
El agotamiento del Derecho de marca¹

●
Jorge Eduardo Vásquez Santamaría²
●

Recibido: julio 31 de 2007
Aprobado: septiembre 17 de 2007

Resumen

Las dinámicas de la creciente actividad comercial han impulsado a los gobiernos a regular ciertas esferas de dichas dinámicas tanto en sus mercados internos como externos. Mediante cuerpos normativos de carácter internacional promulgados tanto en esquemas de integración multinacional como en los estados propios de cada país, se pretende regular los campos de acción, límites y situaciones que los titulares de los productos comercializados tienen sobre ellos en las diferentes actividades comerciales de las cuales resultan ser objeto. El agotamiento del derecho de marca se constituye así en una disposición expresa para regular el comercio nacional e internacional, proteger los negocios y dar seguridad jurídica a las relaciones comerciales.

Palabras clave

Marca, agotamiento, globalización, mercado, comercio, límite

-
- 1 Artículo resultado de la investigación terminada, con el mismo nombre del artículo, y llevada a cabo en el semillero de investigación en Derecho internacional de la Facultad de derecho de la Universidad de Medellín.
 - 2 Egresado de Derecho de la Universidad de Medellín. Cofundador del Semillero de investigación en Derecho Internacional en la misma facultad, Monitor en Investigaciones del Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Medellín, miembro de la Clínica Jurídica de Interés Público y practicante en la Dirección de Control Interno Disciplinario del Metro de Medellín. *georgevas19@hotmail.com_copeva19@yahoo.com*

Trademark Right deployment

Abstract

Dynamics of growing commercial activity has promoted governmental regulation to some spheres of such dynamics in both internal markets and external markets. Through international norms released in both multinational integration schemes and each country's own type of government, it is intended to regulate action fields, limits, and situations that owners of traded items have on different commercial activities. Deployment of trademark right then becomes an express disposition to regulate national and international commerce, to protect businesses, and to provide juridical security to commercial relations.

Key words

Brand, deployment, globalization, market, commerce, limit.

INTRODUCCIÓN

La creciente intensificación del comercio mundial, impulsado por la constante evolución del proceso de la globalización, ha venido generando un sinnúmero de consecuencias y transformaciones en los mercados internos y sistemas jurídicos propios de muchas naciones.

Una de estas nuevas dinámicas que se identifica en el comercio internacional, y que viene generando de manera paulatina iniciativas jurídicas que buscan consolidar una estructura segura y concreta en los sistemas comerciales es el tema del agotamiento del derecho de marca.

LA MARCA

El artículo 134 de la decisión 486³, de la Comunidad Andina de Naciones - CAN⁴ define marca como "*cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado*". Señala a su vez que podrán registrarse como marca "*los signos susceptibles de representación gráfica*", y dispone que podrán constituir marcas las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos, los sonidos y los olores; las letras y los números; un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; la forma de los productos, sus envases o envolturas y cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

Para Colombia, al igual que para los países que integran la CAN, rige en el tema de marcas

la decisión 486, una de las figuras legales más populares promulgadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, la cual hace parte del ordenamiento jurídico colombiano.

La decisión 486 se consolida como el soporte normativo para cuatro de los países suramericanos, y no sobra descartar la posibilidad de ser adoptada por otros países latinoamericanos de la zona del Pacífico que contemplan en la actualidad la posibilidad de integrar una comunidad de naciones con la ya existente Comunidad Andina. De ser así, este reconocido instrumento jurídico, ejemplo del propósito integracionista, entraría a convertirse en la base para la regulación en materia de propiedad industrial en casi la mitad del continente americano, pues las perspectivas de integración con la CAN no solo se limitan a Chile, sino que se extiende a varios países de Centroamérica.

A partir de 1996, con la reforma institucional donde los Países Andinos suscribieron el Protocolo de Trujillo que modificó el Acuerdo de Cartagena⁵, se crea un sistema organizacional compuesto por diversos órganos encargados de la dirección, control y administración general de la integración subregional y del desempeño de labores específicas en el campo financiero y de gestión social. Este sistema fue denominado «Sistema Andino de Integración - SAI».

