

308909
10
24.

UNIVERSIDAD PANAMERICANA

FACULTAD DE DERECHO



**IMPORTACIONES PARALELAS
Y LIBRE COMERCIO**

TESIS

Que Para Obtener el Título de

LICENCIADO EN DERECHO

Presenta

GUILLERMO CASAS AZCARRAGA

MEXICO, D. F.

1997

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**



Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

"A MI ESPOSA ELENA"

"A MIS PAPAS MARIA EUGENIA Y FERNANDO"

IMPORTACIONES PARALELAS Y LIBRE COMERCIO

INDICE

I. INTRODUCCIÓN	6
II. EL MARCO GENERAL DEL LIBRE COMERCIO.	10
III. LAS IMPORTACIONES PARALELAS	15
A. Aspectos generales.	15
B. Definición	17
C. Actualización de las importaciones paralelas	20
IV. EXPOSICIÓN DEL PROBLEMA.	22
A. Causas de la importación paralela.	22
1. El interés económico.	23
2. Falta de regulación jurídica apropiada	24
B. Función de los derechos de propiedad intelectual.	26

V ARGUMENTACIÓN EN TORNO A LAS IMPORTACIONES PARALELAS	29
A Diferenciación con los bienes falsificados	29
B Argumentos a favor	30
1. Eliminación en las diferencias de precios	30
2 Aumento de calidad en los productos	34
3 Evita el surgimiento de monopolios	35
4. Promueve la competencia.	35
5 Constituye una eliminación de barreras al comercio.	36
C Argumentos en contra	36
1 El fenómeno del free-riding	36
2 Incumplimiento de normas de seguridad y de salud	39
3 Falta de garantía	40
4 Emigración de fuentes de trabajo	40
5 Baja de incentivos para la inversión	41
6 Venta de productos inferiores	41
D La teoría del agotamiento de derechos	44
VI LEGISLACIÓN APLICABLE	48

A. E.U.A.	48
1. La sección 42	49
2. La sección 526	49
3. Antecedentes legislativos	51
4. El Caso A. Burjois & Co vs Katzel	52
5. Diferencias entre la sección 42 y 526	55
6. El reglamento del servicio aduanal	56
a. Exposición.	56
b. Justificación.	58
7. Acciones personales	59
8. Acciones civiles.	60
9. Protección de productos sin registro	61
a. En base a derecho común.	62
b. Dilución de marcas.	63
10. Infracciones a derechos de autor	64
11. La sección 337 del Tariff Act.	66
B. Canadá.	67
1. La ley de marcas.	67
2. La ley de derechos de autor.	71
3. La ley de patentes.	72
4. Interferencia en las relaciones contractuales.	73
5. Las sentencias de las cortes	74
a. El Caso Remington Rand.	74
b. El Caso Seiko	76

A. E.U.A.	48
1. La sección 42	49
2. La sección 526.	49
3. Antecedentes legislativos.	51
4. El Caso A. Burjois & Co. vs. Katzel	52
5. Diferencias entre la sección 42 y 526	55
6. El reglamento del servicio aduanal.	56
a. Exposición.	56
b. Justificación.	58
7. Acciones personales	59
8. Acciones civiles.	60
9. Protección de productos sin registro.	61
a. En base a derecho común.	62
b. Dilución de marcas	63
10. Infracciones a derechos de autor.	64
11. La sección 337 del Tariff Act.	66
B. Canadá.	67
1. La ley de marcas.	67
2. La ley de derechos de autor.	71
3. La ley de patentes	72
4. Interferencia en las relaciones contractuales.	73
5. Las sentencias de las cortes	74
a. El Caso Remington Rand	74
b. El Caso Seiko	76

C	NAFTA	81
D	TRIPs	85
	1. Aspectos generales	86
	2. Los principios regidores	89
	a. Trato nacional	90
	b. Trato de nación más favorecida	91
E	México	93
	1. Las patentes	93
	2. Las marcas	95

VII LAS IMPORTACIONES PARALELAS COMO VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL 99

A	Las patentes	99
	1. Teorías de protección	101
	a. Teoría de los beneficios	102
	b. Teoría de los derechos naturales	102
	2. El objeto de las patentes	103
	3. Características de las invenciones	104
	4. Derechos que se otorgan	106
B	Las marcas	107

1. Función de distinción	109
2. Función de protección	111
3. Función de procedencia	112
C. Los derechos de autor.	114
1. Introducción.	114
2. Los derechos que se otorgan	116
a. El derecho de reproducir.	117
b. El derecho a controlar trabajos derivados.	118
c. El derecho de distribuir.	119
d. El derecho de ejecución.	120
e. El derecho de demostración.	121
VIII. CONCLUSIONES.	123
IX. BIBLIOGRAFIA.	126

I INTRODUCCIÓN

Antes de comenzar con la exposición del tema que nos ocupa me parece importante mencionar cuales fueron las causas que me motivaron a escogerlo para su discusión

Durante los años de 1990 a 1992 tuve la oportunidad de colaborar en la Dirección Jurídica de la Unidad de Negociación del Tratado de Libre Comercio. Dicha dependencia realizaba una doble función: por una parte, el asesoramiento jurídico a cada una de las áreas de la Unidad Negociadora, y por la otra, la negociación "per se" de diversos capítulos, eminentemente jurídicos, del Tratado de Libre Comercio

Dentro de estos últimos se encontraban los de "solución de controversias", una parte de "inversiones extranjeras", y el capítulo de "propiedad intelectual"

Fue mi participación directa en este último capítulo la que finalmente me llevó a interesarme por el tema de las importaciones paralelas. Aunque prácticamente todos los temas de propiedad intelectual están íntimamente relacionados con el libre comercio, me llamó poderosamente la atención el hecho de que en específico el tema de las importaciones paralelas no fuera punto de discusión dentro de las reuniones Inlaterales del Tratado

¿Porqué dejar un tema tan importante, novedoso y álgido fuera de la mesa de negociación? ¿Porqué pretender que las reuniones del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio), que a la fecha habían fracasado en la discusión del tema,

sigueran con el tratamiento del mismo? ¿Es acaso el tema de la propiedad intelectual lo suficientemente importante para que Estados Unidos haya presionado a México en la modificación, antes del comienzo de las negociaciones, de su antigua Ley de propiedad industrial? ¿Y porqué si México accedió a dicha modificación, no se incluyó posteriormente en las negociaciones el tema de importaciones paralelas?

Estas y muchas otras preguntas deberán discutirse y contestarse en otro foro. No es nuestra misión el hacerlo, sin embargo, con este trabajo podemos explicar el porque de la importancia de las importaciones paralelas en un marco de libre comercio como el que nuestro País pretende implementar

En la elaboración de este trabajo se han consultado muchas fuentes, principalmente en el extranjero. Este hecho sólo obedece a la dificultad de encontrar en nuestro País autores que hayan escrito sobre el tema. Evidentemente existen expertos en el tema, sin embargo, a la fecha sus publicaciones no son abundantes.

Las publicaciones consultadas son generalmente opiniones sobre casos que se han ventilado en las Cortes de otros países y sobre las legislaciones de dichos países, y carecen de una estructura formal en la explicación completa del fenómeno, sus causas y sus consecuencias internacionales. Por lo mismo, se intenta realizar un primer trabajo en donde se estructure formalmente una explicación del tema, con su definición de causas, consecuencias, marco general de la legislación aplicable y posible solución.

Este trabajo está influenciado por las opiniones de muchos autores, y se traduce principalmente en mi opinión propia. Lo interesante es que la discusión no se agota en la argumentación jurídica del tema sino en las consideraciones económicas y comerciales que se arguyen para fundamentar si deben existir o no las importaciones paralelas.

Un primer objetivo es que el lector comprenda a fondo la problemática jurídica, comercial y económica del fenómeno de las importaciones paralelas, y a la luz de estos tres enfoques se forme su propio juicio sobre la bondad o maldad de las mismas, así como una idea de la forma en la que deben ser reguladas.

Un segundo objetivo es interesar al lector en un tema que cada vez tiene más influencia en la vida comercial de personas y empresas. Si bien es cierto que es la parte jurídica la que más nos interesa, debemos reconocer que para entender a fondo este tipo de problemáticas, no se pueden ignorar otras disciplinas como la economía, las relaciones comerciales y las finanzas.

Finalmente, también es mi intención que al término de la lectura de este trabajo el lector pueda hacerse un juicio particular sobre la respuesta a los siguientes cuestionamientos: ¿Es un beneficio o un perjuicio la permisión de las importaciones paralelas? ¿Acaso éstas son violatorias de los mismos derechos de propiedad intelectual? ¿Son más importantes los distribuidores que los consumidores o igualmente importantes dentro de la economía de un país? ¿Cuáles son las políticas que se deben seguir en relación a este problema? ¿Cuál es la mejor forma de regular las importaciones paralelas?

Es importante que durante la lectura de esta tesis, continuamente se hagan reflexiones sobre el beneficio o perjuicio que tanto los importadores paralelos como el público en general y los propietarios de los derechos de propiedad intelectual sufren, para poder así comprender todos los puntos de vista que son siempre válidos.

II EL MARCO GENERAL DEL LIBRE COMERCIO

La década de los noventas está significado para México una era de cambio importante en sus relaciones comerciales. La tendencia hacia la apertura comercial, cultural y política se ha manifestado ya fehacientemente y se seguirá manifestando por lo menos en el corto plazo. Nuestro País es conciente de que el comercio de bienes y servicios entre naciones es de vital importancia en el soporte de la economía mundial ¹

El libre comercio se logra a través de un instrumento jurídico que suscriben dos o mas países con el propósito de eliminar entre ellos barreras arancelarias y no arancelarias al comercio, conservando sin embargo, una independencia total en su política comercial ante terceros países.

A través de una estructura de este tipo se forma un acceso estable y permanente al principal mercado de exportación y se refuerza la apertura a nuevos mercados

Entre otras razones que se aluden para el establecimiento de un mercado libre son la globalización de los procesos de producción, el surgimiento de otros bloques comerciales (Comunidad Económica Europea-CEE y Cuenca del Pacifico) y la creciente competencia internacional en los mercados

¹ Cfr. Andrade M. Richard. "The parallel importation of unauthorized genuine goods: an analysis and observations of the gray market", en Journal of International Business Law - University of Pensylvania, pp 1

Los mercados de libre comercio se integran a través del comercio de bienes, del comercio de servicios y de los flujos de inversión, eliminando gradualmente los aranceles y las barreras no arancelarias, tales como impuestos compensatorios, medidas sanitarias y normas de otro tipo.

A través del libre comercio se incrementa el tamaño del mercado, y se adquiere una ventaja comercial comparativa al resto de los países no integrantes. Esto se debe a la interacción de los factores de producción: capital, alta tecnología, industria intensiva en mano de obra, etc.

La importancia del comercio Mexicano con nuestros vecinos del norte siempre ha sido considerable, independientemente de los regímenes comerciales de otras épocas. En los últimos años, sin embargo, ha habido una transformación sustantiva en dichos mercados, aumentando nuestras exportaciones de manera considerable. Este éxito exportador es resultado de combinar insumos, a precios y calidades internacionales, con una ubicación geográfica privilegiada.

El actual contexto económico internacional se caracteriza por un activo proceso de transformación. Se han conformado nuevos bloques comerciales globalizándose así los procesos productivos, sin embargo, en otros mercados se acentúan las políticas proteccionistas perdiendo eficacia las normas del comercio internacional.

Los mercados de libre comercio son una respuesta oportuna a estos cambios que se están sucediendo. La realización de un instrumento jurídico de esta naturaleza permite aprovechar la complementariedad existente entre las economías de los países firmantes,

tanto en la dotación de recursos como en los procesos productivos, incrementando de esta manera la competitividad de la región en cuestión

Los tratados de libre comercio pretenden promover un mejor y más seguro acceso de todos los bienes, servicios y flujos de inversión al mercado ajeno, reducir la vulnerabilidad de las exportaciones ante medidas unilaterales y discrecionales, fortalecer la industria nacional y crear empleos más productivos que eleven el bienestar de la población nacional.

Nos hemos dado cuenta de que los acontecimientos mundiales se han sucedido a un ritmo acelerado que ha modificado las condiciones internas de muchas naciones, así como las relaciones internacionales mismas

La apertura de las economías se produce en la transformación interna de los países. Los cambios sufridos en la economía mundial nos muestran que actualmente la competitividad y el crecimiento económico no resulta de los esfuerzos aislados sino de la interacción entre distintas estructuras productivas

La apertura comercial pone a disposición de los productores insumos de calidad a precio internacional, y orienta el desarrollo de la economía hacia los sectores con mayor potencial exportador

En el pasado se pensó que el crecimiento podía basarse únicamente en la posesión de recursos naturales o en la abundancia de mano de obra, hoy se reconoce que dicho crecimiento se encuentra íntimamente ligado con la producción

El instrumento jurídico que pretenda lograr esta globalización de mercados y por ende un acercamiento en las economías que provoque una zona de libre comercio debe contener las siguientes características

- Debe abarcar la liberalización del comercio de bienes, servicios y flujos de inversión

- Debe ser compatible con los tratados internacionales en los que los países involucrados sean signatarios (i.e. GATT-Acuerdo General de Aranceles y Comercio)

- Debe eliminar aranceles entre las partes signatarias, de tal forma que la gradualidad con que se realice esta operación no afecte gravemente algún sector de la economía

- Debe eliminar las barreras no arancelarias que enfrenten las exportaciones, de manera que las normas y estándares técnicos no se conviertan en fórmulas que eliminen el acceso a los mercados extranjeros

- Debe incluirse un capítulo preciso y específico sobre la forma de resolver las controversias que surjan del mismo intercambio comercial, para que de esta manera exista una alternativa viable y eficaz para la solución de las mismas

En suma, la realización de una red de libre comercio efectiva encuadrada en un marco legal apropiado redundaría en beneficios para los países signatarios: los consumidores tendrán acceso a un mayor número y variedad de productos, los fabricantes podrán aprovechar las ventajas comparativas, la sociedad incrementará su nivel de vida, y todos gozarían de seguridad jurídica para aprovecharse de las bondades que brinda el libre comercio

III. LAS IMPORTACIONES PARALELAS

A. Aspectos Generales

En virtud de la reciente globalización de mercados e intensificación de las relaciones comerciales entre los diversos países del orbe, más entre aquellos que comparten fronteras y casi siempre de tipo multinacional, diversos tratadistas se han cuestionado sobre la actualidad y validez transnacional de los diversos derechos de propiedad intelectual², así como las formas en las que dichos derechos son protegidos en la mayoría aquellos países que poseen cierto adelanto tecnológico.

Al hablar de derechos de propiedad intelectual nos podemos referir indistintamente a: patentes, marcas, derechos de autor, nombres comerciales, transmisiones via satélite, denominaciones de origen, etc. Definiendo los derechos de propiedad intelectual como aquellos que se derivan exclusivamente de la creatividad del hombre y son materializados por él mismo, adquiriendo entonces un carácter permanente y tangible. Tal es el caso de: un invento, una marca, un libro, una escultura, una pintura, una obra musical y tantos otros como el ingenio del hombre lo permita. "La obra intelectual es el resultado material, el efecto sensible en el mundo exterior del ejercicio de las facultades creadoras del individuo."³

² Cfr. González Y. George, *An analysis of the legal implications of the intellectual property provisions of the North American Free Trade Agreement*, en *Harvard International Law Journal*, Introducción, *passim*.

³ Georges Michaelides Novatos, *Le Droit Mural de l'Auteur*, p. 57.

Anteriormente, las economías cerradas y proteccionistas de algunos países no pusieron de relieve la importancia del reconocimiento a nivel internacional de los derechos de propiedad intelectual, ya que al no existir un intercambio importante de mercaderías tampoco existía la necesidad de reconocer a los extranjeros este tipo de derechos.

El primer motivo por el cual se empezaron a reconocer los derechos de propiedad intelectual probablemente fue el de la falsificación. Los sistemas jurídicos de cada país se encargaron de, a su manera, regular y sancionar aquella y otras conductas que se presentaban con motivo del interés económico en la protección de los derechos de propiedad intelectual. Hoy en día, el fenómeno de las importaciones paralelas se encuentra bajo esta tesitura, y las relaciones comerciales internacionales exigen una regulación concreta en este tema.

Conforme empezó a crecer el intercambio comercial entre las naciones, los poseedores de aquellos derechos de propiedad intelectual se dieron cuenta que sus derechos representaban grandes intereses económicos, no solo en sus países, donde ya lo habían experimentado, sino también en el extranjero.

Así pues la comparación de derechos y estructuras jurídicas protectoras de la propiedad intelectual comienza a surgir, y con ella el deseo de internacionalizar esta protección a través de tratados internacionales, los que a la fecha son cuantiosos pero no suficientes. París, Madrid, Lisboa, Comunidad Económica Europea, Ronda Uruguay, Tratado de Libre Comercio de América del Norte (North American Free Trade Agreement NAFTA), etc.

transacciones internacionales de mercaderías y del intercambio comercial entre los países. A mayor intercambio mayor importación paralela

B. Definición.

La gran mayoría de las legislaciones no han definido aún todavía lo que son las importaciones paralelas, sin embargo preveen sus supuestos y por lo tanto se basan ya en un concepto implícito proveniente de situaciones muy concretas del intercambio comercial diario.

Las importaciones paralelas se pueden definir de la siguiente forma: son aquellas importaciones de bienes o servicios que ostentan legalmente un derecho de propiedad intelectual y que se realizan sin el consentimiento de aquella persona que es, en el país en el cual se realizan las importaciones, la legítima propietaria de esos derechos.

Así pues, observamos en nuestra definición tres elementos fundamentales:

fisicamente del extranjero. No necesariamente debe el bien estar producido en el extranjero, siendo este el caso mas común, ya que en ocasiones los bienes son fabricados en territorio nacional, exportados por alguna razón y reimportados al país donde fueron creados, produciéndose así la importación paralela. Así pues observamos que el lugar de origen o de producción del producto importado no es relevante, sino lo es que los bienes o servicios provengan del extranjero.

