

IMPORTACIONES PARALELAS

Aspectos relativos a la protección de la propiedad industrial e intelectual en el derecho privado español



José M^a Iglesias - Abogado

Aspectos relativos a la protección de la Prop. Industrial...

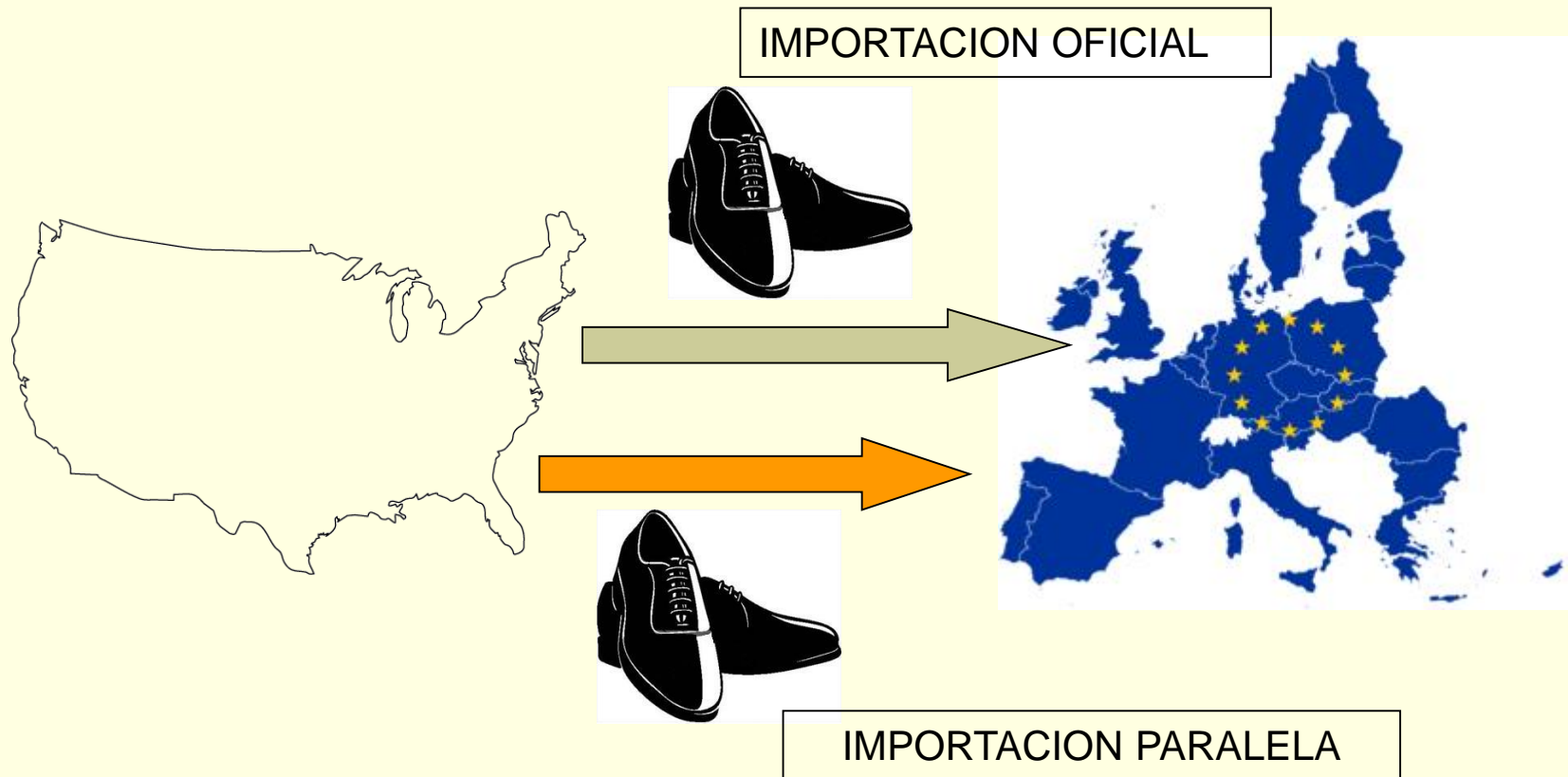
Aguilar i Revenga

- **IMPORTACIÓN PARALELA** se produce cuando **productos que han sido importados y comercializados dentro de un Estado** por el titular de la marca o con su consentimiento, **posteriormente son importados y comercializados en el mismo Estado por un tercero sin el consentimiento del titular de la marca.**