Y aunque la integración andina no ha sido un proceso de fácil trámite, ya que las crisis de credibilidad han sido reiteradas a lo largo de su historia, hay que destacar que la CAN cuenta con dos medios jurídicos que son grandes

3 Por medio de la cual se establece el régimen común sobre Propiedad Intelectual. . Las Decisiones son normas jurídicas que se rigen por lo establecido en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia el Acuerdo de Cartagena.

4 Países que integran la CAN: Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.

5 Acuerdo de Integración Subregional Andino.

ejemplos del propósito integracionista de los países miembros y que se reflejan de manera palpable con la decisión 486 que regula la propiedad industrial. Estos medios son la supranacionalidad y la preeminencia, los cuales, sin duda, impregnan la normativa en mención.

Como explica Mónica Rosell, la supranacionalidad hace que el Derecho de la Integración en general y el Derecho andino en particular se distingan del Derecho Internacional Público clásico, así como de los derechos nacionales, de los que paradójicamente forman parte y los integran. La noción de supranacionalidad, igualmente, se ha ido afinando desde el nacimiento de la Comunidad Económica Europea, con el Tratado de París de abril de 1951. Hoy en día no se entiende como la creación de un «Súper Estado» con soberanía territorial propia; todo lo contrario, la noción de supranacionalidad dentro del derecho de la integración es la negación del «Imperium» a la manera romana, y la afirmación de la autonomía de gestión que crean los Estados que se integran⁶.

La supranacionalidad tiene como característica determinante la aplicación directa⁷. Gracias a ésta, todas las leyes que se adopten en la CAN entran directamente a regir en los países miembros y para las entidades y organismos de la organización.

Significa que la normativa andina obliga a todos los poderes de los Estados sin distinción en todo su territorio, sin limitaciones de orden estatal, regional o municipal y que el ciudadano común adquiere obligaciones y derechos cuyo cumplimiento puede exigir tanto ante sus Tribunales nacionales, como ante las instancias administrativa y judicial comunitarias⁸.

La preeminencia ha sido destacada por el Tribunal Andino como la segunda gran característica del Derecho Comunitario Andino, significando que el conjunto de normas andinas prevalece en su aplicación sobre las normas internas de cada país miembro.

En la sentencia del proceso 3-AI-96⁹, el Tribunal señaló la preeminencia como la virtud que tiene el ordenamiento comunitario para primar sobre una norma de derecho interno que se le oponga, cualquiera sea el rango de esta última. Por esta razón, de presentarse un conflicto entre las normas nacionales de los países miembros y las normas comunitarias, estas últimas se aplican con preferencia a las primeras. De esta manera un país miembro no podrá dejar de aplicar una norma comunitaria con la excusa de tener que aplicar una norma interna.

6 ROSELL, Mónica. Marco Institucional y Seguridad Jurídica en la Comunidad Andina. Pág. 2, 1999.

7 Artículo 2 del Tratado del Tribunal vigente y en el Protocolo de Cochabamba, modificadorio de dicho tratado, que dispone que «las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por la Comisión». Por su parte, el artículo 3 establece que «las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior...».

8 ROSELL, Mónica. Marco Institucional y Seguridad Jurídica en la Comunidad Andina. *Op. Cit.*

9 Acción de Incumplimiento interpuesta por la Junta Directiva del Acuerdo de Cartagena contra la República de Venezuela, por supuesta contravención a las Resoluciones 397 y 398 expedidas por la Junta el 14 de marzo de 1996 de los artículos 41,42,43 y 46 del Acuerdo de Cartagena y 13 de la Decisión 328 de la Comisión sobre sanidad Agropecuaria Andina.

Estos dos principios contextualizan la funcionalidad jurídica que persigue la comunidad en miras a la eficacia de la integración. Postulados tan concretos y determinates llevan a que una norma andina sólo puede ser modificada por otra norma andina emitida por los correspondientes órganos comunitarios y no por los poderes legislativos de los países que integran la comunidad.

