

* T R A B A J O D E T E S I S *

"COMO LIMITAR LAS IMPORTACIONES A TRAVES DE LA LEY DE MARCAS"

21-146 N

* UNIVERSIDAD DE PALERMO *

CARRERA: MASTER EN DERECHO EMPRESARIAL

MATERIA: TRABAJO DE TESIS

TEMA: COMO LIMITAR LA IMPORTACION A TRAVES DE LA LEY DE
MARCAS

ALUMNO: DIEGO DI FIORI

TUTOR: DR. GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS

I N D I C E

INTRODUCCION (Pag. 1).-

CAPITULO 1: "CONSIDERACIONES TEORICO-JURIDICO PRELIMINARES".-

(Pag.7).-

1. Función de las marcas.- (Pag. 7).-
2. Bases legales del derecho de marcas.- (Pag. 11).-
3. Noción del derecho marcario.- (Pag. 12).-
4. Extensión del derecho sobre la marca.- (Pag. 13).-
5. Conclusiones sobre el capítulo.- (Pag. 21).-

CAPITULO 2: "PLANTEO DEL PROBLEMA".- (Pag. 23).-

1. Explicación teórica y práctica del problema base.- (Pag. 23).-
2. Análisis de antecedentes jurisprudenciales nacionales.- (Pag. 25).-
3. Antecedentes en el derecho comparado.- (Pag. 38).-
4. Algunos aportes doctrinarios. Teorías.- (Pag. 68).-
5. Ventajas y desventajas de la permisión o restricción a las importaciones paralelas.- (Pag. 74).-
6. El problema en la legislación nacional.- (Pag. 77).-
7. Estado actual de la cuestión.- (Pag. 79).-
8. Propuesta de solución.- (Pag. 85).-

CAPITULO 3: "DIFERENTES HIPOTESIS DE CONFLICTOS. SOLUCIONES PROPUESTAS".- (Pag. 87).-

1. Planteo de casos diferentes.- (Pag. 87).-
2. Conclusiones que surgen de las soluciones propuestas.- (Pag. 95).-

CAPITULO 4: "EL PROBLEMA FRENTE AL DERECHO A LA COMPETENCIA. SOLUCIONES PROPUESTAS".- (Pag. 98).-

El Problema Frente Al Derecho A La Competencia. Soluciones

Propuestas.- (Pag. 98).-

CAPITULO 5: "EL PROBLEMA DENTRO DE LOS MERCADOS DE INTEGRACION ENTRE PAISES".- (Pag. 112).-

1. Consideraciones preliminares.- (Pag. 112).-
2. Conflicto y soluciones en la Unión Europea (Mercado Común Europeo).- (Pag. 119).-
3. Conflicto y soluciones dentro del Mercado Común del Sur.- (Pag. 139).-

CAPITULO 6: "ANALISIS FINAL. CONCLUSION".- (Pag. 149).-

Análisis Final. Conclusión.- (Pag. 149).-

BIBLIOGRAFIA GENERAL (Pag. 151.).-

CITAS BIBLIOGRAFICAS (Pag. 160.).-

INTRODUCCION

En el presente trabajo de tesis, me propuse como objetivo básico, abordar el estudio de un problema, con un eminente interés práctico, entendiendo por interés práctico, el que genera un problema en forma clara y precisa y la necesidad de resolverlo dada la habitualidad de su producción y a su vez la complejidad para encontrar una respuesta adecuada al mismo.-

He desarrollado un problema generado dentro del ambito del "Derecho de Marcas", pero a raíz de la enorme importancia que han adquirido las marcas en las relaciones comerciales, la problemática planteada no se agota con el análisis de dicho cuerpo normativo, y por lo tanto fue necesario abordar las relaciones dentro de otros ordenamientos afines.-

Como en todo trabajo de investigación jurídica, desarrollé las implicancias del problema planteado dentro de la legislación, de la jurisprudencia y asimismo dentro de la doctrina nacional y extranjera, con el objeto de arribar a una o varias soluciones.-

Corresponde dentro de esta parte introductoria tratar de explicar brevemente el tema elegido y sus antecedentes.-

El tema elegido se puede enunciar de la siguiente forma:
"COMO LIMITAR LAS IMPORTACIONES A TRAVES DE LA LEY DE MARCAS".-

En dicho enunciado se reduce a modo de interrogante la finalidad esencial del tema, planteado ante un problema práctico generado.-

Para su mayor comprensión, describo el siguiente problema práctico planteado: "un agente económico o comerciante adquiere en el exterior un producto identificado

con la marca X. Al pretender introducirlo en determinado país, una persona que es titular de la marca X en ese país, se opone sobre la base de dicha titularidad al ingreso de la mercadería o a su comercialización en el país".-

A raíz de dicha situación fáctica, muy común en la actualidad en las relaciones comerciales, surge el interrogante, de si es posible que dicho titular se oponga a la importación del producto y en su caso como y con que fundamentos legales podría hacerlo. Nos encontramos ante un problema de difícil solución debido a la gran variedad de supuestos en los cuales las soluciones a adoptar son distintas y por lo tanto tuve que buscar respuestas concretas que otorguen seguridad jurídica a situaciones de hecho que se producen con habitualidad.-

Como se apreciará a lo largo del desarrollo del trabajo, he analizado y propuesto soluciones a varios casos distintos sin descartar la existencia de muchos otros casos donde las soluciones tampoco son pacíficas. No se comprenden en el tema aquellas transacciones comerciales donde la ilicitud surge en forma clara, como serían los casos de usurpación de marcas, imitación o falsificación fraudulenta de marcas, etc; sino a una importación totalmente lícita realizada por un agente económico que adquiere productos genuinos pero que no obstante se encuentra con una oposición a su importación o comercialización por un titular marcario también en el ejercicio de su legítimo derecho.-

Los antecedentes específicos sobre el problema planteado son escasos. Nuestra legislación marcaria, comprendiendo tanto la ley actualmente vigente 22.362 así como también a su

respuestas concretas para la solución del problema.-

Tampoco en los convenios internacionales se prevee el problema ni se sientan bases jurídicas en las cuales se pueda encontrar una solución fácilmente.-

En el derecho, comparado son escasos, incompletos o inexistentes ordenamientos jurídicos de derecho marcario que contemplen directamente el problema.-

Con respecto a elaboraciones doctrinarias si bien algunos juristas mencionan la existencia de este vacío jurídico, no analizan el problema en su totalidad y la diversidad de conflictos posibles.-

Los antecedentes jurisprudenciales nacionales y foráneos sirvieron de análisis para encontrar principios sólidos para las soluciones propuestas.-

De la falta de antecedentes específicos expuesta, surge la notable novedad jurídica y práctica que la problemática tiene actualmente.-

He tratado de elaborar un trabajo que refleje la realidad del problema no solo en un caso genérico sino en varias hipótesis de conflicto y proponiendo soluciones para cada uno de ellos. También analicé las implicancias y consecuencias del problema dentro del derecho de defensa de la competencia y casos específicos en los que las relaciones económicas conflictivas se dan entre los miembros de mercados comunitarios.-

Mi intención ha sido aportar soluciones específicas y claras a las diferentes hipótesis de conflictos, tratando de fundar las mismas no obstante la falta de una regulación específica, con la mayor solidez jurídica posible, para lo cual fué necesaria la aplicación de ciertos principios y

posiciones jurídicas ya arraigadas en la jurisprudencia y opiniones doctrinarias citadas.-

Teniendo en cuenta el proyecto de investigación y el plan de tesis que fijé para el desarrollo del tema, voy a aclarar en forma previa los objetivos de cada uno de los puntos desarrollados.-

En el Capítulo I. tal como se puede apreciar traté de resaltar ciertos conocimientos esenciales que son necesarios para comprender en forma somera el fenómeno marcario, en el entendimiento de que serían necesarios para que se comprendan las soluciones propuestas y los principios utilizados en la resolución posterior de los conflictos.-

En el Capítulo II. me introduje ya en el tema a desarrollar, planteando a modo de ejemplo un caso genérico concreto. Asimismo incluí en forma completa antecedentes jurisprudenciales nacionales y foráneos y el aporte doctrinario de juristas, los cuales destacaron la existencia del problema que han denominado como el de las "importaciones paralelas". También resalte la existencia de la teoría del "agotamiento de los derechos" y "el derecho de seguimiento del titular marcario", y la estrecha relación que tienen con el problema a resolver. El problema en las leyes y principalmente la falta de legislación fueron temas que también tuve señalar de donde surge la existencia de un vacío jurídico que motiva la búsqueda de soluciones en otras fuentes del derecho.-

En el Capítulo III. desarrollé varias hipótesis de conflicto. Elegí dicha forma de desarrollo y análisis particularizado y detallado de los problemas, en el entendimiento de que de esa forma se apreciaba en forma clara y

concreta la complejidad del tema elegido y la gran cantidad de variables que el problema puede adoptar en diferentes circunstancias de hecho. Dada la falta de regulación legal específica del problema las soluciones que propuse las deduje del análisis e interpretación de los principios generales del derecho, de los principios de la normativa marcario, de conclusiones extraídas de los antecedentes jurisprudenciales citados. No descarto la existencia de otras hipótesis de conflicto, pero creo que con las directivas expuestas en el punto, se podría responder a cualquier interrogante.-

En el Capítulo IV, teniendo en cuenta el crecimiento acelerado de la economía capitalista, y por ende la importancia cada vez mayor de las leyes que regulan el fenómeno de la competencia y de las relaciones comerciales; traté de alertar sobre existencia del problema no ya dentro del derecho de marcas, sino que una vez superado el conflicto dentro dicho ordenamiento, es posible que se generen nuevas hipótesis de conflictos dentro de la legislación de defensa de la competencia, con matices propios y totalmente diferentes al derecho marcario.-

En el Capítulo V, teniendo en cuenta la creciente tendencia de los países a agruparse en bloques a los efectos de mancomunar esfuerzos con fines políticos, sociales, culturales pero principalmente en lo que interesa económicos, desarrolle a partir de diferentes antecedentes jurisprudenciales europeos el problema dentro de la Unión Europea. Ello teniendo en cuenta la importancia que el derecho comunitario europeo ha adquirido en el proceso de integración entre los países miembros. Asimismo, debido a la reciente formación del Mercado Común del Sur, traté de

mencionar la posible y futura existencia del problema dentro de dicho mercado, aún en formación, pero con esperanzas de que sus objetivos se logren en beneficio de los países miembros. Resalté en dicho caso la necesidad de una regulación legal específica sobre el problema en forma separada y también conjunta entre los países integrantes de dicho mercado.-

En el Capítulo VI, se resaltan a modo de conclusión final, las consecuencias prácticas y jurídicas del aporte que creo haber realizado, y otras opiniones personales a las que me remito.-

TRABAJO DE TESIS

CAPITULO 1

CONSIDERACIONES TEORICO-JURIDICAS PRELIMINARES

A los efectos de comprender el alcance y objeto de este trabajo, conviene resaltar algunos aspectos teórico-jurídicos relativos al derecho de marcas y sobre todo ciertos principios que serán relevantes al momento de buscar soluciones y respuestas concretas al problema.-

