

Tratamiento del agotamiento del derecho sobre la marca en la comunidad andina

Treatment of exhaustion of trademark rights in the Andean Community

María de los Ángeles Lombeyda

Resumen:

El agotamiento del derecho de marca surge como una institución de raíces jurisprudenciales alemanas encaminada a la limitación del ejercicio del *ius prohibendi*, es decir a la facultad de uso exclusivo del propietario de una marca. Tal limitación, cobró vigencia en la Comunidad Andina, en términos similares a los europeos, a través de la varias Decisiones, y por lo mismo es pertinente analizar las condiciones por las cuales se instrumenta. Al respecto, factores como la primera comercialización, y el ámbito territorial, son cruciales para entender los efectos del agotamiento. Cabe resaltar adicionalmente que en este esquema, tienen especial relevancia como justificativo de la pertinencia del agotamiento del derecho, la libertad de comercio y consideraciones relativas a la competencia económica.

Abstract

The Exhaustion of trademark rights is one of the pillars of the merchandise free circulation system within the European Union. This is shown both by the community legislation and by the highest jurisprudence and qualified doctrine.

European countries have promoted and developed such institution that has also been adopted by several Latin American legislations as is the case of the countries that make up the Andean Community, being Ecuador among them; they have common regulations in terms of Industrial Property, which includes exhaustion since Decision 311 of the Commission for the Cartagena Accords, replicated in Decision 486 currently in force.

Different from what happens in the European Union, the courts of South America have little jurisprudence on Exhaustion of trademark rights mainly due to the fact that the region integration processes are in an earlier status than those of the old continent.

Sumario:

I. Aproximación al tema. **II.** Concepto de agotamiento del Derecho. **III.** Fundamento y finalidad del agotamiento. **IV.** Tratamiento legislativo. **V.** Agotamiento: Razón de su introducción en la legislación Andina. **VI.** Agotamiento: Excepción al principio de territorialidad. **VII.** Agotamiento: límite del derecho del titular sobre su marca. **VIII.** Conclusiones.

I. Aproximación al tema

La institución del Agotamiento del Derecho es uno de los pilares fundamentales del sistema de la libre circulación de mercancías dentro de la Unión Europea, hecho éste que se refleja tanto en la legislación comunitaria, así como en la más alta jurisprudencia y calificada doctrina. Como lo señalan los profesores Bertone y Cabanellas

“la teoría del agotamiento de los derechos ha sido abundantemente utilizada en Europa como medio para evitar la compartimentación artificial de mercados en el seno de la Comunidad Económica Europea mediante una política marcaria abusiva, en tal sentido, se relaciona íntimamente con la libre circulación de los productos en el seno de una zona de integración, y más generalmente con el tema del comercio internacional de bienes marcados”¹

El agotamiento del derecho es una institución jurisprudencial, creada en primera instancia por los tribunales alemanes, concretamente a principios del siglo XX, en la sentencia “Kölnisch Wasser” en la que el Tribunal Supremo llega a la conclusión que “a fin de que el titular de la marca no constituyese un monopolio de ventas contrario a derecho, una vez llevada a cabo la primera comercialización de las mercancías designadas con la marca, se agotaba la protección que la marca le concedía y, por tanto, los productos quedaban libres en el mercado.”²

Países europeos han impulsado y desarrollado esta institución, la cual ha sido recogido en varias legislaciones Latinoamericanas, como es el caso de los países que conforman la Comunidad Andina, entre los que se encuentra el Ecuador, que poseen una normativa común en materia de Propiedad Industrial, la misma que incluyó al agotamiento desde la Decisión 311 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y replicada en la vigente Decisión 486.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no ha emitido sentencia alguna en la que se interprete las normas que regulan el agotamiento del derecho sobre la marca, sin embargo existen breves referencias a dicha institución, sin que se haga mención a la amplitud de su aplicación.

Por el contrario la jurisprudencia de la Unión Europea ha desarrollado esta institución de manera extensa, delimitando incluso la amplitud de la figura. En primer lugar se menciona que la Directiva no consagra la posibilidad de que cada país miembro extienda el agotamiento de derechos de marcas al uso realizado en terceros países, y en segundo lugar, consecuente con el anterior, se establece que el agotamiento contemplado en la directiva incluye el primer uso de la marca hecho en un país del Espacio Económico Europeo.