De esta manera, los actuales integrantes de la CAN, entre ellos Colombia, solo pueden llegar a modificar las disposiciones en materia de propiedad industrial, y de manera concreta, el tema de marca, por medio de la organización misma. Es por esto que el sustento normativo para nuestra nación en el tema de marca, y como se destacará posteriormente, en el agotamiento del derecho de marca, es una disposición comunitaria, de aplicación inmediata y prevalente sobre disposiciones internas, que trasciende las fronteras nacionales para encauzar el comercio de la región bajo un solo esquema que busca la eficacia y la seguridad jurídica en los países andinos.

EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO

Felipe Rubio Torres establece:

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 copia¹⁰.

El agotamiento del derecho
es una limitación
a los derechos exclusivos
que confiere
la propiedad
intelectual.

Por lo tanto, el efecto principal que el agotamiento del derecho trae para su titular es la pérdida del control sobre las distribuciones posteriores que se lleven a cabo sobre el mismo bien, pues una vez este se inserta en el mercado, se entiende agotada la posibilidad de impedir la comercialización y distribución del mismo.

De esta manera, una primera y básica definición del agotamiento del derecho de marca corresponde a las limitaciones que el titular de una marca tiene para impedir la comercialización, control y distribución de dicha marca una vez esta se inserta en la actividad comercial.

A partir de los sistemas jurídicos que contienen el agotamiento al derecho de marca y tomando el referente territorial, se han identificado en la doctrina internacional tres clases de agotamiento, corroborado por la experiencia de los modelos jurídicos y comerciales de los países que han adoptado las medidas legales. Estas clases de agotamiento son:

1. El agotamiento de carácter nacional, el cual se genera cuando el bien ha sido distribuido

10 RUBIO TORRES, Felipe. El agotamiento del derecho en el derecho de autor y los derechos conexos y la propiedad industrial.

<http://www.sieca.org.gt/publico/ProyectosDeCooperacion/Proalca/PI/Revistas/R3A2/Default.htm>

en el interior de un país, extinguiéndose la posibilidad para el autor de controlar el mercado de ese producto dentro de ese país.

2. El agotamiento regional, que se produce cuando la primera comercialización del bien se verifica en un mercado regional como la CAN o la Unión Europea, de tal manera que se garantice el compromiso subregional de permitir la libre circulación de bienes como corolario de un verdadero proceso de integración subregional.

3. El agotamiento internacional, que se presenta cuando la primera venta del bien se realiza en un mercado extranjero de tal manera que hay libertad plena de importaciones o ventas paralelas de los productos, no pudiendo el titular del bien controlar la comercialización de la obra o mercancía en un mercado extranjero¹¹.

Los tipos de agotamiento se ven reflejados en las disposiciones de sistemas de integración multinacional o de países miembros que por su propia iniciativa comenzaron la elaboración de una línea legal para la regulación de la materia. Un caso específico en la elaboración de una línea

legal interna y, a su vez, adoptante de disposiciones comunitarias es España.

DISPOSICIONES EN ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA

Si bien España es en la actualidad uno de los miembros más destacados de la Unión Europea, que acoge las disposiciones generales dictadas para la comunidad de países, esta nación desde años atrás tenía el soporte jurídico para el tema de marca y del agotamiento. Los artículos III, XI y XX del texto del GATT¹² - «Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio» (General Agreement on Tariffs and Trade) hacían ya un reconocimiento del agotamiento internacional. Los numerales 1 y 4 del artículo tercero del documento establecían el trato nacional o asimilación de los productos importados a los nacionales en materia de reglamentaciones interiores¹³.

Por este motivo los productos de toda parte que contrataba en un país no debían recibir un trato desfavorable por parte de la ley nacional

11 Ibídem.

12 Desde 1948 el intercambio mundial de mercancías estuvo regido por un conjunto de normas comerciales y concesiones arancelarias acordadas entre un grupo de países, que se llamó Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, *General Agreement on Tariffs and Trade*) firmado en 1948. En el año de 1995 se dio paso a la Organización Mundial del Comercio.

