimado, interponiendo esta a continuación recurso de casación ante el Bundesgerichtshof.

9. El Bundesgerichtshof decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

– ¿Es “adquirente legítimo” en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24¹¹ quien puede invocar el agotamiento del derecho de distribución de una copia de un programa de ordenador?

– En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿se agota el derecho de distribución de la copia de un programa de ordenador en el sentido del artículo 4,

11. El artículo 5 apartado 1 de la Directiva 2009/24 reza: “Excepciones a los actos sujetos a restricciones. Salvo que existan disposiciones contractuales específicas, no necesitarán la autorización del titular los actos indicados en el artículo 4, apartado 1, letras a) y b), cuando dichos actos sean necesarios para la utilización del programa de ordenador por parte del adquirente legítimo con arreglo a su finalidad propuesta, incluida la corrección de errores”.

apartado 2, parte inicial de la frase, de la Directiva 2009/24¹² cuando el adquirente hizo la copia con la autorización del titular del derecho descargando el programa de Internet en un soporte de datos?

– En caso de respuesta afirmativa también a la segunda cuestión: ¿puede quien haya adquirido una licencia de programa de ordenador “de segunda mano” invocar también, con arreglo a los artículos 5, apartado 1, y 4, apartado 2, parte inicial de la frase, de la Directiva 2009/24, el agotamiento del derecho de distribución de la copia del programa de ordenador realizada por el primer adquirente mediante descarga del programa de Internet en un soporte de datos con la autorización del titular del derecho, para hacer una copia del programa como “adquirente legítimo” cuando el primer adquirente haya borrado su copia del programa o ya no la utilice?

Al respecto el Tribunal consideró que para determinar si en el caso concreto se agota el derecho de distribución del titular de los derechos de autor, lo primero que se debe mirar es si la relación contractual entre el titular y su cliente, en cuyo marco se ha descargado una copia del programa de ordenador de que se trata, puede calificarse de “primera venta [...] de una copia de un programa”, en el sentido del artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24. En este sentido, señala que para que este supuesto se dé es necesario que con la operación comercial realizada se transfiera el derecho de propiedad de dicha copia.

Así, el Tribunal examinó las operaciones realizadas por Oracle y sus clientes para concluir que “la finalidad de la puesta a disposición por Oracle de una copia de su programa de ordenador y la celebración del correspondiente contrato de licencia de uso es que sus clientes puedan utilizar dicha copia de manera permanente a cambio del pago de un precio que permita al titular de los derechos de autor obtener una remuneración correspondiente al valor económico de la copia de la obra de la que es propietario” (apdo. 45). De manera que las operaciones en cuestión implican la transferencia del derecho de propiedad de la copia del programa de ordenador de que se trata y, por lo tanto, encajan dentro del concepto de *primera venta*, con independencia de que la misma haya sido puesta a disposición del cliente por el titular de los derechos de que se trate mediante la descarga de la página web de este o mediante un soporte material, como puede ser un CD-ROM o un DVD.

A respecto, señaló la sentencia que “según el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2009/24, la ‘protección prevista en [dicha] Directiva se aplicará a cualquier forma de expresión de un programa de ordenador’. El considerando 7 de la citada Directiva precisa al respecto que el término ‘programa de ordenador’ cuya protección pretende garantizar ‘incluye programas en cualquier forma, incluso los que están incorporados en el hardware’”.

12. El artículo 4 apartado 2 de la Directiva 2009/24, titulado “Actos sujetos a restricciones”, dispone: “La primera venta en la Comunidad de una copia de un programa por el titular de los derechos o con su consentimiento, agotará el derecho de distribución en la Comunidad de dicha copia, salvo el derecho de controlar el subsiguiente alquiler del programa o de una copia del mismo”.

En relación con la posibilidad de que el primer adquirente venda parte de la licencia, cuando esta exceda el número de usuarios del mismo, el Tribunal estableció que “tal adquirente no está autorizado, por efecto del agotamiento del derecho de distribución previsto en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24, para dividir dicha licencia y revender únicamente el derecho de uso del programa de ordenador de que se trate correspondiente a un número de usuarios que él mismo habrá determinado” (apdo. 69). En este sentido, cuando el primer adquirente haga una reventa de su copia del programa de ordenador deberá hacer inutilizable su propia copia, de lo contrario incurriría en una violación al derecho exclusivo a la reproducción que corresponde al autor de este, previsto en el artículo 4, apartado 1, letra a) de la Directiva en cuestión (apdo. 70).

Por otra parte, tratándose de la legitimidad del adquirente de segunda mano para invocar el agotamiento del derecho, la sentencia aclara que a pesar de existir disposiciones contractuales que prohíban la cesión posterior, el titular de los derechos no podrá oponerse a la reventa de esa copia. En este sentido, el segundo adquirente de la copia, como todo adquirente posterior, es un “adquirente legítimo”, y la descarga que este haga en su ordenador de la copia que el primer adquirente le ha vendido, se considerará también legítima, en la medida que es necesaria para la utilización del programa de ordenador, de acuerdo con el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24 (apdos. 77, 80 y 81).

En conclusión, el Tribunal respondió a las preguntas formuladas en los siguientes términos. A la segunda cuestión:

... el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 2009/24 debe interpretarse en el sentido de que el derecho de distribución de la copia de un programa de ordenador se agota si el titular de los derechos de autor, que ha autorizado, aunque fuera a título gratuito, la descarga de Internet de dicha copia en un soporte informático, ha conferido igualmente, a cambio del pago de un precio que le permita obtener una remuneración correspondiente al valor económico de la copia de la obra de la que es propietario, un derecho de uso de tal copia, sin límite de duración.