Al igual que en la jurisprudencia, la doctrina andina no ha dado mayor tratamiento a la figura del agotamiento del derecho, limitándose a un análisis superficial de

1 BERTONE Luis, CABANELLAS Guillermo, DERECHO DE MARCAS, Edit. Heliasta, Bnos. Aires, pág. 128.

2 CASADO CERVIÑO, Alberto, EL SISTEMA COMUNITARIO DE MARCAS: NORMAS, JURISPRUDENCIA Y PRACTICA, Edit. Lex Nova, Primera Edición, Valladolid, España, pág. 239.

la figura, tal es el caso de reconocidos tratadistas como Manuel Pachón, Zoraida Sánchez, Marco Matías Alemán, que en sus obras si bien comentan la norma legal que contiene el agotamiento del derecho, no se detienen a realizar un análisis de dicha figura.

Otro es el caso de la doctrina europea, que ha tratado con amplitud y profundidad el agotamiento del derecho, existiendo incluso encontradas posiciones respecto de la amplitud de su aplicación, puesto que como se verá oportunamente un amplio sector de la doctrina, se ha inclinado por el agotamiento del derecho por el uso en un país de la Unión Europea, mientras que un sector reducido, se ha decantado por el agotamiento del derecho internacional.

II. Concepto del agotamiento del derecho:

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha definido el agotamiento del derecho de marca señalando que

”el titular de un derecho de propiedad industrial y comercial, protegido por la legislación de un estado miembro no puede ampararse en esta legislación para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que se haya vendido lícitamente en el mercado de otro estado miembro, por el mismo titular del derecho, con su consentimiento o por una persona vinculada con el mismo mediante relaciones de dependencia jurídicas o económicas”³(Considerando 12)

Para la tratadista Ana María Tobío Rivas, el principio de agotamiento del derecho conferido por una marca es principalmente un límite a las facultades que posee el titular sobre su marca registrada, es decir un límite para el *ius prohibendi*, cuando se ha dado la primera comercialización de producto protegido por la marca, existiendo para ello consentimiento del titular.

Concordante con este criterio es el del profesor Alberto Casado Cerviño, quien además afirma que una vez que se ha dado dicha primera comercialización el titular de la marca no podrá impedir posteriores comercializaciones, razón por la que concluye que el agotamiento “supone una de las medidas claves adoptadas a nivel comunitario para favorecer la libre circulación de mercancías en el territorio de la Comunidad”⁴

Uno de los principales estudiosos de esta institución, el profesor De Las Heras, dice

“El principio de agotamiento del derecho de marca es un límite del derecho de exclusividad que el registro de la marca confiere a su titular. Es precisamente el límite que señala el fin del derecho de exclusividad comercial del titular de la marca y correlativamente el principio de libertad de comercio de los

³ Proceso SA CNL-SUCAL NV C. HAG GF AG stc de 17 de octubre de 1.990.

⁴ CASADO CERVIÑO, Alberto, EL SISTEMA COMUNITARIO DE MARCAS: NORMAS, JURISPRUDENCIA Y PRACTICA, Edit. Lex Nova, Primera Edición, Valladolid, España, pág. 238.

terceros en relación con los productos que llevan la marca auténtica.”⁵

Ya en el ámbito americano, conviene citar el criterio de los profesores argentinos Cabanellas y Bertone que al elaborar la teoría del agotamiento derecho afirman

“los derechos subjetivos del titular de la marca, con relación al producto marcado, se agotan con la primera comercialización hecha por tal titular o con su autorización...el titular de la marca no puede ampararse en ésta para, por ejemplo, fijar precios o condiciones de reventa o restringir de algún modo la libre circulación...”⁶

De los conceptos citados, podemos concluir que el agotamiento es un límite al derecho que el titular tiene sobre su marca, el mismo que se caracteriza por los siguientes elementos:

- Para que opere requiere de una primera comercialización (requisito objetivo)
- La misma que debe realizarse ya sea por el titular o por un tercero con su consentimiento (requisito subjetivo)
- Dentro de un ámbito territorial que deberá ser determinado por la norma legal correspondiente (requisito territorial)

De acuerdo con criterios doctrinarios, los requisitos para que opere el agotamiento del derecho son objetivo, subjetivo y territorial, según se analiza a continuación:

Se considera como requisito objetivo a la primera comercialización, que guarda relación con el derecho de exclusiva del titular de la marca consagrado en la Decisión 486, en virtud del cual corresponde al titular, o a un tercero autorizado, decidir cómo y cuándo realizará la primera comercialización de los productos o los servicios identificados con su marca. Este derecho de exclusiva, que consagra un sistema registral, está comprendido en el artículo 154 de la mencionada Decisión.