1.1. Función de las marcas:

Las marcas, desempeñan diversas funciones. Entre ellas está la distintiva, la de identificación de origen de los bienes y servicios, la de garantía de calidad, la publicitaria, la competitiva, la de protección al titular de la marca, la de protección al consumidor, etc.-

De las mencionadas funciones, no todas tienen la misma importancia desde el punto de vista jurídico y práctico. Actualmente se admite en forma unánime que solo la función "d i s t i n t i v a" es la verdadera y única función esencial de las marcas.-

Tal es así, que para poder registrar una marca se atenderá a su carácter netamente distintivo de un producto o servicio, de lo contrario no sería registrable.-

A los efectos de aclarar el concepto, el carácter distintivo, no consiste en determinar quién ha sido el fabricante o productor de los bienes y servicios respecto de los cuales se utiliza (esta es una función secundaria - de determinación de origen del producto o servicio - derivada de

la distintiva, pero no esencial).-

Cabe tener presente que tradicionalmente se entendió que la marca identificaba el origen del producto y por lo tanto el hecho de distinguir el origen del producto, así como su titular o la proveniencia de los mismos era la función esencial.- <1>

En la antigüedad esto se debía al carácter artesanal de la producción, existiendo una estrecha relación entre origen y calidad de los productos; en la Edad Media a través de las marcas se determinaba si los artesanos cumplían con las normas de calidad y se aseguraba que los miembros de una corporación cumplieran con lo trabajos que les correspondían.-

Actualmente dicha función no es la esencial, si bien es una consecuencia común, el derecho de marcas no garantiza el conocimiento del titular del producto o su fabricante.-

Es fácil advertir en la práctica comercial diaria, que generalmente al comprar un producto el comprador no conoce la identidad de la empresa que lo produce o comercializa, cabe tener en cuenta que las grandes empresas fabrican, distribuyen y comercializan una amplia y variada cantidad de productos.-

Los compradores, jamás incurrirían en el esfuerzo de investigar en el registro de marcas, el verdadero origen de lo que adquieren. Es decir, que al adquirir un producto o servicio, se orientan de acuerdo a la experiencia que puedan haber tenido con determinada marca pero generalmente desconociendo al titular marcario.-

Por ello el control jurídico de la identificación de origen debe realizarse a través de otras normas como las que

contemplan el nombre de las empresas, etc.-

En nuestro derecho además de otras razones que no es necesario destacar, al utilizarse el sistema de la libre cesión de las marcas (confr. art. 7 ley 22.362) es decir que es posible y lícita la transferencia de las marcas o el otorgamiento de licencias, sin que ello implique la transferencia de la empresa o del fondo de comercio que las produce; se aprecia en forma clara que la función de distinción de origen ha quedado atrás.-

En E.E.U.U. y Alemania, también se ha avanzado en este sentido, aunque aún se aplican restricciones sobre las cesiones de marcas. A pesar de dichas limitaciones tendientes a asegurar la función identificativa de origen y principalmente a garantizar la calidad de los productos, la realidad económica de las marcas y de su uso permite afirmar hoy, que la función distintiva es la esencial y que la identificación del origen es una función secundaria. Así "McCarthy, sobre la base del derecho Estadounidense, destaca la función distintiva e identificatoria de las marcas, vinculándola a la definición legal de éstas y cita el falle Smith v. Channex, Inc. donde se dijo que: la preservación de la marca como un medio para identificar los productos de su titular, cumple un importante propósito de interés público. Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensar al productor con compras continuadas. Sin algún sistema de identificación del producto, la elección informada del consumidor, y por lo tanto la competencia significativa en materia de calidad, no

podrían existir".- <2>

De lo dicho entonces resulta que la función de identificación del origen de los bienes y servicios si bien reviste una importancia trascendente, no es la específicamente protegida actualmente por nuestra normativa marcaría.-

Ahora bien, pareciera que también la función de calidad es una función esencial, no obstante, reconocer suma importancia a la misma cabe afirmar que en nuestro derecho dicha garantía tampoco esta protegida por el derecho marcarío.-

El titular de una marca no está obligado por el derecho marcarío a mantener la calidad del producto, ya que en definitiva, elevar o bajar la calidad de sus productos, redundará en mayores o mejores beneficios económicos para el dueño de la marca.-

Las normas que protegen al consumidor en cuanto a la garantía de calidad, exceden el marco normativo del derecho de marcas, no obstante, normalmente la gente asocia marca con calidad, ya que con la marca identifican la calidad de los productos.-

Como conclusión y sin desconocer las diferentes funciones que cumplen las marcas, y para afirmar el carácter esencial y primordial de la función distintiva, cabe citar en nuestra jurisprudencia el fallo: "NOBLEZA, PICCARDO S.A.I.C y F. c/ MANUFACTURA DE TABACOS PARTICULAR V.F. GRECO S.A. s/ ORDINARIO - RETIRO OPOSICION DE MARCA", (Cámara Nacional Federal y Contencioso-Administrativo, Sala 2 Civil y Comercial (20/10/81): "La función propia de las marcas de productos y servicios es la de identificar la cosa o

actividad, diferenciándola de otra u otras (conf. causa 5899 del 17/11/77 y sus citas); función cuyo cabal cumplimiento importa en alto grado a una comunidad estructurada en un régimen de respeto a la libertad de comercio, pues mediante las marcas los productores individualizan las mercancías que fabrican y venden, construyen su prestigio comercial y constituyen y defienden su clientela, y los adquirentes pueden, por medio de los signos marcarios, seleccionar y elegir las cosas que se les ofrecen".-

1.2. Bases legales del derecho de marcas:

En el sistema jurídico Argentino las marcas se encuentran reguladas por diversos cuerpos normativos: a). Convención de Montevideo sobre Marcas de Fábrica y Comercio de 1889; b). Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, arts. 1 a 12 del Acta de Lisboa, aprobado por ley 17.011, y arts. 13 in fine del Acta de Estocolmo, aprobado por ley 22.195; c). Ley 22.362 sobre Marcas y Designaciones, y su decreto reglamentario 558/81 (vigente desde el 01/02/81, derogatoria de la ley anterior 3975 de Marcas de Fábrica, Comercio y Agricultura, del año 1900); d). Acuerdo TRIPS-GATT incorporado a nuestro derecho por ley 24.425 (sanc. 07/12/94, prom. 23/12/94 y pub. B.O. 05/01/95).-

Sin embargo a los efectos de una investigación completa en el presente trabajo, serán tenidas en cuenta otras normas y leyes ajenas al derecho marcario, pero con trascendente vinculación con el tema. Así, las normas relativas a la defensa de la competencia, lealtad comercial, normas penales de competencia desleal, tratados internacionales bases del

Mercosur y de la Unión Europea (Mercado Común Europeo), serán analizados a los efectos de la búsqueda de soluciones al problema.-

1.3. Noción del derecho marcario:

Partiendo del concepto de marca como "el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro", hay que tener presente, el derecho que la ley le otorga al titular del mencionado signo.-

Conforme art. 4 ley 22.363 que reza: "La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente", nuestra ley adoptó el sistema de adquisición del derecho marcario atributivo; es decir, el derecho marcario se adquiere a partir de la inscripción de la marca ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en el Registro de Marcas. Dicho sistema denominado de registro atributivo, es el de mayor difusión entre los países latinos y ha sido unánimemente adoptado por los latinoamericanos. No obstante, la jurisprudencia ha atemperado el sistema, reconociendo ciertas consecuencias jurídicas al simple hecho marcario.-

Con respecto a la noción del derecho marcario si bien en la norma citada se expresa: "la exclusividad de su uso", la doctrina moderna y las legislaciones de ciertos países que acompañaron a la evolución del derecho industrial en los últimos años, ya no consideran al derecho de marca como una exclusividad de uso; sino como la facultad de oponerse o de prohibir el uso del signo registrado. Ej: la ley francesa de

1964 define simplemente los signos registrables como marca y los ilícitos marcarios, y la Ley Benelux de 1971 (art. 13) define el derecho de marca como la facultad de "oponerse a todo empleo de la marca o de un signo similar...".- <3>

En la ley 22.362 se establecen varios tipos de acciones para que el titular marcario en ejercicio del ius prohibendi, defienda la exclusividad de su derecho y evite una práctica fraudulenta por parte de terceros.-

En el presente trabajo a los efectos de buscar soluciones a los problemas planteados, se apreciará si en determinadas circunstancias, el ejercicio del derecho marcario se puede oponer a actos lícitos como las importaciones.-

1.4. Extensión del derecho sobre la marca:

Habiendo efectuado un somero análisis sobre la función de las marcas y la noción del derecho marcario, conviene resaltar los principales puntos de la extensión del derecho.-

Se lo puede analizar en cuatro aspectos: extensión objetiva (en cuanto al signo registrado y los productos que cubre); extensión subjetiva (relaciones entre los titulares del derecho marcario); extensión temporal (límite del derecho en el tiempo, posibilidad de renovar); extensión geográfica (límites territoriales de validez de la marca, posibilidad de obtener protección en países extranjeros).- <4>

Dada la finalidad práctica del presente trabajo, solamente analizaré dos de los mencionados aspectos: la extensión subjetiva y la extensión geográfica del derecho marcario.-

Sintetizando, conviene aclarar lo siguiente:

a). con respecto a la extensión subjetiva, cabe preguntarse quienes pueden ser titulares de derechos y acciones marcarias; de que forma se puede transmitir dicho derecho, como puede el propietario modificar la extensión del derecho marcario.-

En principio y con relación a nuestro derecho, se debe tener presente que solo el propietario de la marca puede ejercer todos los derechos que la ley le otorga.-

La ley 3975 en su art. 6to. establecía que: "La propiedad exclusiva de la marca, así como el derecho de oponerse al uso de cualquiera otra que pueda producir directa o indirectamente confusión entre los productos, corresponderá al industrial, comerciante o agricultor que haya llenado los requisitos exigidos por la ley", con lo cual era requisito para ser propietario reunir la calidad de comerciante, industrial o agricultor. La nueva ley 22.362 en su art. 4to. modifica sustancialmente dicha norma al establecer que: "... Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente".- Según Jorge Otamendi el interés legítimo puede consistir en la intención de usar la marca o solamente en obtener una marca de defensa.- <5>

El derecho marcario adquirido por su titular a partir del registro, puede ser transmitido. Entre las causas de transmisión la misma puede ser mortis causa pasando la marca a los herederos o legatarios por muerte del titular; puede ser forzada (acreedores por ejemplo) y puede ser voluntaria.-

El típico ejemplo de transmisión voluntaria es la cesión de la marca, aclarando que nuestro derecho adopta el sistema

de la libre cesión (art. 7 ley 22.362: "la cesión o venta del fondo de comercio comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario".-) Asimismo, y conforme el art. 6 de la ley 22.362, la transferencia debe ser registrada para ser oponible a terceros.-