A las cuestiones prejudiciales primera y tercera:

... el artículo 4, apartado 2, y el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2009/24 deben interpretarse en el sentido de que, en caso de reventa de una licencia de uso que comporte la reventa de una copia de un programa de ordenador descargada de la página web del titular de los derechos de autor, licencia que había sido concedida inicialmente al primer adquirente por dicho titular sin límite de duración a cambio del pago de un precio que permitía a este último obtener una remuneración correspondiente al valor económico de la copia de su obra, el segundo adquirente de tal licencia, así como todo adquirente posterior de la misma, podrá invocar el agotamiento del derecho de distribución previsto en el artículo 4, apartado 2, de la citada Directiva y podrá ser

considerado, por tanto, adquirente legítimo de una copia de un programa de ordenador, a efectos del artículo 5, apartado 1, de la referida Directiva, y gozar del derecho de reproducción previsto en esta última disposición.

B. COMUNIDAD ANDINA

PROPIEDAD INDUSTRIAL

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

De acuerdo con el alcance territorial, el agotamiento adoptado por la Comunidad Andina es el internacional ya que con la primera comercialización de los productos identificados con la marca en un mercado extranjero se configura la limitación. Significa la plena libertad de las subsiguientes ventas de los productos identificados con la marca auténtica tanto fuera como dentro del país en que se encuentra registrada, una vez su titular la ha comercializado en cualquier lugar del mundo. (Moure, 2002, p. 14).

A nivel jurisprudencial, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los procesos 2-AI-96 y 11-IP-96, hizo referencia a la necesidad de armonizar el derecho exclusivo conferido por la propiedad industrial con las normas de competencia y con el principio de libre circulación de mercancías, en los siguientes términos:

La organización del mercado común incluye la eliminación de los obstáculos que se oponen a la libre circulación de bienes, de personas, de servicios y de capitales, como punto de partida preponderante para el desarrollo de una estrategia común caracterizada por la coordinación de las políticas de los Estados Miembros, que se fundamente en la búsqueda de grados superiores de integración para hacer tránsito hacia el mercado común latinoamericano establecido por el artículo 1° del Acuerdo de Cartagena como meta primordial del proceso de integración andina. El artículo 3° del mismo instrumento señala como mecanismo para alcanzar los objetivos del Acuerdo, la organización y establecimiento de un programa de liberación de intercambio comercial, más allá de los compromisos derivados de la ALADI, y del establecimiento de un arancel externo común. No cabe duda de que en virtud de estos instrumentos, la libertad de circulación de mercancías constituye hoy una etapa avanzada en el proceso de integración andina, hasta el punto de que es el momento oportuno para que la jurisprudencia comunitaria y la doctrina desarrollen la libertad esencial de circulación de mercancías como paradigma para el avance de la integración a nivel andino y latinoamericano.

Paralelamente a la libre circulación de mercancías, el sistema andino de integración ha desarrollado mediante normas derivadas, el régimen común de tratamiento sobre marcas, patentes, licencias y regalías contemplado en el artículo 27 del Acuerdo de integración. Este régimen, contenido en Decisiones de la Comisión, se ha basado en principios desarrollados por el derecho comparado, y por organismos internacionales de protección a la propiedad industrial como la OMPI y el Acuerdo TRIPS para trazar un sistema de protección al derecho exclusivo de uso de la marca, de patentes y similares.

Ante la presencia de un régimen comunitario que protege el uso exclusivo de la marca, considera el Tribunal que resulta necesario entrar en un proceso de conciliación entre la protección del ejercicio legítimo de los derechos sobre propiedad industrial, y la necesidad de impedir el ejercicio abusivo de tales derechos que pueda limitar artificialmente el comercio en la subregión.

En este pronunciamiento del Tribunal de la CAN es de resaltar la prevalencia que se le pretende dar a la libre circulación de bienes y servicios a nivel comunitario, por lo cual el establecimiento de un sistema de agotamiento internacional del derecho permite el libre tránsito de bienes y servicios y evita monopolios, además de ser, en nuestra opinión, una medida que concilia los extremos de ejercicio legítimo de los derechos de propiedad intelectual y la abolición de su ejercicio abusivo.

En cuanto a las ventajas y desventajas del régimen de agotamiento adoptado por la CAN, la doctrina ha señalado que son los consumidores quienes mayores beneficios obtienen con este tipo de agotamiento, toda vez que se fomenta la competencia en el mercado, con lo cual el consumidor tendrá mayores ventajas a la hora de elegir y satisfacer sus necesidades, por regla general a costos más asequibles para su capacidad económica. Por su parte, los detractores opinan que el agotamiento internacional y, en consecuencia, la admisión de las importaciones paralelas, afectan gravemente a los productores y titulares de derechos de propiedad intelectual, en la medida que el importador independiente entra a competir en el mercado y se aprovecha del esfuerzo productivo de aquellos así como de su *know how*. Además, señalan que se puede inducir en error al consumidor puesto que se le hace creer que los bienes ofrecidos provienen directamente de las redes de distribución del titular, con lo que se podría desestimar la invención y el desarrollo¹³, lo cual podría generar una situación de competencia desleal.

A propósito del agotamiento del derecho, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado sobre la existencia de esta institución como limitación a los derechos marcarios en algunas ocasiones¹⁴; sin embargo, solo en tres casos ha dado desarrollo al tema. A continuación se hará mención de estos.

13. Cfr. al respecto JUAN DAVID CASTRO GARCÍA. "El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual", ponencia en el V Congreso de la Propiedad Intelectual, 2008.

14. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 5-IP-94: "De todas maneras corresponde observar aquí que la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido

Los dos primeros hacen referencia a los procesos 2-AI-96 y 11-IP-96, acción de incumplimiento interpuesta por la República de Venezuela contra la República del Ecuador y solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 107 y 110 y de la disposición final de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, respectivamente, que se refieren al reconocido caso Belmont. Allí los hechos fueron los siguientes:

1. Bigott tiene registrada la marca Belmont en Venezuela para distinguir cigarrillos, desde el 18 de marzo de 1963; el 14 de septiembre de 1992 fue concedida a Plurimarcas, empresa que el 5 de octubre del mismo año otorgó licencia de uso a la mencionada Bigott, primero para el territorio venezolano y luego también para Colombia y Ecuador.

2. Además de Bigott y Plurimarcas, la marca Belmont pertenece en otros países a empresas que también forman parte del grupo British American Tobacco.

3. En Ecuador la marca Belmont fue registrada el 12 de diciembre de 1963 por Philip Morris, sin oposición. La marca “Extra Suave” tiene registro en Ecuador desde el 5 de abril de 1976, a favor de Tanasa.

4. Philip Morris transfirió sus derechos sobre la marca a la sociedad Tanasa, quien posteriormente la cedió a Itabsa y esta nuevamente la transfirió a Philip Morris Inc. en 1994, quien otorgó licencia de uso a Itabsa.

5. El 12 de julio de 1976 el registro de la misma marca Belmont fue concedido en Ecuador a la empresa Bigott.

6. En 1977 Philips Morris Productos, Inc. demandó el registro de la marca Belmont en Ecuador por parte de Bigott. Las partes, mediante acuerdo de transacción, convinieron el allanamiento de Bigott a las pretensiones de la demandante.

7. El 17 de marzo de 1994 Itabsa acudió a la Administración de Aduanas de Tulcán para impedir la importación del producto Belmont de Bigott y el 24 de

de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuente de riqueza. *El artículo 75 de la Decisión 85 da alcance al sentido de la exclusividad en el uso de la marca registrada cuando establece que su titular no podrá oponerse a la importación o internación de mercancías o productos originarios de otro País Miembro que lleven la misma marca*” (resaltado fuera del texto). Proceso 17-IP-98: “La protección ideal en el derecho marcario andino sería la derivada de un registro único, pero lo cierto es que éste no ha sido establecido hasta ahora, y entonces deberán determinarse por cada país las reglas aplicables a los casos concretos. La ampliación del concepto de territorialidad que se consagra en el inciso 2º del artículo 93 de la Decisión 344 se refiere únicamente al caso de que el registro y las solicitudes de marcas presentadas en cualquier País Miembro pueda permitir a su titular presentar observaciones en los demás países de la subregión. También se exceptúa de la territorialidad el caso del *agotamiento del derecho* consagrado en el artículo 106 de la Decisión 344” (resaltado fuera del texto). Proceso 69-IP-2000: “Se deduce así que el derecho sobre la marca no es ilimitado, y, por el contrario, el ejercicio de acciones contra terceros puede verse restringido por motivos relacionados con la identidad de la persona, su seudónimo o domicilio; debido a propósitos de identificación o de información; o con la finalidad de anunciar la existencia de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada (artículo 105); así como también en virtud del *agotamiento del derecho* (artículo 106) y de la coexistencia marcaria en la Subregión a la que se refiere el artículo 107 de la Decisión 344” (resaltado fuera del texto).

marzo del mismo año Itabsa y Tanasa (propietaria de la marca Extra-Suave) se dirigieron al MICIP para que se instruyera al Director de Propiedad Industrial y a otras autoridades con el fin de prohibir las importaciones del producto venezolano Belmont Extra Suave.

8. El 4 de noviembre de 1994 la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de Ecuador, mediante Resolución 0940889, prohibió la importación de cigarrillos Belmont fabricados por Bigott y su comercialización en el territorio ecuatoriano.

9. El 28 de abril de 1995 la República de Venezuela interpuso acción de incumplimiento contra la República de Ecuador por incumplimiento del ordenamiento jurídico andino, basándose en una restricción al comercio derivada de la resolución de la Dirección de Propiedad Industrial.

10. El 27 de septiembre de 1995, la Junta consideró que Ecuador incumplió lo dispuesto en el ordenamiento andino, al haberse restringido indebidamente importaciones de productos originarios de otro país miembro. La nota no fue aceptada por el gobierno ecuatoriano según la demandada.

11. La Junta, mediante Dictamen Motivado 25-95 de 1995, determinó que cuando el gobierno ecuatoriano prohibió la importación de cigarrillos Belmont venezolanos, el titular de la marca registrada en Ecuador no estaba haciendo uso de la misma dentro del propio mercado ecuatoriano; que la exportación por parte de Ecuador no representaba utilización en los términos del artículo 107 de la Decisión 344; que el incumplimiento se circunscribía al momento en el cual la marca no estaba siendo utilizada por el titular en su territorio; y que no constituía un incumplimiento del ordenamiento jurídico andino la prohibición de importaciones, a partir del mes de abril de 1994, fecha en que el uso calificado en territorio nacional de la marca local quedó acreditado.

Con relación a los hechos mencionados, el Tribunal Andino, haciendo referencia a los derechos del titular marcario, consideró:

En atención precisamente a las limitaciones al uso exclusivo de la marca, [...] a propósito del análisis de normas similares de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal al referirse al tema en el Proceso 5-IP-94, observó “que la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuerza de riqueza”.

La finalidad que persiguen las acciones derivadas del *ius prohibendi* está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado. El Tribunal en el Proceso 12-IP-96 expresó, en efecto, que “la marca no cumple sus funciones y sus objetivos, mientras el titular no la ponga en circulación o en movimiento” [...]. La lógica de esta disposición está dada, de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de

bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee.