Para el profesor Tomas De las Heras, “el criterio decisivo que determina la introducción de los productos identificados por la marca en el comercio es la entrega o puesta a disposición de un tercero con fines comerciales.”⁷ Es decir que no se producirá el agotamiento “en tanto no se haya traspasado la propiedad de éste (el producto)”⁸

Como se ha mencionado, la primera comercialización debe ser realizada por el titular de la marca o por un tercero con su consentimiento, siendo este el requisito subjetivo. En la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo SA CNL-SUCAL NV vs. HAG GF AG (HAG II), el TJCE “subrayó el consentimiento del titular como requisito obligatorio para que la primera comercialización de los productos distinguidos con su marca

5 DE LAS HERAS, Tomás, EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCAS, Edit. Montecorvo, Madrid, pág. 25

6 BERTONE Luis, CABANELLAS Guillermo, DERECHO DE MARCAS, Edit. Heliasta, Bnos. Aires, Cuarta Edición, Tomo II, pág. 182.

7 TOBIO RIVAS, Ana María, COMENTARIO A LOS REGLAMENTOS SOBRE LA MARCA COMUNITARIA, Universidad de Alicante, Alicante, segunda edición, pág. 190

8 ARACAMA ZORRAQUIN Ernesto, EL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE MARCA Y LAS IMPORTACIONES PARALELAS, Primera Edición, Edit. Ciudad Argentina, Bnos. Aires, pág. 16.

agote sus derechos”.⁹

La primera introducción de las mercancías realizado por el titular de la marca no entraña mayor problema, sin embargo cuando dicha introducción ha sido por un tercero, deben tomarse en cuenta los siguientes aspectos:

:Forma del consentimiento.- El mismo puede ser tácito o expreso. De ser éste último puede ser dado ya sea verbalmente o por escrito, otorgado mediante documento público o privado. En última instancia, esto dependerá de las formalidades impuestas por cada legislación.

:Licencia de marca.- Cuando el uso es realizado por un tercero, generalmente se refiere al caso de la licencia, en la que como se mencionó anteriormente media un contrato en el que se establece las condiciones y límites de la persona autorizada frente al derecho del titular de la marca. De tal forma que si el licenciataria incumple o se excede de los términos consagrados en el contrato se entenderá que el agotamiento no se ha producido, puesto que no actuó en nombre del titular.

Desde el punto de vista del ámbito territorial, el agotamiento puede clasificarse en nacional, supranacional o regional, e internacional.

El agotamiento supranacional o regional se produce cuando la

“primera comercialización está localizada en un mercado supranacional o regional. Basta que un producto sea comercializado tácitamente en un estado miembro por el titular de la marca o por un tercero autorizado por él para que el derecho se agote también en los demás estados que integran el mercado regional.”¹⁰

Respecto del agotamiento internacional, debe entenderse como tal que

“el titular de una marca nacional no puede utilizar su derecho de exclusiva para oponerse a la importación de los productos portadores de la marca originaria que hayan sido comercializados en cualquier parte del mundo por el titular o con su consentimiento”.¹¹

En el caso de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ha dado por terminado un largo debate doctrinario, afirmando que tanto la Directiva de Marcas como el Reglamento, se han decantado por el agotamiento regional.

En cuanto a la norma de la Comunidad Andina, esta consagra de manera clara el agotamiento internacional, arriba definido, así se expresa en el artículo 158 de la Decisión 486:

⁹ Op. Cit, pág 259

¹⁰ ARACAMA ZORRAQUIN Ernesto, EL AGOTAMIENTO DE LOS DERECHOS DE MARCA Y LAS IMPORTACIONES PARALELAS, Primera Edición, Edit. Ciudad Argentina, Bnos. Aires, pág. 20.

¹¹ TOBIO RIVAS, Ana María, COMENTARIO A LOS REGLAMENTOS SOBRE LA MARCA COMUNITARIA, Universidad de Alicante, Alicante, segunda edición, pág. 194

Art. 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.

III. Fundamento y finalidad del agotamiento:

En su gran mayoría, las legislaciones, consagran el uso exclusivo de una marca, como el principal derecho del titular sobre su signo distintivo. Tal es el caso, ya citado, de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, así como el Reglamento de la Marca Comunitaria y la Directiva. Este derecho de uso exclusivo se manifiesta en el denominado "ius prohibendi", en virtud del que el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento realicen actos debidamente detallados en cada legislación (en el caso de la Decisión 486 en el artículo 155).