- En otras palabras, la importación paralela es aquella que, con mercancías auténticas, se hace por fuera de los canales oficiales de comercialización.
- Su denominación es confusa, aunque la forma común es llamarlas “**importaciones paralelas**”, algunos prefieren la más técnica de “**agotamiento del derecho**”, y otros desde la práctica estadounidense, “**importaciones de mercado o de zona gris**”

Aspectos relativos a la protección de la Prop. Industrial...

Aguilar i Revenga

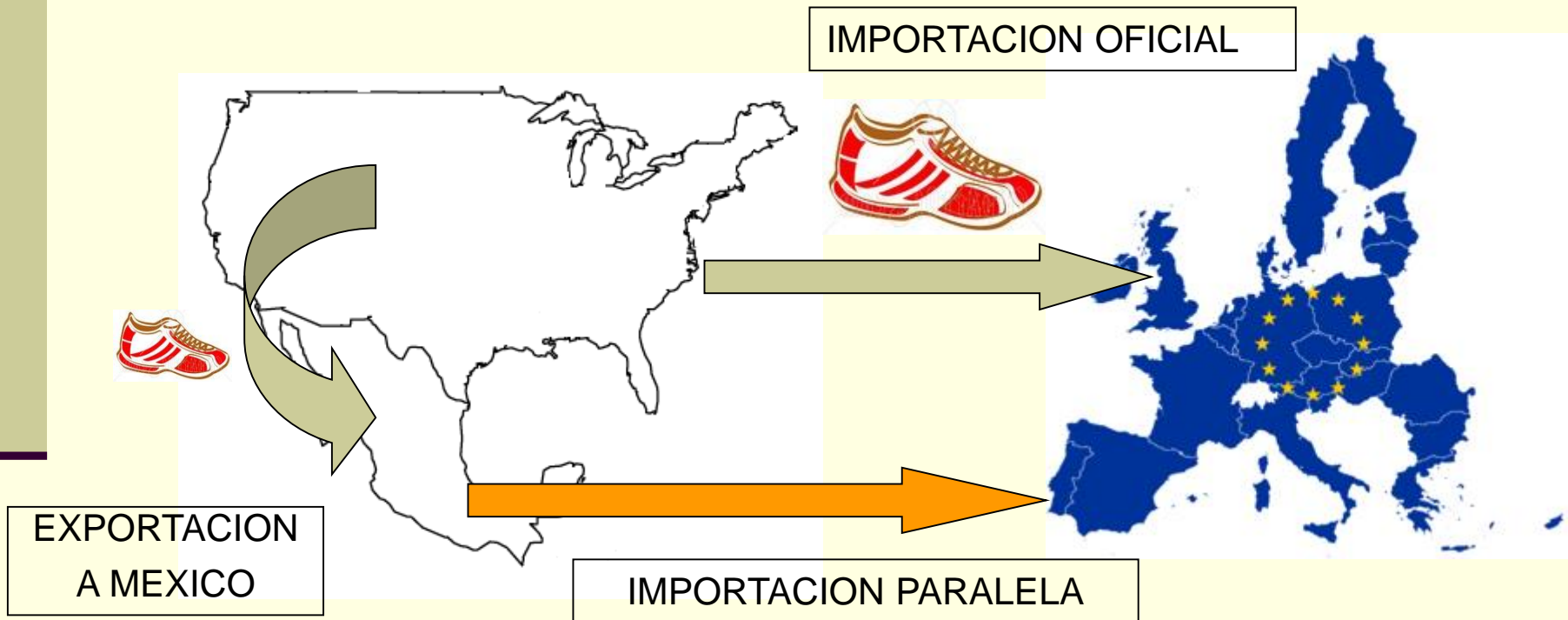
■ CASO SEBAGO



Aspectos relativos a la protección de la Prop. Industrial...

Aguilar i Revenga

■ CASO REEBOK



Aspectos relativos a la protección de la Prop. Industrial...