De acuerdo con lo anterior, el Tribunal declaró el incumplimiento por parte de la República de Ecuador de la Decisión 344 de la Comisión, por haber prohibido las importaciones de cigarrillos Belmont provenientes de Venezuela, durante el período transcurrido entre el 18 de abril de 1994 y el momento inmediatamente anterior a la expedición de la Resolución 0940889 de la Dirección de Propiedad Industrial, del 4 de noviembre de 1994, fecha después de la cual el incumplimiento cesó.

Es oportuno rescatar, del pronunciamiento del Tribunal, que los derechos exclusivos derivados de la concesión de una marca no son absolutos, en la medida que no puede considerarse que tales derechos otorguen a su titular facultades tendientes a limitar la libre circulación de bienes y servicios en el mercado comunitario. En efecto, sostuvo el Tribunal en el mismo fallo:

Ante la presencia de un régimen comunitario que protege el uso exclusivo de la marca, considera el Tribunal que resulta necesario entrar en un proceso de conciliación entre la protección del ejercicio legítimo de los derechos sobre propiedad industrial, y la necesidad de impedir el ejercicio abusivo de tales derechos que pueda limitar artificialmente el comercio en la subregión. Ya lo había advertido el Tribunal en el proceso 1-IP-87 (Gaceta Oficial N° 28 de 15 de febrero de 1988) cuando señaló “la necesidad de armonizar el derecho exclusivo a una marca con las normas protectoras de la libre competencia y con el principio de la libre circulación de mercancías”.

A pesar de los lineamientos señalados por el Tribunal en estas sentencias, debemos aclarar que en ninguno de los dos casos se configuró la hipótesis del agotamiento del derecho, toda vez que no se trataba de la comercialización de productos de un mismo productor o titular sino de productos identificados con marcas similares o idénticas, entrando el Tribunal a hacer un análisis de confusión entre signos distintivos y a aplicar las limitaciones propias de la coexistencia de marcas.

El tercer pronunciamiento del TJCA en relación con el agotamiento del derecho se dio en el marco del proceso 24-IP-2005, cuyos hechos se reseñan a continuación:

1. La importadora Amauta S.A. es titular de la marca Scissors Superior Quality Safety Matches (en lo sucesivo Scissors) en Perú, la cual distingue productos de la clase 34 de la clasificación de Niza.

2. El 28 de mayo de 1996, Amauta S.A. interpuso denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial contra Neuquen S.A., por la venta en el mercado local a un precio menor de productos identificados con su marca. Además, solicitó la aplicación de las medidas cautelares a que hubiere lugar.

3. El 29 de mayo de 1996, la Oficina de Signos Distintivos admitió la denuncia, y ordenó la práctica de una inspección judicial en los locales de Neuquen S.A.,

con ocasión de la cual se verificó la existencia de cajas de fósforos distinguidas con la marca Scissors y se procedió a decretar la inmovilización de tales productos.

4. El 31 de octubre de 1996, mediante Resolución 13910-96-Indecopi/OSD, la Oficina de Signos Distintivos declaró fundada la denuncia y prohibió el uso de la marca Scissors por parte de Neuquen S.A.

5. El 21 de junio de 1999, Neuquen S.A. interpuso demanda contenciosa administrativa contra Indecopi para que se declarara la invalidez de las resoluciones 13910-96-Indecopi/OSD y 1999/TPI-Indecopi, esta última confirmando la primera. La demandante propuso la excepción de agotamiento del derecho sobre la marca y alegó la violación de los derechos de libre competencia, libertad de empresa y de propiedad al haberse decomisado la mercancía y prohibido la comercialización de la misma.

Indecopi, por su parte, alegó que no tenía lugar la figura del agotamiento del derecho propuesta por la demandante ya que los productos importados por Neuquen S.A. no eran los legítimamente marcados por Amauta S.A. sino que provenían de otra empresa, situación que podía generar confusión en el público consumidor, motivo por el cual se opuso al uso de su marca en Perú.

En esta oportunidad el Tribunal consideró:

... conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el *ius prohibendi* para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causar confusión al consumidor que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario. El registro marcario confiere al titular de la marca, en el país de inscripción, el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del *ius prohibendi* con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria. (Proceso 33-IP-2000, G.O.A.C. N° 581 de 12 de julio del 2000, marca MaxMara).

Más adelante, señala esta sentencia:

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

[...]

El agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide a su titular oponerse a la sucesiva comercialización de sus

productos o a obtener rédito económico por éstas una vez realizada la primera venta. Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado. Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien.

Por otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en el Concepto 02007889 del 4 de abril de 2002, se pronunció sobre el régimen del agotamiento internacional del derecho sobre marcas, indicando:

[E]l agotamiento del derecho de marca consiste básicamente en que, una vez efectuada la primera venta del producto legítimamente marcado, el titular de la marca pierde control sobre su futura destinación (por razón del derecho sobre la marca y sin perjuicio de otras limitaciones de orden contractual). Dicho en otros términos, se agota su derecho después de efectuada la primera venta. Como consecuencia de este principio, el titular o licenciario de la marca no está facultado para impedir la importación de productos y la circulación en el mercado nacional de productos legítimamente identificados con la marca que hayan sido puestos en el comercio, en el país o en el exterior, mediante su venta o cualquier otro medio lícito por el titular de la marca o un tercero autorizado o vinculado económicamente al titular.