Aunque en nuestra definición hemos hecho diferenciación entre bienes y servicios, en lo sucesivo y para mayor facilidad les llamaremos conjuntamente "bienes" o "productos"

2. Ostentan legalmente un derecho de propiedad intelectual. Al hablar de legalmente, nos referimos a que de alguna u otra forma el propietario original del derecho de propiedad intelectual ha consentido en que los bienes en cuestión ostenten dicho derecho. Vemos pues que las importaciones paralelas no son productos falsificados⁴, no se trata de copias o piratería, sino que son productos auténticos.

3. Sin el consentimiento de aquella persona que en el país de importación es el legítimo propietario de los derechos de propiedad intelectual⁵. Es importante aclarar que pueden, y es común, existir dos legítimos propietarios de un derecho de propiedad intelectual: el propietario original, es decir aquel que creó el derecho y lo registró primeramente en algún país o países determinados, y un propietario secundario, el cual registró el mismo

⁴ Cfr. Andrade M. Richard, *Ibid.*, pp. 2

⁵ Cfr. Gonzalez Y. George, *Ibid.*, p. 3

propietario original. En ocasiones el propietario original y el secundario se confunden en la misma persona.

Este tercer elemento de la definición se refiere al consentimiento del propietario secundario, para el caso de que la persona de éste no se confunda con la del propietario original.

Una vez que han sido expuestos los elementos de definición de lo que son las importaciones paralelas es importante aclarar el porqué se les llama paralelas y porque no hemos incluido en nuestra definición alguna anotación que haga referencia a este calificativo.

Cuando recién descubierto el fenómeno, el caso más común se suscitaba siempre con la existencia de dos importadores: aquél que era el legítimo propietario del derecho de propiedad intelectual (distribuidor autorizado) y aquella tercera persona que no lo era; lo que suponía siempre un "paralelismo" en las importaciones. Posteriormente se demostró que el mismo fenómeno ocurre aún cuando los bienes son producidos tanto en el interior de un determinado país como en el extranjero, no existiendo en este caso dicho paralelismo.

Sin embargo, y ante este nuevo descubrimiento, se les siguieron llamando importaciones paralelas.

A este respecto, y en contrario a la teoría más generalizada sobre importaciones paralelas, afirma que "las importaciones son paralelas en el sentido de que los dos bienes están hechos por el mismo productor"⁶. Sin embargo, en la realidad conocemos que pueden llegar a existir varios productores de un mismo bien, todos y cada uno de ellos autorizados expresamente por el propietario original. De hecho, la diversidad de productores de un mismo bien es una de las causas principales de la importación paralela. Esto se analizará más adelante.

C. Actualización de las Importaciones Paralelas

A grandes rasgos, podemos hablar de tres formas mediante las cuales se actualiza o se configura el fenómeno de las importaciones paralelas:

1. Cuando un tercero adquiere los bienes del productor original (propietario original del derecho de propiedad intelectual) en el extranjero y los importa a un cierto país donde ya existe una distribución autorizada de los mismos bienes (propietario secundario del derecho de propiedad intelectual).
2. Cuando un tercero adquiere los bienes de otro distribuidor autorizado en el extranjero y los importa a cierto país donde ya existe una distribución autorizada de los mismos bienes (propietario secundario).

⁶ Dotot, Avigdor, "Parallel Importation of Trademarked Goods: Recent Developments in American and Israeli Law," p. 271.

3. Cuando un distribuidor autorizado en el extranjero exporta los bienes a cierto país donde ya existe para ellos otra distribución autorizada de dichos bienes (propietario secundario).

IV EXPOSICION DEL PROBLEMA

A. Causas de la Importación Paralela

Dentro de este tema de las importaciones paralelas podemos referirnos a dos causas primarias en virtud de las cuales las importaciones paralelas representan un problema comercial a nivel internacional

Para poder entrar en un mejor conocimiento de estas causas, es necesario hacernos varias preguntas: ¿Es un beneficio o un perjuicio la permisión de las importaciones paralelas? ¿Acaso estas son violatorias de los mismos derechos de propiedad intelectual? ¿Son más importantes los distribuidores que los consumidores o igualmente importantes dentro de la economía de un país? ¿Cuáles son las políticas que se deben seguir en relación a este problema? ¿Cuál es la mejor forma de regular las importaciones paralelas?

Hoy en día, el problema de las importaciones paralelas ha provocado muy diversos comportamientos entre países y por lo mismo muy diversa regulación jurídica. Así como en algunos países como Suiza e Italia se manifiesta una política anti-importaciones paralelas, otros países las permiten irrestrictamente (México) y otros mas (Japón) las toleran siempre y cuando cumplan con ciertos requisitos de calidad

Dichas causas son

1 El enorme interés económico que se ha formado alrededor de ellas

El interés económico se debe a que terceras personas ajenas a los propietarios o poseedores de los derechos de propiedad intelectual de un país determinado tienen la capacidad para ofrecer al público el mismo bien a un precio igual o menor, obteniendo así ganancias cuantiosas.

El fenómeno de las importaciones paralelas indica que existe un interés económico para terceras personas en importar productos a un país que ya tiene sus canales de distribución e importación establecidos. No necesariamente debemos pensar que este fenómeno se desarrolla en países donde el producto en cuestión representa un monopolio en el mercado, y por lo mismo su precio es demasiado alto, al contrario, muchos de los mercados afectados por las importaciones paralelas son de los más competidos.

Evidentemente, las importaciones paralelas perjudican al propietario secundario, ya que en virtud de éstas su venta en cantidad siempre es menor. El propietario original no resulta perjudicado ya que sus ventas en cantidad son las mismas, no importándole mucho cuál fue el canal de venta, si el propietario secundario o el importador paralelo.

Si hemos afirmado que las importaciones paralelas son producto de la capacidad de terceros de importar y vender un bien a un precio igual o menor al ofrecido por el propietario secundario, debemos exponer el porqué esas terceras personas pueden realizar su cometido. Más adelante explicamos esto con detalle.

Es importante destacar que el fenómeno de las importaciones paralelas normalmente se desarrolla en relación a productos que ostentan derechos de propiedad intelectual de alto prestigio y reconocimiento, cuya eficiente distribución y comercialización siempre viene acompañado de fuertes inversiones.

Estas inversiones solamente se llevan a cabo cuando existe de por medio un arreglo de exclusividad entre el propietario original y el propietario secundario. Algunos autores coinciden en que esta es la única manera (arreglos de exclusividad) de incentivar a los propietarios secundarios para que inviertan en la comercialización de los bienes, ya que ellos, en exclusiva, serán los beneficiados de sus propias inversiones

2 Falta de Regulación Jurídica Apropiaada.

La experiencia nos indica que donde no existe un marco jurídico apropiado surgen los problemas. En este tema tan particular sucede que los países no se han puesto de acuerdo en los términos de un marco jurídico general. Como siempre, existen las dos caras de la moneda internacional: el primer y el tercer mundo. Desgraciadamente existen intereses económicos distintos, y no se estima que en el corto plazo las disputas sobre la regulación jurídica de las importaciones paralelas vayan a solucionarse

Los problemas que surgen a raíz de una falta de regulación apropiada son diversos. En primer lugar, son las Cortes quienes en última instancia emiten criterios sobre la legalidad de cada caso. Pero siempre respecto de una problemática muy específica, así es que será difícil tener lineamientos generales sobre el tema, pudiendo inclusive existir decisiones encontradas que confundan aún más a los importadores y a los consumidores (y desde luego a los estudiosos de la materia). De hecho, las Cortes tienen la obligación de interpretar las leyes según el espíritu que les dió vida, sin embargo, la falta de regulación apropiada redundará en que el poder judicial no conozca la substancia de las importaciones paralelas y por lo mismo las Cortes no puedan hacer una interpretación adecuada.⁷

En segundo lugar, la falta de unas normas definidas conduce a una mala relación entre los países, ya que al ser las relaciones comerciales un pilar moderno para la concordia internacional, el hecho de que cada país decida los casos de importaciones paralelas como *sui generis*, provoca barreras no arancelarias al comercio, deteriorando las relaciones comerciales y por consiguiente la buena relación entre países.

Por último, la falta de un marco jurídico apropiado produce inseguridad en el inversionista, por lo que los países se pierden de las bondades de nuevo capital, de la creación de fuentes de empleo y del desarrollo tecnológico. Hemos de aclarar que el proteccionismo no necesariamente conlleva a la inversión nacional en materia de propiedad intelectual ya que es común que la tecnología o diseño vengan del extranjero.

⁷ Cfr. Miller L. Dwight, "Restricting the gray market in trademarked goods - per se legality". *The trade mark reporter*, p. 363

B Función de los Derechos de Propiedad Intelectual

Se puede decir con cierta certeza que la "función económica" de los derechos de propiedad intelectual es la de identificar los bienes o servicios, sobre los cuales recaen dichos derechos, para distinguirlos de aquellos producidos por otras personas. Algunos autores le llaman "función de distinción"⁸, nosotros le hemos llamado económica puesto que es en virtud de ella por la cual el propietario obtiene los beneficios económicos. Asimismo, la función jurídica de estos derechos es la de poderlos hacer valer ante las autoridades correspondientes para que efectivamente exista una protección de los mismos y se bien logre dicha identificación.

El valor de los derechos de propiedad intelectual depende fundamentalmente de dos componentes de las características físicas del producto y de su reputación en el mercado

Aquellos que se oponen a las importaciones paralelas argumentan que en ocasiones estas van en detrimento de la reputación en el mercado de los bienes en cuestión ya que no siempre los bienes importados paralelamente son de la misma calidad. Ambos componentes (calidad y reputación) tienen un valor económico individual, y aunque en la práctica se encuentran íntimamente relacionados ("un producto con una pobre calidad física no gozará de una buena reputación en el mercado--por lo menos no

⁸ Cfr. Medina Rangel David - Tratado de Derecho Marcario - Las Marcas Industriales y Comerciales en México p. 172

por mucho tiempo”).⁹ la distinción de ambos es de gran ayuda para comprender las causas económicas y posibles soluciones jurídicas a este problema

Es importante comprender que los propietarios secundarios, distribuidores, mayoristas y minoristas, se encuentran comunmente en una posición mas favorable que el propietario original para poder comercializar los bienes de una mejor forma, lo anterior debido a que frecuentemente aquellos se encuentran más cerca del posible consumidor. Esta realidad se hace más patente cuando se trata de bienes de importación: los distribuidores nacionales se encuentran en una mejor posición de comercializar el bien que el fabricante o productor extranjero. Esto hace que exista un menor control en las importaciones por parte del productor del bien, y en cierto sentido propicie las importaciones paralelas.

Aquellos que se oponen a las importaciones paralelas argumentan que cuando existen varios distribuidores autorizados por el propietario original para un mismo bien sucede que ninguno de ellos se encuentra debidamente incentivado para comercializar el producto agresivamente, ya que además de representar una inversión cuantiosa jamás se recuperaría propiamente dicha inversión ya que los demás distribuidores se beneficiarían de esa comercialización y aumentarían sus ventas en la misma proporción que el distribuidor inversionista no siendo esto justo para él

Este fenómeno es conocido como “free-riding” Por él, los importadores paralelos se benefician ya que ellos no aportaron a las inversiones realizadas en la comercialización de los productos que distribuyen

⁹ “The Economics of Gray-Market Imports” Texecon Inc., p. 15

Es también necesario apuntar que en virtud de el "free-riding" los propietarios originales de los productos no sufren perjuicio alguno ya que en última instancia lo único que les beneficia son las ventas, mismas que se realizan a través de más canales de distribución.

Debido a que los costos de comercialización (entendida ésta en su mas amplio sentido) son muy elevados, los importadores de bienes siempre buscan obtener la distribución exclusiva del producto para que ellos sean los únicos beneficiados en la costosa comercialización de los bienes.

V ARGUMENTACIÓN ENTORNO A LAS IMPORTACIONES PARALELAS

A. Diferenciación con los Bienes Falsificados.

Hemos de hacer notar que las importaciones paralelas nada tienen que ver con los bienes falsificados. Estos son productos que se venden como similares o idénticos físicamente hablando, pero que ostentan ilegalmente el derecho de propiedad intelectual.

Actualmente existen en todos los países donde se protegen los derechos de propiedad intelectual medidas que prohíben la circulación de mercaderías falsas, además de que proveen a los verdaderos poseedores de dichos derechos diversos recursos legales para prohibir la importación, exigir la destrucción de los bienes falsificados y exigir un pago por daños y perjuicios.

Son "bienes o productos inferiores" aquellos que ostentan legalmente el derecho de propiedad intelectual en cuestión, pero poseen una calidad inferior a los demás productos que ostentan el mismo derecho.

Para efectos prácticos podríamos afirmar que no existe diferencia alguna entre algunos bienes falsificados y bienes o productos inferiores, ya que ambos poseen una calidad inferior al producto original. Sin embargo, existe una diferencia fundamental que hace que los productos inferiores sí puedan circular libremente en el mercado y los bienes falsificados no. Se trata simplemente de la ostentación "autorizada" por el legítimo

poseedor de los derechos de propiedad intelectual en cuestión. Mas adelante haremos un análisis sobre el contenido de estos derechos, pero por ahora basta indicar que las importaciones paralelas no son bienes falsificados pero pueden llegar a ser productos inferiores.

Estrictamente hablando, puede darse el caso de que un producto falsificado no dañe ni al consumidor ni a la economía de un determinado país. Esto sucede cuando el bien falsificado es no solamente idéntico en aspecto físico, sino que su calidad también es idéntica al producto original. Pero aunque no se dañe ni la economía de los consumidores ni la de los países, basta que se produzca un daño al propietario original para que esta práctica deba ser castigada.

B. Argumentos a Favor.

1. Eliminación de la Discriminación de Precios.

Aquellos que favorecen las importaciones paralelas argumentan que en definitiva éstas benefician a los consumidores ya que obligan a los productores a nivelar

los precios de un mismo bien, evitando así que algunos consumidores paguen "innecesariamente precios excesivos"¹⁰

Por diversas razones (i.e. más capacidad económica en Alemania que en México) dos productos que ostentan un mismo derecho de propiedad intelectual son ofrecidos a distintos precios en varios países. de esta forma, los importadores paralelos adquieren los productos de aquel país donde el precio es menor y los importan a aquel donde el precio es mayor.

La razón principal en la diferencia de precios suele ser simplemente la voluntad del productor. En este sentido se dice que el productor realiza una "discriminación en el precio": el hecho de vender un producto idéntico a un precio mayor en un mercado que en otro. La discriminación en el precio es enormemente deseada desde el punto de vista del vendedor porque le representa a él mayores ganancias promedio en cada producto, elevando el precio de los bienes en aquellos mercados en donde el consumidor está dispuesto a pagar más por el producto. De igual forma pero desde el punto de vista opuesto, la discriminación de precios perjudica al consumidor ya que éste paga una cantidad mayor por un producto que en otros mercados es más económico.

Ejemplo.

¹⁰ Horner Simon. *Importaciones Paralelas*. Collins Professional Books. p.4

Un mismo par de zapatos puede venderse más caro en Alemania (por ser un país con mayor ingreso per capita y mayor costo en el nivel de vida) que en México. Al tener el consumidor Alemán mayor ingreso que el Mexicano el vendedor opta por aumentar el precio sin que sus ventas registren una disminución en el volumen.

La permanencia en la discriminación de precios, sin embargo, solamente es factible cuando tres condiciones se presentan de una manera simultánea.¹¹

Primero deben de existir dos o más grupos distintos de consumidores cuya demanda por el producto difiera, en lo que se conoce como elasticidad en el precio (es decir, dos consumidores que están dispuestos a pagar precios distintos por un mismo bien). Segundo, el comercio entre los consumidores que pagan el precio mayor y los consumidores que pagan un precio menor debe ser restringido o imposible; de otra forma estos revenderían a aquellos los productos (importaciones paralelas). Tercero, el vendedor debe estar relativamente libre de competencia, de lo contrario los competidores recortarian sus precios para ganar más mercado.

Como se puede apreciar, la discriminación de precios es difícil de actualizar cuando existen las importaciones paralelas.

Salta a la vista que la discriminación de precios afecta notablemente a los consumidores, y en última instancia también a las economías de los países. La discriminación de precios provoca que los consumidores paguen un precio más alto que

¹¹ Stigler, George J. *The Theory of Price*, p. 209-14

el necesario o el justo por un determinado bien y que, en muchas ocasiones, las ganancias por dichas ventas sean llevadas al extranjero a costa de los nacionales

Cuando la discriminación de precios es el motivo de las importaciones paralelas éstas benefician enormemente a los consumidores y a las economías de los países ya que provocan la desaparición en las variaciones de precios de los bienes intencionadas por los productores, nivelando los precios internacionalmente

Ahora bien, la discriminación de precios no siempre es sencilla de llevar a cabo ya que la misma no sólo representa una gran oportunidad para los importadores paralelos, sino también para los competidores del bien que pueden ofrecer su producto (y que es un producto similar) a menor precio y así beneficiarse también. Pero en ocasiones el producto que practica la discriminación de precios posee tal reconocimiento en el mercado que los consumidores están dispuestos a pagar más por ese bien y a no beneficiarse con los productos de la competencia, aunque éstos se vendan a un precio menor

Así podemos decir que la "diferenciación en el producto" puede otorgarle al productor suficiente "fuerza en el mercado" para practicar la discriminación de precios.

Aquellos que se oponen a las importaciones paralelas indican que efectivamente la discriminación de precios ocasiona daños importantes tanto a consumidores como a las naciones, pero sólo en el caso de productos idénticos, ya que si los productos no son idénticos (es decir bienes inferiores), entonces no necesariamente deben venderse al mismo precio. Ante esta afirmación hacemos el siguiente comentario

¿Quiénes provocan esta situación (diferentes calidades para un mismo producto) el productor o los consumidores? Finalmente, ¿quién provoca esta confusión y la mala información a las personas que compran los bienes, el productor o los consumidores? Si el productor maneja diversas calidades para un mismo producto es injusto que todos los bienes ostenten el mismo derecho de propiedad intelectual, y por lo mismo tengan la reputación de aquel que tiene la mejor calidad, y que con la misma imagen venda el bien de inferior calidad.