Aguilar i Revenga

■ CASO SILHOUETTE



Concepto de Agotamiento del Derecho de Marca

- Esta definición debe ser complementada con otra consideración adicional, **el agotamiento del derecho.**
- El agotamiento es la pérdida del derecho del titular de la marca de prohibir el uso después de haber puesto de forma lícita su mercancía en las corrientes comerciales en determinado lugar.

INTERES DE LA IMPORTACION PARALELA

- Cuando el precio en el **mercado exportador** es menor que en el **mercado de importación**, de forma que la diferencia de precios hace económicamente atractivas las importaciones.

Aspectos relativos a la protección de la Prop. Industrial...

Aguilar i Revenga

Entre los derechos conferidos al titular de la Marca, en el Art. 34 de la vigente Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, está:

- El **derecho de usar** la marca (“ius utendi”).
- y el **derecho de prohibir** que terceros sin su consentimiento utilicen su marca (“ius prohibendi”).

Aspectos relativos a la protección de la Prop. Industrial...

Aguilar i Revenga

- **EL PRINCIPIO DE AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA** significa que el “ius prohibendi” del titular de la marca termina **con la primera comercialización de los productos de una marca** realizado por el titular o con su consentimiento.
- A partir de esta primera comercialización, los productos pasan a ser de libre comercio y el titular de la marca no puede impedir su comercialización.

■ **TIPOS DE AGOTAMIENTO DEL DERECHO**

El agotamiento del derecho de marca puede tener distinto ámbito territorial. Así se pueden distinguir tres tipos de agotamiento del derecho de marca:

- Agotamiento nacional
- Agotamiento comunitario
- Agotamiento internacional

- **Agotamiento Nacional,**

Cuando la **primera comercialización** tenga lugar **en el mercado nacional**, por el titular de la marca o con su consentimiento, el titular agota el derecho de la marca en este país.

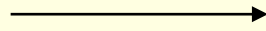
- **Agotamiento Comunitario,**

Cuando la **primera comercialización tenga lugar en el EEE**, por el titular de la marca o con su consentimiento, el titular agota el derecho de la marca en EEE.

■ Agotamiento Comunitario EEE

IMPORTACION OFICIAL de productos auténticos

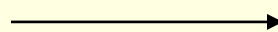
- realizada por el titular de la marca o un tercero con su consentimiento



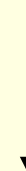
AGOTAMIENTO COMUNITARIO

IMPORTACION NO OFICIAL de productos auténticos

- realizada por un tercero sin el consentimiento del titular con independencia de que los productos se hubieran adquirido legalmente y se hubieran pagado los aranceles



IMPORTACION PARALELA



El titular de la Marca podría interponer acciones civiles.

■ Agotamiento Comunitario

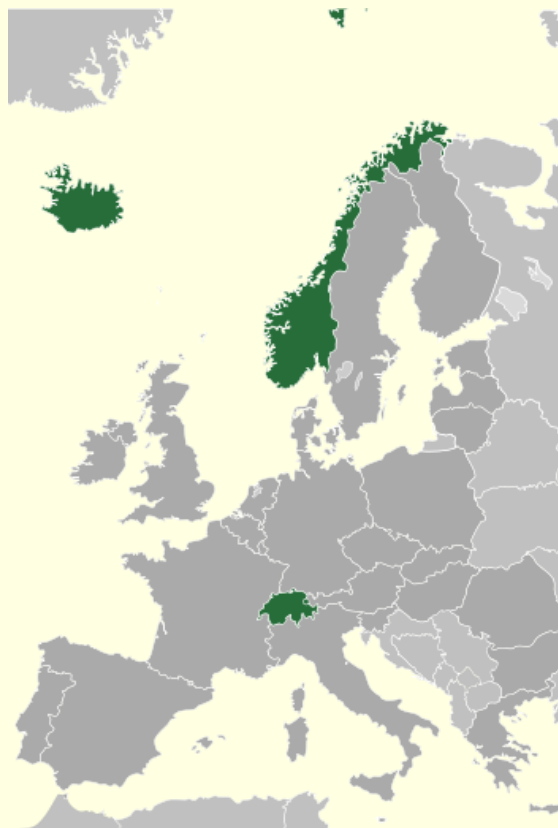
El titular no puede impedir que la mercancía una vez puesta en el EEE sea comercializada de nuevo dentro del EEE.