13 Artículo III, numeral 1: Las partes contratantes reconocen que los impuestos y otras cargas interiores, así como las leyes, reglamentos y prescripciones que afecten a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución o el uso de productos en el mercado interior y las reglamentaciones cuantitativas interiores que prescriban la mezcla, la transformación o el uso de ciertos productos en cantidades o en proporciones determinadas, no deberían aplicarse a los productos importados o nacionales de manera que se proteja la producción nacional.

Numeral 4: Los productos del territorio de toda parte contratante importados en el territorio de cualquier otra parte contratante no deberán recibir un trato menos favorable que el concedido a los productos similares de origen nacional, en lo concerniente a cualquier ley, reglamento o prescripción que afecte a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de estos productos en el mercado interior. Las disposiciones de este párrafo no impedirán la aplicación de tarifas diferentes en los transportes interiores, basadas exclusivamente en la utilización económica de los medios de transporte y no en el origen del producto.

sobre propiedad industrial frente a los productos que le sean similares en esa nación.

Actualmente y pasados varios años de la instauración de la OMC¹⁴, esta disposición del documento GATT parece tener plena vigencia, pues en la revisión que sobre el mismo se llevó a cabo en la Ronda de Uruguay en el año de 1994, no se modificó su texto original, por lo que las disposiciones sobre la materia de agotamiento del derecho continúan teniendo como referente general el artículo III del documento de la década del 40.

Sin embargo, como se mencionaba anteriormente, España, tanto en el contexto interno como en el comunitario, ha tenido otros textos legales que se han relacionado con la materia y que sirven para el caso como ilustración, no solo de la experiencia vivida en el país ibérico, sino como directriz de las líneas seguidas en la Unión Europea.

Para el caso español, la ley 32 de 1988 regulaba el agotamiento del derecho en un ámbito territorial de carácter nacional, algo que para la época respondía a las necesidades de la nación española, pues aún no hacía parte de la Unión Europea. Esta ley se promulgó el 10 de noviembre del 88, el mismo año en el cual el día 21 de diciembre se expide la Directiva de la Comunidad Económica Europea¹⁵ referente al tema de marcas, estipulando en el artículo 7.1 las disposiciones referentes al agotamiento de la siguiente manera: *"El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento"*.

Acogida la normativa en la Comunidad Europea, España adopta posteriormente la ley 17 de 2001, denominada la nueva ley de marcas,

que dispone en su artículo 36 lo correspondiente al agotamiento del derecho de marca estableciendo que *"el derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento"*. Completa la disposición señalando que *"el apartado anterior no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización"*.

Esta disposición que adoptó el país ibérico permite ilustrar la protección que desde el ordenamiento jurídico pretende dar su normativa interna, pues, al igual que la directiva expedida por la Comunidad Europea, regula el tema del agotamiento solo dentro del ámbito del espacio económico europeo, variando su postura de una protección nacional a una regional, pero guardando reservas frente al agotamiento internacional.

Tanto las disposiciones españolas como las europeas frente al tema del agotamiento del derecho de marca no parecen establecer una disposición tajante, pues el mismo artículo señala la excepción para no aplicar el agotamiento de marca cuando menciona la existencia de motivos legítimos que justifiquen la comercialización ulterior del producto.

Fernando Álvarez, ante la entrada en vigencia de la nueva normativa en España, expone un claro ejemplo de cómo opera la figura en estudio:

Un titular de una Marca en España, vende sus productos con esa Marca a un distribuidor español, el cual a su vez exporta a otro distribuidor francés. Pues bien, en

14 Organización Mundial del Comercio.

15 Directiva 89/104/ CCE.

*ese momento de comercialización se ha agotado el derecho del concesionario de la Marca. Es decir, aunque el fabricante español haya concedido licencia exclusiva a un distribuidor francés, éste carecerá de fuerza legal para impedir la venta a terceros distribuidores franceses, de la marca proveniente de la fábrica española*¹⁶.