Sin embargo este derecho de uso exclusivo, requiere ciertos límites a su ejercicio, entre los que se encuentra el agotamiento del derecho sobre la marca, es decir que el derecho exclusivo del titular de la marca se refiere a la facultad de éste de decidir la forma, el momento y de ser el caso el lugar donde se llevará a cabo la primera comercialización.

Esta limitación, a juicio del profesor Fernández Novoa, obedece a la misma naturaleza de la marca, cual es identificar el origen empresarial y calidad de los productos, ya que de no existir este límite la marca se convertiría en un medio para realizar prácticas restrictivas de la libre competencia.

De lo dicho se puede concluir, que la consecuencia directa de la consagración del agotamiento del derecho sobre la marca, es impedir que el titular controle los precios de las posteriores comercializaciones del producto, y las modalidades de comercialización.

Por tanto la razón de la consagración del agotamiento del derecho sobre la marca, obedece principalmente a las siguientes consideraciones:

- 1) Libre circulación de mercancías.
- 2) Derecho de la competencia, en cuanto que los derechos de propiedad industrial pueden ser objeto de contratos.

IV. Tratamiento legislativo:

La figura del agotamiento de la marca, se encuentra contemplada en la legislación de la Comunidad Andina, desde 1991 en la Decisión 311, posteriormente conservada

en las 313, 344 y actualmente en la Decisión 486 en el artículo 158 arriba transcrito.

Con el fin de realizar un breve análisis de la norma Andina, contraponemos con el artículo correspondiente del Reglamento de la marca Comunitaria:

Art. 13.- Agotamiento del derecho conferido por la marca comunitaria.

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

De lo anotado, me permito realizar los siguientes comentarios:

·“*Actos de comercio*”.- La Decisión 486 establece que el titular de la marca no podrá impedir que un tercero realice actos de comercio cuando dicha marca ya hubiere sido utilizada por primera vez por el titular de la misma, dando un margen más amplio al tercero, frente a lo que establece el Reglamento de la Marca Comunitaria, que se limita a nombrar el uso de la marca. No obstante en la Decisión derogada 344 se hablaba, al igual que en el R.M.C., de “utilización” de la marca, por lo que se puede pensar que la inclusión de la frase “actos de comercio” obedece a la clara intención del legislador andino de ampliar la gama de actividades que la persona autorizada puede realizar con una marca introducida en el mercado.

·“*Respecto de un producto*”.- Llama la atención la utilización del singular de la palabra “producto”, cuando en la derogada Decisión 344 y en el Reglamento de la Marca Comunitaria, se utiliza el plural del término en mención. Esto parece seguir la idea del legislador andino de dar un impulso al principio de especialidad (ya reconocido en anteriores decisiones, pero cuya aplicación en la práctica se había restringido a asimilar dicho principio única y exclusivamente con la clasificación internacional).

De tal forma consideramos una posible interpretación del artículo en estudio, que se entenderá agotado el derecho sobre la marca en lo que se refiere al producto que efectivamente ha sido introducido en el mercado, dejando existente el derecho del titular sobre otros productos que protege el signo distintivo.

·“*Introducido en el comercio en cualquier país*”.- En el caso de la Unión Europea, tanto la jurisprudencia del más alto tribunal comunitario, así como los tratadistas se han decantado por el agotamiento comunitario de la marca. En este sentido el Tribunal de Luxemburgo en el caso Sebago manifestó “al adoptar el artículo 7 de la Directiva, que restringe el agotamiento del derecho conferido por la marca a los casos en que los productos designados con la marca han sido comercializados en la Comunidad (el EEE tras la entrada en vigor del Acuerdo EEE) el legislador comunitario ha precisado que la comercialización fuera de dicho territorio no agota el derecho del titular de oponerse a la importación de dichos productos efectuada sin su consentimiento y a controlar, de este modo, la primera comercialización en la Comunidad (el EEE tras la entrada en vigor del Acuerdo EEE) de los

productos designados con la marca” (considerando 21).