El derecho a utilizar una marca también puede ser transmitido, mediante las denominadas licencias, donde a diferencia de las cesiones el propietario autoriza solamente el uso de la marca reteniendo el resto de los derechos.-

Debido a que dichas transmisiones y sus alcances, dependen de lo acordado por el propietario de la marca y el cesionario (en la cesión) o el licenciatario (en la licencia), y a la amplitud de variantes que las partes pueden pactar conforme al libre ejercicio de la autonomía de la voluntad, se generan diferentes tipos contractuales, que llevan a que la titularidad de las acciones y derechos marcarios, varíen en todos ellos de acuerdo a lo contratado, y siempre y cuando no atenten contra la moral y las buenas costumbres, ni se encuentren prohibidos por otras leyes. En esos casos habrá que analizar cuando hay cesión y cuando hay licencia. Cabe agregar con relación a la licencia que en nuestra legislación marcaria no se prevee la registración de los contratos de licencia, aspecto previsto por la ley 24.426 a otros efectos.-

La extensión del derecho marcario también puede ser modificada por la conducta del propietario de la marca. Así en ciertos casos, dicha modificación se produce por un acto voluntario del titular, como ser la renuncia expresa del derecho marcario; y también por su incumplimiento ante ciertos actos que la ley le exige a los efectos de no perder

la titularidad marcaria (Ej: renovación de la marca, uso, etc.-)

Con respecto al requisito de uso de la marca como condición para conservar el derecho exclusivo otorgado por el registro, el mismo fué introducido por la ley 22.362; en los artículos 5 y 26 que rezan: art. 5: "El término de duración de la marca registrada será de 10 años. Podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fué utilizada, dentro de los 5 años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad" y art. 26: "A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los 5 años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor".-

En fin de lo dicho y sin tratar de abundar en el tema; surge que la extensión subjetiva del derecho marcario, ofrece innumerables variantes, que deben ser analizadas en cada caso en particular, partiendo de ciertas bases ya arraigadas en nuestra jurisprudencia y doctrina.-

No obstante y con respecto a las acciones marcarias, se puede apreciar la existencia de acciones penales, lo que lleva a que el legitimado para ejercerlas no siempre sea el titular de la marca o de los derechos marcarios.-

En la derogada ley 3975 art. 66 se establecía que: "La acción criminal no podrá iniciarse de oficio; y corresponderá solamente a los particulares interesados, pero una vez entablada, podrá continuarse por el ministerio fiscal. El demandante podrá desistir de su acción hasta el momento de dictarse la sentencia".- En la ley 22.362 se introdujo otra

innovación que prescribe en su art. 32: "La acción penal es pública y las disposiciones generales del Libro I del Código Penal son aplicables en cuanto sean compatibles con la presente ley".- Con dicha reforma según Roberto Beraldi <6> se ha reforzado el derecho emergente de una marca o de una designación imponiendo al Estado el ejercicio de la pretensión punitiva, con total prescindencia de la voluntad, conveniencia o cálculo del damnificado directo por la infracción. Según el citado autor, dicha reforma ha sido inconveniente porque se ha ido más lejos cambiando el bien jurídico tutelado por la norma penal marcaria. No obstante no es conveniente efectuar un análisis en el presente trabajo de las imperfecciones o aciertos de la reforma.-

b). Con respecto a la extensión geográfica del derecho marcario: cabe afirmar que la "territorialidad" sobre el derecho marcario es el principio común existente en todas las legislaciones. Es decir, que el registro marcario solo protege al titular de la marca registrada, dentro del territorio nacional, sin poder extender dicha tutela más allá de las fronteras.-

Incluso cabe tener presente, que el principio de la territorialidad del derecho marcario, es afirmado por los convenios internacionales; así: el art. 6 del Convenio de París dice "inc. 3 Una marca regularmente registrada en un país de la unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose con ello el país de origen". Conforme el art. 4 del mencionado Convenio: inc.1: "Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de ... marca de fabrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su

causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados mas adelante en el presente" ; inc.C1: "Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de ... 6 meses para las marcas de fábrica o de comercio". Es decir, el derecho de prioridad le permite al depositante de una solicitud de marca, registrarla en el resto de los países de la unión, gozando del plazo de 6 meses durante el cual ningún tercero podrá registrarla a su nombre en perjuicio del legítimo titular.-

No obstante dicho principio cede en ciertos casos, en los cuales el propietario de la marca puede ejercer el "ius prohibendi" fuera del país donde tiene registrada la marca.-

Me refiero a ciertos casos en los que surge claramente un daño efectivo que sufre el titular, a ciertos actos en los cuales algún tercero utiliza una marca ajena, la falsifica y la explota en un país distinto al que la ha otorgado; en ciertas situaciones se produce un daño a los consumidores en virtud de la confusión que genera dicho uso; se producen hechos claros violatorios de la competencia; etc.-

Se puede apreciar lo relacionado con las marcas notorias. La doctrina distingue entre marcas notorias, mundiales y célebres. La notoriedad de una marca da lugar a la protección fijada en el art. 6 bis del Convenio de París, también diversos fallos de nuestros tribunales han otorgado dicha protección. Las marcas mundiales son aquellas cuya notoriedad se extiende no ya a un país determinado, sino al mundo en general; y las célebres o famosas, son las que además de la notoriedad tienen una reputación de buena calidad de sus productos, o de otra característica que atrae

a los consumidores.-

El problema se genera con las marcas en los cuales la notoriedad no es clara, es decir son marcas medianamente notorias.-

En dichos casos, habrá que examinar concretamente la intención o actitud de quien está utilizando o intenta registrar una marca otorgada en otro país. Si bien no es nada sencillo, existe la posibilidad de que se le otorgue protección al propietario extranjero, de que se decrete la nulidad de la marca registrada, de que se obligue a cesar en el uso, etc.-

El art. 24 de la ley 22.362: Son nulas las marcas registradas: inc.b: por quién, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero.-

Dicha norma cobra valor también con las marcas extranjeras no registradas en nuestro país, cuando el titular conocía de su existencia en el extranjero. Se deberá ver en cada caso si el titular de la marca impugnada conoció o debió conocer que la marca pertenecía a un tercero. De todas formas hay que apreciar, los productos distinguidos por ambos propietarios, la posibilidad de confusión en el público consumidor, la intención de pretender apropiarse de un prestigio ajeno.-

La acción de nulidad requiere en cada caso la realización de un examen minucioso de las circunstancias de hecho y la aplicación de un criterio estricto. Al respecto cabe citar la reciente jurisprudencia de nuestra Corte: * "Una aplicación literal de la prohibición contenida en el art. 24 inc. b) de la ley 22.363 conduciría en la practica a un resultado frustratorio de la finalidad primordial de la

legislación marcaría" (M.248. XXIII. C.S.J.N. 10/09/91 en autos: MARRIOT CORPORATION C/ RILA S.A. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE); * "La tutela que confiere la norma marcaría cubre también aquellos casos en que no se trata de artículos de la misma clase; resulta correcto desechar una aplicación literal del art. 24, inc. b) de la ley 22.362, la cual conduciría, en la práctica, a un resultado frustratorio de la finalidad primordial de la legislación marcaría que reside en la protección de las buenas prácticas comerciales y la defensa de la buena fé del consumidor" (C.140.XX C.S.J.N. 31/03/87 en autos: "CHRISTIAN DIOR S.A. C/ MAMPAR S.A.); * "Para encuadrar la conducta en el art. 953 del Código Civil no es necesaria una prueba acabada de la existencia de un móvil ilícito, bastando la demostración de una conducta que objetivamente pueda aparecer como ilícita, y ésto se verifica cuando promedia la copia meramente servil de una marca nacional o extranjera... La finalidad primordial de la legislación marcaría reside en la protección de las buenas prácticas comerciales y la defensa de la buena fé del consumidor" (M.248. XXIII. C.S.J.N. 10/09/91 en autos: MARRIOT CORPORATION C/ RILA S.A. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE); * "En casos excepcionales, el titular de un registro extranjero puede reclamar la nulidad de una marca inscripta en el país, cuando ésta constituya una copia simplemente servil de la extranjera, con posibilidad de aprovechamiento del prestigio de los productos distribuidos con ella; se contemplan, así, las buenas prácticas comerciales y el interés del público consumidor, protegidos también por la ley de marcas" (S.314. XXI C.S.J.N. 31/03/87 en autos: "SKIS ROSSIGNOL S.A. Y OTRO C/ COLUCCI, NICOLAS").-

CAPITULO 2

PLANTEO DEL PROBLEMA

2.1. Explicación teórica y práctica del problema base:

Pretendo analizar y desarrollar un problema concreto, que puede ser enunciado con el siguiente interrogante:

"Es posible limitar las importaciones, mediante la ley de marcas?". El problema se identifica con las llamadas "importaciones paralelas".-

A los efectos de aclarar el interrogante, podemos suponer por ejemplo, que: el titular extranjero de una marca argentina comercializa en la Argentina productos de origen foráneo; otro agente económico adquiere los mismos productos a dicho titular y también los comercializa en la Argentina. Entonces, nos preguntaríamos, si el titular extranjero se puede oponer a la importación realizada por el otro agente, tratándose en el caso, de la comercialización de sus propios productos.-

El planteo tiene numerosas variantes, según se trate de distribuidores, licenciarios y cesionarios del titular extranjero, quienes podrían verse perjudicados por una importación paralela realizada por otro agente.-

En el caso aludo a una importación paralela totalmente lícita y a productos genuinos adquiridos al titular extranjero y no a falsificaciones que pudieran ser realizadas en el extranjero.-

El caso como se verá reviste fundamental importancia, ya que está estrechamente relacionado con la naturaleza intrínseca de las marcas, con el objeto mismo del derecho marcario y con la función marcaria. Las importaciones

paralelas al referirse a una cuestión de materia comercial, han recibido críticas y adhesiones de diferentes partes, dada la enorme cantidad de intereses económicos que están relacionados en cada conflicto a suscitarse. Trataré de abordar el problema analizando principalmente el aspecto jurídico pero también las consecuencias económicas que trae aparejado.-

Dentro del aspecto jurídico teniendo en cuenta que el presente trabajo se ha titulado "Como limitar las importaciones dentro del derecho de marcas?" me interesa la posición principalmente dentro de la normativa específica marcaría, pero no obstante ello analizaré el problema y la experiencia dentro de los mercados de integración entre países, con relación a la legislación antimonopólica y competencia desleal.-

En el análisis de la cuestión trataré de resolver interrogantes que me llevarán a hacer aplicación e interpretación adecuada de la naturaleza marcaría. Así cabe preguntarse: si son lícitas las importaciones paralelas; si es posible oponerse a las importaciones paralelas a través de la ley de marcas; si es materia de la legislación marcaría la regulación específica de las importaciones paralelas; cual es la solución que da la ley de marcas actualmente; cual es la experiencia en otros sistemas de derecho comparado; etc.-

En el desarrollo del problema genérico, trataré de encontrar solución a una gran variedad de casos concretos y específicos que quedan incluidos en el mismo.-