Sin embargo tenemos que aclarar que los economistas definen la discriminación de precios "Pura" cuando un productor vende productos idénticos a precios distintos en mercados distintos, y el alza en el precio mayor no se debe a tarifas, cuotas o a otras restricciones en el mercado.

2. Aumento de Calidad en los Productos

Ante la inminente existencia de importaciones paralelas, los productores están obligados a nivelar patrones de calidad de un mismo producto ya que es frecuente, por parte de las empresas, el lanzamiento al mercado de productos inferiores (aquellos con distinta calidad al producto original pero que ostentan legalmente el derecho de propiedad intelectual), lo que hace que los consumidores, al comparar los productos inferiores con las importaciones paralelas empiecen a cambiar sus preferencias por el simple hecho de notar cambios en la calidad del "mismo" producto. En este aspecto, los

consumidores también se benefician ya que tendrán mayor certeza sobre la calidad de productos que adquieren.

3. Evita el Surgimiento de Monopolios.

Suele suceder que el proteccionismo (económicamente hablando) produce la falta de competitividad entre fabricantes, haciendo que la misma economía se vuelva ineficiente ante la falta de bienes y productos provenientes del extranjero que activen dicha competencia. Esta falta de competitividad origina los monopolios, que acaban por aprovecharse de los consumidores por la falta de alternativa en la compra de bienes. Así pues, las importaciones paralelas representan esa competencia para aquellos mercados monopolistas, obligando a los controladores del citado monopolio a mejorar precio o calidad, o las dos.¹²

4. Promueven la Eficiencia en la Producción.

Como una consecuencia lógica de los monopolios, surge la falta de competencia para los productores. Esto no sólo significa un daño al consumidor debido a su impotencia de escoger entre precio y calidad entre los productos, sino que también, reduce los incentivos del fabricante en perfeccionar su producto y ser más efectivo en los

¹² Cf. Horner Simon, *Ibid.*, p 4

servicios otorgados a los consumidores. Por lo mismo, las importaciones paralelas promueven que los productos sean más eficientes en sus procesos productivos para ser más competitivos y no perder mercado.

5. Constituye una Eliminación de Barreras al Comercio.

El simple hecho de prohibir sin razón alguna, la entrada de ciertos productos a un país constituye una barrera al comercio (en este caso se trata de una barrera no arancelaria), hecho que en nuestro tiempo se contrapone a todas las políticas de apertura comercial y libre comercio que la mayoría de los países desarrollados están concretando.

C. Argumentos en Contra.

1. El Fenómeno del Free-Riding

Este fenómeno consiste en el aprovechamiento, por parte de aquellos que importan paralelamente, de todas aquellas inversiones y servicios que otorgan los propietarios secundarios a los adquirentes de los productos en cuestión. Esto significa que los importadores paralelos se benefician gratuitamente de inversiones en publicidad y

mercadotecnia, servicio de garantía al cliente, talleres de reparaciones para los productos, etc.¹³

Free Riding es el término que utilizan los economistas para describir una situación por la que una persona "A" se beneficia de la inversión realizada por otra persona "B" sin que aquella realice a esta última pago alguno por dichos beneficios.

El hecho de que las importaciones paralelas se concentren en productos que ostentan derechos de propiedad intelectual reconocidos podría sugerir que una de las principales causas de este fenómeno es el aprovechamiento de los importadores paralelos sobre las inversiones que los distribuidores oficiales hacen en mercadotecnia.

Es decir, si un distribuidor invierte en la promoción de, por ejemplo, una marca, y dicha inversión seguida de una respuesta positiva por parte de los consumidores resulta en una reputación valuable en el mercado del producto en cuestión, los importadores paralelos explotarán esa reputación sin haber tenido que pagar por los costos de mercadotecnia.

Ejemplo.

¹³ *Ch. Lipner & Seth, The legality of parallel imports: trademark, antitrust, or equity*, Texas International Law Journal, Vol. 19, 553, p. 569-571.

Supongamos que un propietario original japonés de cámaras "Cannon" vende las cámaras a sus distribuidores mexicanos y franceses (propietarios secundarios) al equivalente de \$ 100. El distribuidor mexicano gasta \$ 30 adicionales por cámara en publicidad, gastos de representación, taller de reparaciones, entrenamiento a los vendedores minoristas sobre el funcionamiento de las cámaras y otros gastos similares. El distribuidor vende la cámara a los mayonistas en \$ 145, con una ganancia de \$ 15

Esta situación se presenta como una magnífica oportunidad para algún distribuidor francés. Podría vender las cámaras a los mayonistas mexicanos en \$ 130 (mejorando el precio otorgado por el distribuidor autorizado mexicano) y hacer una ganancia de \$ 30, (más que aquella obtenida por el distribuidor mexicano). En este caso habría que considerar los costos de importación y envío, pero serían iguales tanto para el distribuidor autorizado mexicano como para el importador paralelo (distribuidor francés).

Bajo estas circunstancias, el distribuidor francés se está aprovechando de las inversiones realizadas por el distribuidor mexicano sin haber pagado por ellas.

Es importante señalar que las ventas de productos de cualquier tipo que ostentan un derecho de propiedad intelectual reconocido, se deben en cierta medida a los esfuerzos que realizan los distribuidores en comercializar el producto, pero también en gran parte a la demanda del producto que manifiestan los consumidores por el producto mismo y por el derecho de propiedad intelectual que ostentan

Asimismo cabe hacer notar que el propietario original de el bien no sale perjudicado a raíz de este fenómeno ya que se sigue realizando la venta de la misma cantidad de bienes, ya sea a través del distribuidor autorizado francés o del mexicano

Aquellos que se oponen a las importaciones paralelas señalan que debido al fenómeno del Free Riding se reducen los incentivos a la inversión en comercialización de productos, y los incentivos del propietario original en fabricar productos destinados hacia un mercado en específico (i.e. México). Además, argumentan que los consumidores resultan perjudicados en virtud de que en el futuro habrá una menor variedad de productos disponibles para ellos y que habrá una menor información sobre los mismos

2. Incumplimiento de Normas de Seguridad y de Salud

Por lo general, los productos que son importados paralelamente están fabricados para su uso en un determinado país, y por lo mismo al ser importados a un país distinto normalmente no cumplen con determinadas normas técnicas referentes a la seguridad, salud, higiene y otras (i.e. voltaje para aparatos eléctricos es distinto en Europa que en América), pudiendo llegar a afectar a los consumidores de un país determinado que esperan que todos los bienes adquiridos en su país cumplan con determinadas exigencias en su elaboración

3 Falta de Garantía

Aquellos que se oponen a las importaciones paralelas señalan que estos bienes normalmente no están cubiertos por garantía alguna¹⁴, por lo que los consumidores son engañados creyendo que al ser éste un bien que ostenta legítimamente un derecho de propiedad intelectual debe estar garantizado por aquel que sea el productor o distribuidor autorizado en ese país, y esto no es así. Normalmente el distribuidor autorizado sólo otorga garantía sobre los bienes que él vende y no sobre aquellos vendidos por los importadores paralelos.

4. Emigración de Fuentes de Trabajo.

Debido a que los bienes importados paralelamente son, en la mayoría de los casos, fabricados fuera del país, esta situación provoca la desaparición de fuentes de trabajo para aquellas personas que viven en el país importador. Además, es muy probable que las ganancias obtenidas de las importaciones paralelas también emigren al lugar donde los bienes se fabricaron.

¹⁴ Cfr. Horner Simon, *Ibid.*, p 6

5 Baja de Incentivos Para la Inversión

Debido a que con la existencia de importaciones paralelas los distribuidores exclusivos y productores locales ven disminuidas sus ventas, éstos se desmotivan para invertir en la comercialización de los bienes y en el otorgamiento de beneficios post-venta (tales como servicio, garantía, recompra de bienes, suficiencia en refacciones, etc.).

6 Venta de Productos Inferiores

Ya hemos dicho que el producto inferior es aquel cuya calidad es menor a la que el consumidor espera en virtud de la reputación en el mercado del producto¹⁵.

En este sentido tenemos que aclarar que los bienes relacionados con las importaciones paralelas no son productos falsificados ni piratas sino productos que ostentan legalmente un derecho de propiedad intelectual pero, no poseen la misma calidad de otros aparentemente idénticos que se venden en otras partes del mundo.

¹⁵ *Cfr. Texecon Inc. Ibid. p.63*

Ante esta situación cabe preguntarnos ¿Porqué existen productos en el mundo que ostentan un mismo derecho de propiedad intelectual y no poseen la misma calidad?, ¿Acaso la visible ostentación de marcas, patentes, derechos de autor, etc., no sirve para que el consumidor pueda identificar la calidad y características de los productos?, ¿Entonces porqué en ocasiones varía? ¿Y si no se trata de productos falsificados acaso es un fenómeno permitido por los mismos productores del bien?

En definitiva podemos afirmar que la existencia de productos inferiores es una consecuencia importante de la aparición de importaciones paralelas.

En realidad lo que sucede es que en numerosas ocasiones los productores fabrican el mismo bien con distintas calidades o permiten que un fabricante autorizado produzca el bien con una calidad distinta a la del producto original, todo esto con el pleno consentimiento del fabricante matriz. Lo anterior con el propósito de manejar distintas calidades de un mismo producto dependiendo del país de que se trate y así tener mayor margen de utilidad: ¿Para que invertir en la calidad de un producto si en el país donde se comercializa el bien los consumidores no la requieren o exigen?. ¿Sobre todo si el producto ya posee un reconocimiento mundial y se vende por la simple ostentación del derecho de propiedad intelectual?

El resultado de esto es que al tener el producto una calidad inferior también tiene un costo y precio de venta inferiores, propiciando así la importación paralela cualquier tercero importará el producto de menor calidad, y consecuentemente de menor precio, a aquel país donde se vende el mismo producto de mayor calidad y, a mayor precio

Es curioso observar como algunos productores o importadores autorizados se oponen a las importaciones paralelas argumentando que estas atentan contra los consumidores ya que los productos importados paralelamente no son de la misma calidad de aquellos importados autorizadamente o de aquellos producidos en el país, siendo que esta situación la propician los fabricantes de los productos autorizando la producción del bien bajo diversas calidades.

Entonces cabe preguntarse ¿Quién es el que engaña al consumidor, el productor o el importador paralelo?

En relación a los productos inferiores, las causas principales que arguyen los productores y distribuidores autorizados para oponerse a las importaciones paralelas y sin embargo para justificar dichos productos inferiores son las siguientes

- Existen productos fabricados especialmente para la corriente de un continente, que no funcionan con distinta corriente
- Normalmente los productos contienen manuales de instrucciones que están en un idioma distinto de aquel que se utiliza en el país importador, y esto demerita la imagen del producto
- Existen productos cuya fabricación en el extranjero no cumple con determinadas normas técnicas de producción obligatorias en el país al que se importa el producto, y que hacen

que los costos se eleven. En este último caso cabe aclarar que son las autoridades aduanales las que deben asegurarse del cumplimiento de dichas normas técnicas, en cuyo caso las importaciones paralelas cesarían.

D. La Teoría del Agotamiento de Derechos

A propósito de la supuesta insuficiencia en la protección de los derechos de propiedad intelectual y por ende la existencia de importaciones paralelas, surge la pregunta ¿son violatorias o no de los derechos de propiedad intelectual las importaciones paralelas?

Algunas legislaciones, sobre todo aquellas que buscan la apertura a gran escala de estructuras comerciales (tales como la Comunidad Económica Europea y el GATT), han desarrollado una concepción muy práctica sobre el ejercicio y agotamiento mismo de los derechos de propiedad intelectual, misma que da una respuesta a nuestro cuestionamiento.

Si bien es cierto que una persona que es propietaria de un derecho de propiedad intelectual posee la facultad de prohibir que su derecho sea ostentado ilegítimamente por productos que son copia o réplica de aquellos originales y que inclusive tiene la facultad, en ocasiones, de exigir la destrucción de esos productos "falsificados", también es cierto que sería absurdo que esa misma persona pudiera prohibir la circulación de aquellos

productos que no solamente ha consentido que ostenten legítimamente "su" derecho de propiedad intelectual sino que también ha consentido en su misma circulación.

En mayo de 1989, la Comunidad Económica Europea presentó una propuesta ante el grupo de trabajo de la Ronda Uruguay (ronda de negociaciones para el GATT) que se encarga de los derechos de propiedad intelectual (TRIPs- Trade Related Intellectual Property measures) relacionada con la coercibilidad de dichos derechos. Dentro del párrafo D.7 de la propuesta mencionada, se hace una referencia a las importaciones paralelas

"Cuando determinados bienes han sido introducidos a un mercado local o doméstico o a un tercer mercado con el consentimiento del poseedor del derecho de propiedad intelectual, el hecho de que este poseedor no haya otorgado su consentimiento para que esos productos sean importados o reimportados, o importados bajo otras condiciones a las consentidas por él, no será razón suficiente para propiciar una intervención fronteriza"

En esencia, lo que la Comunidad Económica Europea proponía era que GATT incorporara, dentro de su Código, la doctrina internacional de el Agotamiento de Derechos

Esta teoría, que entre otras cosas promueve realmente el libre comercio y la abolición de barreras no arancelarias al mismo, establece que los legítimos poseedores de derechos de propiedad intelectual tienen un derecho de "primera colocación" consistente en que ellos son los únicos que tienen la facultad de introducir a un

determinado mercado aquellos productos que ostenten su derecho de propiedad intelectual. Esto implica que terceras personas no podrán aprovecharse de un mercado que el legítimo propietario del derecho de propiedad intelectual no ha considerado. Es decir, que mientras ese propietario no de su consentimiento para que el producto entre a un mercado en específico, nadie podrá introducirlo. Asimismo, cuando ya lo haya dado, ya no podrá prohibir su importación, reimportación o importación en otros términos realizadas por terceras personas ajenas a él.

Es en este sentido en el que se entiende la teoría del agotamiento de derechos. El propietario de un derecho de propiedad intelectual tiene el derecho exclusivo a introducir a un determinado mercado cualquier producto que ostente su derecho de propiedad intelectual, sin embargo, esta persona "agota" su derecho al realizar la introducción del producto en el mercado, autorizando de esta forma a cualquier tercero a poder introducir ese mismo producto en ese mismo mercado.

El fundamento lógico y jurídico de esta teoría son las leyes antimonopolios que en la mayoría de los países existen. Estas leyes evitan que determinadas personas tengan el derecho exclusivo sobre alguna actividad. Más adelante se explican los derechos que atañen a la propiedad intelectual, pero por el momento podemos adelantar que definitivamente no incluyen una prohibición de libre circulación de los bienes.

Aún así, la teoría del agotamiento de derechos protege al propietario de un derecho de propiedad intelectual, en el sentido de que ninguna persona podrá importar o exportar a un determinado mercado los productos que ostenten ese derecho sin que él lo haya realizado o autorizado por primera vez. Y la protección aquí consiste en que ninguna

tercera persona le puede robar un mercado sin que dicho propietario este preparado para satisfacerlo, o por lo menos sin su consentimiento

VI LEGISLACION APLICABLE

A Estados Unidos de América (EU).

A través de los años y en virtud de que este país se ha convertido en un líder de la tecnología desarrollando características de suma importancia a nivel mundial, la protección de los derechos de propiedad intelectual ha tomado una importancia muy especial. Debido a que existe un interés económico impresionante detrás de cada producto que se fabrica en los EU, y debido a que los derechos de propiedad intelectual representan prácticamente la única manera de que los consumidores puedan distinguir los productos que adquieren, no es difícil imaginar la importancia que para muchas personas representa la correcta (y en algunos casos excesiva) protección de los derechos de propiedad intelectual. En ocasiones se percibe que la legislación aplicable y las sentencias de algunas Cortes no buscan tanto la protección de los derechos de propiedad intelectual ni tampoco la protección de los consumidores, sino la protección de intereses económicos.

Por estas mismas razones, el Congreso de los EU, el Servicio de Aduanas y un número importante de Cortes han concluido que algunos, si no todos los propietarios de derechos de propiedad intelectual deben estar protegidos contra la existencia de las importaciones paralelas.