Pero si bien España cuenta en la actualidad con una disposición expresa sobre el agotamiento del derecho de marca, contenida en la nueva ley de marcas y en correspondencia con la directiva 89/104 de la CEE¹⁷, el ámbito de agotamiento internacional parece ser dejado en un segundo plano para corresponder a las circunstancias que contextualizan no solo a esta nación, sino a todos los Estados miembros de la Comunidad Europea en la actualidad, en el objetivo de responder y alinearse a los parámetros legales del comercio en la Unión Europea.

Con estructuras legales ya establecidas, tanto los tribunales comunitarios como los españoles han venido aceptando la limitación del agotamiento del derecho de marca al ámbito estrictamente comunitario, y a su vez han aceptado que la importación, por ejemplo de un producto a España de un país que no pertenece al espacio económico europeo, sin que ese producto haya sido introducido en el mercado español por el titular de la marca o con su consentimiento, supone un acto de violación al derecho de marca, razón por la cual puede ser perseguido judicialmente y se puede solicitar y obtener la prohibición para la importación y comercialización de ese producto, ser retirado

del mercado e indemnizar los daños y perjuicios ocasionados¹⁸.

La directiva 89/104 de la CEE, así como la normativa existente en España se constituyen en ejemplos sobre la regulación directa y expresa del agotamiento del derecho de marca, reservándose en este caso al continente europeo. Pero ante la imperiosa necesidad de responder a las necesidades crecientes del comercio internacional, la doctrina trata de estructurar una definida y clara postura que permita ilustrar el campo de las marcas en sus procesos de comercialización y distribución.

Marcial Cantero Silva define el agotamiento del derecho de marca de la siguiente manera:

*Un límite del derecho de exclusión (ius prohibendi) que el registro de la marca confiere a su titular, lo que hace que el titular de una marca, o un licenciatarario suyo, no puedan obstaculizar la comercialización, en principio protegida por el derecho de exclusiva, si ellos o cualquier tercero con su consentimiento, introducen en el mercado, mercaderías distinguidas con dicha marca. Es el límite que indica el fin del derecho de exclusión comercial del titular de la marca y correlativamente el principio de la libertad de comercio de los terceros en relación con los productos que llevan la marca auténtica. El principio del agotamiento significa que el derecho de exclusión comercial del titular de la marca termina en el momento en que introduce o consiente introducir en el comercio los productos identificados con la marca*¹⁹.

16 ÁLVAREZ Fernando. Marcas y Patentes. <http://www.alvemark.com/nueva%20ley%20de%20marcas.htm>

17 Comunidad Económica Europea.

18 "Estudio sobre las importaciones paralelas. Visión histórica de las mismas e incidencia del código penal". Henson News, No 2/04, septiembre de 2004. www.henson-co.com/pdf/HN%2002-04%20delegaciones

19 CANTERO SILVA, MARCIAL. El Principio Denominado Agotamiento del Derecho de Marca. Ponencia presentada en las Segundas jornadas conmemorativas de la vigencia del código civil. Encarnación, 20 de agosto de 1999.

El agotamiento del derecho de marca resulta ser el medio legal que le impide al titular de una marca obstaculizar que productos suyos sean puestos en el mercado, teniendo en cuenta que una vez el titular de esa marca ha colocado sus productos en el mercado obteniendo un beneficio en su negociación, pierde con esa colocación la posibilidad de impedir posteriores distribuciones y actos de comercio con sus productos.

El agotamiento del derecho de marca se puede concretar como una de las materializaciones para la protección de la libre circulación de bienes en el proceso comercial, salvaguardando las dinámicas propias de la debida competencia en los ámbitos nacional, regional e internacional.

Tomás de las Heras Lorenzo explica:

Toda comercialización de productos de marcas auténticas cuando son realizadas por terceros sin consentimiento del titular de la marca, crea ventas o distribuciones paralelas no integradas a la denominada "red oficial" así como importaciones paralelas en donde los productos de la marca han sido comercializados en un país exportador donde han sido adquiridos y luego introducidos en el país importador, en el que está protegida la marca, por un importador paralelo. Estos comportamientos si bien pueden ser legítimos, pueden crear una competencia indebida a quien adquiere los derechos para producir y comercializar productos sin ninguna interferencia y ciertamente que las importaciones paralelas lo son al competir con precios de la "red oficial" pues no pagan costos de compra, impuestos, transporte y aranceles²⁰.