Antes de adentrarme al análisis de las cuestiones, cito a continuación los antecedentes jurisprudenciales nacionales más importantes y algunos antecedentes foráneos, luego

diferentes opiniones doctrinarias y aspectos legislativos.-

2.2. Análisis de antecedentes jurisprudenciales nacionales:

Entre los fallos nacionales que tratan el problema cabe destacar los siguientes:

Caso: "Lemonier y Cía. c/ Simsilevich y otro" (fallo de la Cámara Federal de la Capital, 10/08/31, en "Jurisprudencia Argentina" (1931), t. 36, pag.443; revocado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 11/12/31, en "Jurisprudencia Argentina", t. 37, pag. 13).-

En este caso cabe apreciar la complejidad de la problemática planteada ya que partiendo de un fallo en primera instancia donde se condena a los demandados, la Cámara revoca dicho fallo absolviéndolos y la Corte a su vez deja sin efecto el fallo de la Cámara haciendo lugar a la demanda.-

La firma L. Lemonier y Cía., acusa a Marcos Similevich y Luis Hendler, por usurpación de marcas de comercio y pide se les condene al máximo de las penas establecidas en el art. 48 de la ley 3975.-

Probado está que los querellantes son dueños por registro a su nombre, de las marcas de comercio "Curalues", "Erythrolues" y "Pilules Orientales", con las cuales señalan e individualizan preparados medicinales que, como concesionarios únicos en la República Argentina, adquieren de sus fabricantes franceses Lafay y Ferrand y Ratié, respectivamente; y a su vez, los querellados, Simsilevich y Hendler, comercian con esos mismos productos y esas marcas en el país, fundados en su derecho de adquirentes directos de

En primera instancia, el juez citando una amplia jurisprudencia (juicios A. Veiga y Cía. V. R. González, 28/10/1905; Rhen v. Narrie, 24/07/1909; Lunet v. La Argentina, 14/08/1909 y Vieytes v. Goldin 05/08/1927), señala que la introducción de artículos con marca registrada con anterioridad en el país, constituye el delito de usurpación de marca, salvo cuando se ha procedido de buena fé (juicio Lavagno v. Foncher, 03/09/1924 y Feeney v. Feeney, 09/09/1925). Considera que admitir lo contrario significaría desamparar a quién ha llenado todos los requisitos exigidos por la ley para hacerse propietario de una marca, pues bastaría para eludir responsabilidades y burlar los derechos del registrante hacer venir de Europa el producto. Manifiesta asimismo que siendo el registro que crea la ley 3975, atributivo de la propiedad de las marcas, las marcas "Curalues", "Erythrolues" y "Pilules Orientales", pertenecen a la firma actora (por estar inscriptas a su nombre) y en consecuencia, la reproducción que de ellas llevan los productos incriminados constituye, desde el punto de vista legal, una falsificación de las mismas.- Por último desechando las defensas de la demandada considera a los imputados como responsables del delito.-

En segunda instancia, la Cámara de Apelaciones considera que reconocido por los querellantes que los demandados han vendido los artículos con marcas legítimas, adquiridas en París a los fabricantes de los mismos, resulta patente que éstos no han incurrido en la penalidad establecida en el art. 48, inc. 6to. de la ley 3975, que castiga "al que vende o circula artículos con marca falsificada o fraudulentamente imitada", ni menos en la del inciso 5to. del art. 48 por el

cual se castiga "a los que vendan marcas falsificadas y a los que vendan marcas auténticas sin conocimiento de su propietario", pero no al que vende los artículos con marcas legítimas comprados al mismo fabricante, como ocurre en el caso. Si los fabricantes, aunque hubieran registrado sus marcas en el país, no podrían perseguir a los querellados por los hechos que motivan la querrela, tampoco pueden hacerlo sus concesionarios representantes o sucesores. Resuelve entonces revocando la sentencia de primera instancia y absolviendo a los querellados.-

La Corte, señaló que los fabricantes franceses que vendieron a los querellados, no podían hacer circular en la Argentina marcas no registradas en ella aunque lo estuvieran en Francia y si los fabricantes mismos no podían hacer uso de esas marcas, tampoco pueden hacerlo terceros compradores que ni siquiera son concesionarios, representantes o sucesores. Estos no podrán ser perseguidos por aquellos, porque, además de la carencia de registro, han sido sus vendedores, pero esa falta de derecho y de acción no afecta a los querellantes que tienen registro a su nombre y que no están ligados con los querellados por ningún vínculo jurídico. Finalmente revoca la resolución de Cámara y declara firme la de primera instancia. Del análisis efectuado por la Corte se destacan las siguientes conclusiones: - "la marca garantida por la ley 3975 es la registrada conforme a los preceptos que la misma establece, y ese registro tiene valor declarativo de la propiedad de aquélla y no tiene efecto retroactivo", - "las marcas extranjeras sólo son válidas desde su registro en forma en el país", - "la ley de marcas de fábrica, protege no solo al fabricante y agricultor, sino también al simple

intermediario que es comerciante, quien puede imponer a los artículos que compra para la reventa cualesquiera de los nombres, signos, etc, que reúnan los requisitos exigidos por aquélla", - "la libertad de comercio está sujeta a las leyes que reglamentan su ejercicio, y entre estas leyes las de marcas de fábrica, la de patentes o de invención y la de propiedad científica, literaria y artística, reglamentan la propiedad y el comercio para su mejor garantía y ejercicio", - "la llamada vulgarmente anti-trusts se refiere solamente al hecho del monopolio y al lucro con él, no pudiendo impedir el ejercicio de las facultades que concede la ley de marcas a los titulares de las mismas", - "registrada una marca en el país ninguna otra persona puede emplearla, ni el mismo fabricante, consignatario o mayorista del producto".-

Caso: "Lutz, Ferrando y Cía. c/ Karlsberg, José" (fallo nro. 750 de la Cámara Federal de la Capital de fecha 16/12/42 publicado en Jurisprudencia Argentina, t. 1943-I, pag. 525, confirmado por la Corte en fallo del 15/12/43 publicado en Jurisprudencia Argentina, t. 1944-I, pag. 249).-

En este caso la S.A. Ind. y Com. Lutz, Ferrando y Cía. acusa a José Karlsberg por usurpación y uso indebido de sus marcas de comercio "Leica" y "E. Leitz", pidiendo se condene al máximo de las penas establecidas en el art. 48, ley 3975 y al pago de una indemnización.-

Conforme probanzas de autos los hechos eran los siguientes: por una parte la querellante Lutz, Ferrando y Cía. S.A. era la titular de las marcas "Leica" y "E. Leitz", con la que se identificaban máquinas fotográficas, sus accesorios y repuestos de procedencia alemana; y por la otra parte el acusado José Karlsberg, compraba a inmigrantes

judíos que venían de Alemania perseguidos por el régimen nazi, aparatos fotográficos de segunda mano identificados con las marcas registradas por la querellante. Dichas mercancías eran ingresadas al país en forma ilícita (contrabando) para luego ser vendidas y así recobraban los inmigrantes su dinero con ganancia debido a la desvalorización del marco alemán. El Juez consideró que Karlsberg, "al adquirir dicha mercadería a bajo precio por dicho motivo y por haber entrado al país en fraude al fisco, y como no es comerciante establecido no paga impuesto alguno ni tiene gastos, se convierte en un competidor temible para la sociedad actora, que realiza una importación legal de la misma mercadería para venderla en forma inevitablemente más costosa, después de prestigiarla por medio de su acción comercial e importante propaganda acreditada en autos". Considera que esta conducta del querellado, está reprimida por el art. 48 inc. 5, ley 3975, que castiga al que usurpa el derecho exclusivo del titular de una marca registrada de usarla en los objetos de su comercio. Señala que sin el consentimiento de la sociedad actora, ni el querellado ni nadie, puede vender o poner en venta o emplear en forma alguna artículos con su marca registrada, ya sean nacionales o extranjeros, cualquiera sea su procedencia.-

Da por reproducidos todos los fundamentos del fallo Lemonier v/ Simsilevich, manifestando que si en tal causa, la Corte Sup. negó a los procesados el derecho de hacer circular en el país un producto legítimo extranjero, en perjuicio del comerciante que lo había registrado y acreditado con su marca en la República, condenando a los autores a la usurpación cometida por medio de una importación legal, con cuanto mayor

motivo y severidad, deberá penarse en este caso a un sujeto incurso en el mismo delito, agravado por la circunstancia de ser el circulador de mercadería no nacionalizada por el pago correspondiente a los derechos de importación; perjudicando notoriamente al titular de la marca con el envilecimiento del precio de sus máquinas fotográficas. Rechaza las defensas del querellado y lo condena con una pena de prisión e indemnización.-

En segunda instancia, la Cámara consideró que la doctrina del caso Lemonier c/ Simsilevich invocada por el aquo no es aplicable al caso; ya que no se trata de un comercio normal de importación de mercadería con marca registrada en la Argentina por un tercero, sino del tráfico de segunda mano, como ocurre con las máquinas de escribir, anteojos de carreras, relojes, automóviles, etc., y que en el caso se realiza por la razón circunstancial de estar prohibida en Europa la exportación de dinero. Se señala que dicho comercio es lícito, pues está regido por las normas del derecho común y no es contrario al derecho industrial y al interés comercial que ampara la ley de marcas; y asimismo, que este tráfico no constituye un acto realizado con el fin de hacer una competencia desleal al titular de la marca, objeto que informa la disposición de la ley en que se funda la acusación. Por ello declara la inculpabilidad del procesado.-

La Corte: siguiendo el dictamen del procurador general también consideró que no se trataba en el caso en examen de uno análogo al resuelto por la Corte in re Lemonier y Cía v. Simsilevich y otro, y por lo tanto confirmó la sentencia apelada.-

Caso: "Precisa Argentina (S.R.L.) c/ Missé, Esteban y otro"
(fallo de la C.S.J.N. del 28 de Abril de 1958, Jurisprudencia Argentina t. 1958-IV, pag. 161 y ss).-

En este caso la sociedad "Precisa Argentina S.R.L.", en representación de "Precisa A.G. Fabrique de Machines de Calculer" de Suiza, inicia demanda contra Esteban Missé y Federico Polus a efectos de que se condene a éstos a cesar en el uso de la marca "Precisa" y a pagar a la firma actora los daños y perjuicios que el empleo ilegal de la marca citada le ha irrogado, así como las costas del juicio, manifestando que el hecho atribuido a los demandados consistía en que en el comercio de Missé se vendían máquinas de calcular que llevaban la marca indicada, las cuales habrían sido adquiridas al demandado Polus. La parte demandada sostuvo que la actividad de ambos demandados era perfectamente legítima, pues se habían limitado, Polus a adquirir de particulares máquinas auténticas fabricadas en Suiza por la titular de la marca y Missé a venderlas en su comercio. En autos quedó perfectamente demostrado que las máquinas "Precisa" que estaban en poder de Missé eran de procedencia legítima, es decir, las mismas producidas por la fábrica titular de la marca; es decir que no se trata en el caso de dos marcas - la argentina y la suiza- destinadas a cubrir productos diferentes, sino de un solo producto y de una sola marca, registrada, a los fines de su amparo legal, en Suiza y en nuestro país.-