El tema, como puede advertirse, tiene íntima relación con las llamadas importaciones paralelas que se presentan cuando terceros importan a un país los productos marcados y luego en el mismo los comercializan, habiendo sido éstos previamente introducidos al país exportador por su titular, terceros por él autorizados o empresas vinculadas al mismo y siendo allí legalmente adquiridos por tales terceros.

La adopción del sistema de agotamiento internacional del derecho de patentes, acogido por la Comunidad Andina de Naciones, permite las importaciones paralelas de los productos y procedimientos patentados, toda vez que, como se señaló antes, con la primera puesta en el comercio del producto o procedimiento patentado se agota a nivel mundial el derecho del titular.

DERECHO DE AUTOR

En el régimen de la Comunidad Andina los derechos de autor y conexos se encuentran regulados en la Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena y la Ley 23 de 1982. En cuanto al desarrollo jurisprudencial, no existe pronunciamiento alguno del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que haga referencia al agotamiento del derecho en lo que a derecho de autor y derechos conexos se refiere. La misma situación se presenta en Colombia, donde tampoco existen sentencias al respecto; el desarrollo de la materia se limita al Concepto 2-2005-6647 emitido por la

Dirección Nacional de Derecho de Autor –DNDA– el 14 de julio de 2005. En la consulta presentada a esta entidad, la actora planteaba el siguiente interrogante:

¿La legislación colombiana de derechos de autor, al consagrar el derecho autoral de distribución adopta lo que se ha denominado en las legislaciones del copyright el “principio del agotamiento del derecho de distribución con la primera venta” o, por el contrario, nuestra legislación, fundamentalmente a través de la Decisión Andina 351 de 1993, adopta y consagra un derecho autoral de distribución amplio y general, con prerrogativas de arrendamiento y alquiler, derecho que no está sujeto a restricciones específicas y en virtud del cual los autores y sus causahabientes pueden controlar el destino de los ejemplares de la obra con gran amplitud?

Al respecto, la DNDA se pronunció indicando lo siguiente:

La figura del agotamiento del derecho extingue la posibilidad del autor o del titular patrimonial de la obra de controlar las posteriores distribuciones de los ejemplares después de efectuada la primera venta, pero dejando en libertad a los titulares del soporte para adelantar posteriores distribuciones.

La doctrina ha identificado tres posibles modos en los que se puede determinar el agotamiento del derecho patrimonial de autor: a nivel nacional, regional o internacional [...]

Los particulares modos de agotamiento del derecho de distribuir son asumidos de manera expresa por las legislaciones internas o de tipo regional. Cuando ello no ocurre, significa que no existe limitación alguna para los autores o titulares.

Es así como, aun reconociendo un derecho de distribución en el artículo 6, el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor de 1996, establece en el numeral 2, de la misma disposición:

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

Así las cosas, siendo Colombia Parte Contratante de este Tratado, ejerce la facultad de determinar los eventos en que se agota el derecho de distribución después de la primera venta.

Al no ser esta facultad ejercida por Colombia y al no existir disposición aplicable a la Comunidad Andina en los términos de la Decisión Andina 351 de 1993, podrá concluirse que no existe limitación alguna para los autores o titulares patrimoniales de

obras, a fin de controlar la distribución del original o de los ejemplares de sus creaciones. En otras palabras, bajo nuestra regulación, su derecho de distribución no se agota.

De tal manera, respecto de obras protegidas por el derecho de autor, cualquier tipo de distribución que se adelante, deberá contar con la previa y expresa autorización de su titular, independientemente de cuál sea el país de origen de la obra.

Bajo este entendido, el titular de derechos patrimoniales goza de un poder amplio y general para controlar cualquier manifestación del derecho de distribución sobre su obra o ejemplares de la misma.

En este concepto la DNDA básicamente señala que Colombia, al hacer parte del Tratado de la OMPI de 1996 sobre Derecho de Autor, tiene la facultad para regular la manera en que se aplicará el agotamiento en materia de derecho de autor y, al no hacerlo, es decir, no existir regulación aplicable, se entiende que no se da esta figura.

La anterior afirmación desconoce la normatividad comunitaria en la materia. En efecto, basta recordar que las normas comunitarias a las que el Estado colombiano se ha adherido hacen parte del conocido bloque de constitucionalidad y son, además, normas supranacionales. En este sentido, ha señalado la doctrina “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”.

En este orden de ideas es aplicable y tiene plena vigencia el agotamiento del derecho de carácter internacional, por ser este el adoptado en la Comunidad Andina de Naciones. Adicionalmente, la posición de la DNDA resulta contraria a un ordenamiento jurídico como el colombiano, que pugna desde la propia Constitución Política por establecer un escenario de libre competencia y libre circulación de bienes, toda vez que sostener que no hay agotamiento del derecho sobre los ejemplares comercializados abre las puertas a la presencia de monopolios en cabeza de los titulares de los derechos y se erige como una potencial práctica restrictiva de la competencia en la medida que impide que nuevos agentes económicos –como podría serlo un importador paralelo o independiente– ingresen a competir con estos bienes sobre los cuales se ejerció, hasta antes de ponerse en el tráfico comercial, una serie de prerrogativas exclusivas y excluyentes.

A propósito, ZAPATA LÓPEZ sostiene que, “en un marco de libre competencia, lo natural es que exista una libre circulación de bienes y servicios, incluidos los bienes protegidos por el derecho de autor, generando para sus productores la obligación de competir sanamente por un mercado y para los usuarios la oportunidad de acceder a tales bienes con un mejor precio”¹⁵.