Es por razones como las que expone de las Heras Lorenzo, que el agotamiento del derecho

El agotamiento del derecho de marca resulta ser el medio legal que le impide al titular de una marca obstaculizar que productos suyos sean puestos en el mercado

de marca adquiere una destacada importancia dentro de las dinámicas propias del comercio, y que se ve constantemente acrecentada frente a la apertura e internacionalización de esta actividad, así como del avance tecnológico y las facilidades en el transporte y las comunicaciones.

Las denominadas "ventas paralelas" corresponden a actos de venta o distribución de productos por fuera de la "red oficial", la cual es supervisada por el titular de la marca; esto es, las ventas paralelas son todos los actos de venta y colocación llevados a cabo por los revendedores o distribuidores posteriores sin el consentimiento del titular original de la marca. De esta manera se edifica un nuevo mercado de competencia de productos de la misma marca impulsado tanto por la red oficial del titular original, así como por terceros que provocan los altibajos propios identificados en mercados internos e internacionales frente a determinados productos.

A través del mercado paralelo, tanto las exportaciones como las importaciones paralelas sobre una misma marca se pueden identificar por la actividad que va adquiriendo dicha marca en el mercado.

Si una marca determinada abandona la red oficial para posesionarse en el sistema de la libre competencia de un mercado regional o internacional, puede no solo colocarse en determinado

20 DE LAS HERAS LORENZO, Tomás. "El Agotamiento del Derecho de Marca", Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1994.

mercado específico del país comprador, tanto al precio y las condiciones del titular original de la marca, sino también bajo los parámetros fijados por las redes paralelas de la misma marca que ya han adquirido el producto. También puede suceder que la marca retorne al país exportador después de los actos de exportación, por redes paralelas controladas por terceros comerciantes que importan el producto al mismo país del cual salió, posiblemente a un menor precio y con un mayor impacto de oferta, pues ya no sólo compite la red oficial de la marca en ese mercado nacional, sino que figura la oferta de la misma marca por parte de los importadores paralelos.

De esta manera los importadores paralelos se convierten en la competencia directa de la red oficial dirigida por el titular de la marca, produciendo una competencia de la propia marca en un mercado nacional, y muchas veces internacional. El incremento de la oferta y la variación de los precios generan diversas consecuencias no solo dentro de la distribución supervisada por la red oficial, sino también por los importadores paralelos, generando secuelas en el sistema de consumo.

Como explica Marcial Cantero Silva, tal competencia incontrolada cuestiona las medidas de control del titular sobre su red de distribución, tales como las restricciones competitivas verticales: no podrá garantizar los pactos de venta exclusiva y, a la inversa, difícilmente podrá hacer respetar los pactos de compra exclusiva, dado

que sus vendedores podrán abastecerse en la fuente alternativa a precios más ventajosos; no podrá tampoco hacer respetar el mantenimiento de los precios de reventa mínimos con frecuencia impuestos a sus vendedores para eliminar la competencia de precios intra-marca. Distribuidores y licenciatarios con exclusiva se verán perturbados por la penetración en sus territorios de importadores y comerciantes paralelos.

Es por esto que las líneas juris-prudenciales de tribunales como los europeos han venido aceptando la limitación del agotamiento del derecho de marca al ámbito estrictamente comunitario, aceptando que la importación de un producto de un país que no pertenece al espacio económico europeo, sin que haya sido introducido en el mercado de ese país por el titular de la marca o con su consentimiento, supone un acto de violación al derecho de marca, generando las consecuencias jurídicas correspondientes.

Sin embargo, ante la existencia de posturas un poco radicales frente a la gigante actividad comercial que vive el mundo en la actualidad, la existencia tanto de las redes como de importadores paralelos encuentra en la mayoría de ordenamientos jurídicos, como es el caso del colombiano, sustento constitucional y legal concreto en figuras como la libertad de la iniciativa privada, la libre competencia y la libertad de empresa²¹.

