

DERECHO MARCARIO

# Importaciones paralelas en la legislación nacional

OSCAR AUGUSTO MAGO CARRANZA  
Abogado

El principio del agotamiento del derecho de marcas significa que el derecho de exclusión comercial del titular de la marca termina en el momento en que introduce o permite a terceros autorizado la incorporación en el comercio de los productos identificados con la marca.

Vale decir, que con esa primera introducción del producto al mercado el derecho de marca queda agotado. De tal modo que, así, los bienes marcados pueden ser materia de posteriores y sucesivos actos de comercialización, sin que el titular pueda prohibir o restringir a terceros que realicen estos actos de comercialización de productos con la marca legítima.

Cuando se llevan a cabo estos actos de comercialización por parte de terceros entre distintos países se les conoce con el nombre de "importaciones paralelas". Estas suscitan reacciones contrapuestas de un lado por los licenciatarios y/o distribuidores oficiales designados por el titular de la marca en el país importador, que ven disminuir sus ventas por esta nueva "competencia indeseada".

Consideran que sufren un grave perjuicio económico toda vez que importadores esporádicos se beneficiarían con el prestigio y la costosa publicidad realizada por el titular y/o su red de distribuidores establecidos.

También, puede darse el caso de que el tercero importador inicie campañas publicitarias y promocionales del producto que van contra la política publicitaria del titular de la marca, e incluso atente contra promociones simultáneas de éste, que observa en ese tipo de conductas una competencia desleal inmanejable.

Además, quienes están contra la licitud de la importación paralela opinan que el manejo de ciertos productos en cuanto a transporte, empaque, temperatura controlada y otros sólo son llevados adecuadamente por aquellos ligados al titular responsable de la marca. En el caso de los productos alimenticios y farmacéuticos, se señala válidamente que es el titular, licenciatario o distribuidor autorizado el que corre con el trámite, costos y requisitos a fin de obtener la autorización de libre venta.

**Debate.** Otra perspectiva que suscita este tema es la del importador independiente que piensa que no deben existir monopolios en el comercio y que su ingreso en el mercado llena un vacío y beneficia a los consumidores.

Finalmente, está la perspectiva del consumidor, quien se vería beneficiado con la entrada de los productos al mercado, lo cual implica un incremento en la oferta de los mismos y una competencia de precios en relación con la red de "distribución oficial".

Esta posición tiene asidero en la política actual del Estado peruano, basada en una economía social de mercado que tiene su sustento en el régimen de libre competencia; así, el artículo 61 de la Constitución Política del Perú precisa textualmente: "El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopolísticas".

La razón de ser de esta disposición y



Comercialización. En la subregión se establece la licitud de las importaciones paralelas.

de la legislación en general sobre la promoción de la competencia redunda en el bienestar del consumidor y por ello orienta su actuación a cumplir con dicho objetivo. Los motivos que sustentan las posiciones tanto de una como de otra parte, en cuanto a si debieran o no permitirse las "importaciones paralelas", tienen fundamento válido, y es justamente por esta razón que diferentes países optan por una u otra alternativa en su legislación interna.

**Antecedentes.** Como antecedentes históricos en el derecho comparado podemos remontarnos a la segunda mitad del siglo pasado, en Francia, donde se aplicó por primera vez el principio del agotamiento internacional del derecho de marca por parte del Tribunal de París, en sentencia de fecha 24 de febrero de 1863, por la cual se determinó la licitud de la importación y comercialización de productos con marca auténtica.

Esta jurisprudencia fue ratificada en diversas sentencias del Tribunal de París y de la Cour d'appel de Rouen de finales del siglo pasado, delimitando taxativamente el derecho exclusivo del titular de la marca y negándole el monopolio de la venta.

En el derecho alemán podemos remitirnos a la sentencia *kölnische wasser*, del 28 de febrero de 1902, por la cual el tribunal estableció que no existe violación alguna a los derechos del propietario de la marca cuando la mercancia está lícitamente marcada (ya sea por el titular o por tercero autorizado por éste), y ha sido introducida tal cual en el mercado.

El Tribunal Federal Alemán confirmó el principio de agotamiento internacional de la marca en su sentencia del 22 de enero de 1964, por la cual desestimó la demanda de un fabricante español, propietario de la marca "Maja", inscrita en Alemania, basándose en que "el titular de la marca no tiene derecho a prohibir en Alemania la importación y distribución de productos auténticos que él mismo ha puesto en el comercio en el extranjero, después de revestirlos de su marca; en efecto, ha agotado su derecho por la primera puesta en el comercio".

Posterior jurisprudencia alemana de décadas recientes no sólo acoge el principio del agotamiento internacional del derecho de marca, sino que abarca tam-

bién el derecho de la publicidad. Sin embargo, en cuanto a la publicidad se señala que el agotamiento no es restrictivo, pues el titular tiene derecho a un control específico del uso de la marca en la publicidad, pudiendo actuar contra anuncios de sus productos que la usen mal. Por último, el derecho inglés acoge sólo parcialmente el principio del agotamiento internacional del derecho de marca, pues se prohíbe la importación paralela de productos fabricados por una filial extranjera de la empresa matriz, siempre que sean de inferior calidad que los fabricados en el Reino Unido.

Como jurisprudencia podemos citar el caso "Colgate II", por el cual la filial inglesa de la firma Colgate USA inició una acción por infracción de derechos contra un comerciante que importaba a Inglaterra productos Colgate fabricados en Brasil por la filial de este país, y cuyos productos eran de inferior calidad que los fabricados en Reino Unido. La demanda fue declarada fundada en primera instancia y en apelación, basada en el principio de territorialidad.

**Subregión.** En relación con la legislación marcaria de la subregión Andina, ésta establece la licitud de las importaciones paralelas en los países miembros del Pacto Andino (Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y Perú), estipulándose en el artículo 106 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena que "el derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir a un tercero la utilización de la misma, en relación con los productos marcados de dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país de éstos, siempre y cuando las características de los productos no hubiesen sido modificadas o alteradas durante su comercialización".

En tal sentido, los países de la Comunidad Andina permiten el agotamiento internacional del derecho de marcas (que abarca el agotamiento nacional y supranacional), existiendo entonces la plena libertad de las importaciones y ventas de los productos con marca auténtica en el Estado importador en que dicha marca estuviera inscrita.