(UE + Noruega + Islandia + Liechstenstein)

Aspectos relativos a la protección de la Prop. Industrial...

Aguilar i Revenga



EFTA



EEE = UE + EFTA - SUIZA

- **Agotamiento Internacional,**

Cuando la **primera comercialización tenga lugar en cualquier país**, por el titular de la marca o con su consentimiento, el titular agota el derecho sobre la misma.

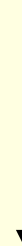
■ **Agotamiento Internacional,**

**1ª Importación a
cualquier país**



**AGOTAMIENTO
INTERNACIONAL**

**2ª Importación a un
país de la
Comunidad Andina**



**EL TITULAR de la Marca
no puede prohibir la
comercialización de los
productos**

Aspectos relativos a la protección de la Prop. Industrial...

Aguilar i Revenga

- Con este tipo de agotamiento las importaciones paralelas están siempre permitidas,
- Por ejemplo en el Derecho Comunitario Andino se adopta este criterio.



TRASCENDENCIA ECONOMICA

- El reconocer **un tipo u otro de agotamiento del derecho de marca** tiene gran trascendencia económica.
- La cuestión más controvertida es la del **agotamiento internacional**.

TRASCENDENCIA ECONOMICA (2)

- La exclusión del agotamiento internacional del derecho de marca significa potenciar a los titulares de marcas en otros países para que tengan el monopolio de impedir la importación de sus productos de marca, que les permitiría aislar el mercado comunitario de estos productos del mercado y del sistema internacional de precios, impidiendo las importaciones paralelas. **El agotamiento internacional, por lo tanto, facilita la importación paralela.**

TRASCENDENCIA ECONOMICA (3)

- La entrada en el mercado de importadores y comerciantes paralelos obviamente resulta molesta para el titular de la marca, para sus distribuidores y licenciarios con exclusiva.
- En todo caso, **las importaciones paralelas pueden evitar que las multinacionales y grandes empresas titulares de marcas paralelas registradas en varios países, mantenga políticas comerciales de discriminación de precios en los diferentes mercados nacionales**, actuando como un mecanismo de mercado reductor de las excesivas diferencias de precios.

BALANCE DE LOS INTERESES EN CONFLICTO

- **La exclusión o no del agotamiento internacional es una decisión de política comercial y de política legislativa.**
- **Partiendo de la premisa del agotamiento comunitario, la exclusión del agotamiento internacional, podría parecer una política proteccionista de la industria comunitaria frente a las importaciones paralelas.**

Aspectos relativos a la protección de la Prop. Industrial...

Aguilar i Revenga

- En efecto, **las empresas comunitarias**, que fabrican y comercializan sus productos de marca en la comunidad, **agotan su derecho de marca** protegido en cada uno de los estados miembros **por esa primera comercialización en la comunidad.**

Aspectos relativos a la protección de la Prop. Industrial...

Aguilar i Revenga

- Así pues, con **el agotamiento comunitario se excluye la importación y el comercio paralelo**, el titular de la marca podría garantizar a sus licenciatarios y distribuidores en cada país comunitario exclusivas territoriales cerradas a la competencia intra-marca de las importaciones de terceros países no-comunitarios. El titular de la marca tendría así la capacidad de cargar un precio superior al que podría fijar de existir esa competencia.

Aspectos relativos a la protección de la Prop. Industrial...

Aguilar i Revenga

- **No obstante, la valoración y balance de los intereses sociales relevantes aboga por el agotamiento internacional del derecho de marca, que favorece la libertad de empresa, de comercio y de competencia, en perfecta concordancia con la función social y jurídica de la marca, que sigue identificando la verdadera procedencia empresarial de los productos por haber sido inicialmente comercializados por o con el consentimiento del titular de la marca.**