1 La Sección 42 de la Ley de Marcas de los Estados Unidos de América de 1942 (Sección 42).

Dicha Sección conocida como el Lanham Act prohíbe, entre otras actividades, la importación de bienes que "copien o simulen" una marca registrada

"Ningún artículo de mercancía importada que copie o simule una marca registrada de conformidad con las disposiciones de esta Ley deber ser admitido en su importación por agencia aduanal alguna de los Estados Unidos de América"¹⁶

En relación a este punto, la Suprema Corte de los EU (Suprema Corte) ha determinado que las importaciones paralelas pueden "copiar o simular" bienes protegidos por una marca dentro del significado de el Lanham Act (Bourjois & Co. vs. Aldridge).¹⁷

2 La Sección 526 de la Ley de Tarifas de 1930 (Sección 526)

Dicha sección prohíbe la importación de "mercancía de producción extranjera" que ostente una marca registrada propiedad de un ciudadano o compañía estadounidense

"Será ilegal el importar a los Estados Unidos de América cualquier mercancía de manufactura extranjera si dicha mercancía ostenta una marca propiedad de un

¹⁶ 151 U.S. 1124

¹⁷ Bourjois & Co. v. Aldridge, 263 U.S. 675 (1923)

ciudadano, o de una compañía o asociación creada u organizada dentro de los Estados Unidos de América, y que esté registrada en la Oficina de Marcas y Patentes por una persona domiciliada en los Estados Unidos de América”

La aplicación y ejecución de estas dos leyes ha sido encomendada al Servicio Aduanal. Aquellos bienes que son importados en violación de estas disposiciones son objeto de embargo y decomiso por el Servicio Aduanal.¹⁸

En adición a lo anterior, los propietarios estadounidenses de marcas pueden ejercer ciertas acciones personales (“private causes of action”) para lograr el pago de daños y perjuicios derivado de las infracciones en que se incurra; o el desagravio por mandato judicial (injunctive relief).¹⁹

Aunque la redacción de ambas Secciones (42 y 526) nos sugiere una prohibición absoluta a las importaciones paralelas, en la práctica, el Servicio Aduanal quien es la Agencia autorizada para implementar estas secciones, permite la importación paralela bajo algunas excepciones que se verán más adelante.²⁰

¹⁸ 19 U.S.C. 1526 (b)

¹⁹ 19 U.S.C. 1526 (c), 15 U.S.C. 1114, 1124, 1125 (a)

²⁰ Cf. Zuppone Michael. “The gray market controversy is a resolution necessary”, Brooklyn J. Int'l L. p. 282

3 Antecedentes Legislativos y Judiciales

El antecedente legislativo más próximo de la Sección 42 lo constituye la Sección 27 de la Ley de Marcas de 1905, que contenía disposiciones prácticamente similares a las que contiene la actual Sección

En 1916, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito sostuvo que la frase "copiar o simular" dentro de la Sección 27 estaba limitada a mercancía falsificada, y por lo mismo, era inaplicable a las importaciones paralelas²¹

Por lo que se refiere al antecedente judicial más antiguo en la materia, se trata del caso *Apollinaris Co., Ltd vs. Scherer*. Mediante este litigio, Apollinaris pretendía restringir a Scherer cualquier importación o venta a los EU de agua embotellada bajo la marca "Hunyadi Janos". Lo que Scherer hacía era comprar el agua a terceros en Alemania, importándola a los EU y vendiéndola a un precio más bajo. No obstante que Apollinaris tenía un contrato de venta e importación exclusiva con el embotellador original, la Corte del Segundo Circuito se negó a fallar en su favor, estableciendo lo que se conoce como el "principio universal" de los derechos de propiedad intelectual, bajo el cual las marcas se respetan no importando quien es el propietario o el lugar donde se encuentre.²²

²¹ *Fewe Grietsch Mfg. Co v. Schoemig*, 238 F. 780, 1916.

²² *Cfr. Zuppone Michael*, *Ibid.*, p. 284.

4 El Caso A Burjois & Co vs. Katzel

Sin embargo, y ante el interés económico tan grande que existe en torno a las importaciones paralelas, a continuación se presenta un caso dentro de las Cortes de los EU que revela la forma tan absurda como se han resuelto algunas situaciones. Es importante mencionar que fué la Corte de Apelaciones a través de este caso la que inició la disputa y controversia sobre la correcta aplicación de las leyes marcarias al problema de las importaciones paralelas.²³

En A. Burjois & Co. vs. Katzel (el caso Katzel), la Corte de Apelaciones concluyó que las importaciones genuinas, es decir, aquellas que ostentan legítimamente un derecho de propiedad intelectual no eran infractoras de una marca estadounidense.

Realmente la Corte de Apelaciones no pudo proceder de una manera mas lógica. No se puede entender que una cosa tienda a simular o copiar otra cuando la producción de la primera cuenta con el consentimiento de el productor de la segunda

En Katzel, un productor francés de maquillaje vendió su negocio y su marca en los EU a un ciudadano estadounidense. Este ciudadano continuó con la compra de el maquillaje en Francia, para su posterior venta y distribución en los EU. Una tercera persona adquiría el mismo producto en Francia y a su vez también lo exportaba a los EU sin el consentimiento de el propietario estadounidense de los derechos de propiedad intelectual.

²³ Andrade M. Richard, Ibid, pp 9

Asimismo, de conformidad con la decisión apuntada anteriormente y haciendo referencia al caso Katzel, el mismo Segundo Circuito sostuvo que los productos genuinos no pueden ser infractores de una marca estadounidense

"Las marcas están destinadas a mostrar en cualquier momento, el origen de los bienes que las ostentan, para que tanto el dueño como el público estén protegidos contra la venta de productos de una persona como si fueran de otra persona. Si los productos vendidos son productos genuinos amparados por una marca, los derechos del propietario de la marca no son infringidos"

Sin embargo, la Suprema Corte denegó los razonamientos (en su totalidad lógicos) de el Segundo Circuito, argumentando lo siguiente:

"Se ha dicho que la marca en cuestión es de la casa Francesa y que por lo mismo indica el origen de los bienes. Pero eso no es correcto. La marca es solamente de el demandante en los Estados Unidos indicando por ley y por entendimiento público, que los bienes proceden del demandante aunque éste no los fabrique. Estos bienes son vendidos y sólo pueden ser vendidos con la aprobación de el demandante "

En la opinión de muchos autores, esta decisión establece el principio de Territorialidad, que reina en la legislación de los EU, bajo el cual los derechos de propiedad intelectual se protegen según el propietario y según el lugar geográfico donde se encuentre. Este principio se opone al principio de Universalidad que anteriormente explicamos

Esta decisión de la Suprema Corte, carente de todo fundamento, nos muestra el grado de proteccionismo que existe en la economía de los Estados Unidos. Y si éstas son el tipo de actitudes que puede tomar una nación, no tiene caso el establecer una teoría de los derechos de propiedad intelectual, ni tampoco el reunir esfuerzos para crear tratados internacionales o convenciones multinacionales. Es simplemente el proteccionismo por el proteccionismo, sin importar el número de barreras no arancelarias al comercio que se puedan crear.

Con anterioridad a la decisión final de la Suprema Corte, el Congreso creó legislación para corregir la decisión tomada por el Segundo Circuito. Esta ley, originalmente la Sección 526 del Tariff Act de 1922, fue retomada para crear la Sección 526 del Tariff Act de 1930, actualmente codificada como 19 U.S.C. 1526, que no obstante haberse creado como respuesta a la primera decisión del caso *Katzel*, sigue siendo ambigua.²⁴

La Suprema Corte cambió la decisión del caso *Katzel* a los pocos meses de haberse publicado la nueva Sección 526. Posteriormente en ese mismo año, la Corte emitió una opinión en el sentido de que "las importaciones paralelas copian o simulan bienes protegidos intelectualmente, dentro de los términos señalados en la Sección 27 de el Trade Mark Act de 1905

²⁴ Shwartz Rhonda. "Grey Marketeers: Pirates of goodwill or vendors of value?", *Columbia Business Law Review*, p 267

5 Diferencias Entre la Sección 42 y 526

En virtud de las distintas decisiones de las Cortes de los Estados Unidos, las diferencias entre las Secciones 42 y 526 se han confundido de alguna manera, sin embargo existen

a. Mientras que la Sección 526 solamente protege marcas, la Sección 42 protege tanto marcas como nombres comerciales

b. Mientras que la Sección 526 protege a propietarios de marcas que sean a la vez ciudadanos o compañías de los EU, la Sección 42 protege tanto a nacionales como a extranjeros que sean propietarios de marcas estadounidenses

c. Mientras la Sección 526 se limita únicamente a aquellos bienes producidos en el extranjero, la Sección 42 no contiene dicha restricción

d. Finalmente, y a pesar de algunas decisiones en contrario, existen ciertas Cortes que sostienen que la Sección 42 no prohíbe la importación paralela de bienes genuinos

6 El Reglamento del Servicio Aduanal

a Exposición

La ejecución administrativa de las Secciones 42 y 526 ha sido delegada al Servicio Aduanal. Sin embargo, para que un particular pueda accionar esta ejecución y por lo mismo la protección de sus derechos de propiedad intelectual, por cuanto a la importación paralela se refiere, es necesario que tenga registrada su marca en la Oficina de Patentes y Marcas, y también que presente un certificado de este registro ante el Servicio Aduanal.²⁶

El Reglamento del Servicio Aduanal fue instituido en 1972, aunque posee diversos antecedentes. Dicho reglamento, codificado bajo el número 19 C.F.R. 133.21, en su parte conducente establece

"Ninguna acción será tomada para combatir las importaciones paralelas cuando:

1) Tanto la marca o el nombre comercial nacional como el extranjero sea propiedad de la misma persona o compañía;

²⁶ 151 F.S.C. 1124 y 19 F.S.C.

2) Los propietarios de la marca o nombre comercial nacional o extranjero sean compañías subsidiarias o parientes, o de alguna manera están sujetas a un control o propiedad común, o

3) Los artículos de producción extranjera ostenten una marca o nombre comercial bajo la autorización del propietario estadounidense.

Para efectos de este Reglamento, "propiedad común" significa que sea propietario del 50% de la compañía, y "control común" significa control efectivo de las políticas y operación, y no necesariamente es sinónimo de "propiedad común".

Debido a que estas excepciones no están contenidas implícitamente ni en la Sección 42 ni en la 526, estas normas del Servicio Aduanal han sido objeto de muchos litigios en la última década ²⁶

Como se puede apreciar de su redacción, las excepciones aludidas por el Reglamento están basadas en la relación que impera entre las partes que autorizan o importan paralelamente²⁷, en lugar de estar basadas en cuestiones de mayor relevancia, tales como los consumidores

²⁶ Cf. Ludwig A. Eugene y Grace R. David "United States Law regarding gray market goods: an overview" Covington and Burling, p. 10

²⁷ Shwartz Rhonda Ibid. p. 268

b Justificación

A estas alturas es interesante mencionar que en el caso *K Mart Corp. v. Cartier, Inc* (1988), fue concluido por la mayoría de los miembros de la Corte que las frases "propiedad de" y "de manufactura extranjera" contenidas en la Sección 526 son de significado ambiguo, y que por lo tanto, las excepciones aludidas emitidas por el Servicio Aduanal son una solución razonable a la ambigüedad de dicha Sección.

En pocas palabras, se justifica la existencia de las excepciones contenidas en el Reglamento del Servicio Aduanal debido a la falta de claridad de la Sección 526, que aquí volvemos a transcribir para comodidad del lector:

(Sección 526)

"Será ilegal el importar a los Estados Unidos de América cualquier mercancía *de manufactura extranjera* si dicha mercancía... ostenta una marca *propiedad de* un ciudadano, de una compañía o asociación creada u organizada dentro de los Estados Unidos de América, y que éste registrada en la Oficina de Marcas y Patentes por una persona domiciliada en los Estados Unidos de América."

i "propiedad de"

La frase que antecede es lo suficientemente confusa para poder llegar a contemplar situaciones en las que se pueda incluir al pariente extranjero, ya que aquella compañía o asociación creada u organizada dentro de los Estados Unidos puede llegar a ser completamente propiedad de una matriz extranjera

ii "de manufactura extranjera".

En este caso, existe confusión en el sentido de que podría interpretarse la frase anterior de las siguientes tres formas: i) bienes producidos en un país extranjero, ii) bienes producidos por una compañía extranjera y iii) bienes producidos en un país extranjero por una compañía extranjera

7 Acciones Personales

Además de los procedimientos administrativos anteriormente descritos, los propietarios de derechos de propiedad intelectual pueden ejercitar acciones bajo las secciones 526 y 42

Bajo la Sección 526 (c), se pueden llegar a exigir daños y perjuicios y desagravio por mandato judicial

"Cualquier persona que maneje mercancía infractora se le podrá prohibir dicho manejo dentro de los Estados Unidos de América, o se le podrá requerir que exporte o destruya dicha mercancía o remover o borrar la marca, y será responsable por . daños y perjuicios por mal uso de la marca " ²⁸

8 Acciones Civiles Bajo la Sección 32 del Lanham Act

Bajo la Sección 32 del Lanham Act, ciertas acciones pueden hacerse valer cuando "cualquier reproducción, falsificación, copia o imitación" de una marca registrada es usada comercialmente sin el consentimiento del propietario, de forma que "cause confusión, error o engaño" 15 U S C 1114 (1)

Bajo esta Sección, se pueden exigir los siguientes recursos:

a requerimientos judiciales (injunctions)

²⁸ 15 U S C 1526 (c)

b. daños, perjuicios y costas legales

c. destrucción de artículos que ostenten la marca.

Podemos darnos cuenta de que la frase importante dentro de la Sección 32 es la relacionada "crear confusión". En este sentido, no se ha definido una línea de conducta por cuanto a las Cortes se refiere, y éstas han decidido los casos dependiendo de las circunstancias especiales que envuelven a los mismos, sin embargo, existen dos puntos importantes sobre los cuales normalmente se decide sobre la confusión o no que puede crear un producto: i) si existen o no diferencias físicas entre la reproducción (importaciones paralelas) y los productos estadounidenses, y ii) si el propietario estadounidense de los derechos de propiedad intelectual ha desarrollado una propia "buena fé" dentro del mercado de los E.U.

El proteccionismo ha llegado a tal grado que en el caso *Original Appalachian Artworks, Inc v. Granada Electronics, Inc* (1987), se le concedió desagravio bajo la Sección 32 del Lanham Act al productor de los E.U. en virtud de que se juzgó que entre los productos de éste y las importaciones paralelas existían "diferencias": éstas (de producción española con licencia) contenían ciertas instrucciones en idioma Español.

9. Protección de Productos sin Registro

Las acciones a las que nos hemos referido anteriormente solamente pueden hacerse valer siempre y cuando el legítimo propietario de los derechos de propiedad intelectual haya registrado su derecho ante la Oficina de Patentes y Marcas

Cuando un derecho de propiedad intelectual no ha sido debidamente registrado ante dicha Oficina ni/o ante el Servicio Aduanal, dicho propietario puede defender su derecho haciéndose valer de la Sección 43 (a) del Lanham Act, invocando alguna acción del "derecho común de las marcas" o de la "dilución" de las mismas.

a. Protección en Base al Derecho Común

La Sección 43 (a) del Lanham Act otorga protección contra: falsas "denominaciones de origen", falsas descripciones o falsas representaciones en la comercialización de productos o servicios²⁹

Debido a que la Sección 43 (a) se aplica aunque la marca no esté registrada ante la Oficina de Patentes y Marcas o el Servicio Aduanal, cualquier acción que se ejerza en virtud del derecho común de las marcas se funde con la que se ejerza en virtud de la Sección 43 (a).

²⁹ 15 U.S.C. 1125 (a)

De manera semejante con la Sección 32 el punto importante para impugnar bajo la Sección 43 (a) es la posible "confusión" que pueda llegar a suscitarse

En virtud de la promoción de diversas acciones bajo esta sección, las cortes han adoptado diversas formas de proteger a los propietarios de los derechos de propiedad intelectual. Así pues, en el caso *Norman M. Morris Corp. vs. Weinstein* (1972), el Circuito Quinto emitió fallo prohibiendo a un importador la venta de importaciones paralelas de relojes OMEGA en los Estados Unidos y Puerto Rico, a no ser que i) de alguna manera informara a los compradores potenciales que esos relojes no estaban protegidos por la garantía de OMEGA Watch Company y, ii) que eliminara de las envolturas y cajas cualquier lenguaje referente a dicha garantía. En caso de que el importador optara por otorgar una garantía substituta, se le requería que también informara al comprador potencial que dicha garantía no provenía de la OMEGA Watch Company.

b. Dilución de Marcas

La doctrina de la dilución de las marcas pudiera llegar a ser fundamento para ejercer alguna acción conforme a la Sección 43 (a)

Esta doctrina se basa en que la disminución o merma de una marca provocada por el mal uso de ese derecho de propiedad intelectual por un ajeno, constituye una invasión en el derecho de propiedad y buena fé de el propietario

Por lo menos 20 estados de los EU han adoptado medidas similares basadas en esta doctrina, y aunque la mayoría de las disposiciones referentes no requieren que la marca ofendida tenga un determinado reconocimiento, la mayoría de las decisiones en este sentido si lo han hecho

10. Infracciones a Derechos de Autor

Debido a que las importaciones paralelas se realizan principalmente con relación a productos que ostentan derechos marcanos, son las leyes que gobiernan estos derechos las que otorgan protección más amplia contra las importaciones paralelas.

Debido a ésto, otros propietarios de otros derechos de propiedad intelectual, tales como derechos de autor, encuentran dificultad en protegerse de este fenómeno.

Las leyes referentes a los derechos de autor están codificadas en el título 17 del Código de los Estados Unidos (U.S.C.). La Sección 602 (a) indica que, salvo por ciertas excepciones, la importación de copias o discos a los EU, sin la autorización del propietario del derecho de autor, constituye una violación a dichos derechos³⁰

³⁰ 17 U.S.C. 106

Aunque las importaciones paralelas no pueden ser prohibidas por la Agencia Aduanal, un propietario de un derecho de autor puede requerir de la misma Agencia que lo notifique sobre cualquier importación que pueda llegar a constituir una copia violatoria de sus derechos ³¹ Sin menoscabo de lo anterior, el propietario del derecho puede ejercer las siguientes acciones

a. Injunctive relief (17 U.S.C. 502)

b. Confiscación y/o destrucción de artículos ³²

c. Daños y perjuicios ³³

d. Costos legales ³⁴

e. Acciones penales (17 U.S.C. 506)

Por lo que se refiere a las importaciones paralelas, las secciones 107-118 del título 17 del U.S.C. mencionan como excepción a los medios de defensa mencionados anteriormente, aquella conocida como la doctrina "de la primera venta", desarrollada en la Sección 109 (a) de la Ley de Derechos de Autor, la que en su parte conducente estipula

³¹ 17 U.S.C. 502 (b)

³² 17 U.S.C. 503

³³ 17 U.S.C. 504

³⁴ 17 U.S.C. 505

" el propietario de una copia o disco que haya sido fabricado de conformidad con esta Ley, o cualquier persona debidamente autorizada por dicho propietario, está facultado, aunque no posea la autorización del propietario del derecho de propiedad intelectual, para vender o disponer de la posesión de ese derecho o de ese disco".

Esta teoría es similar a la de "agotamiento de derechos" mencionada en el capítulo III de esta obra.