21 Artículo 333 de la Constitución Nacional de Colombia: La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. Ley 256 de 1996 por medio de la cual se dictan normas sobre competencia desleal.

DISPOSICIONES EN AMÉRICA LATINA

Si bien los países miembros de la CAN cuentan con una figura legal en el tema de la propiedad industrial, los Estados miembros del MERCOSUR²² establecieron también su propio soporte normativo para la regulación de la propiedad intelectual. Los Estados miembros de esta organización reconocen como marca para efectos de su registro "cualquier signo que sea susceptible de distinguir en el comercio productos o servicios", tal como lo estipula el artículo 5º de la decisión 08 de 1995, que aprueba el Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur, en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen.

Esta norma consagra de manera clara para los países del Cono Sur lo referente al derecho de marca, refiriéndose en su artículo 12 a que el registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use, entre otras, su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles y las indicaciones o informaciones sobre la disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios, siempre que tal uso se haga de buena fe y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los de los productos o servicios.

El artículo 13 de la decisión 08 de 1995, regula de manera expresa el agotamiento del derecho de marca, y sobre él menciona:

El registro de una marca no podrá impedir la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo. Los estados parte se comprometen a prever en sus respectivas legislaciones medidas que establezcan el agotamiento del derecho conferido por el registro.

Ejemplo de ello es la ley 912 de 1996 promulgada por la República de Paraguay²³.

EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA EN COLOMBIA Y LOS PAÍSES DE LA CAN

Si tanto los países que integran la Unión Europea, como los que conforman el Mercosur cuentan con disposiciones expresas para el tema del agotamiento del derecho de marca, ¿cuenta la Comunidad Andina de Naciones, y específicamente Colombia como Estado miembro, desde la decisión 486 como texto macro en el tema de la propiedad industrial, con una disposición sobre el agotamiento del derecho de marca?

22 El Mercosur esta integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela quien es el nuevo miembro despues de su retirada de la CAN a comienzos del año 2006.

23 Aprueba el Protocolo de Armonización de normas sobre Propiedad Intelectual en el MERCOSUR, en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen, Artículo 13. agotamiento del derecho: el registro de una marca no podrá impedir la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo. los estados partes se comprometen a prever en sus respectivas legislaciones medidas que establezcan el agotamiento del derecho conferido por el registro.

Los artículos 157 a 160 de la decisión 486, sin duda, contemplan las regulaciones frente al comercio de marcas en toda la zona de la CAN, incluso extendiendo la reglamentación un poco más que las legislaciones ya citadas del sur del continente americano y del continente europeo.

El artículo 157 de la decisión 486 de la CAN establece:

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

Tan solo el primer inciso del artículo 157 comienza a estructurar el campo de acción comercial en la región, sobre soportes que persiguen garantizar la distribución de marcas de manera que no se impida la óptima y eficaz evolución del comercio. Un marco orientado a la protección de la libre y debida competencia tanto en el contexto comercial interno como externo de las naciones, y de manera mucho más general, soportado en el principio de la buena fe, reconocido no solo en la normativa internacional, sino también en los ordenamientos internos de los países miembros de la CAN.

Continúa el artículo:

El registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en

publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivo.

La normativa amplía de esta forma el espectro de protección que de manera necesaria conlleva la actividad comercial, constituida por las actividades publicitarias y dirigidas a la divulgación del producto, para lograr por medio de éstas una eficaz comercialización posterior del producto y un posicionamiento en el mercado, salvaguardando a la vez la debida competencia.

Luego de las disposiciones anteriores, el artículo 158 centra su protección directamente en el agotamiento del derecho de marca:

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.

De manera más específica, este artículo protege fuera de los actos de comercio que involucren la introducción de un producto en el mercado de un país sin el consentimiento de su titular, la vinculación que por la actividad comercial en la dinámica de comercio entra a vincular dos sujetos que negocian con ese bien, en particular en un mercado, para este caso identificándose de manera más clara, la protección del agotamiento regional e internacional.