El profesor Fernández Novoa, analiza la evolución de esta figura en el derecho comunitario, y da la razón por la que tanto la Directiva así como el Reglamento acogieron el agotamiento comunitario de la marca

“En las discusiones del Parlamento Europeo se hizo hincapié en que por no ser reconocido en todos los países del mundo el principio del agotamiento internacional, la implantación de tal principio en el Derecho Comunitario podría perjudicar a las empresas de los Estados del Mercado Común frente a las empresas de los restantes Estados. Y la Comisión, a su vez, manifestó que la solución propugnada por el proyecto de 1980 podía favorecer prematuramente a los terceros Estados”¹²

Los países de la Comunidad Andina, han adoptado la fórmula del agotamiento internacional, lo dicho se infiere de la frase comprendida en el artículo 158 “*se hubiese introducido en el comercio en cualquier país*”. Para el profesor Lorenzo Las Heras, el hecho que países con economías “emergentes”, como son los países de la Comunidad Andina, adopten el agotamiento internacional conlleva como consecuencia

“que no teniendo los países emergentes empresas multinacionales que fabriquen en otros países o que conceden licencias de marcas...prohibir las importaciones paralelas solo sirve para beneficiar a las empresas extranjeras ya que se les permitirá aislar los mercados nacionales del mercado internacional y del sistema internacional de precios”¹³

·Requisito Subjetivo.- Una de las características de la Decisión 486 es la introducción en la redacción de varios de sus artículos de la figura de la persona “económicamente vinculada”. Siendo precisamente ésta una de las diferencias entre el artículo 158 con la norma correspondiente del R.M.C., ya que ésta última establece que la primera utilización de la marca deberá ser realizada por el titular de la marca o con su consentimiento. Mientras que la norma andina requiere del consentimiento del titular para que opere el agotamiento. Por tanto para que opere el agotamiento la introducción en el mercado debe realizarse por:

- a) titular de la marca o un tercero con su consentimiento
- b) persona económicamente vinculada al titular, en cuyo caso parece no ser necesario la existencia del consentimiento de éste último, toda vez que bastaría la existencia del vínculo económico. El legislador andino con el fin de evitar interpretaciones extensivas de normas que como esta recogen por primera vez la figura de la “persona económicamente vinculada” a dado una definición de la misma en el segundo párrafo del artículo 158:

“A los efectos del párrafo precedente se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre

12 FERNANDEZ NOVOA, Carlos, TRATADO SOBRE DERECHOS DE MARCAS, Edit. Marcial Pons, Primera Edición, Madrid, pág 371

13 DE LAS HERAS, Tomás, EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCAS, Edit. Montecorvo, Madrid, pág. 37

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”

Límites del agotamiento.- Así como en el R.M.C., la Decisión 486 no considera que el agotamiento del derecho de la marca debe ser, a dicho del profesor Fernández Novoa, una “extinción definitiva del *ius prohibendi*”. En tal virtud la norma andina ha consagrado que no se podrá invocar el agotamiento de los derechos del titular sobre una marca cuando los productos o sus embalajes hubieren sufrido modificación, alteración o deterioro. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina:

“Tampoco goza el titular de la posibilidad de prohibir la comercialización de sus propios productos por un licenciatarío u otra persona autorizada, cuando las características originarias de los mismos no hubieren sido modificadas o alteradas, con lo cual recoge la legislación comunitaria el principio del agotamiento del derecho...”¹⁴

Sin embargo a pesar del reconocimiento de este límite, el legislador andino debió incluir la solución abierta acogida por la norma comunitaria europea, por la que a más de los supuestos arriba enumerados, establece que no se produce el agotamiento cuando medien “motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos”.

Respecto de los límites del agotamiento, se ha dado abundante jurisprudencia en el Tribunal de Luxemburgo, que consideramos conveniente citar, debido a que en múltiples ocasiones fallos de dicho ente han sido utilizados como referentes en jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al momento de emitir interpretaciones prejudiciales:

En el caso Paranova, en la sentencia de julio 11 de 1996, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas dijo: “El titular de un derecho de marca puede oponerse a cualquier reenvasado que implique el riesgo de exponer el producto contenido en el embalaje a manipulaciones o influencias que afecten a su estado original” (considerando 59).

Mediante sentencia de noviembre 4 de 1997 en la sentencia del Tribunal de Justicia dentro del caso Christian Dior, se dijo:

“Procede señalar, a continuación, que el menoscabo causado a la reputación de la marca, en principio, puede ser un motivo legítimo en sentido del apartado 2 del art. 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 el mismo o con su consentimiento”

Sin embargo el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el caso PARANOVA, sentencia de julio 11 de 1996, ha establecido que aun cuando ha mediado modificación o reenvasado, el titular de una marca no puede oponerse a la posterior comercialización

¹⁴ Proceso 2-AI-96 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

en los siguientes casos: a) cuando con su actitud el titular pretenda compartimentar el mercado. b) el reenvasado no afecte el estado del producto. c) se indique en el reenvasado el nombre del fabricante del producto y del autor del reenvasado. D) el importador advierta al titular de la marca del reenvasado y provea de un ejemplar.