Bajo esta teoría de "la primera venta", un distribuidor extranjero que adquiera en los EU mercancía fabricada legalmente no se le podrá prohibir la reimportación de esta mercancía a dicho país. Sin embargo, las Cortes han decidido en la mayoría de los casos que cuando se trata de mercancía fabricada en el extranjero, no están consideradas como de fabricación legal (bajo el título 17) y, por lo tanto, la teoría de "la primera venta" no es aplicable. Una vez más se pone de relieve el proteccionismo de las autoridades norteamericanas hacia sus nacionales.

11. La Sección 337 del Tariff Act

La Sección 337 del Tariff Act de 1930 señala como ilegales ciertas formas o métodos de competencia ("unfair methods of competition and unfair acts") y algunos otros actos que se relacionan con la importación de mercancía a los EU y con su posterior venta.

Aunque el alcance potencial de la Sección 337 es bastante amplio, la mayoría de los casos relacionados con esta Sección tratan sobre violaciones a derechos de propiedad intelectual, como patentes, marcas, derechos de autor y otros. Así pues, esta Sección constituye una importante alternativa para la posible protección de estos derechos en contra de las importaciones paralelas.

B Canadá.

Las importaciones paralelas han sido también en Canadá objeto de discusión tanto doctrinal como legislativa y judicial. La falta de legislación apropiada ha dado pie a diversas interpretaciones por parte de las Cortes, propiciando de esta manera confusión en los criterios de aplicación de la ley. A continuación haremos una breve reseña de la legislación aplicable en Canadá en materia de importaciones paralelas.

1 La Ley de Marcas³⁵

La ley de Marcas prevé acciones (remedies) para los casos de violación de una marca registrada y para los casos de competencia desleal.

³⁵ Trade-Marks Act

a. En la Sección 7 de esta ley se contienen disposiciones relacionadas con la competencia desleal, mismas que leen como sigue

"Ninguna persona ...

II. Deberá dirigir la atención pública a sus bienes, servicios o negocio de tal manera que cause o pueda causar confusión en Canadá , al tiempo de dirigir dicha atención, entre sus bienes, servicios o negocio y los bienes, servicios o negocios de otro ...

IV. Puede utilizar, en relación con bienes o servicios, cualquier descripción falsa que origine, dentro del público, el engaño respecto de:

- el carácter, calidad, cantidad o composición.

- el origen geográfico.

- la forma de producción y desarrollo de los bienes o servicios.

V No podrá realizar ningún acto o práctica mercantil contraria a los usos canadienses honestos, comerciales o industriales

Esta sección que probablemente sea una extensión del concepto de competencia desleal contenido en el "common law" ha sido objeto de numerosos debates respecto a su constitucionalidad.³⁶

b La Sección 19 de esta ley prevé:

"... el registro de una marca con respecto a cualesquiera bienes o servicios, excepto cuando se demuestre su invalidez, le otorga al propietario de la marca el derecho exclusivo al uso, dentro de Canadá, de dicha marca y con respecto a esos bienes y servicios."

c La Sección 20

Esta Sección agrega que el derecho exclusivo de uso de el propietario de una marca registrada se entiende violado cuando una persona no autorizada para su uso vende, distribuye o anuncia los bienes o servicios, en relación con una marca o nombre comercial que causa confusión

d Por su parte, la Sección 22 señala

³⁶ Dubois Pierre-Andre 'IP rights v. grey: who wins in Canada?' en Canadian Intellectual Property Review pp 246

"Ninguna persona deberá usar una marca registrada por otra persona de una forma que conlleve el efecto de depreciar el valor de la buena estima adjunta al producto

e Sección 50.

Indica que si una marca es utilizada en Canadá por una persona distinta al propietario que la ha registrado originalmente, dicha persona deberá estar registrada como usuario de la marca en la Oficina Canadiense de Marcas.

i. La subsección 50(2) especifica que "El uso de una marca registrada por un usuario de conformidad con los términos de su registro en relación con bienes y servicios producidos, vendidos, arrendados o creados por él, o el uso de una marca propuesta como lo establece la subsección 40 (2), se entiende bajo esta Sección como el "uso permitido" de una marca

ii La subsección 50(3) indica que "El 'uso permitido' de una marca tiene dentro de esta ley y para cualquier propósito, los mismos efectos que el uso del propietario registrador

Como en el caso de la legislación de los Estados Unidos, todas estas disposiciones son objeto de confusión por parte de las Cortes, dando en ocasiones la protección en contra de las importaciones paralelas

2. La ley de Derechos de Autor.

La ley de derechos de autor puede, en ocasiones, ofrecer protección efectiva en contra de las importaciones paralelas. En Canadá, los derechos de autor se definen como el derecho exclusivo que tiene una persona a producir o reproducir una obra o una parte substancial de la misma en cualquier forma material, y a autorizar este tipo de actividades.³⁷

Bajo esta ley, y en específico en la sección 17(4), se establece que el dueño de un derecho de autor tiene el derecho a prohibir la importación de obras que, habiendo estado realizadas en Canadá, hubieran violado la ley.³⁸

Esta ley señala en su subsección 27(1) que los derechos de autor se entienden infringidos por cualquier persona que, sin el consentimiento del propietario del derecho de autor, realiza cualquier acto que, de conformidad con la misma ley, le es exclusivo al propietario del derecho (tal como la reproducción de una obra o una parte substancial de la misma).

De esta forma, cuando se reconoce que los derechos de autor subsisten en obras literarias tales como folletos de instrucciones y garantías, y en trabajos artísticos tales

³⁷ Copyright Law sub (1)

³⁸ Webster Lee W. "Restraining the gray marketer policy and practice" en Patent and trademark Institute review pp 222

como las envolturas de los productos, entonces también se reconoce una nueva forma de evitar las importaciones paralelas ³⁹

Está claro que para poder hacer uso de esta medida es necesario, como lo marca la misma ley, que el propietario del derecho de autor sea la persona que exija esta protección. Es decir, que si el distribuidor autorizado no es el propietario del derecho de autor, entonces no podrá acudir a esta protección prevista por la Ley de derechos de autor.

Asimismo, la subsección 34(1) ofrece al demandante la posibilidad de obtener daños y perjuicios, sólo si al momento de la violación de su derecho el demandado hubiera tenido elementos suficientes para creer que dicho trabajo pudiera estar registrado.

Es importante mencionar que si el derecho de autor es poseído por la misma persona tanto en Canadá como en el país de donde se importa paralelamente, no hay posibilidad de protección bajo la Ley de derechos de autor.⁴⁰

3. La Ley de Patentes.

³⁹ Cfr. Webster Lee W pp 222

⁴⁰ Cfr. Dubois Pierre-Andre pp 261

La Sección 42 de la Ley de patentes confiere al dueño de la misma y a sus representantes legales, durante el término concedido a la patente, el derecho exclusivo, el privilegio y la libertad de elaborar, construir y usar el invento, y venderlo a otros para que sea utilizado

A primera vista podría parecer que la teoría del agotamiento de derechos también surte sus efectos con las patentes. Es decir, una vez que el dueño del invento lo ha puesto en el mercado, no tiene ninguna autoridad para restringir su posterior venta o traspaso ya que el consintió en su circulación.

Sin embargo, las Cortes canadienses han interpretado esta disposición (Sección 42) en el sentido de incluir dentro de los derechos de la patente el derecho a la importación, consecuentemente, el dueño de los derechos de patente puede llegar a prohibir la importación a Canadá de los productos patentados

4 Interferencia en las Relaciones Contractuales

Tal parece que los detractores de las importaciones paralelas en verdad se han empeñado en buscar cualquier resquicio dentro de la ley para oponerse a ellas. Algunos autores han intentado inclusive detener este fenómeno alegando un viejo principio del derecho que se encuentra contenido en el artículo 1023 del Código Civil de Canadá (Civil Code of Lower Canada) "Res inter alias acta, alteri neque nocere, neque prodesset potest" Basados en una decisión de la Suprema Corte de Canadá en el caso

Trudel vs Clariol Inc of Canadá, algunos argumentan que un importador paralelo puede llegar a tener responsabilidad si al tiempo de realizar sus importaciones tiene conocimiento de la existencia de un contrato entre el propietario de los derechos y el distribuidor autorizado o licenciataria.

5. Las Sentencias de las Cortes

Dado que el fenómeno de las importaciones paralelas ha tomado matices de exagerada casuística, la ley aplicable actual en Canadá ha perdido de sus manos el control de la situación. Por este motivo, los jueces han tenido que interpretar la ley para aplicarla a nuevos casos, y de esta manera sentar precedentes para futuras situaciones. Dentro de la amplia gama de casos que se han producido desde la aparición de este fenómeno, citaremos solamente dos, que son representativos de las corrientes tanto anti como pro importaciones paralelas.

a. El Caso Remington Rand.

Una de las primeras decisiones donde, a nuestro conocimiento, una Corte canadiense consideró la situación de las importaciones paralelas fué el caso Remington Rand Ltd. vs Transworld Metal Co Ltd. La parte actora era la dueña en Canadá de las marcas REMINGTON, ROLLECTRIC y PRINCESS que se usaban en

asociación a rasuradoras eléctricas. Dichas rasuradoras, vendidas por el actor en Canadá estaban fabricadas en los Estados Unidos por Sperry Rand Corporation, una compañía pariente del actor.

La demandada ofrecía para su venta en Canadá rasuradoras eléctricas que ostentaban las marcas registradas por el actor, algunas de las cuales de acuerdo a la evidencia mostrada, estaban fabricadas en Alemania y otras en los Estados Unidos por la misma compañía pariente que le fabricaba a la parte actora, y por lo mismo exactamente el mismo producto.

La Corte llegó a la conclusión de que, no obstante la relación de compañías afiliadas entre la parte actora y la empresa estadounidense que fabricaba las rasuradoras, existía de hecho una violación a los derechos marcarios del actor.

La decisión del Juez Thurlow es interesante en el sentido de que considera un punto de vista que se ha convertido en referencia para posteriores sentencias y que a nuestro parecer no posee la solidez necesaria: el hecho de que el consumidor se vea "decepcionado" en virtud del origen de los productos. Este elemento fue considerado en el caso, donde la marca en disputa era propiedad de una empresa canadiense y de una empresa extranjera. El argumento del juez fue el siguiente:

"Mientras que el comprador de una de las rasuradoras del demandado adquiere una rasuradora que, en el caso de aquellas importadas de E U A, está hecha por el mismo fabricante que aquellas vendidas por el actor, no será improbable que piense que la rasuradora adquirida sea vendida y garantizada por el actor, ya que la

máquina ostenta una de sus marcas. Si es así, se verá decepcionado, y cuando examine la garantía y descubra la situación real, la buena fama del actor, creo yo, se verá afectada.”

El juez consideró el hecho de que si al demandado se le permitía seguir importando las rasuradoras habría riesgo de dañar la buena fama del actor. Nos podemos percatar de que en esta ocasión fue la Sección 22 de la Ley de Marcas el soporte de esta sentencia ya que en su parte conducente, y como ya lo hemos apuntado anteriormente, prohíbe el uso de una marca registrada de tal forma que dañe la buena fama de la misma.⁴¹

b El Caso Seiko.

Uno de los juicios mejor conocidos en Canadá sobre importaciones paralelas es aquel decidido por la Suprema Corte en el caso *Consumers Distributing Co. Ltd. vs. Seiko Time Canada Ltd.* A continuación se describen los hechos:

Seiko Time Canada Ltd (“Seiko Canada”) era el distribuidor autorizado de los relojes SEIKO para Canadá. Esta misma empresa había sido elegida por la compañía japonesa K. Hattori & Company Limited (“Hattori”) para ser la propietaria de la marca SEIKO en Canadá. La parte defensora, Consumers Distributing Co. Ltd. (“Consumers”) importaba relojes SEIKO adquiridos en los E.U.A. de distribuidores americanos que a su

⁴¹ *C’i Dubois Pierre-Andre* pp 246-247

vez adquirirían la mercancía de Seiko Corporation, el distribuidor exclusivo designado por Hattori para Norte América, quien había cedido sus derechos de Canadá a Seiko Canada. Los relojes SEIKO que se vendían en todo el mundo eran garantizados por Hattori y, en Canadá, el actor era un agente autorizado para dar el servicio de post-venta.

Seiko Canada demandó ante la Gran Corte de Ontario una competencia desleal por parte de Consumers. Dicha corte a través de el juez Holland emitió un mandato precautorio (interlocutory injunction) en contra de Consumers, en el que se le prohibía a éste el ostentarse como distribuidor autorizado de SEIKO y se le obligaba a pegar anuncios en todas sus tiendas, así como en cualquier tipo de propaganda, en los que se debía especificar que los relojes SEIKO que él vendía no habían sido adquiridos de Seiko Canada y no estaban garantizados por este último.

Posteriormente, Seiko Canada obtuvo otro mandato, el cual consistía en una prohibición para Consumers de anunciar o vender en Canadá los relojes SEIKO.

En la Corte de Apelación, Consumers apeló solamente la imposición de el segundo mandato, mientras que aceptaba cumplir con el primero. Sin embargo, la Corte de Apelación mantuvo la decisión del juez Holland, argumentando que la venta por parte de Consumers de los relojes SEIKO provocaba la decepción en los consumidores afectando entonces a Seiko Canada.

La posición de Seiko Canada consistía principalmente de dos argumentos.

El primero, consistía en indicar que el producto en cuestión estaba compuesto por cuatro elementos, que en conjunto eran llamados "el reloj SEIKO" y que eran la causa de la buena fama de Seiko Canada.⁴² Estos cuatro elementos son los siguientes: el reloj en sí, los puntos de venta, el servicio y el folleto de instrucciones, la garantía requisitada por un distribuidor autorizado, y el servicio de post-venta. Seiko Canada argumentó que aunque Consumers anunciaba y vendía relojes SEIKO, no ofrecía los demás componentes de "el reloj SEIKO", y que por lo mismo en realidad estaba anunciando y vendiendo otro producto totalmente distinto al verdadero producto SEIKO. El resultado, insistía Seiko Canada, era que el producto que Consumers ofrecía al público ocasionaba confusión entre el mercado, produciendo un daño tangible en la buena reputación de Seiko Canada.

El segundo argumento que ofrecía Seiko Canada fue el siguiente. Aún cuando el público en general estaba conciente de que Consumers no ofrecía garantía y de que no era un distribuidor autorizado (debido a las exigencias del primer mandato precautorio), de igual forma existía una confusión y decepción entre los compradores, provocando un daño en la buena reputación de Seiko Canada.⁴³ Cabe mencionar que Seiko Canada se vio obligada a hacer uso de este argumento, ya que para cuando el juicio llegó a la Suprema Corte, Consumers ya llevaba cuatro años y medio colocando los anuncios que le exigía el primer mandato precautorio.

⁴² Szibbo R. Alec "Parallel importation: Grey goods in a grey area" en *Patent and trademark Institute of Canada review*, pp. 152.

⁴³ Szibbo R. Alec, *Ibid*.

En una apelación posterior ante la Suprema Corte de Justicia, ésta no aceptó las razones de Seiko Canada y falló en favor de Consumers. Sus argumentos fueron los siguientes

"Desde un punto de vista objetivo, haberle dado la razón al actor hubiera tenido las siguientes consecuencias

1 El consumidor canadiense hubiera sido privado del derecho, u opción, de adquirir un reloj SEIKO producido por Hatton de Japón

2 Bajo estas circunstancias, un monopolio se hubiera efectivamente establecido en caso de haberse aplicado la teoría del engaño, similar a aquel que se produce en virtud del otorgamiento de una patente bajo la Ley de Patentes de Canadá, excepto que en este caso el monopolio se hubiera otorgado indefinidamente.

Los principios de derecho común relacionados al comercio generalmente se fundamentan bajo la base de reconocer los beneficios que la justa competencia y el libre comercio reportan a la comunidad "

Hemos comentado que la Suprema Corte se rehusó a aplicar la teoría del "passing-off" o del engaño. A continuación transcribimos lo que la misma Corte entiende sobre esta teoría

"El Passing off" o teoría del engaño se verifica por cualquiera de las siguientes circunstancias

a. Cuando existe falsificación o imitación de una marca, nombre comercial o apariencia de envoltura, a tal grado de que el consumidor ordinario se ve engañado creyendo que adquiere otro, independientemente de la existencia o no de fraude por parte del defensor.

b. Cuando una persona vende su mercancía bajo un nombre o que de alguna manera haga que los consumidores piensen que la mercancía es de otra persona.

c. Cuando los productos efectivamente denotan alguna falsedad sobre ellos mismos.

La acción que se ejerce en virtud de esta teoría originalmente se utilizaba cuando existía un daño en la buena reputación del actor, pero ahora también se ha utilizado para proteger a la comunidad de algunas prácticas desleales.

A raíz de la exposición de estos dos casos (Remington y Seiko) nos podemos dar cuenta de que existen suficientes argumentos para prohibir o permitir las importaciones paralelas en Canadá.