Tanto la resolución del juez de primera instancia como el del tribunal de alzada rechazó la demanda e hizo lugar a la defensa de los accionados.-

La Corte confirmó el fallo apelado dejando sentadas las

siguientes conclusiones: - "el principio con arreglo al cual corresponde pronunciarse en favor de los derechos emergentes de una marca registrada en la República Argentina, cuando entran en colisión con los atribuidos por una marca registrada en el extranjero, es exacto siempre que los titulares de ambas marcas sean personas distintas; cuando como en la especie el titular de las dos marcas es la misma persona, e idéntico el producto protegido, no existe conflicto de derechos derivados de la ley de marcas, Tal es la interpretación que corresponde dar al art. 48, inc. 5 ley 3975"; - "el carácter territorial de las marcas, adoptado por la ley 3975, permite, en principio, que el titular de una marca registrada en la República Argentina, pueda oponerse en ésta al uso de igual marca registrada legítimamente en el extranjero a nombre de otro; pero no puede impedir la circulación comercial en la República Argentina de los efectos que el mismo titular de la marca Argentina ha entregado en el extranjero, protegidos por la misma marca extranjera"; - "No configura infracción a la ley de marcas la compraventa en la República Argentina de máquinas usadas adquiridas en el extranjero, aún cuando los titulares de las marcas argentina y extranjera sean personas distintas".-

Caso: "R.E.G. Argentina S.R.L. c/ El Encendido S.A.C.I.I.E.", (Causa nro. 2656) Fallo de Primera Instancia del 3 de Octubre de 1972 y sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo, Sala Civil y Comercial nro. 1 del 28 de Diciembre de 1973.-

Este caso es más reciente que los anteriores citados, y los hechos y consideraciones fueron los siguientes: La actora "R.E.G. Argentina S.R.L." era titular en nuestro país de la

marca Berú y representante exclusiva de la firma Berú Verkanfs Gesellschafts M.B.H. Ludwiesburg de Alemania y en tal carácter vendía en nuestro país bujías para automotores con la referida marca. En tal carácter inició una acción demandó a El Encendido Sociedad Anónima Comercial Industrial Importadora y Exportadora para que se la condene a cesar de vender bujías para automotores marca Berú, a pagarle asimismo una indemnización de daños y perjuicios y a restituirle los frutos provenientes de la venta de bujías en infracción.-

En autos quedó probado que el actor era representante de la empresa alemana y que el demandado era vendedor de mercaderías genuinas también de dicha empresa que había aceptado que se exportara a nuestro país una partida de bujías Berú. Con ello resultaba que la misma empresa de Alemania que otorgó a la actora una representación "exclusiva" en nuestro país de bujías marca Beru fue quien autorizó que otra firma distinta de la actora trajera al país una partida de 3.000 bujías alemanas marca Berú, cuya reventa en plaza por la demandada motivó la demanda de la actora.-

El juez de primera instancia consideró dichas circunstancias y a su vez analizó que la legitimidad del registro de la marca Berú obtenido por la actora a su nombre está vinculada a su carácter de representante en nuestro país de la firma de Alemania; y destacó que estaba claro que la representada de Alemania y la representación actora explotan de común acuerdo idéntica marca Berú, registrada en nuestro país a los fines de su amparo legal, para cubrir el mismo producto (bujías).-

Finalmente resolvió rechazando la demanda argumentando

que no existía hecho ni acto ilícito alguno del cual debía responder la demandada, pues esta se limitaba a revender bujías con auténtica marca Berú que habían sido adquiridas legítimamente a quién las había importado con expreso consentimiento del fabricante y del distribuidor extranjero, titular a su vez de derechos sobre tal marca auténtica. No encontró en la conducta de la demandada nada que se vincule siquiera a uso indebido de marca Berú que pueda ser impedido por aplicación de la ley 3975. Resaltó también el sentenciante que en todo caso mediaba entre representada (firma alemana) y representante (actora), un problema vinculado a alguna violación por la primera de la exclusividad de la representación que hubiera prometido a la segunda. Destacó que el caso guardaba analogía con el antes citado "Precisa Argentina S.R.L. c/ Misse Esteban y otro".-

La sentencia fué apelada y la Cámara confirmó el fallo en todas sus partes agregando a los fundamentos del aquo que la demandada había practicado un típico acto de comercio, protegido por el Código de la materia y por la Constitución Nacional en su art. 14, cumpliendo con todos los requisitos que las leyes y reglamentaciones imponían para adquirir mercaderías importadas, por lo que sancionarla con su actividad ejercitada dentro de la ley, sería vulnerar principios constitucionales que la tutelaban incuestionablemente. Con respecto al fallo citado por el aquo, señaló la alzada que si bien no es totalmente idéntico guardaba sustancial analogía con el de autos.-

Caso: "Francmode S.A. c/ Danduf S.A.C.I.F.I. s/ Cese Uso Indebido de Marca PIERRE CARDIN" (Causa 2357) (Sentencia del 14 de Agosto de 1984 Sala III de la Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal): En dicho caso se destacan los siguientes hechos: Francmode S.A., en carácter de titular de la marca "PIERRE CARDIN", demanda a DANDUF S.A.C.I.F.I. con el objeto de que se le condene a cesar en el uso del mencionado signo y a la restitución de los frutos percibidos indebidamente ordenándose la destrucción de las mercaderías usurpadas. Señala que la demandada estaba comercializando dentro del país diversas prendas de vestir que llevaban indebidamente la marca Pierre Cardin. Añade también la actora que la marca en cuestión se hallaba registrada a su nombre desde el año 1974, en virtud de la cesión total que le efectuara su titular originario, el Sr. Pierre Cardin, y como consecuencia que poseía el derecho exclusivo al uso de tales marcas y ninguna persona se encontraba legalmente habilitada para usar dicho signo sobre los artículos que abarcaban sus registros, careciendo de relevancia que tales artículos sean nacionales o extranjeros. Danduf S.A., al responder la demanda, reconoce la comercialización de los productos (probada en autos por una medida cautelar efectuada por la actora) pero niega que las mercancías embargadas ostentasen indebidamente la marca Pierre Cardin. Señala también la demandada que adquirió de buena fé las mercaderías a la firma Tunuyan S.A. en la Pcia. de Buenos Aires, cumplimentándose los requisitos previstos por la legislación aduanera y los artículos llevaban el correspondiente estampillado fiscal. Afirma también que no es procedente el reclamo para la cesación en el uso de una marca de productos que fueran elaborados en el exterior, y que ingresen libremente a plaza con la marca estampada, ya que el uso de la marca fue hecho en jurisdicción extraña a nuestro

Registro y en el país solo se procedió a su comercialización, luego de haber tramitado legalmente el ingreso y pagados los derechos que correspondían, además, manifiesta que el convenio suscripto por la actora con Pierre Cardin de París nada decía respecto de la distribución exclusiva en el país de las mercaderías que ingresen con la marca estampada y hayan sido elaboradas directamente por el titular mundial de la marca o alguna licenciataria de un tercer país.-

En primera instancia se hizo lugar a la demanda, y el fallo fué apelado. La Cámara consideró que "lo esencial del contrato obrante a fs. 26/7 como bien ha tomado en cuenta el Sr. Juez es que la firma francesa vendió a Francmode S.A. todos sus registros marcarios en los países antes mencionados... que en dicho contrato se califica al adquirente en titular exclusivo, único y excluyente de la indicada marca en los territorios de la República Argentina, Chile y Uruguay", cita la alzada lo dicho por Breuer Moreno: "el objeto primordial de la legislación de marcas es asegurar la exclusividad de uso de las registradas conforme a prescripciones". Señala la alzada que el régimen de marcas y su reglamentación establecen la publicación de las solicitudes y concedidas, por lo que un comerciante (y menos cuando se trata de una marca muy difundida como la de autos) no puede prescindir, antes de comprar y revender un producto de signo conocido, de tomar las mínimas precauciones a fin de cerciorarse que no vulnera derechos ajenos. También dijo en forma expresa que: "surge del juego de diversas normas de la ley 3975 (arts. 4, 6, 48, 57 y 58) que nadie sin autorización del titular del registro en nuestro país, puede invadir el ámbito otorgado a su marca. La exigencia del art. 58 de la

citada ley implica que todos los comerciantes están obligados a averiguar la proveniencia de los artículos que expenden, si no lo hacen, incurrir en grave negligencia y deben afrontar la consiguiente responsabilidad. No importa al respecto la buena o mala fé -que sila tiene desde el punto de vista penal- de quién vulnera la exclusividad que la ley confiere al titular del registro marcario. Tampoco es suficiente decir que el producto ha sido importado del exterior... el art. 48, inc. 5to. sanciona a los que, a sabiendas, "vendan marcas auténticas sin conocimiento de su propietario". Si bien este último es una norma penal, su examen es útil para determinar que la finalidad de la ley es impedir en el territorio nacional el uso de una marca ajena sin autorización del titular. Cuando el empleo es a sabiendas el hecho puede constituir un delito criminal, si no existe tal conocimiento, de cualquier manera se está en presencia de un ilícito civil. Cabe aquí traer a colación que, conforme con lo decidido por la Corte Suprema Federal (Fallos: 163 p. 176, J.Arg. t 37, p 11.) en una causa en que los querellados invocaron en su favor la libertad de comercio garantizada por la Constitución, la introducción y venta de artículos con marca legítima, comprados al mismo fabricante extranjero que provee al comerciante del país, que ha registrado aquí la marca con el consentimiento de aquel, constituye delito de usurpación de marca; añadiendo el alto tribunal que la libertad alegada está sujeta a las leyes que reglamentan su ejercicio y, entre estas, la de marcas, de patentes y de propiedad intelectual, reglamentan la propiedad y el comercio para su mejor garantía y ejercicio. Análoga conclusión había llegado la jurisprudencia de la Cámara Federal de la Capital

Federal: si un comerciante después del Registro importa efectos con dicha marca y comercia con ellos, el dueño de ella puede perseguirlo por uso indebido, sin que el negociante pueda arguir en su favor que la marca y los artículos son auténticos y de legítima procedencia (Vieites c/ Goldín, 5/08/27, Jur. Arg. t, 27, p. 833).-

2.3. Antecedentes en el derecho comparado:

En este punto voy a citar aspectos relativos al problema analizado, señalando diferentes opiniones tanto jurídicas como económicas, transcribiendo algunos antecedentes jurisprudenciales y la opinión de algunos juristas foráneos, en el derecho comparado.- <7>