EL AGOTAMIENTO EN LA DIRECTIVA Y EN EL REGLAMENTO SOBRE LA MARCA COMUNITARIA

- En las directivas comunitarias se reflejan tanto el “ius prohibendi” como el “agotamiento del derecho”
- El Art. 5 de la DM 89/132/CE dispone el derecho del titular de la marca de prohibir la importación de sus productos. (“**ius prohibendi**”)
- El Art. 7 de la DM 89/132/CE establece las excepciones al Art. 5 de la DM, el derecho del titular de la marca a prohibir la importación se agota si los productos han sido comercializados en el EEE por el titular. (“**agotamiento comunitario del derecho**”)
- Art. 13.1^o **del Reglamento sobre la Marca Comunitaria (RMC)**

■ **INCORPORACION DEL ART. 7 DE LA DM POR LAS LEYES NACIONALES**

■ **Leyes españolas**

- La mayoría de los Estados miembros de la CE y del EEE han incorporado a sus leyes nacionales las disposiciones de la DM, **La Ley Marcas en España**
- En la antigua Ley de Marcas de 1988 el Art. 32.1 solo reconocía el **agotamiento nacional**. La aplicación del Art. 7.1º de la DM se producía como consecuencia de la inaplicación de la norma interna, desplazada por la comunitaria que goza de primacía.
- Este problema se ha resuelto con la vigente Ley de Marcas 7.12.2001, cuyo art. 36 se ajusta plenamente a la directiva Art. 7.1 DM, se reconoce el **agotamiento comunitario**.

Código Penal

**¿Puede ser delito la importación
paralela de productos auténticos?**

Aspectos relativos a la protección de la Prop. Industrial...

Aguilar i Revenga

- **CON EL ACTUAL CODIGO PENAL ARTICULO 274 (vigente desde 24-12-2010) (LA IMPORTACION PARALELA QUEDA DESPENALIZADA).**
- 1. Será castigado con las penas de seis meses a dos años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo usurpe un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Igualmente, incurrirán en la misma pena los que importen estos productos.
- 2. Las mismas penas se impondrán al que, a sabiendas, posea para su comercialización o ponga en el comercio, productos o servicios con signos distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este artículo, **suponen una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuando se trate de productos importados.**

Aspectos relativos a la protección de la Prop. Industrial...

Aguilar i Revenga

- **CON EL ANTIGUO ARTICULO 274.1 DEL CODIGO PENAL (AÑO 1995) (la importación paralela estaba penalizada)**
- Será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 12 a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, **reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo usurpe un signo distintivo idéntico o confundible con aquel**, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Igualmente, incurrirán en la misma pena los que **importen estos productos** sin dicho consentimiento, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquéllos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos de dicho Estado, o con su consentimiento.

Aspectos relativos a la protección de la Prop. Industrial...

Aguilar i Revenga

- **LA JURISPRUDENCIA COMUNITARIA POSTERIOR A LA DIRECTIVA COMUNITARIA: AGOTAMIENTO COMUNITARIO, NO INTERNACIONAL.**

- **Casos:**

- **SILHOUETTE** (Sentencia. 16/7/1998 TJCE1998/178)
- **SEBAGO** (Sentencia. 1/7/1999 TJCE1999/148)
- **DAVIDOFF y Levi Strauss** (Sentencia. 20/11/2001 TJCE2001/313)

En estos tres casos se establece el criterio del agotamiento comunitario por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en base al Art. 7 de la Directiva Comunitaria.

Aspectos relativos a la protección de la Prop. Industrial...

Aguilar i Revenga

JURISPRUDENCIA POSTERIOR A LA DIRECTIVA COMUNITARIA

- En España se han aplicado distintos criterios, si bien en un principio se había aplicado el agotamiento internacional de la marca, en la actualidad se sigue el agotamiento comunitario de la marca. En algún caso, se ha efectuado un nuevo enfoque dando prioridad al contenido identificador de la marca sobre cualquier otro tipo de restricción a la circulación de mercancías.
- En la Sentencia del Tribunal Supremo 28.09.2002 [RJ 2002,8718] Ron Bacardí admitió claramente el agotamiento comunitario; pero no fue clara respecto al agotamiento internacional, pues en el caso había importaciones procedentes de Méjico a las que parece afectar el agotamiento, lo que supone admitir el agotamiento internacional.