Independientemente de lo anterior, los argumentos que utilizan ambas Cortes en ambos casos pueden ser analizados a la luz de los principios generales de justicia y observamos que algunos caen por su propio peso, a pesar de que jueces o empresarios y sus intereses económicos se empeñen en mantenerlos firmes

C NAFTA

Una vez que el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México, E.U.A. y Canadá ha entrado en vigor, vemos con prudencia el analizar el Capítulo 17 referente a la Propiedad Intelectual, ya que dicho instrumento forma parte integrante del marco jurídico Mexicano. Cabe señalar que uno de los puntos que determinó en gran parte del resultado de este capítulo 17 fué el interés del Gobierno Mexicano en " coordinar y articular la negociación trilateral con la actividad que se lleva a cabo en otros foros multilaterales, como son OMPI y GATT "44

Hemos de indicar que dicho capítulo no establece ninguna disposición que haga referencia directa a las importaciones paralelas, sin embargo, sí "compromete a las partes a cumplir con sus obligaciones internacionales contraídas en el marco del GATT y en otros foros multilaterales"⁴⁵, mismos que tocan aspectos importantes en relación a las importaciones paralelas. Así mismo, hace mención de ciertos tratados internacionales

⁴⁴ Secofi. "Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Monografías" Tomo I, pp 24

⁴⁵ Jaime Serra Puche. "Conclusion de la Negociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y Estados Unidos" Secofi, pp 58

que versan sobre diversos aspectos de la propiedad intelectual, obligando a las partes a cumplir con todas sus disposiciones. Dentro de esta lista de tratados, es curioso observar que no se menciona nada acerca del capítulo conducente del GATT (conocido como TRIPS-Trade Related Intellectual Property Measures), que aunque en estos momentos se encuentra en negociaciones, se tiene ya un texto que más adelante se analiza. Se menciona esto del GATT porque muchos países signatarios de dicho acuerdo favorecen las importaciones paralelas (asunto que los E.U.A. siempre han rechazado) y no sería extraño que al finalizar la Ronda Uruguay (como se le conoce a las actuales negociaciones del GATT) el texto correspondiente a la propiedad intelectual favorezca las importaciones paralelas. Las razones de porqué en el capítulo 17 del Tratado de Libre Comercio no se le obliga a las partes a cumplir con las disposiciones de GATT resultan obvias.

El artículo 1701 del TLC hace referencia a las barreras no arancelarias al comercio dentro de la propiedad intelectual, indicando que la protección que las Partes otorguen en virtud de esta materia no deben convertirse "per se" en barreras al comercio legítimo

En este momento y con pleno conocimiento de las causas y efectos de las importaciones paralelas cabe hacernos la siguiente pregunta: en verdad las leyes que versan sobre importaciones paralelas ¿son una protección a los derechos de propiedad intelectual, o son realmente una barrera al comercio legítimo?

El artículo 1702 señala: "Cualquiera de las partes podrá implementar en sus leyes locales una protección más extensa respecto de los derechos de propiedad intelectual

que la requerida bajo este Acuerdo, siempre y cuando dicha protección no sea inconsistente con el mismo Acuerdo”

Algunos autores insisten en que el hecho de prohibir las importaciones paralelas constituye una “protección mas extensa” a los derechos de propiedad intelectual, sin embargo, ya hemos dicho que el mismo primer artículo del Capítulo 17 del TLC señala que la protección que los Gobiernos otorguen en relación a la propiedad intelectual no debe consistir en si misma en una barrera al comercio

Por lo que se refiere a derechos de autor, el artículo 1705 del TLC otorga a los propietarios y sucesores de estos derechos la capacidad de autorizar o prohibir “...la importación de copias de la obra al territorio de una Parte producidas sin la autorización del propietario del derecho; la primera distribución pública del original y de cada una de sus copias mediante venta, renta u otro;.”

Mediante este artículo podemos observar la intención de prohibir la importación de bienes falsificados o producidos sin la autorización del propietario del derecho, sin embargo, no se prohíben las importaciones paralelas puesto que éstas son creadas con el consentimiento del propietario del derecho.

Igualmente podemos observar que la teoría de la exhaustividad de derechos queda plasmada en este artículo, el cual, otorga la facultad para autorizar o prohibir la primera enajenación, renta u otro del bien, pero no las subsecuentes, las cuales son la materia de las importaciones paralelas

Asimismo, por lo que se refiere a "grabaciones", el artículo 1706 del TLC otorga a este tipo de derechos de propiedad intelectual el mismo tratamiento que a los derechos de autor, es decir, faculta al propietario del derecho a prohibir o autorizar el internamiento de grabaciones que se hubieren realizado sin su autorización, así como de la primera distribución pública del original y de cada una de sus copias

Por lo que se refiere a marcas, el texto del TLC no hace ninguna referencia a la importación de bienes, sino que solamente se limita a indicar que cada una de las Partes al Tratado debe proveer al legítimo propietario de una marca registrada el derecho de prohibir a terceras personas el uso de una marca similar o idéntica a la suya para bienes similares o idénticos a los suyos

De alguna manera se intuye que el tema de las importaciones paralelas ha quedado excluido del texto del TLC, sin embargo, el hecho de no prohibirlas supone, de alguna forma, su permisión

En el ramo de las patentes, el artículo 1709.5 del TLC otorga al propietario de la patente el derecho de prohibir a otras personas el uso, la fabricación o la venta del producto en el que consiste la patente, o en el caso de que la misma sea un proceso, del producto que se obtiene directamente de aquel

A continuación se transcribe dicho artículo en su parte conducente, para una mejor comprensión

"5. Cada una de las Partes debe proveer que

(a) cuando el objeto mismo de la patente sea un producto, la patente confiera a su propietario el derecho de prohibir a otras personas que, sin su consentimiento, fabriquen, utilicen o vendan el objeto mismo de la patente; y

(b) cuando el objeto mismo de la patente sea un proceso, la patente confiera a su propietario el derecho de prohibir a otras personas que, sin su consentimiento, utilicen ese proceso, o utilicen, vendan o importen el producto que se obtenga directamente de ese proceso."

Curioso es observar que cuando se trata de un producto no se utilice el termino "importar", sin embargo, cuando se trata de un proceso el texto si faculta al propietario de la patente a prohibir las importaciones de los productos que se deriven de dicho proceso

Estamos ciertos en que la teoria del agotamiento de derechos es válida para cualquier derecho de propiedad intelectual en el que se implique la enajenación de un bien o producto que ostente tal o cual derecho, ya que como se ha dicho anteriormente, no se le puede permitir a una persona el que tenga el monopolio sobre un determinado tipo de bien.

D. TRIPs

1 Aspectos Generales

En septiembre de 1986, representantes de 92 países se reunieron en Uruguay para intentar una nueva ronda de negociaciones (Ronda Uruguay) bajo el ya iniciado Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT). Uno de los numerosos aspectos que esta ronda de negociaciones ha tocado han sido los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, incluido el comercio de mercancías falsificadas.

A este respecto, la declaración ministerial de la Ronda Uruguay, en su parte conducente señala:

" Con el objeto de reducir todas aquellas distorsiones e impedimentos que ha sufrido el comercio internacional, y tomando en consideración la necesidad de promover adecuada y efectiva protección a los derechos de propiedad intelectual, y de asegurar que las medidas y procedimientos que aseguran el respeto de estos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al legítimo comercio, las negociaciones deberán apuntar hacia la clarificación de nuevas disposiciones del GATT y a elaborar nuevas reglas en la materia."

Los temas relacionados con TRIPS fueron incluidos en las negociaciones de la Ronda Uruguay ante la creciente insistencia de los EU, y también de alguna manera debido a la presión que ejercieron la Comunidad Económica Europea y Japón.

Algunos países en vías de desarrollo, incluyendo India y Brasil se opusieron a la inclusión de TRIPS. Esto en virtud de que numerosos países en esas mismas circunstancias son de la idea de que las negociaciones de los derechos de propiedad intelectual deben realizarse dentro del marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en lugar de en el GATT

En mayo de 1989, la Comunidad Europea propuso ante la mesa de negociación de TRIPS el siguiente texto para ser incluido dentro de GATT

"Cuando los bienes han sido introducidos en el mercado doméstico o en el mercado de un país tercero con el consentimiento del propietario del derecho de propiedad intelectual, el hecho de que no haya consentido en que los bienes sean importados o reimportados, o que sean importados bajo condiciones distintas de las consentidas por él, no constituye razón suficiente para provocar una acción directa en la frontera"

En pocas palabras, la Comunidad Económica estaba proponiendo incorporar al código de derechos de propiedad intelectual de GATT la teoría del Agotamiento de Derechos. Si dicha propuesta hubiera sido adoptada, la protección ofrecida por la ley de los EU bajo las secciones 526 del Tariff Act y 42 del Lanham Act hubiera tenido que desaparecer

La realidad es que la propuesta de la Comunidad Económica Europea ha despertado gran interés y apoyo dentro de un número importante de países en desarrollo, mientras que por la otra parte, EU y Japón comandan al grupo de países desarrollados que se han inclinado por una fuerte protección hacia los derechos de propiedad intelectual, y por lo mismo, se oponen a las importaciones paralelas.

Cabe señalar que el texto de TRIPs reconoce expresamente la problemática internacional en relación con los derechos de propiedad intelectual, las obligaciones a nivel internacional que en esta materia han asumido la mayoría de los países firmantes del GATT, el hecho del comercio con mercancías falsificadas, así como el rezago que en esta materia sufren muchos países en desarrollo. Al efecto, se transcribe una parte de las declaraciones del texto citado:

" Reconociendo la necesidad de un marco multilateral de principios, normas y disciplinas relacionadas con el comercio internacional de mercancías falsificadas;

Reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados;

Reconociendo los objetivos fundamentales de política general pública de los sistemas nacionales de protección de los derechos de propiedad intelectual, con inclusión de los objetivos en materia de desarrollo y tecnología;

Reconociendo asimismo las necesidades especiales de los países menos adelantados por lo que se refiere a la aplicación, a nivel nacional, de las leyes y reglamentos con la máxima flexibilidad requerida para que esos países estén en condiciones de crear una base tecnológica sólida viable.

Insistiendo en la importancia de reducir las tensiones mediante el logro de compromisos más firmes de resolver por medio de procedimientos multilaterales las diferencias sobre cuestiones de propiedad intelectual relacionadas con el comercio,

Deseosas de establecer unas relaciones de mutuo apoyo entre el GATT y la OMPI y otras organizaciones internacionales competentes. "

2 Los Principios Regidores de TRIPs

Actualmente, ante la inminente presencia de diversos bloques internacionales que han formado zonas de libre comercio, es importante mencionar algunos de los "principios comerciales" que rigen los marcos jurídicos de dichas zonas. Esto con la finalidad de comprender más a fondo el problema de las importaciones paralelas. Estos principios comerciales, aunque de suma sencillez, han sido el pilar de numerosas negociaciones en

torno a la formación de bloques comerciales. El texto de TRIPs no es la excepción a la inclusión de estos principios. A continuación se exponen dos de los más importantes:

a) "Artículo 3. Trato Nacional.

1. Cada PARTE deberá conceder a los nacionales de las demás PARTES un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual . . ."

El fondo de este principio lo constituye el hecho de no discriminar a los extranjeros por lo que se refiere a la legislación en materia de propiedad intelectual. Si observamos con detenimiento las legislaciones que prohíben las importaciones paralelas, forzosamente existirá alguna disposición que contravenga este principio. La prohibición de las importaciones paralelas constituye un proteccionismo por parte de algunos países hacia sus economías, haciendo que los nacionales puedan explotar ciertas ventajas que sus legislaciones les otorgan para colocarse en una posición más favorable en comparación con los extranjeros.

Así pues, el Trato Nacional hace que el país involucrado deba otorgar las mismas facilidades o imponer los mismos obstáculos tanto a sus nacionales como a los extranjeros, haciendo de esta forma un comercio más justo y competitivo. Cuando el Trato Nacional no existe, aparecen numerosas diferencias entre nacionales y extranjeros.

para ejercer el comercio en un determinado país, siendo estas diferencias "barreras al comercio" que aunque en ocasiones disfrazadas de protección a la salud, al ambiente, o a los consumidores, son al fin y al cabo barreras al comercio, que provocan que la competencia no sea justa

b. "Artículo 4: Trato de la Nación más Favorecida

Con respecto a la protección de la propiedad intelectual, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda una PARTE a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todas las demás PARTES. Quedan exentos de esta obligación toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por una PARTE que:

a) se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial y observancia de la ley de carácter general y no limitados en particular a la protección de los derechos de propiedad intelectual;

b) se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna (1971) o de la Convención de Roma que autorizan que el trato concedido no esté en función del trato nacional sino del trato dado en otro país;

c) se refieran a los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y las sociedades de radiodifusión, que no estén previstos en el presente Acuerdo,

d) se deriven de acuerdos internacionales relativos a la protección de la propiedad intelectual que hayan entrado en vigor antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo, a condición de que esos acuerdos se notifiquen al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y no constituyan una discriminación arbitraria e injustificable contra los nacionales de las demás PARTES”

Aunque bajo una misma línea, el principio de Nación más Favorecida difiere sustancialmente del principio de Trato Nacional. Ahora la comparación no es con los ciudadanos de un país determinado, sino con los ciudadanos de los demás países. El otorgamiento del Trato Nacional no necesariamente significa el otorgamiento de Nación más Favorecida, ya que en ocasiones se otorgan determinados privilegios a los extranjeros que no tienen nada que ver con los nacionales, y es aquí donde el trato de Nación más Favorecida influye

Este segundo principio es una especie de no discriminación entre extranjeros que también provoca que la competencia sea más leal y justa

E. México.

Para ver más claramente si las importaciones paralelas infringen o no la legislación aplicable en México, es conveniente analizar los derechos que la misma otorga, y luego confrontarlos con el concepto de importaciones paralelas.

1 Patentes.

En materia de patentes, la Ley de la Propiedad Industrial (LPI) señala en su artículo 25 los derechos que se otorgan al titular de una de ellas:

"ARTICULO 25.- El derecho exclusivo de explotación de la invención patentada confiere a su titular las siguientes prerrogativas:

I Si la materia objeto de la patente es un producto, el derecho de impedir a otras personas que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto patentado, sin su consentimiento, y

II Si la materia objeto de la patente es un proceso, el derecho de impedir a otras personas que utilicen ese proceso y que usen, vendan, ofrezcan en venta o importen el producto obtenido directamente de ese proceso, sin su consentimiento .”

Este artículo podría estarnos indicando que la LPI prohíbe las importaciones paralelas puesto que permite a los titulares de las patentes impedir que su producto o proceso se ofrezca en venta o se importe sin su consentimiento. Sin embargo, de la lectura del artículo 22 de la misma LPI descubrimos que el artículo 25 lo que está protegiendo es la primera venta, es decir el derecho del titular de la patente a introducir en el mercado los bienes o procesos patentados.

“ARTICULO 22 - El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

I

II Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio, ”

Como sabemos que las importaciones paralelas son bienes o procesos genuinos que han sido puestos en circulación bajo el consentimiento del titular de la patente, entonces conocemos que su importación a nuestro País es lícita

2 Marcas.

En materia de marcas, la LPI no describe las prerrogativas a las que tiene derecho el titular de la marca, pero se deduce del artículo 88 de la misma ley el objeto de las mismas

"ARTICULO 88 - Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."

Es obvio que el primer objeto de las marcas es lograr la distinción de los productos para posteriormente lograr la preferencia del mercado y facilitarles su elección.

Con respecto a las importaciones paralelas, el artículo 92 aclara la situación:

"ARTICULO 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra.

I

II. Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos legítimos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley.. "

Hasta aquí, queda muy claro que la LPI acepta las importaciones paralelas por lo que se refiere a marcas, sin embargo, en el Reglamento a la misma Ley en su artículo 54 condiciona, enunciativa mas no limitativamente, la legitimidad de los productos importados al cumplimiento de cualquiera de dos características: que la importación la realice el mismo licenciatario de la marca o, a que el importador sea parte de un grupo de interés común con el titular extranjero. A continuación transcribimos el artículo en cuestión.

"ARTICULO 54 - Para efectos de lo dispuesto en el artículo 92 fracción II de la ley, se presumirá, entre otros supuestos, que los productos que se importen son legítimos, siempre que se cumplan los siguientes requisitos

I Que la introducción de los productos al comercio del país del que se importe, se efectúe por la persona que en ese país sea titular o licenciatario de la marca registrada, y

II Que los titulares de la marca registrada en México y en el país extranjero sean, en la fecha en que ocurra la importación de productos, la misma persona o miembros de un mismo grupo económico de interés común o sean sus licenciatarios o sublicenciatarios."

Es importante subrayar que si bien es cierto que el artículo antes citado no prohíbe las importaciones paralelas, de alguna manera puede ocasionar un obstáculo a ellas puesto que es precisamente en los casos contrarios a las fracciones I y II del artículo cuando se perfeccionan las importaciones paralelas, y por consecuencia éstas nunca se presumirán relacionadas con productos legítimos

No obstante lo anterior, siempre se podrá comprobar que las importaciones paralelas se tratan de productos legítimos, sin embargo, es en esta fase de prueba donde en un momento dado se podría prohibir su internación

Desde mi personal punto de vista, creo que este artículo refleja indecisión por parte de los legisladores respecto de este problema. Si bien es cierto que no acaban de prohibir las importaciones paralelas, también imponen algunos obstáculos para su realización.

VII. LAS IMPORTACIONES PARALELAS COMO VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

A continuación se hace una breve introducción sobre los derechos de propiedad intelectual más representativos, y se explican los beneficios específicos de cada uno de esos derechos. Una vez que se ha expuesto el problema de las importaciones paralelas, es preciso conocer los derechos que se otorgan a través del "registro" de los derechos de propiedad intelectual, para de esta forma poder valorar sobre la supuesta o verdadera violación a esos derechos de propiedad intelectual a raíz de las importaciones paralelas.

Tradicionalmente, las Patentes las Marcas y los Derechos de Autor han sido los derechos de propiedad intelectual por excelencia, es decir, aquellos más representativos, y cuya regulación data de más antigüedad

A. Las Patentes

Aunque la legislación de este específico derecho de propiedad intelectual ha sido muy variada en sus detalles a lo largo de todas las legislaciones de los países e incluso la legislación internacional, los principios sobre los cuales se fundamenta son prácticamente los mismos en todo el mundo.

Las leyes sobre patentes requieren a cualquier persona que desee obtener una patente que cumpla con determinados requisitos. Normalmente, dichos requisitos incluyen la demostración de que se ha desarrollado o descubierto un producto o proceso que es nuevo y útil.

Esta demostración debe hacerse a través de una solicitud de patente, mediante la cual se debe explicar, tanto el funcionamiento de la invención como su contenido.⁴⁶

Uno de los propósitos fundamentales de los sistemas de patentes es el de alentar el desarrollo de la tecnología, precisamente otorgando ciertos derechos exclusivos a los inventores.