Casi nulo ha sido el tratamiento que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dado a la institución del agotamiento del derecho de la marca como tal, sin perjuicio que en varias sentencias se lo haya mencionado, lo que puede servir para de cierta forma delinear los caracteres del agotamiento en los países Andinos.

V. Agotamiento: Razón de su introducción en la legislación Andina

La Junta del Acuerdo de Cartagena, en el informe correspondiente nos da la razón primigenia de incluir el agotamiento de la marca en la legislación comunitaria de Propiedad Industrial:

“La Decisión 311 que sustituyó la Decisión 85 optó mas bien por privilegiar la protección marcaria legítimamente adquirida en el territorio de un País Miembro y no permitir la coexistencia, cuando derogó el artículo 75 citado, limitándose a establecer en su lugar, el principio del agotamiento del derecho. Esta situación no fue modificada por la Decisión 313.”¹⁵

En la Interpretación prejudicial dada dentro del caso KRYSTAL, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina manifestó:

“De esta manera se evidencia la intención del legislador andino de sentar también las bases—en los más variados ámbitos de la integración económica— para la conformación de un mercado común, en virtud de que “la supresión de los aranceles en el comercio intracomunitario no es suficiente para alcanzar un mercado único, espacio donde la circulación de mercancías, servicios, personas y capitales debe efectuarse libremente y sin obstáculos de ninguna naturaleza, de tal manera que los intercambios y movimientos de los factores de producción al interior de la Comunidad se asemejen, en la medida de lo posible, a la que existe en los territorios de los Países Miembros”. En efecto, “conjuntamente con la liberalización de los factores de producción, la conformación del mercado común requiere una política exterior única, así como políticas comunitarias comerciales, sociales, de desarrollo fronterizo y de integración física, que permitan una cohesión gradual de los mercados y territorios nacionales, con miras a alcanzar un desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros”. (Sentencia de fecha 5 de julio del año 2000, dictada dentro de la acción de incumpliendo 46-AI-99 interpuesta contra la República de Venezuela por haber adoptado ciertas medidas destinadas al Transporte Internacional de Mercancías por Carretera).

Si bien en la sentencia arriba transcrita no se menciona el agotamiento del derecho sobre la marca, es evidente que su inclusión en la normativa andina, desde la Decisión 311, obedece al objetivo mismo de la creación de la Comunidad Andina, cual es la formación de un mercado común, para el cual uno de los pilares fundamentales es garantizar la libre circulación de las mercancías, para lo que es imprescindible

¹⁵ Proceso 2-AI-96 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

consagrar, al igual que en su tiempo lo hizo las normas legales de la Unión Europea, la figura del agotamiento de los titulares de derechos de propiedad industrial.

VI. Agotamiento: Excepción al principio de territorialidad

En el proceso No. 17-IP-98, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante sentencia de abril 21 de 1998, al pronunciarse sobre la registrabilidad del signo LA RUBIA, establece lo siguiente respecto al agotamiento del derecho sobre la marca:

“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. Que hacer entonces?, es la pregunta que ha de responderse.”¹⁶

Lo dicho por el Tribunal tiene estrecha relación con uno de los requisitos para que opere el agotamiento del derecho de la marca, cual es el Requisito Territorial, únicamente si es que la norma legal consagraría el agotamiento nacional, el mismo no sería una excepción al principio de territorialidad. Sin embargo, como se dijo anteriormente, la Decisión 486, y en su tiempo la 344, consagraban el agotamiento internacional de la marca, en virtud del cual al haberse dado una primera comercialización del producto identificado, en cualquier país del mundo, un tercero está en la libertad de introducir dicho producto dentro de los mercados de cualquier país que conforma la Comunidad Andina, aun cuando en uno (o en todos) de estos países el producto no hubiere sido introducido por primera vez por el titular o por un tercero con su consentimiento.