2.3.1. Austria se ha caracterizado por ser un adherente a la estricta interpretación del principio de territorialidad. A partir del cual en los casos "Nescafé" (Julio de 1953) "Brunswick" (1957) y "Seaburg" (1960) se puso de manifiesto que la estricta aplicación de dicho principio significaba que no solo el propietario de una marca Austriaca, sino también el único licenciataria podía impedir una importación paralela, aún si las mercaderías habían emanado del licenciante. Esta posición fué completamente revertida por la Corte Suprema Austriaca el 30 de Noviembre de 1970 en el caso "Agfa".-

2.3.2. En Suiza, se ha apoyado el comercio internacional, bajo el concepto de que una vez que el propietario de la marca ha vendido sus mercaderías no puede influenciar cualquier acto de disposición que posteriormente se efectúe sobre las mismas. Se sostiene dicho concepto independientemente del lugar de la venta. Se considera que

las marcas deben propiciar el comercio internacional, no prohibirlo o limitarlo. Cabe citar entre sus antecedentes:

-Caso Saba: una firma alemana registró la marca "Saba" y "Saba-radio" y luego transfirió las marcas a su subsidiaria en Suiza, Saba. Un distribuidor de radios en Zurich obtuvo algunas radios producidas por el propietario alemán y las vendió en Suiza. La decisión de la Corte (17/10/58) fué que no se había violado la marca ya que el público observaba las marcas con indicación del origen de las mercaderías.-

-Caso Columbia: en este caso la firma inglesa Electric and Musical Instruments Ltd. (EMI), y su subsidiaria eran los propietarios de las marcas suizas "His Master's Voice" y "Columbia". En Estados Unidos los propietarios de la marca eran Columbia y RCA. Una firma suiza Delachaux y Niestle S.A. obtuvieron discos en los Estados Unidos y los vendieron en Suiza. Se sostuvo que el público Suizo observaba los discos de ambas marcas como provenientes de las corporaciones inglesas y que la importación de los Estados Unidos era una violación. Esto fué sostenido a pesar del hecho de que la marca fue originalmente registrada por la corporación de Estados Unidos, que había transferido sus marcas en Suiza en 1924. Desde dicho momento las marcas eran vistas por el público como provenientes de la corporación Inglesa, que no tenía ninguna relación con el original propietario de las marcas.-

-Caso Philips: la firma holandesa Philips producía numerosos artefactos eléctricos en varios países los cuales eran comercializados a través de subsidiarias y firmas asociadas. La marca suiza Philips es registrada en nombre de la subsidiaria suiza Philips A.G. en Zurich. Radio Import

G.M.B.H. en Suiza obtuvo televisores que habían sido producidos por la subsidiaria alemana, y los comercializó en Suiza. La subsidiaria suiza demandó entonces al importador por violación de marca. El tribunal Suizo estableció el 04/10/60, que no había violación de marca, basando la decisión en que el público en Suiza observaba la marca Philips para indicar el signo de origen, como proveniente de cualquiera de las subsidiarias de la organización multinacional de Philips.-

-Caso Asahi Pentax: la firma japonesa Asahi Optical Co. Ltd. obtuvo una marca suiza "Asahi Pentax", para cámaras. La marca se grababa en la caja de la cámara. La distribución exclusiva fue dada por la firma japonesa a Mr. I.W. quien lo hizo público en Suiza. El distribuidor exclusivo demandó a un importador paralelo. La Corte comercial de Zurich, estableció el 26/12/61 que no había violación de marca ya que las cámaras eran genuinas y el público suizo observaba la marca como un signo de origen.-

2.3.3. En Francia las disputas sobre importaciones paralelas han sido centradas principalmente en el concepto de competencia desleal, interfiriendo con la existencia de los contratos de distribución exclusiva. Esta fue principalmente la base en el caso "Consten v/ UNEF" sentencia del 21/05/62.-

Los tribunales franceses analizaron por primera vez la cuestión dentro del derecho de marca en el caso "Koerting v/ Radio Tele Hall" (Corte de París, 23/11/67). En dicho caso una bien conocida firma alemana productora de radios, tenía su marca francesa "Koerting Radio", que fue confiscada durante la segunda guerra mundial. Las autoridades francesas vendieron luego la marca a una corporación francesa: Simplex

Electronique. Luego el propietario francés se constituyó en el distribuidor exclusivo del productor alemán. Un importador paralelo Radio Tele Hall, obtuvo receptores de stereo de un mayorista francés. El importador paralelo publicó en el diario "Figaro" los radio receptores bajo la marca Koerting y agregó que había obtenido las mismas directamente del productor Alemán. Simplex Electronique, el propietario de la marca Francesa Koerting Radio, demandó al importador paralelo por infringir su marca y por competencia desleal, porque el importador paralelo había falsa y erróneamente alegado en sus avisos que había obtenido sus receptores del productor Alemán, cuando los había obtenido indirectamente y había adicionado su propia caja a los mismos.-

El tribunal (Corte de París el 23/11/67) hizo lugar a la demanda en la base de una violación marcaria y de competencia desleal. Nada cambió por el hecho de que solamente los receptores eran productos verdaderos de Koerting, y que cualquier comprador común podría adquirir el producto con su marca sin observar la caja, sino encontrándose interesado solo en la calidad y performance de los receptores.-

La Corte de Apelaciones confirmó el fallo en ambos fundamentos.-

Posteriormente la Corte de Casación el 27/04/69, revirtió la decisión y envió el caso a una diferente Corte de Apelaciones. La Corte de Casación, encontró que no había violación marcaria ya que el importador había correctamente publicado sus mercaderías como mercaderías genuinas emanadas del productor alemán, Koerting. Estableció que la disputa debía ser decidida bajo la ley de marcas de 1857 (arts. 7 y 8), la cual sancionaba la utilización de la marca en

mercaderías falsas o sancionaba también la imitación de marcas. En este caso se consideró que la marca no fué ubicada falsamente ni tampoco fué imitada por el importador paralelo, sino que se hacía referencia a su origen genuino.-

Ninguna mención hizo la corte de Casación al hecho de que la marca francesa fue registrada en nombre del distribuidor unico, el demandante.-

Cabe considerar que los arts. 7 y 8 de la ley de marcas francesa de 1857 son penales. La nueva ley marcaria (1964/65) otorga una mayor protección al propietario de la marca, de todos modos, el caso hubiera tenido el mismo resultado dentro de la nueva legislación (Según opinión de Jecies).-

La Corte de Casación remitió el caso a un nuevo tribunal y le encomendó que investigara las circunstancias bajo las cuales el importador paralelo había obtenido los receptores. Considerando que el importador paralelo seria libre de disponer de las mercaderías adquiridas y liberado de cualquier interferencia con el contrato de distribución a menos que se probara que el conocía la distribución exclusiva al momento de la adquisición de las mercaderías.-

2.3.4. En Alemania los tribunales han señalado en forma reiterada que las importaciones paralelas no podrían ser impedidas por el licenciatario o el distribuidor exclusivo. En dicho sentido se resolvió el caso "Maja" en 1964.-

La cuestión de la función de calidad o garantía de las marcas, fué el principal concepto en el caso "Cinzano" en la Corte de Hamburgo el 10 de Marzo de 1971. La decisión fué apelada ante la Suprema Corte de Alemania. Los hechos en dicho caso eran los siguientes, la firma alemana Cinzano es una subsidiaria de la bien conocida firma italiana "Francesco

Cinzano & Cía. S.p.A. La subsidiaria alemana es la propietaria de varios productos marcados con el termino Cinzano. Una tercera parte importa vermouth cinzano de Francia y España y lo vende en Alemania. Las botellas tienen etiquetas marcadas con el termino Cinzano. Fué probado en autos que el gusto de la mercadería francesa y española era diferente que el italiano. El vermouth español era producido en España por una subsidiaria de ese país de la firma italiana Cinzano. El vermouth francés era producido por un licenciatario de la firma italiana Cinzano.-

El tribunal de Hamburgo sostuvo que no se había violado la ley de marcas, pero que sí se había cometido un acto de competencia desleal y en consecuencia se prohibió la venta en Alemania de los productos provenientes de España y Francia a menos que la botella llevara la leyenda del real origen de los respectivos productos.-

2.3.5. En Holanda varias de las decisiones dictadas fueron luego revocadas por las decisiones de la Corte de Justicia Europea.-

En el caso "OMO" el 31 de Diciembre de 1968 se sostuvo que no había relevancia en el hecho de que los propietarios de la marca idéntica Alemana y Holandesa pertenecieran a la misma corporación multinacional.-

En dicho caso la firma holandesa "Lever" (subsidiaria de la corporación multinacional Lever) que era propietaria de la marca holandesa OMO; demandó a un importador Greco N.V. que había obtenido detergentes marca OMO en Alemania. El detergente había sido producido por la subsidiaria alemana de Lever, y había sido marcado con la marca OMO. La corte holandesa sostuvo que se había infringido la ley marcaría

desde que los propietarios de las marcas en Alemania y en Holanda eran diferentes entidades legales.-

Los tribunales holandeses sostuvieron que la previsión del art. 85 del tratado de Roma, no fué violado y se rehusaron a someter la disputa a decisión de la Corte de Justicia Europea.-

Dicha decisión fué revocada y el concepto es obsoleto en vista de la decisión de la Corte de Justicia Europea en el Caso Sirena.-

En el caso DASH decidido el 1 de abril de 1969, se sostuvo que la marca holandesa Dash, no fué violada por la venta de mercaderías importadas de Alemania. La corporación multinacional de Proctor and Gamble era la propietaria de la marca Dash en Alemania y Holanda, respectivamente. El demandado obtenía algunos productos marcados en Alemania y los vendía en Holanda. La Corte sostuvo que no había competencia desleal por la venta de mercaderías sosteniendo diferentes calidades, a menos que el vendedor tuviera conocimiento de la diferencia de calidad. Esto no pudo ser probado en el caso. Esta decisión se corresponde con la del caso Cinzano en Alemania.-

2.3.6. En Japón la primer decisión en un caso de importaciones paralelas fué en el distrito de la Corte de Osaka, en el caso "M.C.Kabushiki Kaisha v/ Shiro Trading Co. Ltd", generalmente referenciado como el caso Parker, ya que se trató de la importación paralela de lapiceras marca Parker.-

En dicho caso el demandado era licenciatario exclusivo de la empresa Parker Pen Co, para el uso de la marca Parker en Japón, y fué demandado por un importador paralelo por

declaración de no violación de marca. El demandante importador intentaba vender lapiceras originales Parker que había obtenido en Hongkong. La corte de Osaka, discutió las provisiones de la Convención Internacional y encontró que la cuestión de la territorialidad no estaba definida. Analizó también que la marca Parker y sus mercaderías eran conocidas en Japón antes de que se diera la licencia exclusiva al demandado y también que el comprador eventual no estaba interesado en la persona del licenciatario Japonés y/o distribuidor, y solamente en el hecho de que las mercaderías que se adquirirían eran producidas por la corporación americana propietaria de la marca Parker. El licenciatario (demandado) exclusivo apeló el fallo en contra y la apelación fue también desestimada.-