La solicitud de patente es entonces sometida a consideración ante una Oficina o Departamento de Patentes (en México el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual). El otorgamiento exclusivo de derechos sobre una patente no es inmediato, se le practica un examen y/o investigación a la supuesta nueva invención para determinar si cumple o no las especificaciones y características requeridas por ley. No es sino hasta que efectivamente la patente se ha otorgado, cuando la persona que sometió la solicitud tiene ya el derecho exclusivo sobre la invención.

La patente otorgada a un particular no puede ser renovada, por lo tanto, una vez que ha expirado el plazo por el que se otorga (en algunas legislaciones como la nuestra son 20 años) la misma cae en el dominio público. Esto significa que el dueño de la

⁴⁶ Cf. Miller, Arthur R., Michael H. Davis, *Intellectual Property*, pg 10

patente ha perdido sus derechos exclusivos hacia la misma y cualquier extraño podrá ahora usarla, venderla o explotarla

Durante la vida "exclusiva" de la patente, el propietario de este derecho puede determinar quien, si acaso, puede hacer, vender o explotar dicho derecho, y en que lugares se hará. En algunas legislaciones, como la nuestra, se le requiere al dueño de la patente que dentro de un cierto plazo haga uso de la misma o permita a otros su explotación. En caso contrario, en ocasiones la ley obliga al propietario del derecho a que permita a terceros esa explotación, fenómeno comúnmente llamado como "licencias obligatorias". En el caso de la legislación estadounidense, la ley no obliga al particular a que use la patente por sí mismo o por terceros.

Como se indicó antes, el dueño de la patente posee diversas formas de explotar su derecho, ya sea por sí mismo o a través de terceros, vendiendo todos los derechos a ese tercero u otorgando licencias parciales ya sean exclusivas o no.

1. Las Teorías de la Protección a las Patentes.

En doctrina puede decirse que existen dos principales justificaciones para los sistemas de patentes, las cuales cada una a su modo intentan explicar el fundamento de aquellas. Aunque llamadas de diversas maneras por los distintos autores de la materia, las teorías son las siguientes.

a Teoría de los beneficios. Se fundamenta en la premisa de que las personas estarán motivadas a producir nuevas invenciones en tanto se les incentive otorgándoles un premio o recibiendo un beneficio. La lógica y el sentido común acompañan a esta teoría, en el entendido de que pocas personas o empresas estarán dispuestas a invertir su tiempo y capital en el desarrollo de una invención si ésta no les reporta alguna clase de beneficio.

b Teoría de los derechos naturales. Aunque igual de convincente que la anterior, esta teoría aporta una visión distinta y muy peculiar sobre la justificación de los sistemas que protegen las patentes. El producto del intelecto humano es por derecho propiedad natural de aquel que lo ha creado, tanto que él puede poseerlo y negarse a darlo a conocer. Teniendo por tanto todo el derecho sobre su invención, dicha persona no tiene ninguna obligación legal de darlo a conocer y tiene todo el derecho a ser compensado por el mismo en dado caso de que lo divulgara. Independientemente de la casuística sobre si tiene la obligación de dar a conocer su invención (i.e. el caso de alguna medicina curativa de una enfermedad mortal generalizada) se puede partir de la base de que las creaciones del intelecto humano le pertenecen a aquel que las ha engendrado y tiene el derecho o no de darlas a conocer a los demás. Esta misma situación es reconocida por las autoridades, y para que la población en general se vea beneficiada por dicha invención, se le otorga al creador un derecho con determinadas características.

Ambas teorías explican de una manera incompleta la forma en la que actualmente operan la mayoría de los sistemas protectores de patentes. La teoría de los beneficios no explica el porqué de un derecho absoluto del creador sobre la patente, simplemente hace referencia a un determinado beneficio que el individuo debe recibir en virtud de su invención y nada más.

Por el contrario, la Teoría de los derechos naturales es inconsistente con la temporalidad en la explotación de la patente que marca la ley. La exclusividad del inventor sobre su patente no concuerda con el hecho de que la autoridad pueda hacer del dominio público dicha invención después de un determinado tiempo.

Sin embargo, no es necesario que una teoría explique la realidad de un sistema jurídico. Si bien es cierto, ambas son de gran utilidad ya que proporcionan criterios de sentido común y realidad económica.

2. El Objeto de las Patentes.

Las patentes versan normalmente sobre productos o procesos. Algunos sistemas prevén la protección, a través de patentes, de especies de plantas o de diseños. Como regla general puede también decirse que las "ideas" genéricas o abstractas no son patentables. Es la distinción entre productos y procesos con las ideas lo que causa dificultades en los sistemas protectores de patentes.

Aunque las ideas abstractas no son elegibles para ser patentadas, su aplicación a la realidad si lo es. De hecho, la distinción entre una idea y su aplicación es lo que define el área de la patentabilidad

Para efectos prácticos, LPI establece en México el criterio de la patentabilidad "son patentables las invenciones que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial"⁴⁷

Un proceso es una manera de hacer algo. Si el proceso es patentable es porque cumple con las características señaladas en la ley que corresponda (i.e. en EU se requiere que la patente sea nueva, útil y no obvia), sin embargo el producto que surge de dicho proceso no necesariamente debe ser patentable. Es claro que la patente tanto del proceso como del producto derivado del mismo proceso le otorga al dueño la mayor protección posible

3 Características de las Invenciones

La generalidad de las legislaciones que se refieren a patentes exigen ciertas características que deben cumplir los productos o procesos para otorgarles protección. Normalmente se refieren a dos características principales: novedad y utilidad. Algunos sistemas de protección de patentes agregan más características, pero se puede

⁴⁷ Ley de la Propiedad Industrial, Art. 15

decir a grandes rasgos que la novedad y utilidad son los puntos clave en el otorgamiento de una patente

La característica de novedad no requiere de explicación, sin embargo la misma no significa que otras personas no tengan conocimiento sobre la invención. La mayoría de las legislaciones permiten el poder divulgar la misma, pero sujetan su protección a que dentro de determinado plazo se pida la patente ante la autoridad correspondiente.

En el caso de la legislación Mexicana, el art 18 de la LPI señala que la divulgación de una invención no afecta que se siga considerando como nueva, siempre y cuando dentro de los 12 meses previos a la fecha de presentación de la solicitud de patente se haya dado a conocer la invención.

En relación a la utilidad, sería ilógico pensar que una persona busque la protección de una invención si ésta no sirve para nada. Por ejemplo, podríamos pensar en una medicina que no cure ningún mal. Por lo mismo, no procede el otorgamiento de una patente a una invención que simplemente representa una novedad o curiosidad.

La utilidad no se presume. Debe mencionarse y describirse como parte integral de la invención. Una de las razones por las cuales debe probarse la utilidad es el hecho de que de lo contrario, se estaría otorgando protección a una invención con un sinnúmero desconocido de aplicaciones prácticas, por lo que la novedad en patentes futuras no tendría un parámetro objetivo. El hecho de patentar un proceso o producto sin la descripción de su utilidad equivaldría a otorgar un monopolio de un potencial tan amplio

que supondría la patente de una idea más que de un invento con una aplicación específica

Esta obligación de probar la utilidad de la invención presiona al inventor a limitar sus expectativas sobre las aplicaciones concretas de la invención que quiere proteger a través de la patente

4 Derechos que se Otorgan

Es de vital importancia conocer y entender cuáles son los derechos que la ley otorga a aquellas personas a quienes se les concede una patente ya que esto reflejará la viabilidad sobre la argumentación en pro o en contra de las importaciones paralelas.

La patente otorga un derecho exclusivo de explotación sobre el invento. Esta explotación se refiere a que el dueño de la patente es el único que puede hacer uso de la misma para realizar el proceso o fabricar el producto en cuestión. Ninguna otra persona está facultada para hacer uso de la técnica sobre la que versa la invención para crear los procesos o productos objeto de la misma. En realidad es un derecho de creación no un derecho especial sobre lo creado ya que el proceso o producto ya creado puede ser propiedad de otras personas si el inventor decide comercializarlo. Si esto no fuera así, el inventor tendría derecho sobre todos los productos que él ha creado a través de su invención aún después de enajenarlos, y entonces no se podría hablar de una

enajenación propiamente dicha. Este fenómeno se convertiría en un monopolio sobre todos los bienes producto de la invención. En virtud de estos argumentos es claro que el derecho de explotación que otorgan las leyes de propiedad intelectual al poseedor de la patente no incluye el derecho a la comercialización secundaria de el producto. Si incluye el derecho a la comercialización primera ya que al ser el único productor del bien solo él puede inducir el producto al mercado. Así es que el inventor (o su licenciataria) tiene la facultad de introducir o no el producto en el mercado, pero sólo la primera vez. Una vez que el producto se ha colocado por primera vez entre los consumidores, sus subsecuentes transmisiones de propiedad no pueden estar limitadas por el inventor ya que el producto es ahora propiedad privada de una persona.

Así pues las importaciones paralelas no violan los derechos del dueño de la patente ya que los importadores paralelos no producen bienes objeto de la patente, no explotan la creación del producto o proceso, simplemente explotan la comercialización secundaria del bien que el inventor ha decidido introducir al mercado. El importador paralelo no comercia con ningún producto o proceso que no esté expresamente destinado al comercio por el inventor. Simplemente se convierte en un canal de distribución.

B. Las Marcas.

La tradición medieval europea de marcar los productos con una determinada seña para indicar el origen de los mismos es el antecedente directo de los actuales sistemas marcarios. Documentos tan antiguos como algunos del siglo XIII demuestran que esta técnica ya reportaba consecuencias sociales y económicas importantes.⁴⁸

Aunque en realidad el concepto y función primaria de la marca jamás ha cambiado, conviene establecer una definición de la misma para posteriormente considerar los derechos que le son propios, y discernir si éstos son violados mediante las importaciones paralelas.

Ante el número tan elevado de definiciones que existen al respecto, me parece que la definición legal es la más apropiada para nuestro caso. A propósito de esto, ya algún autor contemporáneo indicaba: "es de tal manera abundante el número de definiciones de esta institución (marcas), que no sería exagerado decir que se encuentra una por cada autor de obras relacionadas con dicha disciplina."⁴⁹

El artículo 88 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial define las marcas como sigue: "Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado".

Como ya lo hemos apuntado anteriormente, la función primaria de distinción que realizan las marcas ha sido regulada por todos los sistemas jurídicos que abarcan esta disciplina, sin embargo, existen otras muchas funciones que les han sido atribuidas a las

⁴⁸ Miller, Arthur R. Michael H. Davis, Op. Cit. p. 147.

⁴⁹ Medina Rangel, David, Ibid. p. 154.

marcas dependiendo del "carácter esencial que del signo marcaño se adopte"⁵⁰
Podemos hablar de tres funciones que han sido sistemáticamente incluidas de alguna
forma en las legislaciones modernas sobre propiedad intelectual.

1 Función de Distinción

Esta es la esencia misma de la marca, es decir, de donde procede su
surgimiento y creación. Por lo mismo, es la función más importante sin la cual no
solamente desaparecerían las demás funciones sino que no tendría razón de ser la
misma marca.

A través de esta característica de distinción se le da al producto una individualidad,
lo que permite al consumidor distinguir la mercancía de muchas otras semejantes.

Ahora bien, hemos de darnos cuenta que el poseedor de el derecho de propiedad
intelectual quiere, a través de su marca, distinguir una determinada característica del bien
en cuestión. De ordinario, es la calidad lo que se pretende distinguir de los demás
productos. Si todos los productos tuvieran las mismas características y calidad ¿cuál es el
objeto de distinguirlos?

⁵⁰ Medina Rangel, David . Op. Cit . p. 171

La falsificación de bienes atenta directamente contra la buena fama y reputación de las marcas, ya que a través del engaño logran que los consumidores realicen una elección (en virtud de la calidad o características del producto que creen estar comprando) que posteriormente se traducen en un demérito para las mismas ya que el consumidor no encontrará en la mercancía esa calidad o características que buscaba

El caso de las importaciones paralelas es bien distinto. Ya hemos dicho que todos los bienes que se llegan a importar paralelamente son bienes legítimos. Esto lleva consigo que su fabricación y primera comercialización han sido autorizados por aquella persona que posee los derechos de propiedad intelectual.

Por lo anterior podemos afirmar que estos bienes también cumplen con la función de distinción, ya que son legítimos y se distinguen de aquellos productos que no ostentan esa marca o que la ostentan ilegalmente.

Uno de los argumentos que se oponen terminantemente a las importaciones paralelas es aquel que indica que en ocasiones los productores de mercancías manejan distintas calidades en un mismo bien dependiendo el mercado al cual van dirigidos, y que las importaciones paralelas hacen que un bien de una calidad menor sea distribuido en un mercado al cual no le correspondía.

Del anterior argumento podemos concluir que existen empresas que manejan submarcas dentro de sus marcas, pero simplemente no lo hacen del conocimiento de los consumidores. Entonces cabe preguntarnos quien es el que engaña al público si el importador paralelo o el productor del bien. En este ejemplo observamos que el productor

del bien aprovecha la reputación de una marca para vender bienes de menor calidad bajo el mismo signo distintivo. Nuestra recomendación es que debería hacerse una distinción entre esos dos tipos de bienes y así las importaciones paralelas no dañarían a nadie.

2 Función de Protección.

A través de la marca el consumidor queda protegido en gran medida, ya que evitará adquirir mercancías que no desea adquirir. El público es el que decide que calidad quiere para que producto, esperando siempre que la marca de su elección no lo defraude.

De nuevo observamos que las importaciones paralelas también realizan la función de protección, en virtud de su legitimidad. El consumidor también se verá protegido por este tipo de bienes ya que al ostentar legítimamente una marca se sabe que el propietario de la misma ha consentido este hecho.

¿Qué pasaría si los consumidores no estuvieran protegidos por la marca debido a que las importaciones paralelas fueran de una calidad inferior? Esto provocaría que la marca perdería credibilidad entre sus consumidores y sus ventas disminuirán. Pero esto no ha sido provocado por el importador paralelo sino por el productor del bien quien en primera instancia consintió en la elaboración de productos de menor calidad y la exhibición en los mismos de una marca prestigiada.

De esta manera, mientras el productor de los bienes mantenga una misma calidad en su mercancía la función de protección hacia su marca no se verá disminuida y los consumidores seguirán reconociendo este hecho.

Acerca de la función de protección, Rangel Medina apunta que "Ella permite al productor que sus productos sigan en el mercado y que pueda controlar su difusión"⁵¹ No sentimos que ésta sea precisamente la función de protección de las marcas ya que en virtud de la teoría de agotamiento de derechos el propietario de la marca tiene la facultad de hacer que su producto entre o no al mercado pero no tiene el monopolio sobre su permanencia o posterior comercialización. Por lo tanto, el productor no tiene la facultad de que sus productos sigan en el mercado o de controlar su difusión. Por el contrario, la función de protección permite al consumidor el tener pleno conocimiento sobre la calidad de un producto para el caso de que éste llegue a sus manos.

3 Función de Indicación de Procedencia

Esta función se encuentra íntimamente ligada a la función de distinción. En tanto la marca no realice la función de individualizarse y distinguirse de otras, el público jamás podrá concientizarse de la procedencia de los bienes que es en última instancia lo que produce el éxito de una marca

⁵¹ Medina Rangel David, Op. Cit. pg. 172

Muchos autores coinciden en que el objetivo de las marcas es reconocer el origen y procedencia del producto. Otros más niegan la importancia de esta función y sostienen que los consumidores son capaces de reconocer la calidad de los productos por la simple marca que se distingue de las demás, y no requieren de conocer la verdadera procedencia de los bienes.

Independientemente de la importancia de esta función o de su necesaria existencia, podemos también afirmar que las importaciones paralelas tampoco impiden el correcto desenvolvimiento de dicha función. Como ya lo hemos afirmado anteriormente, la legitimidad de los bienes asegura la procedencia de los mismos ya que fueron producidos bajo el consentimiento del productor del bien.

Así pues, otros autores han considerado como fundamentales las funciones social y de propaganda que tienen las marcas. La primera entendida como la seguridad que tiene el consumidor de adquirir un bien determinado con una marca, y la segunda entendida como la acción publicitaria que emana del mismo bien al ser buscado y exigido por los consumidores.

Lo importante es comprender que no importa la cantidad de funciones u objetivos que se les considere a las marcas, las importaciones paralelas en virtud de su legitimidad tendrán siempre las mismas características y cumplirán con las mismas funciones que los bienes importados por distribuidores autorizados.

Normalmente, y así sucede en la mayoría de las legislaciones, las marcas conceden el "uso exclusivo" de la misma, de lo que se desprende primordialmente que ningún tercero puede hacer que un producto ostente una determinada marca sin el consentimiento de su propietario. Cabe la aclaración que ninguna legislación habla de el uso del producto pues es lógico que no se le puede otorgar al propietario del derecho de propiedad intelectual el monopolio sobre todos los productos que ostentan su marca

En pocas palabras, el propietario de la marca tiene el derecho a que nadie ostente su marca sin su consentimiento, pero una vez que ha consentido en que un producto lleve su marca ya no puede intervenir en la subsecuente circulación del producto puesto que no tiene el monopolio de todos los bienes que han salido de su poder, siendo absurda e ilógica cualquier legislación que otorgara esta facultad

C Los Derechos de Autor

1 Introducción

Los orígenes modernos sobre las leyes que protegen los derechos de autor se remontan al interés mercantil que en Inglaterra se desarrolló en orden a obtener el monopolio de la industria editorial hacia el siglo XVII

Normalmente se requiere que un trabajo esté registrado de alguna forma para poderle dar protección. Algunas legislaciones otorgan protección por un tiempo indefinido, otras la otorgan hasta la muerte del autor, y otras más durante algunos años posteriores a la muerte.

Los derechos que se otorgan en virtud del registro de un derecho de autor, y que son el común denominador de todas las legislaciones, consisten en el derecho exclusivo de producir copias del trabajo registrado (ya sea un libro, una escultura, una pintura u otro tipo de arte). Cualquier tercero que produzca copias de dicho trabajo sin la autorización expresa del dueño del derecho de autor infringe este mismo derecho y es sujeto de diversas sanciones.