15. Declaraciones de FERNANDO ZAPATA retomadas en [www.sieca.int/site/Cache/179900000879/17990000000879.pdf].

Adicionalmente, en el mismo concepto, la Dirección Nacional De derecho de Autor, al señalar que cualquier tipo de distribución que se adelante deberá contar con la previa y expresa autorización de su titular, independientemente de cuál sea el país de origen de la obra, está cerrando la puerta a las importaciones paralelas de obras protegidas por el derecho de autor en este caso, con lo cual impide que autores nacionales que han introducido sus obras en el país puedan ser conocidos en otros escenarios y que sus obras sean adquiridas en territorios donde, en condiciones de comercialización normal, serían inasequibles para los consumidores. De igual forma cierra la puerta a que los consumidores nacionales tengan acceso a la cultura, acceso que se ve menguado puesto que las obras extranjeras suelen tener altos costos en el mercado.

Por otra parte, debe recordarse que el agotamiento recaerá sobre los ejemplares comercializados por el titular de los derechos o por un tercero autorizado por este, caso en el cual dicho titular habrá visto recompensada su labor intelectual (en el supuesto de que sea el mismo autor) o su inversión (en el evento de que se trate de un cesionario oneroso de derechos) con esa primera puesta en el comercio. Por tal razón, la aplicación del agotamiento del derecho conlleva la proscripción de un ejercicio abusivo por parte del titular sobre los derechos exclusivos que le otorga el ordenamiento jurídico.

En efecto, existen posiciones doctrinarias contrarias al concepto citado en relación con la existencia del agotamiento del derecho de autor en la CAN. Al respecto, Madrid sostiene que no es cierto que no exista regulación del agotamiento del derecho de autor, por el contrario, del artículo 13 literal d) de la Decisión 351 se desprende que en esta materia también se aplica el régimen de agotamiento internacional adoptado en la Comunidad Andina. El autor señala expresamente:

La Decisión Andina 351, Régimen Común sobre Derechos de Autor y Conexos, prescribe en su artículo 13.d) que el autor tiene el derecho patrimonial exclusivo de prohibir (o autorizar) la importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin la autorización del titular del derecho. Esto es, que tal facultad no existe cuando las copias se han hecho con la autorización del titular, caso en el cual se puede afirmar que el derecho de éste se ha agotado y por tanto no puede oponerse a la importación paralela.

[...] el artículo 13.d) de la Decisión 351 ya citado, sí regula lo atinente al agotamiento del derecho o importación paralela, cuando permite al titular prohibir la importación de obras hechas sin su consentimiento¹⁶.

Así, el elemento fundamental mencionado por el literal d) del artículo 13 citado se refiere a la autorización o consentimiento por parte del autor o sus derechohabientes

16. [http://www.usergioarboleda.edu.co/tlc/tlc_importaciones%20paralelas.htm].

para la primera comercialización de la obra, de manera que aquella importación que ha sido realizada con su autorización no podrá ser controlada porque las prerrogativas del titular se habrán agotado.

Otro punto importante es el señalado por la doctrinante argentina DELIA LIPSZYC, quien dice:

[S]i bien hay una tendencia en los países latinoamericanos a reconocer un derecho de distribución (Costa Rica, España, Honduras, El Salvador, Perú, entre otros), el aspecto a clarificar es el tema del agotamiento del derecho, en donde se procura dar respuesta al interrogante de si el titular del derecho de autor puede seguir controlando la venta de ejemplares de la obra, una vez se ponga legítimamente en circulación. Los países miembros de la Unión Europea por ejemplo, contemplan un agotamiento del derecho de distribución que se traduce en la posibilidad de un tercero de efectuar reventas de ejemplares puestos en el comercio por medio de la venta al público, sin necesidad de disponer de la autorización del titular del derecho de distribución.

En conclusión, la posición adoptada por la Dirección Nacional de Derecho de Autor en el mencionado concepto es inadecuada en un sistema económico como el nuestro y el de la Comunidad Andina de Naciones. Por otra parte, resultaría insuficiente la argumentación dada por la DNDA en dicho concepto, toda vez que, aunque existiese un vacío legal en Colombia frente al tratamiento del agotamiento del derecho respecto al derecho de autor, este no sería motivo para sustraer dicha materia de la aplicación de esta limitación que es transversal a la propiedad intelectual. Así las cosas, el agotamiento de los derechos en punto del derecho de autor tiene plena aplicación en nuestro ordenamiento jurídico por ser una institución consagrada en el mismo y por permitir un escenario de libre competencia, y resulta necesario un desarrollo jurisprudencial y doctrinario en este sentido.

CONCLUSIONES

1. El agotamiento del derecho es una limitación a los derechos exclusivos derivados de la propiedad intelectual, específicamente al derecho de exclusiva o *ius prohibendi* sobre la distribución del producto que se ha puesto por primera vez en el comercio.

2. La existencia del agotamiento del derechos presupone la configuración de ciertos elementos:

a. Para que el agotamiento se dé es necesario que exista una primera venta o comercialización de los productos sobre los cuales recae la protección, es decir, los derechos de propiedad intelectual.

b. Esa primera puesta en el mercado se debe hacer por el titular o por terceros con el consentimiento de este.

c. El efecto del agotamiento es la pérdida o extinción de ciertas prerrogativas por parte del titular.

d. La finalidad del agotamiento es proteger la libre circulación de mercancías e impedir el bloqueo de la comercialización o distribución de productos.

3. La tendencia de la jurisprudencia europea ha sido la de aceptar el agotamiento comunitario siempre que medie consentimiento expreso o tácito del titular del derecho y la comercialización se haya hecho en alguno de los países miembros de la Comunidad/Unión Europea.