2.3.7. Gran Bretaña pasó a ser miembro del Mercado Común Europeo (Unión Europea) en Enero de 1973, y varias decisiones de la Comisión de dicho mercado, y de la Corte de Justicia Europea, deberán ser considerados con respecto a las importaciones paralelas dentro de Gran Bretaña. En todas los países antes señalados existe una amplia libertad en materia de licencias marcarias, las cuales están prohibidas por las leyes inglesas. Lo mismo cabe concluir con relación al Commonwealth británico, Australia, Canadá y la India. El Acta Británica de Marcas de 1938 contiene provisiones relativas al registro de otras personas que no siendo propietarios de marcas son usuarios de las mismas. El permiso de uso de una marca por una persona que no es su propietaria viola la ley marcaria y produce su cancelación, a menos que sea registrado dicho uso. Por ello la licencia a otra persona debería ser registrada como Registro de Uso, tanto si la

persona es subsidiaria o afiliada a el propietario de la marca británica.-

2.3.8. Canadá cuenta con una ley marcaria que provee remedios específicos contra las violaciones a los registros marcarios y la competencia desleal. La competencia desleal esta también regulada en la ley civil de la provincia de Quebec y por el "common law" en resto de las provincias. Se prevé también en forma expresa la registración de uso y se han interpretado las provisiones de la registración de la licencia como Registro de Uso en forma muy estricta.- <8>

Cabe citar los siguientes casos:

--"Remington Rand Ltd v/ Transworld Metal Co Ltd" (1960) donde el demandante era el propietario en Canada de las marcas Remington, Rollectric y Princess para usar con afeitadoras electricas. Las afeitadoras vendidas por la actora en Canadá eran fabricadas en Estados Unidos por Sperry Rand Corporation, compañía pariente a la demandante de Canadá. El demandado ofrecía para vender en Canadá afeitadoras llevando las marcas, algunas de las cuales eran hechas en Alemania y otras en Estados Unidos y eran idénticas a las vendidas en Canadá por el demandante. La Corte no le dió importancia a la relación entre las partes, haciendo lugar a la demanda interpuesta por la compañía canadiense basando su decisión en la posibilidad de confusión en el público respecto al origen de las mercaderías y al daño que se provocaba al propietario canadiense.-

--"Dupont of Canada Ltd. v/ Nomad Trading Co Ltd" (1968) la Corte hizo lugar a la demanda basándose en que existía una diferencia de calidad en las mercaderías comercializadas por el demandado y consecuentemente las actividades este

provocaban perjuicios en la reputación del demandante. La Corte señaló que en esa situación no se podía hacer lugar al usual argumento del agotamiento.-

-En el "CASO SEIKO", los hechos fueron los siguientes: Seiko Time Canada Ltd. (Seiko Canada) era el distribuidor autorizado de relojes Seiko para Canadá. Ello en virtud del contrato que la vinculaba a la compañía japonesa K Hattori & Company Limited (Hattori), que era propietario en Canadá de la marca Seiko. Los demandados "Consumers Distributing Co. Ltd" (Consumers) importaban relojes Seiko genuinos distribuidos y comercializados en los Estados Unidos de distribuidores pertenecientes a la Corporación Seiko y elegidos por Hattori para Estados Unidos. Los relojes Seiko vendidos en el mundo eran garantizados por Hattori y en Canadá la demandante estaba era agente autorizados de servicios post-venta.- Hattori no fué parte de la acción y Seiko Corporation (E.E.U.U.) y Seiko Canadá no tenían registrado el uso de la marca Seiko. Seiko Canadá interpuso una acción contra Consumers solicitando que restrinja la importación y comercialización de relojes Seiko en Canadá. La acción no estaba basada en las provisiones de la ley de marcas ni se argumentó que la compañía canadiense había desarrollado una clientela y negocio local separado para la marca Seiko. La Corte de Ontario hizo lugar a la demanda restringiendo al demandado de continuar vendiendo como distribuidor autorizado de relojes Seiko y le ordenó publicitar que los relojes por él vendido no estaban garantizados por la compañía canadiense. En otro aspecto de la cuestión el caso pasó a la Corte ya que la demandante argumentó en cuento a la venta de los relojes por parte de la

demandada que ello constituía un acto de competencia desleal dentro del common law ya que el producto vendido por la Seiko Canadá tenía cuatro elementos que los productos del demandado no tenían: * el reloj mismo, * el punto de servicios de venta e instrucciones, * el certificado de garantía y * el servicio post venta. La Suprema Corte de Canadá consideró que no había competencia desleal ya que luego de la decisión de la Corte de Ontario sus actividades no eran desleales y el público no podría verse engañado. La corte también expresó que si se adoptara la postura del demandante: iro. el público canadiense se vería privado del derecho de optar por la compra de relojes Seiko garantizados por Japón y 2do. un monopolio podría ser efectivamente establecido, contra los principios del common law que en cuanto al comercio establecen el reconocimiento de los beneficios que a la comunidad le otorga la competencia libre y leal.-

- "Wilkinson Sword (Canadá) Limited v/ Arthur Juda Carrying on Business as Continental Watch Import Co." (1968), en el cual los hechos eran los siguientes: desde 1920 a Julio de 1963 la palabra marcaría "Wilkinson Sword" y la designación marcaría "Wilkinson Sword", fueron usadas en Canada para distinguir productos de Wilkinson Sword Limited, una corporación inglesa. Dicha corporación acordó la incorporación de su Canadiense subsidiaria (Wilkinson Sword Limited), y luego le transfirió las dos marcas canadienses en Junio de 1965. En el caso las marcas fueron declaradas inválidas porque el público no había sido informado sobre el cambio en la propiedad y porque no se había registrado el uso a favor de la compañía inglesa cuyas mercaderías eran aún comercializadas en Canadá.-

-La importancia de informar al público canadiense sobre la relación entre el productor de las mercaderías y el propietario de la marca canadiense fué también la principal causa que motivó la resolución en el caso: "Ulay (Canadá) Ltd. v/ Calstock Traders Ltd. et al" (1967) donde los hechos eran los siguientes: Ulay Ltd. demandó a un importador de loción capilar por infringir la marca canadiense "Oil of Olay". El demandado había obtenido los productos fuera de Canadá y los ingresó y comercializó en dicho país. Se probó que los productos contenían la identificación de su origen internacional, y en dicho fundamento el juez Walsh rechazó la demanda.-

-En el caso "H.J.Heinz Company of Canadá Ltd. v/ Edan Foods Sales Inc." (13/02/91), la corte sostuvo que el importador paralelo violaba el derecho exclusivo de la marca Heinz de la canadiense subsidiaria. Los hechos eran los siguientes: entre 1909 y 1940, la H.J. Heinz Company (de U.S.A.) fabricaba productos de comida, incluyendo Ketchup en Canadá. Posteriormente fué incorporada en 1940 la compañía canadiense Heinz Company of Canada Ltd. y adquirió el derecho a usar la marca. Heinz Canada mantuvo una identidad separada de la empresa estadounidense, y fabricaba sus productos para el mercado local con ingredientes propios y característicos de acuerdo a las exigencias típicas del mercado local. Heinz Canadá hizo una gran inversión en promoción y publicidad de sus productos. Edan Foods Sales Inc. (Edan Foods), compañía de Ontario, importó dentro de Canadá varios contenedores de Ketchup, identificados con la marca Heinz identificando su origen del mercado estadounidense. El Ketchup era reetiquetado por Edan Foods para cumplir con los

requerimientos de la legislación Canadiense, incluyendo también el detalle de los ingredientes en idioma francés e inglés y la identidad y domicilio del importador. Para solicitar ante la corte que se impida la importación que efectuaba Edan Foods, Heinz Canadá se basó en la sección 19 del acta de marcas, que preveía su derecho a tener exclusividad en el uso de sus marcas en relación con varios productos, incluyendo Ketchup, para el cual la marca estaba registrada. Señaló entonces que el importador violaba la exclusividad de su derecho marcario. La corte sostuvo como aspecto favorable para hacer lugar a la demanda que el demandante había desarrollado su propio nombre y había mantenido una producción local importante, y que el demandado era un simple distribuidor de productos alimenticios que no había establecido clientela ni efectuado grandes cambios tendientes a facilitar su posición en el mercado.-

2.3.9. En México las importaciones paralelas se encuentran permitidas (art. 92), no obstante ello, numerosos empresarios y abogados de empresas revelan la problemática comercial del problema y los enormes daños que provoca la realización de las importaciones.- <9>

Para Roberto Arochi abogado de marcas, el hecho de que alguien importe en forma paralela no significa ni un delito ni una competencia desleal. Lo que sí considera desleal es que los importadores se beneficien con ello sin tener derecho, como cuando hacen ofertas, publicidad y otras prácticas para la que no están autorizados.-

En Julio de 1996 la Multinacional Baush & Lomb, propietaria de la marca de lentes Rayban, demandó a Devlyn (su antiguo cliente en México) por la presumible venta de

anteojos piratas. Posteriormente se comprobó que la mercadería era original y que fué importada legalmente por un distribuidor. El consorcio estadounidense argumentó no obstante, que la transacción no era legítima puesto que sólo él estaba autorizado para realizar exportaciones. El caso aún sigue pendiente en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.-

En dicho país se ha generado una crítica generalizada por las importaciones paralelas y diferentes organismos gubernamentales deslindan responsabilidades. Así la Comisión Federal de Competencia puntualiza que el problema no le compete mientras no se refiera estrictamente a precios o a la amenaza de monopolios de mercados; la Procuraduría Federal del Consumidor advierte que solo intervendrá cuando el asunto implique un daño directo al consumidor; la Dirección de Servicios al Comercio Exterior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial señala que el problema disminuiría si se exigiera que el pedimento de importación especificara los derechos de propiedad intelectual; en tanto la Dirección General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda aduce que ella no está obligada a verificar el aspecto intelectual de los productos.-

A raíz de diferentes proyectos presentados por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se reformó la ley aduanera incluyéndose la disposición de verificar los derechos intelectuales de los productos en los puntos aduaneros.-

María del Carmen Portilla, abogada de la filial mexicana de Grupo Schneider Norteamérica, señala que el problema obedece a la competencia de precios y al limitado control que

sobre sus distribuidores puede ejercer una empresa matriz; sin embargo destaca que en cualquiera de los dos casos existe dolo del importador por infringir los derechos comerciales del licenciataria.-

El director general de la Concamin, René Espinoza, señala que dos son los pasos necesarios para evitar el problema: la franca prohibición de las importaciones paralelas y que los tiempos de resolución sean más ágiles. Destaca un daño doble en las importaciones paralelas ya que por un lado se violan los derechos de transferencia de la propiedad intelectual y por el otro el impacto comercial provocado a las empresas o industrias no es subsanado con una remuneración ni mucho menos cuando esta tarda años en ser establecida.-

2.3.10. En Estados Unidos de America, se han dictado una gran cantidad de fallos sobre el tema, tanto en forma anterior como posterior a la ley de marcas, fallos también basados en la legislación antimonopólica y fallos basados en la legislación aduanera.-