En algunas legislaciones como la de los E.U.A., la ley sobre derechos de autor otorga además, el derecho a controlar la realización de actividades que se deriven de la obra registrada, tales como obras de teatro, cine y otras adaptaciones.⁵²

La protección de los derechos de autor se centra fundamentalmente en la expresión original de una idea, ya sea ésta en el campo de la literatura, de las artes plásticas u otro. Debe de ser una expresión ya que solo ésta se puede proteger.

⁵² U.S.C.A. 106 (2)

"El concepto fundamental de los derechos de autor es la originalidad. La contraparte en lo que se refiere a las patentes es el concepto de novedad. Para que una invención sea patentable es necesario que sea nueva, no puede haber sido inventada previamente por otro. Una obra protegida por un derecho de autor no necesita ser nueva. El autor no necesariamente tiene que demostrar que fue el primero en crear la particular expresión contenida en su trabajo. Ya que la obra no necesita ser nueva, todo lo que se requiere es que sea original, es decir, que la obra se haya originado en el autor, por lo tanto, la obra no puede ser copiada de otro. Por esto, las ideas y los temas pueden haber aparecido en trabajos anteriores. Mucha de la expresión pudo haber sido producida antes, pero se otorgan derechos autorales si la obra es de creación independiente".⁵³

2 Los Derechos que se Otorgan

A grandes rasgos podemos enunciar cinco derechos exclusivos que se derivan de un derecho de autor

a el derecho a reproducir.

b el derecho a controlar trabajos denvativos.

⁵³Miller, Arthur R. Michael H Davis Op Cit p 280

c el derecho a distribuir.

d el derecho de ejecución,

e el derecho de demostración

a El derecho a reproducir

El derecho exclusivo, básico y fundamental que se otorga en virtud de un derecho de autor es aquel que se refiere a la exclusividad en la reproducción de la obra. Le permite al propietario del derecho de autor el excluir al resto de las personas para que realicen una copia de la obra

Aunque este derecho exclusivo de reproducción parezca obvio, no es ajeno a diversas legislaciones el hecho de definir lo que es una copia. La legislación de los E.U.A. la define como sigue: "Una copia es cualquier objeto material desde la cual, ya sea con la vista, otros sentidos, o con la ayuda de una máquina, se puede percibir, reproducir o comunicar la obra

Por lo que se refiere a las importaciones paralelas, es claro que éstas no violan el derecho de reproducción, ya que las importaciones paralelas siempre son producidas bajo el consentimiento del propietario del derecho autorial y por definición no pueden ser creadas por un tercero sin autorización del mismo propietario

b. El derecho a controlar trabajos derivados

El propietario de un derecho de autor tiene la facultad de excluir a terceras personas de la realización de obras basadas en la suya. Este derecho complementa al derecho de reproducción en caso de que éste sea interpretado de una manera estricta, permitiendo que una tercera persona varíe los elementos de una obra de tal forma que pueda alegar que ya no es una copia

Esto significa que a terceras personas se les está prohibido realizar "adaptaciones" que se basen en la obra protegida, ya que se entiende carecen de originalidad. Es difícil trazar la línea que divide la originalidad de una obra y otra, pero se entiende que esta última será copia de la primera si de alguna manera se basa en ella y carece de originalidad suficiente.

Para algunas legislaciones, se entienden como obra derivada las siguientes: las traducciones, los arreglos, las dramatizaciones, las películas, las grabaciones o "cualquier otra forma por la que una obra sea adaptada".⁵⁴

Hemos de hacer notar que las importaciones paralelas tampoco infringen el derecho a controlar las obras derivativas del trabajo protegido ya que aquellas no son

⁵⁴ E.U.S.C.A. 101

obras derivativas sino originales que han sido producidas bajo el consentimiento del propietario del derecho autoral

c. El derecho a distribuir.

El tercero de los derechos exclusivos que se derivan del derecho de autor es el de distribución de las obras protegidas por el mismo. Los doctrinarios en la materia han coincidido en que esta facultad más que un derecho exclusivo es una limitación, ya que únicamente se puede decidir sobre la primera venta de la obra protegida, de otro modo se entendería como un monopolio sobre la misma. Es lo que en páginas anteriores se definió como la teoría de la "Exhaustividad de derechos".

Como ya lo hemos comentado, bajo esta doctrina el propietario del derecho de autor tiene la última palabra sobre la primera venta de los bienes protegidos, sin embargo, una vez que esa primera venta ha ocurrido, el comprador tiene derecho a disponer de ella ya que la ha adquirido en propiedad, es decir, puede volver a venderla. Esto no significa que adquiera las facultades inherentes al mismo derecho de autor, sino que ha adquirido un producto y puede disponer de él. Es distinto tener en propiedad un producto que tener en propiedad los derechos de propiedad intelectual que se derivan de él.

Bajo estas ideas, podemos afirmar que las importaciones paralelas no violan este derecho de distribución o de primera venta, ya que aquellas siempre representan segundas o ulteriores ventas. Es decir, las importaciones paralelas son bienes que han

sido puestos a la venta por primera vez bajo el consentimiento del propietario del derecho de autor, adquiridos en esta primera venta o en alguna ulterior por una tercera persona e introducidos por ésta a un mercado determinado, convirtiéndose así en importaciones paralelas.

d. El derecho de ejecución

Por ejecución entendemos el hecho de presentar o ejecutar la obra en público. En virtud de este derecho, le está completamente prohibido a cualquier persona el realizar una actividad de este tipo sin la autorización expresa del propietario del derecho autoral. En virtud de la gran cantidad de medios de comunicación que existen actualmente, y en virtud del alcance y auditorio que poseen, este derecho exclusivo de ejecución se ha convertido en uno de gran interés y valor económico.

En términos generales, el derecho exclusivo de ejecución es respetado y protegido por las legislaciones de la mayoría de los países, sin embargo, esta protección ha tomado matices distintos en cada una de ellas. Por ejemplo, algunas leyes han definido que la ejecución en público de "grabaciones" no viola este derecho exclusivo; otras más establecen que no es necesario el lucro para que se considere violado este derecho, etc.

Por lo que se refiere a las importaciones paralelas, está claro que estas no son presentaciones ni ejecuciones de la obra en público, sino que simplemente son bienes que ostentan legítimamente un derecho de autor y que se encuentran cambiando de propietario para su uso particular. En caso de que un bien importado paralelamente llegara a ser utilizado para una ejecución en público, el violador del derecho autoral sería la persona que realizó la ejecución, y no aquella que realizó la importación paralela del bien.

e El derecho de demostración

El derecho exclusivo a la demostración de la obra es relativamente nuevo. No es un derecho muy amplio, sino que solamente se refiere a situaciones muy concretas. Este derecho exclusivo a la demostración reconoce el desarrollo potencial de nuevos métodos y tecnologías para explotar las obras, y que no incurrirían en el derecho a la ejecución.

Este derecho se puede entender como una protección a futuro que se le otorga al propietario del derecho de autor en caso de que la tecnología haga surgir nuevos métodos de presentación de la obra que no incurran en la categoría del derecho de ejecución.

En un primer acercamiento se antoja difícil que las importaciones paralelas puedan violar este derecho, sin embargo, se tendría que analizar el caso concreto (la nueva tecnología) para juzgar sobre una posible violación

VIII CONCLUSIONES

Después de la larga exposición a la que nos hemos atenido para explicar el concepto de las importaciones paralelas, así como sus orígenes, beneficios, perjuicios y reglamentación, creo que ha quedado claro cual es mi personal punto de vista hacia el problema, sin embargo, en este capítulo pretendo subrayar brevemente algunas de las ideas principales que ya se han expuesto aquí

1. Es claro que algunos países utilizan la prohibición de las importaciones paralelas como barrera no arancelaria al comercio, creando así un proteccionismo excesivo hacia los nacionales de ese país que es contrario a todas las tendencias comerciales internacionales de libre comercio

2. La prohibición de importaciones paralelas a quien perjudica en última instancia es al consumidor, pues es éste quien tiene que pagar el sobre precio de los productos.

3. La prohibición de importaciones paralelas es impulsada por países desarrollados, mientras que su permisión es patrocinada por aquellos países menos desarrollados, lo que hace pensar que el asunto es visto siempre desde un punto de vista subjetivo y de conveniencia económica personal y no desde el punto de vista del consumidor, quien

en última instancia es el que le da vida a los derechos de propiedad intelectual y al que se le tiene que proteger de abusos comerciales

4 Pensar en una posible regulación jurídica para las importaciones paralelas es absurdo puesto que son extraordinariamente casuísticas. De quererse regular este problema, la ley optaría por ser demasiado flexible y entonces no se obtendría el resultado deseado. En mi opinión, son los particulares quienes a través de sus relaciones contractuales deben normar las importaciones paralelas. Así, quien de verdad se vea perjudicado por éstas le pedirá a la filial o al poseedor original que tome las medidas necesarias para que el producto no esté circulando libremente y se produzcan las importaciones paralelas.

Con esto quiero decir que los poseedores de los derechos de propiedad intelectual y sus legítimos representantes en otros países forzosamente tendrían que diseñar procedimientos y fórmulas contractuales para darle valor a dichas representaciones aún cuando exista la posibilidad de enfrentar importaciones paralelas, o si éstas representan un obstáculo tal que es imposible darle valor económico a las representaciones, entonces diseñar fórmulas contractuales para que las importaciones paralelas no surjan, o bien eliminar las representaciones oficiales.

La experiencia comercial indica que cuando existe un incentivo económico suficiente, los particulares siempre han sabido explotarlo, y este caso no sería la excepción.

Después de analizar los argumentos en contra y a favor de las importaciones paralelas debe concluirse que éstas no deben tratarse mediante la legislación en materia de propiedad industrial. El objetivo claro de dicha legislación es el de proteger al poseedor del derecho contra aquellos casos de bienes falsificados. Esta legislación no debe tener ninguna aplicación sobre bienes legítimos, que son aquellos relacionados con importaciones paralelas.

VII BIBLIOGRAFIA

Allen W. "The Supreme Court's Gray Market Decision", J. Pat. & Trademark Off. Soc'y, Vol. 70 No. 688, 1988.

Andrade, Richard M., "Comment: The parallel importation of unauthorized Genuine Goods: Analysis and Observations of The Gray Market", University of Pennsylvania Journal of International Business Law (Pennsylvania), Fall, 1993.

Battoli, Emilio. Doctrina. Ensayos. Estudios. Los derechos intelectuales y la importación de bienes a los Estados Unidos: la sección 337 de la Ley de Comercio

Bello, Judith H. "Section 301: The United States' Response to Latin American Trade Barriers Involving Intellectual Property", Inter-American Law Review (U.S.A.), Vol. 21 No. 2, 1989-90.

Boland, Patrick E. "Wrongful Assault on the trademark System", Columbia Business Law Review (Columbia), Vol. 1 No. 153, 1987.

Burchfiel, Kenneth J., "The Effect of United States Trade Legislation on Intellectual Property Rights", (U.S.A.), Vol. 19 No. 3, 1988.

Coggio B., Dordon J., Coruzzi L., "The History and Present Status of Gray Goods", T.M.R., Vol. 75 No. 433, 1985.

Cohen, Laurence J. "Warding off the Foe: How trade Marks can still Offer some Protection against Parrallel Imports"

Curry, Barbara A., "Grey Market Imports: A Genuine Problem for the United States Trademark Owner, Customs Service, and Courts", *Northwestern Journal of International Law & Business (U.S.A.)*, Vol. 7 No.762, 1986

Donohue J., "The Use of Copyright Laws to Prevent the Importation of 'Genuine Goods'", *N.C.J. Int'l L. & Com. Reg.*, Vol. 11 No.183, 1986

Dorot, Avigdor , "Parallel Importation of Trademarked Goods: Recent Developments in American and Israeli Law", *Israel Law Review*, Vol. 24 No. 2, Spring, 1990.

Georges Michaelides Novaros, *Le Droit Mural de L'Auteur*, Librairie Arthur Rousjeau, Pans 1935

González, George Y., "Symposium on the North American Free Trade Agreement: An Analysis of the legal implications of the intellectual property provisions of the North American Free Trade Agreement", *Harvard International Law Journal (Harvard)*, Spring,1993.

Gorelick J., Little R., "The Case for Parallel Importation" *N.C.J. Int'l L. Com. Reg.*, Vol. 11 No.205, 1986.

Gorelick J., Guttman J. "Parallel Importation after *K Mart v. Cartier* ("COPLAT")", *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y*, Vol. 70 No 696, 1988

Hansen, Hugh C. "Gray Market Goods: A Lighter Shade of Black" *Brooklyn Journal of International Law (Brooklyn)*, Vol. XIII No 2, 1987.

Horner, Simon. Parallel Imports. Primera edición, Collins Professional Books, Gran Bretaña, 1987, pp. 197.

Kane S. "The Gray Market and Trademark Infringement: Are Genuine Goods Created Equal?", *J. Pat. & Trademark Off. Soc'y*, Vol. 70 No 677, 1988.

Katz A., Cohen E., "Effective remedies Against the Importation of Knock-Offs: A Comparison of Remedies Available from the ITC, Customs and Federal Courts", *J.P.O.S.*, Vol. 62 No 660, 1984

Kelly R., "An Overview of the Influx of Grey Market Goods into the United States", *N.C.J. Int'l L. & Com. Reg.*, Vol. 11 No 231, 1986

Kersten H., "Gray Market Exports and Imports under the Competition Law of the European Economic Community", *T.M.R.*, Vol. 78 No 479, 1988

Kortz B., "The Problem of Parallel Importation - A Comparative Study of Trademark Law in the U.S. and Sweden", *J. Int'l Law & Pol.*, Vol. 9 No 389, 1977

Lackert, Clark W. "Introduction to the Parallel Imports Controversy: Trade or Trademark Policy?", *Columbia Business Law Review* (Columbia), Vol. 1 No. 153, 1987

Larking C., "Recent Developments in the Law of Parallel Imports: Nothing is Black and White in the Gray Market", *Col. J. Law & Arts*, Vol. 11 No. 505, 1987

Laufer, Jacob "Good faith and Fair Dealing with the American Consumer", *Columbia Business Law Review* (Columbia), Vol. 1 No. 153, 1987

Lee, Sandler Gilbert. "Gray Market Goods: The Controversy Will Continue", *Brooklyn Journal of International Law* (Brooklyn), Vol. XIII No. 2, 1987

Ley de la Propiedad Industrial, Ed. Segunda, Ediciones Delma, México, 1995.

Lipner, Seth E., "The Legality of Parallel Imports: Trademark, Antitrust, or Equity?", *Texas International Law Journal*, Vol. 19 No. 553, 1984.

Lipner, Seth., "Trademarked goods and their gray market equivalents: should product differences result in the barring of unauthorized goods from the U.S. Markets?", *Hofstra Law Review* (Hofstra), Vol. 18 No. 1029, 1990.

Ludwing, Euge A. "COPIAT and the Gray Market: Accomplishments and Objectives", February 22, 1991.

Ludwing, Eugene A. ; Grace Dacid R. "United States Law Regarding Gray Market Goods An Overview", Covington & Burling, Washington, D. C. November 1, 1990

Medina Rangel, David , Tratado de Derecho Marcario - Las Marcas Industriales y Comerciales en México, Primera edición, Libros de México, S.A. de C.V., México, 1960

Miller, Arthur R. ; Michael H. Davis, Intellectual Property, Ed. Segunda, West Publishing Co., Nutshell Series, Estados Unidos, 1990

Miller, Dwight L. , "Restricting the gray market in trademarked goods: Per se legality", *The Trademark Reporter*, Vol. 76

Piedra, David A. , "Section 42 of the Lanham Act and non-genuine gray market goods: Re-evaluating the affiliate exception", *Fordham International Law Journal (Fordham)*, Vol. 13 No.680, 1989-1990

"Piracy an Gray Market Imports: Knocking Out of the Knock-Offs", *Comm/Ent. L.J.*, Vol. 10 No 1045, 1988

"Preventing the Importation an Sale of Genuine Goods Bearing Americana Owned Trademarks: Protecting an American Goodwill", *Maine Law Review*, Vol. 35 No 315, 1983

Remington, Michael , Journal of world trade, Comments on K mart v. Cartier, Gray Market Trade and EEC Law

Restani, Jane A. "An Introduction to the Gray Market Controversy" Brooklyn Journal of International Law (Brooklyn), Vol XIII No 2, 1987

Schwartz, Rhonda "Grey Marketeers: Pirates of goodwill or vendors of value?", Columbia Business Law Review (Columbia), Vol 1 No 153, 1987

Steiner, Raimund Robert P. Sabath "Intellectual property and trade law approaches to gray market importation, and the restructuring of transnational entities to permit blockage of Gray Goods in the United States", William Mitchell Law Review, Vol 15, 1989

Supnik P., "The Bell an Howell: Mamiya Case - Where Now Parallel Imports?" T.M.R., Vol 74 No.1, 1984

Takamatsu K., "Parallel Importation of Trademarked Goods: A Comparative Analysis", Wash L R, Vol. 57 No.433, 1982.

"The Economics of Gray-Market Imports", Lexecon Inc, Mayo 1985

"Trademark Law: The Wacky World of Grey Market Goods: Untangling the Knot the Customs Regulations Tie Around Section 526 of the Tariff Act", U Fla L R, Vol. 40 No 433, 1988.

Victor P., "Preventing Importation of Products in Violation of Property Rights", Antitrust Law Journal, Vol 53 No 783, 1984

Warlick IV, J. Tomas , "Of blue light specials and gray-market goods: The perpetuation of the parallel importation controversy", *Emory Law Journal (Emory)*, Vol. 39, 1990.

Zuppone, Michael L "The gray Market Controversy: Is a Resolution Necessary?", *Brooklyn Journal of International Law (Brooklyn)*, Vol. XIII No.2, 1987.