■ **JURISPRUDENCIA ACTUAL. AGOTAMIENTO COMUNITARIO**

Caso Jack Daniel's (1/2)

- T.S. (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia nº 503/2010 de 1 de septiembre JUR\2010\326838. Caso: Jack Daniel's.
- En este caso Jack Daniel's Properties y Bacardí España, S.A. interponen demanda por violación de marca Jack Daniel's porque las demandadas vendían productos auténticos procedentes de fuera del EEE, los cuales se habían introducido en el mercado español mediante importaciones paralelas.

■ **JURISPRUDENCIA ACTUAL. AGOTAMIENTO COMUNITARIO**

Caso Jack Daniel's (2/2)

- 1.- Se desestima la demanda en primera instancia.
- 2.- Se desestima el recurso de apelación.
- 3.- Se desestima el recurso de casación.

No se considera que se hayan infringido las marcas por no haber quedado acreditado que los productos vendidos procedieran de fuera del EEE. En la Sentencia del TS se considera que el agotamiento comunitario es el criterio que debe regir.

Caso Polo Ralph Lauren (1/2)

- **T.S. (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia nº 1026/2008 de 12 de noviembre RJ\2009\139. Caso: Polo Ralph Lauren.**

Polo Ralph Lauren interpone demanda contra USASTUR por violación de las marcas de Polo Ralph Lauren porque la demandada había vendido productos que no habían sido introducidos en el EEE por el titular de las marcas o con su consentimiento.

Caso Polo Ralph Lauren (2/2)

- 1.- Se estima la demanda en primera instancia** teniendo en cuenta que se han infringido las marcas pues los productos no se habían introducido en el EEE por el titular o con su consentimiento (no se había producido el agotamiento comunitario),
- 2.- Se desestima el recurso de apelación**
- 3.- Se desestima el recurso de casación.**

En la Sentencia del TS se considera que aún cuando no se estima que exista en este caso agotamiento comunitario, es éste el criterio que debe regir.

Caso Marlboro (1/2)

- **T.S. (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia nº 311/2007 de 23 de marzo RJ\2007\2317. Caso: Marlboro.**
- Philip Morris Products Incorporated y Philip Morris Spain interponen demanda contra D. Ramon y “Eusebio Santana, S.L.” por violación de marca Marlboro y competencia desleal, por haber introducido en el EEE cajetillas de tabaco Marlboro sin consentimiento del titular de la marca.

Caso Marlboro (2/2)

- 1.- Se desestima la demanda en primera instancia,**
- 2.- Se estima el recurso de apelación** apreciando que se han infringido las marcas por considerar que no se ha producido el agotamiento comunitario
- 3.- Se desestima el recurso de casación.**

En la Sentencia del TS se considera que aún cuando no se estima que exista en este caso agotamiento comunitario, es éste el criterio que debe regir.

Caso Reebok (1/2)

- **-T.S. (Sala de lo Civil, Sección 1ª) Sentencia nº 999/2005 de 20 de diciembre RJ\2006\288. Caso: Reebok.**
- Sociedad Reebok International Limited interpone demanda contra D. Diego, por violación de la marca Reebok, por haber importado en el EEE calzado deportivo REEBOK sin consentimiento del titular de la marca Reebok.

Caso Reebok (2/2)

1.- Se desestima la demanda en primera instancia considerando que no se han infringido las marcas por entender que debía regir el agotamiento internacional.

2.- Se estima la Apelación considerando que se han infringido las marcas por considerar que no se ha producido el agotamiento comunitario.

3.- Se desestima el recurso de casación, confirmando el criterio de la Audiencia.

Tanto la Sentencia de la Audiencia como el TS se considera que debe regir el criterio del agotamiento comunitario.

JURISPRUDENCIA DE LAS
AUDIENCIAS PROVINCIALES

Las Audiencias Provinciales siguen fielmente el principio del agotamiento comunitario excluyendo el internacional.

- **-S.A.P. Madrid Sección. 10 21.06.2004
[JUR 2004, 23551] Sebago (1/2).**
- Sebago Inc. interpone demanda contra Colorado Sport, S.L., Kimeli, S.L., Centros Comerciales Continente, S.A. por violación de la marca SEBAGO, por haber quedado probado que Continente adquirió productos auténticos en EEUU e introdujo en el EEE sin consentimiento del titular de la marca.