En este sentido se pronunció la especialista venezolana en Competencia, Sara C. Alvarez, en su ponencia sobre “Las importaciones paralelas, Algunas reflexiones desde la perspectiva de la Competencia” que al respecto manifestó: “Por otra parte, las importaciones paralelas son “la excepción a la exclusividad de uso otorgada por un registro marcario”. En este sentido ha expresado la doctrina que al suspenderse el principio de territorialidad, entra en juego la figura del agotamiento internacional, del derecho al uso en exclusivo de una marca. De esta forma observamos que a partir de la primera venta, el producto importado pasa a circular sin restricciones en el país receptor.

En efecto, el tratamiento que se da en la Comunidad Andina a las importaciones paralelas está íntimamente relacionado con ciertos aspectos del derecho marcario; precisamente la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, establece una excepción para los terceros que realicen lícitamente importaciones paralelas, frente a los titulares de un derecho marcario.”¹⁷ (la negrilla es nuestra)

Es decir que el agotamiento internacional de marca “implica la inexistencia de límites

¹⁶ Proceso 17-IP-98 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

¹⁷ Ponencia publicada en www.procompotencia.gob.ve

territoriales, bastando la primera venta en cualquier lugar del mundo.”¹⁸

VII. Agotamiento: límite del derecho del titular sobre su marca

En el proceso No. 69-IP-2000, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina estableció que el agotamiento se configura como uno de los límites de los derechos que el titular tiene sobre su signo distintivo, sin que esto implique como citamos antes, la extinción total del *ius prohibendi*:

“Tampoco goza el titular de la posibilidad de prohibir la comercialización de sus propios productos por un licenciataria u otra persona autorizada, cuando las características originarias de los mismos no hubieren sido modificadas o alteradas, con lo cual recoge la legislación comunitaria el principio del agotamiento del derecho, ... (artículo 106)... 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.

En relación con tales limitaciones resulta oportuno aclarar que, aparte de que por su naturaleza deben ser objeto de interpretación restrictiva, su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria.”¹⁹

De igual forma se pronunció el Tribunal en una de sus sentencias más comentadas, dentro de la Acción de Incumplimiento en contra del Estado de Venezuela, proceso 2-AI-96 denominado caso Belmont:

“Afirma Venezuela, que entre los derechos de Propiedad Intelectual, el derecho sobre la marca, es exclusivo, pero no ilimitado o absoluto, sin más, pues tiene varias restricciones, de manera que se limita al derecho de “impedir” algunos actos por parte de terceros, respecto del uso de la marca registrada para productos o servicios idénticos o similares; que una vez que el titular del derecho ha puesto en el comercio los productos identificados con la marca, no puede impedir la libre circulación de las mercancías marcadas, verificándose el llamado “agotamiento del derecho” (artículo 106 de la Decisión 344), que no impide a terceros usar el signo distintivo registrado para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios lícitamente marcados en la misma (Decisión 344, artículo 105).

Tampoco goza el titular de la posibilidad de prohibir la comercialización de sus propios productos por un licenciataria u otra persona autorizada, cuando las características originarias de los mismos no hubieren sido modificadas o alteradas, con lo cual recoge la legislación comunitaria el principio del agotamiento del derecho,

18 DE MARTIN MUÑOZ, Alberto, PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMPETENCIA DESLEAL, Edit. Comares, Primera Edic., Madrid, pág. 23

19 Proceso 69-IP-2000 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

no aplicable en el presente caso (artículo 106).”²⁰

Este límite obedece, a juicio de la tratadista Ana María Tobío Rivas, quien a su vez recoge el pensamiento del tratadista Fernández Novoa a: “Si el titular pudiese oponerse, ejercitando el *ius prohibendi*, a la comercialización sucesiva de los productos revestidos con su marca, entonces gozaría de un monopolio de comercialización. Como indica FERNANDEZ NOVOA esto desnaturalizaría la figura de la marca: “esta dejaría de ser un símbolo indicador de origen empresarial y calidad de los productos y pasaría a convertirse en un mecanismo que garantizaría la efectividad de las prácticas restrictivas de la libre competencia”.²¹

Concordante con este criterio es el de la tratadista venezolana arriba citada:

“Asimismo, ha considerado el Derecho Comunitario Europeo que el objeto específico o contenido esencial del derecho de marca comprende sólo el derecho exclusivo del titular a usar la marca para introducir por primera vez un producto en el tráfico económico, delimitándose esta facultad exclusiva a la primera comercialización y no extendiéndose a los sucesivos actos de comercialización”.²²

VIII. Conclusiones

En este trabajo, no se pretendía tratar de manera exhaustiva la institución del Agotamiento del Derecho, razón por la que se limitó a un breve análisis de su introducción, tratamiento y puesta en práctica en la legislación de la Comunidad Andina, contraponiéndolo con la experiencia de la Unión Europea, luego de lo cual podemos sacar las siguientes conclusiones:

1. La figura del Agotamiento del Derecho tiene su origen en la jurisprudencia alemana, sin embargo debido a la globalización de los mercados, y a una “flexibilización” de las fronteras, se lo ha incluido en casi todas las legislaciones europeas y latinoamericanas.