En Colombia, en concordancia con la normativa descrita, la Superintendencia de Industria y Comercio ha manifestado:

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 venta²⁴.

De manera mucho más específica, la decisión 486 en procura de la integral protección al derecho de marca en la región, estipuló en su artículo 159 la protección en casos donde:

En la subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la

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

comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

24 METKE MENDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial. Editorial Dike, Bogotá, 2001. Página 112. Citado por Mariana Calderón Medina, Jefe Asesora Oficina Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en el Concepto 02007889 del 04 de Abril de 2002.

Finalmente, el artículo 160 señala "cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto".

Las reglamentaciones para Colombia, así como para los Estados andinos en el tema de derecho de marca, corresponden a las disposiciones de la decisión 486 de la CAN, una normativa común que a diferencia de las disposiciones europeas, no es tajante en limitar el agotamiento del derecho de marca solo a la región, sino que por el contrario de manera más flexible, establece disposiciones que configuran un marco de carácter más internacional.

CONCLUSIÓN

Las disposiciones que regulan el agotamiento de derecho de marca buscan ser uno de los principales pilares en la protección

del libre comercio y la debida competencia, impidiendo restricciones y controles que restrinjan la actividad propia del comercio. La inmensa mayoría de disposiciones en el tema son el resultado de las necesidades propias de los esquemas multinacionales de integración, que ven en las dinámicas propias de la globalización, la tarea de adoptar reglamentaciones comunes de carácter internacional que faciliten y protejan la actividad comercial propia de los Estados y sus vecinos regionales.

Es por esta razón que el agotamiento del derecho de marca no es solo una manifestación moderna de la evolución de las dinámicas comerciales y de mercado, sino que se constituye, a su vez, en clara manifestación de concertación internacional, donde se traspasan las fronteras de los mercados internos para adaptar las condiciones propias, no solo de los Estados sino de los esquemas regionales, a las nuevas condiciones jurídico – comerciales de las relaciones internacionales.

BIBLIOGRAFÍA

ÁLVAREZ, Fernando. "Marcas y Patentes". Documento en línea [Consultado Septiembre 15 de 2006] <http://www.alvemark.com/nueva%20ley%20de%20marcas.htm>

CALDERÓN MEDINA, Mariana. Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia en el Concepto 02007889 del 04 de Abril de 2002. Documento en línea [Consultado Septiembre 15 de 2006]

www.sic.gov.co/Conceptos/Conceptos/2002/Abril/02007889.php

CANTERO SILVA, Marcial. "El principio denominado agotamiento del derecho de marca". Ponencia presentada en las Segundas Jornadas Conmemorativas de la Vigencia del Código Civil. Encarnación, 20 de agosto de 1999.

Constitución Nacional de la República de Colombia.

DE LAS HERAS LORENZO, Tomás. El agotamiento del derecho de marca. Madrid: Editorial Montecorvo S. A., 1994.

Decisión 08 de 1995 del Mercosur.

Decisión 486 del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina de Naciones – CAN.

Directiva 89/104/ CCE.

“Estudio sobre las importaciones paralelas. Visión histórica de las mismas e incidencia del código penal”. Revista Henson News, No 2/04, septiembre de 2004. Documento en línea [Consultado Septiembre 15 de 2006] www.henson-co.com/pdf/HN%2002-04%20delegaciones.

GATT- Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio.

Ley 256 de 1996, Colombia.

Ley 32 de 1988. España.

Ley 17 de 2001 o Nueva Ley de Marcas. España.

METKE MENDEZ, Ricardo. Lecciones de propiedad industrial. Bogotá: Editorial Dike, 2001. Página 112.

ROSELL, Mónica. “Marco Institucional y Seguridad Jurídica en la Comunidad Andina”. Pág. 2, 1999.

RUBIO TORRES, Felipe. “El agotamiento del derecho en el derecho de autor y los derechos conexos y la propiedad industrial”. Documento en línea [Consultado Septiembre 15 de 2006] <http://www.sieca.org.gt/publico/ProyectosDeCooperacion/Proalca/PI/Revistas/R3A2/Default.htm>