■ **-S.A.P. Madrid Sección. 10 21.06.2004
[JUR 2004, 23551] Sebago (2/2).**

1.- **Se estima la demanda de 1ª Instancia** considerando que se infringen las marcas por no haberse producido el agotamiento comunitario

2.- **Se desestiman los recursos de apelación.**

En la Sentencia de la Audiencia se considera que aún cuando no se estima que exista en este caso agotamiento comunitario, es éste el criterio que debe regir.

Aspectos relativos a la protección de la Prop. Industrial...

Aguilar i Revenga

S.A.P. Barcelona Sección. 15 30.01.2004 **[AC 2004.506] Levi Strauss. (1/2)**

Distribuciones Orihuela Andujar de Mexico, S.A. interpone demanda contra Levi Straus, S.A. y Levi Strauss & Co solicita se declara el agotamiento internacional de las marcas que son titulares las demandadas, las demandadas reconviene por violación de marca por haber introducido en el EEE productos auténticos sin consentimiento del titular de las marcas.

S.A.P. Barcelona Sección. 15 30.01.2004
[AC 2004.506] Levi Strauss. (2/2)

- 1.- Se desestima la demanda y se estima la reconvencción de 1ª Instancia considerando que se infringen las marcas por no haberse producido el agotamiento comunitario
- 2.- Se desestiman los recursos de apelación.

En la Sentencia de la Audiencia se considera que aún cuando no se estima que exista en este caso agotamiento comunitario, es éste el criterio que debe regir.

Aspectos relativos a la protección de la Prop. Industrial...

Aguilar i Revenga

S.A.P. Madrid 13.10.2003 [AC 2004,119] Sebago, la cual cita las Sentencias de la misma Audiencia de 21.09.1999 Sección 20 y 7.04.2003 Sección 10. (1/2)

- Sebago Inc interpone demanda contra Pryca, S.A. y Territory Sport, S.L. por violación de la marca Sebago, por haber quedado probado que por parte de Territory Sport, S.L. se habían adquirido zapatos de EEUU y se habían introducido en el EEE sin consentimiento del titular de la marca.

Aspectos relativos a la protección de la Prop. Industrial...

Aguilar i Revenga

S.A.P. Madrid 13.10.2003 [AC 2004,119] Sebago, la cual cita las Sentencias de la misma Audiencia de 21.09.1999 Sección 20 y 7.04.2003 Sección 10. (2/2)

1.- Se desestima la demanda de 1ª Instancia considerando que no se han infringido la marca por entender que no se habían acreditado que los productos provinieran de fuera del EEE, por lo que había producido el agotamiento comunitario.

2.- Se estima el recurso de apelación considerando que se han infringido las marcas por entender haberse acreditado en la prueba testifical que los productos provinieran de fuera del EEE y en consecuencia no se había producido el agotamiento comunitario.

Tanto en la Sentencia de primera instancia como en la de apelación, se considera que aún cuando no se estima que exista en este caso agotamiento comunitario, es éste el criterio que debe regir.

■ ESTUDIO DE LA CUESTION

Existe una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia que interpreta **el Art. 7.1 de la DM** como una norma que **impone** a los Estados miembros la obligación de **reconocer el criterio del agotamiento comunitario** no solo como mínimo sino también como máximo, de modo que no se puede mantener el agotamiento internacional.

■ ESTUDIO DE LA CUESTION (2)

No obstante, la solución dada de **excluir el criterio del agotamiento internacional** ha dado lugar a una fuerte **división de opiniones**.

Gran parte de la doctrina española encabezada por la autoridad de Fernández-Novoa **admite el criterio del agotamiento comunitario** con exclusión del internacional siguiendo la jurisprudencia comunitaria.

Una minoría encabezada por Bercovitz y entre otros Tomás de la Heras **aboga por el criterio del agotamiento internacional**.

CONCLUSION

En conclusión, **la Jurisprudencia comunitaria ha consolidado una interpretación del art. 7.1 de la DM que admite el criterio del agotamiento comunitario (EEE) del derecho de marca**, excluyendo el internacional, la referida jurisprudencia comunitaria es la que, en la actualidad, siguen nuestros tribunales.

Aspectos relativos a la protección de la Prop. Industrial...

Aguilar i Revenga

Muchas gracias por su atención.

jmiglesias@aguilar-revenga.com