4. En este orden de ideas, al permitirse el agotamiento del derecho comunitario bajo los presupuestos enunciados, el Tribunal ha dado vía libre a las importaciones paralelas como fenómeno económico consecuente del agotamiento de los derechos conferidos por una patente, y esto dando prevalencia a la libre circulación de bienes y servicios por el Espacio Económico Europeo y a la búsqueda de un escenario de competencia mercantil homogéneo, en aras de lograr con ello el crecimiento que se busca con la integración económica.

5. Así, el sistema de agotamiento del derecho que se maneja en la Comunidad/Unión Europea brinda mayores garantías para el consumidor final en el sentido de permitir configurar un exceso de oferta en donde este podrá escoger la que más le convenga y la que esté acorde sus necesidades.

6. La Comunidad Andina ha adoptado un modelo de agotamiento del derecho internacional, dando total cabida a las importaciones paralelas. Sin embargo, el desarrollo jurisprudencial al respecto es precario.

7. Existen excepciones al agotamiento del derecho, principalmente en el ámbito marcario. Se trata de eventos en los que, por motivos legítimos, se encuentra una oposición justificada por el titular a la comercialización de los productos rotulados con su marca, toda vez que han sido alterados luego de su primera comercialización de forma tal que perjudican el buen nombre de su titular y, en general, van en desmedro de su *good will*. Tales circunstancias se presentan cuando el agente económico que actúa como importador paralelo reenvasa o reetiqueta el producto original creando confusión en el consumidor quien relaciona la marca con determinada calidad y origen empresarial.

8. La autorización de las importaciones paralelas resulta ser una medida equilibrada, en el sentido que no implica una violación ni un perjuicio desproporcionado a las prerrogativas del titular de derechos de propiedad intelectual toda vez que la importación paralela se da una vez los derechos del titular se han agotado, y al mismo tiempo permite la entrada de nuevos productos al mercado, lo que genera una mayor oferta, permitiendo la competencia de precios y el acceso a medicamentos de menor costo.

BIBLIOGRAFÍA

AUTORES

CASTRO GARCÍA, JUAN DAVID. “El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual”, disponible en: [www.lapropiedadindustrial.net/textos/AgotamientoJDCpdf.pdf].

- CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS. “Aspectos jurisprudenciales más destacados en la aplicación del derecho de marcas”, en Tercer Seminario Regional sobre Propiedad Intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina, Antigua, 2004.
- Comisión de las Comunidades Europeas. Comunicación de la Comisión relativa a las importaciones paralelas de especialidades farmacéuticas cuya comercialización ya ha sido autorizada, Bruselas, 2003.
- CORDERO ÁLVAREZ, CLARA ISABEL. “El agotamiento de los derechos de propiedad intelectual de patente y marcas, en materia de salud pública, a la luz de la OMC y la UE: Especial referencia a la jurisprudencia del TJCE sobre el reenvasado”, en *Saberes*, vol. 4, 2006.
- CORREDOR BELTRÁN, DIEGO E. *Delitos contra la propiedad industrial*, Bogotá, Universidad Santo Tomás. 2005.
- DURÁN, LILIANA; FELIPE GARCÍA, CAMILO EMURA y VERÓNICA PELÁEZ. “Comercio electrónico y entorno digital”, en *La Propiedad Inmaterial*, N° 4, 2002.
- GÓMEZ SEGADE, JOSÉ A. El derecho de autor en el entorno digital, artículo 3.3 de la Directiva 29-2001.
- HINESTROSA, FERNANDO. *Derecho civil, Obligaciones*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1969.
- HINKES, ERIC MATTHEW. “Access controls in the digital era and the fair use/first sale doctrines”, *Santa Clara Computer and High-Technology Law Journal*, May 2007, 23, 4.
- HURTADO, MARÍA FERNANDA. *Agotamiento del derecho*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007.
- KALMANOVITZ, SALOMÓN. “Colombia en las dos fases de globalización”, en Seminario Internacional sobre la Globalización, La Habana, 3 a 10 de febrero de 2007.
- KEELING, DAVID. “La propiedad industrial e intelectual en el ámbito del derecho comunitario”, 2001, disponible en: [www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/5/RIE_019_001_071.pdf].
- LIDGARD, HANS HENRIK. The international exhaustion of trade mark rights after silhouette: The end of parallel imports?
- LIPSZYC, DELIA. En *Memorias del Tercer Congreso Iberoamericano sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos*, tomo I, Uruguay, 1997.
- MADRID B., LUIS ÁNGEL. Importaciones paralelas (agotamiento de los derechos de propiedad intelectual), octubre de 2005.
- MAGO CARRANZA, ÓSCAR AUGUSTO. Derecho marcario: importaciones paralelas en la legislación nacional, 3 de septiembre de 2008.
- MASACRE FUENTES, JOSÉ. *Los efectos de la patente en el comercio internacional*, Barcelona, Bosch, 1989.
- MASSAGUER, JOSÉ. “El agotamiento del derecho de marca y las importaciones paralelas”, conversatorio sobre marcas, organizado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en cooperación con el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) y el Postgrado en Propiedad Intelectual de