Lo dicho con el fin de que el derecho que el titular tiene sobre su marca, no se convierta en un monopolio desmedido que fragmente o compartimente un mercado común. Es decir que el Agotamiento del derecho es un verdadero límite de los derechos sobre una marca, tal como se lo puede apreciar en el Reglamento de Marca Comunitario, así como en la Decisión 486.

Sin embargo, conviene aclarar que el agotamiento del derecho no es absoluto, ya que las mismas legislaciones, con diferente alcance, establecen límites al agotamiento, tal es el caso, por ejemplo, del reenvasado de productos, que ha sido objeto de múltiples sentencias del Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

2. Como se dijo anteriormente el Agotamiento del Derecho sobre la marca, fue incluido por primera vez en la legislación Andina en la Decisión 311, debido a que ésta optó por no permitir la coexistencia marcaica (la misma que si era contemplada

²⁰ Proceso 2-AI-96 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

²¹ TOBIO RIVAS, Ana María, COMENTARIO A LOS REGLAMENTOS SOBRE LA MARCA COMUNITARIA, Universidad de Alicante, Alicante, segunda edición, pág. 187

²² Ponencia publicada en www.procomptencia.gob.ve

y permitida en la derogada Decisión 85).

Si bien la situación de la permisibilidad de la coexistencia marcaria ha variado a través de las sucesivas Decisiones, el agotamiento del derecho ha sido conservado hasta la vigente Decisión 486, conservando los requisitos delinados por el Reglamento de Marca Comunitaria de la Unión Europea, pero guardando importantes diferencias, especialmente en lo referente al ámbito territorial de aplicación del agotamiento.

No obstante, como se ha visto durante este trabajo, si bien varios tratadistas no solo de la Comunidad Andina, sino también de Latinoamérica (especialmente profesores argentinos), han mencionado en sus obras el agotamiento del derecho, no se observa un aporte significativo desde el punto de vista doctrinario, ni su efectiva aplicabilidad desde el punto de vista legal o comercial en nuestro sub continente.

Igual sucede en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, conformado por ilustres juristas de los cinco países que conforman la región, que hasta el momento no se ha visto en la necesidad de interpretar el artículo 158 de la Decisión 486, razón por la que no existe jurisprudencia "directa" sobre este tema. No obstante, existen varias referencias al agotamiento en sentencias del tribunal, las mismas que fueron citadas anteriormente, que de cierta forma permiten delinear, aunque no de manera clara y contundente, el agotamiento en los países de la región andina.

3. Como se anotó en la segunda conclusión, existen diferencias fundamentales en el tratamiento del agotamiento del derecho dado en la legislación de la Unión Europea, con respecto a la Comunidad Andina. Lo expuesto se pone de manifiesto al momento de determinar el requisito territorial.

En el caso de la Unión Europea, con el fin delimitar el alcance territorial del agotamiento del derecho, se han producido arduas discusiones a nivel doctrinario, entre los tribunales de los diferentes países de la Unión, los mismos que han sido resueltos a través de varias sentencias concordantes del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que han determinado que se producirá el agotamiento de la marca cuando concurren tres requisitos a saber: la primera comercialización del producto identificado con una marca determinada, la misma que deberá ser realizada por el titular de la marca o con su consentimiento, y finalmente que dicha comercialización deberá ser realizada en un país del Espacio Económico Europeo (siendo éste último requisito, territorial, el objeto de delimitación por parte del TJCE).

En la Comunidad Andina, deben concurrir los dos requisitos arriba citados, sin embargo al momento de hablar del ámbito territorial necesario para que opere el agotamiento, éste es mucho más amplio, ya que basta que se de la primera comercialización del producto identificado con la marca por parte del titular (con su consentimiento o por un tercero económicamente vinculado con el titular) en cualquier país, configurándose por tanto el agotamiento internacional de la marca.

A juicio de varios tratadistas latinoamericanos el agotamiento internacional es la fórmula más conveniente para los países de "economías emergentes" toda vez que se constituye en un imán para la inversión extranjera.