- la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes, Caracas, 9 y 10 de julio de 1998.
- MASSAGUER, JOSÉ. *Mercado común y patente nacional (Agotamiento comunitario y protección territorial absoluta)*, Barcelona, Bosch 1989.
- MEDINA ORTEGA, MANUEL. Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 1º de enero a 31 de marzo de 1971, disponible en: [www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/5/RIE_001_001_227.pdf].
- MICHAL, KRÓL y JAKUB MANCL. The Principle of Exhaustion of Copyright in digital environment.
- MOURE, JUAN GUILLERMO. Alcance y limitaciones de los derechos de propiedad industrial. Documento preparado en el marco del Seminario de la OMPI para los Países Andinos sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual en frontera, Bogotá, 10 y 11 de julio de 2002.
- RANGEL ORTIZ, HORACIO. “Agotamiento del derecho de patente”, ponencia presentada en el Seminario Columbus sobre Propiedad Industrial, Universidad de Salamanca (España), 10 a 11 de diciembre de 1991.
- RENGIFO GARCÍA, ERNESTO (p. web). Abuso de posición dominante en la propiedad intelectual, disponible en: [www.cecolda.org.co/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=40].
- RENGIFO GARCÍA, ERNESTO. *Del abuso del derecho al abuso de la posición dominante*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia. 2002.
- ROSELL, MÓNICA. Marco institucional y seguridad jurídica en la Comunidad Andina, 1999.
- RUBIO TORRES, FELIPE. “El agotamiento del derecho en el derecho de autor y los derechos conexos y la propiedad industrial”, disponible en: [www.sieca.org.gt/publico/proyectosdecooperacion/proalca/pi/revistas/R3A2/EIAgotamientodelDerecho.htm].
- SÁNCHEZ O., ISSAMARY. “La marca comunitaria”, disponible en: [http://74.125.45.132/search?q=cache:YYrvfhSIMHkJ:www.legalinfo-panama.com/articulos/articulos_65.htm+marca+comunitaria&hl+=es&ct=clnk&cd=3&gl=co&lr=lang_es].
- SERNA, JUAN CARLOS. La utilización de las obras en el entorno digital: comercio electrónico y modelos de negocio en el sector audiovisual.
- SHERWOOD, M. ROBERT. *Propiedad intelectual y desarrollo económico*, Buenos Aires, Editorial Heliasta.
- STEPHEN, ELIAS y RICHARD STIM. *Patent, copyright and trademark*, 7ª ed.
- WEGBRAIT, PABLO. *Las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de distribución en materia de derecho de autor*, Biblioteca IIDA, boletín de mayo de 2004.
- ZAMUDIO, TEODORA. Proyecto de Investigación D 012, “Régimen jurídico de la conservación y de la gestión de la biodiversidad y del conocimiento tradicional asociado”, acreditado en el Programa UBA C y T 2001-2002, Resolución C.S. 5009/00.

- ZAPATA, FERNANDO. *El derecho de distribución de las obras*, Bogotá, diciembre de 1997, disponible en: [www.sieca.org.gt/publico/proyectosdecooperacion/proalca/pi/revistas/R1A2/ElDerechodeDist.htm].
- ZAPATA LÓPEZ, FERNANDO. “El derecho de distribución de las obras”, documento preparado para CERALC/UNESCO en el marco del Comité de Expertos sobre Libre Circulación del Libro en Iberoamérica, Bogotá, 9 a 11 de noviembre de 1997, en Felipe Rubio Felipe (ed.). *El agotamiento del derecho en el derecho de autor y los derechos conexos y la propiedad industrial*, disponible en: [www.sieca.org.gt/publico/proyectosdecooperacion/proalca/pi/revistas/R3A2/EI-agotamientodelDerecho.htm].

DOCUMENTOS Y PÁGINAS DE INTERNET

- Commission on Intellectual and Industrial Property. “Exhaustion of intellectual property rights”, 7 January 2000.
- Commission on Intellectual and Industrial Property. “One view, shared by a small minority of ICC members, is that international exhaustion of rights will allow for greater competition which in turn will benefit consumers and remove artificial entry barriers from individual markets”, 7 January 2000.
- Copyrights@AALI.ISSUES.<http://www.aallnet.org/committee/copyright/pages/issues/firstsale.html>
- Comunidad Andina de Naciones: [www.comunidadandina.org/normativa/dec/d351.htm].
- Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia. Concepto 2-2005-6647 del 14 de julio de 2005.
- Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia. Concepto 2-2006-13257 del 18 de diciembre de 2006.
- Estudio Yataca Abogados. Firma de Abogados Lima-Perú, Blogspot Signos distintivos: <http://signosdistintivos.blogspot.com/2008/09/derecho-marcario-importaciones.html>
- La Tecla*, Revista Digital. Dossier “Economías de enclave en la Cuenca Amazónica y la región del Chaco: los ciclos del caucho y el tanino”, Silvia Simois de Bayon, disponible en: [<http://www.icarodigital.com.ar/numero4/dossier/Dossiersilviabayon.htm>].
- Ministerio del Interior y de Justicia., Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia. Respuesta a la comunicación radicada el día 2 de junio de 2005, con el número 1-2005-10791.
- Ministerial Declaration on the Uruguay Round, parte 1, “Negotiations on Trade in Goods”, item D.
- Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI). “El agotamiento de los derechos a escala internacional”, en: [http://www.wipo.int/sme/es/ip_business/export/international_exhaustion.htm], consultado el 5/05/2010.

Organización Mundial para la Propiedad Intelectual (OMPI). Tratado sobre Derecho de Autor (wct) (1996), disponible en: [www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/trtdocs_wo033.html#P81_7852].

Secretaría de Integración Económica Centroamericana: [www.sieca.org.gt/publico/ProyectosDeCooperacion/Proalca/PI/Revistas/Otros/502.htm].

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. Concepto 02007889 del 4 de abril de 2002.

Universidad de Buenos Aires. „Propiedad Industrial/Intelectual & Mercado. El principio denominado ‘agotamiento del derecho de marca’”: disponible en: [www.dpi.bioetica.org/docdpi/canterosilva.htm].

Universidad de Buenos Aires. Propiedad Industrial/Intelectual & Mercado. Derecho Titular: Dra. TEODORA ZAMUDIO, en: [www.dpi.bioetica.org/docdpi/canterosilva.htm].

The Section 108 Study Group: [www.section108.gov/].