Se han publicado una gran cantidad de artículos y el tema ha sido materia de análisis por muchos juristas, con diferentes tipos de opinión analizándose diferentes puntos de intereses.-

En un trabajo presentado y publicado en el año 1986 por "The United States Trademark Association" (USTA) con la intervención de un comité ad-hoc, expresamente designado para que analizara el tema de las importaciones paralelas, se puso de resalto que los intereses de competencia del propietario de la marca en Estados Unidos y del importador paralelo, así como la apropiada protección del interés público, requieren

un cuidadoso análisis de los conceptos legales y políticos.-

Se citan antecedentes y analiza la cuestión dentro del derecho marcario, leyes aduaneras, y ley antimonopólica.-

Dentro del derecho marcario cabe citar entre otros los siguientes:

* "A. Bourjois & Co., Inc. v/ Katzel" (1923) En dicho caso Bourjois (Cía. americana), compró el negocio que en los Estados Unidos tenía el fabricante francés de polvo facial JAVA. Bourjois registró la marca JAVA y estableció un negocio substancial importando, envasando y comercializando los productos, provocando a raíz de ello el entendimiento en el público de que JAVA provenía de Bourjois. El demandado Katzel (importador E.E.U.U.) compró una gran cantidad de productos del mismo polvo facial en Francia en las cajas originales, para venderlas en Estados Unidos. En principio se había resuelto en forma similar a los casos "Hunyadi Janos" y "Eternelle" (1917) estableciendo que no hay derecho exclusivo a usar el nombre, simbolo o emblema excepto para indicar autenticidad del artículo con el que se ha identificado por asociación. Se sostuvo que no se podía invocar la ley marcaria si no había engaño simultaneo. A raíz del voto en disidencia del Juez Holmes, la Corte sostuvo posteriormente que los derechos de Bourjois fueron violados y prohibió las importaciones paralelas porque para la ley y el entendimiento público, JAVA era la marca solamente de Bourjois en E.E.U.U. En este caso se destacó que si bien el producto adquirido en Francia era genuino e indicaba su origen, el único propietario en Estados Unidos era Bourjois (demandante). Para Holmes el objeto primario era proteger el negocio del titular siendo la protección del consumidor de segunda importancia.-

* "Prestonettes, Inc. v/ Coty" (1924), la Corte aplicó el mismo razonamiento que en el caso Bourjois, pero no prohibió la importación paralela, considerando que se trataba del mismo titular. No obstante teniendo en cuenta que el importador reembotellaba el producto lo obligó a indicar en la etiqueta dicha circunstancia, la corte señaló que se decía la verdad y no engañaba al público.-

Los conceptos que se obtuvieron de la jurisprudencia citada, fueron codificados en el Lanham Act (ley marcaria) donde se estableció la violación producida por la probabilidad de confusión, decepción o error adoptada por la Corte y se prohibió la importación de mercaderías acarreado nombres o marcas violatorios. En dicho sentido cabe citar: "Bourjois & Co. v/ Aldridge" (1923), "Sturgis v/ Clark D. Fease, Inc." (1931), "Champion Spark Plug Co. v/ Sandberg" (1947).-

Entre otros fallos más recientes se destacan:

* "Bell & Howell: Mamiya Co. v/ Masel Supply Co.," (1982) en este caso Bell & Howell era el exclusivo distribuidor estadounidense de camaras Mamiya y el propietario de los registros marcarios de las marcas Mamiya para los productos hechos en Japón. Masel y los otros demandados fueron autorizados como distribuidores de Bell & Howell, pero el conflicto se suscito cuando los demandados importaron, publicitaron y vendieron equipamiento Mamiya en los Estados Unidos a precios muchos mas bajos que aquellos autorizados por la actora a sus distribuidores. La actora obtuvo una medida preliminar impidiendo la comercialización, pero fue anulada y al caso fue a la corte de apelaciones por las escasas probabilidades de confusión o decepción y daño

irreparable. En la corte (1983) se rechazó la pretensión de la actora, ya que se consideró que los productos provenían del mismo titular y que tenían la misma calidad.-

* "Model Rectifier Corp. v/ Takachiho Intl. Inc., (1983) se hizo lugar a una medida preliminar prohibiendo al demandado la venta de productos llevando la marca del actor, quien era el propietario marcario y asimismo distribuidor exclusivo estadounidense de mercaderías de fabricación foránea.-

* "Osawa & Co. V. B&H Photo", (1984) en dicho caso Osawa como sucesor de Bell & Howell, demandó a otro distribuidor (B&H Photo) por la importación paralela de productos marca Mamiya. El demandado argumentó que una vez que el propietario marcario Japonés ha dispuesto de sus mercaderías en el mercado, se han agotado los derechos marcarios de las mismas y que el asignatario, propietario marcario estadounidense, no podría tener mayores derechos que el titular Japonés. La Corte refutó dichos argumentos y estableció que en este caso el actor, en su carácter de cesionario estadounidense ha desarrollado una clientela separada de la marca originaria y por lo tanto cualquier agotamiento marcario que se alegara con relación al propietario Japonés no lo afecta ya que se podría distinguir en los hechos la existencia de una nueva marca.-

* "Selchow & Righter Co. v. Goldex Corp.", (1985) Goldex Corp. fué demandado por la importación de productos canadienses con la marca "Trivial Pursuit", por el cesionario de los derechos de la marca en Estados Unidos. Como el cedente canadiense tenía prohibida contractualmente la venta de las mercaderías en E.E.U.U., la Corte estableció que la importación de mercaderías idénticas de otro país eran aptas

para confundir a los compradores locales en relación a las mercaderías y al origen de las mismas. Si las mercaderías foraneas eran dañadas o no tenían garantías, no tenían la misma calidad que las locales, el negocio y la reputación del propietario local eran dañadas, haciendo por lo tanto en el caso lugar a la demanda.-

* "Premier Dental Products Co. v/ Darby Dental Supply Co. Inc" (1985), se hizo lugar a la demanda interpuesta por un cesionario de derechos de marca Estadounidenses en su caracter de distribuidor exclusivo de un producto fabricado en Alemania, contra los demandados importadores paralelos. El éxito en la demanda estuvo basado en la demostración de que el actor había creado con su trabajo de educación y promoción una clientela separada de la del productor alemán.-

* En los casos "Monte Carlo Shirt, Inc. v/ Daewo Int'l (America) Corp" (1983); "Diamond Supply Co. v/ Prudential Paper Products Co." (1984); "El Greco Leather Products Co. v/ Shoe World Inc." (1984); y "Parfums Stern, Inc. v/ United States Customs Service" (1983), se sostuvo que tratándose de mercaderías genuinas no había violación a la ley de marcas.-

* "Duracell, Inc. v/ U.S. International Trade Commission" (1985) en este caso, la baterías Duracell fabricadas por un subsidiario Belga de Duracell Inc. eran importadas dentro de los Estados Unidos en competencia con las baterías Duracell fabricadas en E.E.U.U. La Comisión en forma mayoritaria excluyó todas las baterías belgas estableciendo que la función de la ley de marcas no podría solo ser invocada para prevenir a los consumidores de confusión sino también para asegurar un igual nivel de calidad, asistir a los vendedores en publicidad y venta de sus mercaderías, y proteger la

investidura del propietario de la marca. Hubo opiniones en desacuerdo dentro de la comisión. Y el 4 de Enero de 1985 el Presidente Reagan desaprobó la regla establecida por la Comisión en dicho caso sobre la base de que la interpretación que la comisión le dió a la Sección 42 de el Lanham Act (Ley de Marcas) era contraria con la interpretación largamente sostenida por el Departamento de Tesoro. En una apelación efecuada por Duracell se sostuvo que no había jurisdicción para revistar la desaprobación presidencial considerada como un acto de ejercicio de sus poderes.-

Teniendo en cuenta no solo los fallos expuestos sino otros también dictados dentro del derecho marcario, algunos doctrinarios como por ejemplo Theodore H. Davis <10>, distinguieron dentro de los mismos el desarrollo de tres posturas doctrinarias cuya aplicación fue no solo posterior a la sanción de la ley marcaria sino anterior a la misma. Denomina a las doctrinas como: "control común", "mercaderías genuinas" y "mercaderías materialmente diferentes". Vincent N. Paladino distingue que "típicamente los tribunales han primero determinado si las mercaderías importadas (cuestionadas) son genuinas, o sea si son las mismas que las distribuidas por el propietario estadounidense. Si las mercaderías no son genuinas, y son marcadas bajo la misma marca que el propietario estadounidense, los tribunales han determinado que hay posibilidad de confusión y prohíben las importaciones. Por el otro lado si las mercaderías son genuinas, los tribunales típicamente han examinado la relación de propiedad entre el propietario de la marca estadounidense y el origen de las mercaderías importadas (cuestionadas), y si el propietario estadounidense ha

establecido clientela o negocio en la marca separado del simbolizado por la marca foránea".- <11>

Podemos distinguir entonces la aplicación de dichas teorías en fallos dictados antes y después de la sanción de la ley de marcas. Así antes de la ley de marcas cabe citar:

* "Lawrence Mfg. Co v/ Tennessee Mfg. Co" (1891): "El primer propietario de un nombre o mecanismo indicativo de su propiedad, o el cual, siendo asociado con artículos de comercio, ha adquirido una entendida referencia como el originario o fabricante de los artículos, es lesionado cuando otro adopta el mismo nombre o mecanismo para similares artículos, porque tal adopción está en efecto representando falsamente que las producciones del último son aquellas del primero. De este modo, la clientela y ventajas que la actividad empresarial y habilidad han dado al primer propietario un justo derecho, ha sido abstraído por uso de otro el cual es hecho para engañar al público induciéndolo a comprar mercaderías de una persona suponiendo que son de otra".-

* "Apollinaris v/ Scherer" (1886) y "Russia Cement Co. v/ Frauenhar" (1904) se rechazó una demanda contra el importador paralelo argumentando que se trataba de mercaderías genuinas y por lo tanto la ley de marcas no podía ser invocada". Teniendo en cuenta la importancia de las marcas en el proceso competitivo, el Congreso aumentó la protección a los propietarios marcarios bajo la ley de marcas de 1905, así la sección 27 estableció que: "ningún artículo de mercadería importada que... llevara un nombre o marca preparado para inducir al público a creer que el artículo es fabricado en los Estados Unidos... podrá ser admitido a pasar alguna

aduana de los Estados Unidos", a pesar del lenguaje ambiguo de la norma los jueces consideraron que la excepción de mercaderías genuinas reconocidas en el caso Apollinaris se adecuaba equitativamente a la norma. Posteriormente en el caso "Bourjois & Co. v/ Katzel" (ya citado) a pesar de ser mercaderías genuinas conformes voto del Juez Holmes se prohibió la importación paralela. En dicho fallo tuvo verdadera importancia la adopción del principio estricto de territorialidad adoptado por la corte, expresamente se dijo: "Este principio reconoce que una marca tiene una existencia legal separada bajo las leyes de cada país y su función legal propia no es necesariamente especificar el origen de la fabricación de una mercadería, sino simbolizar la clientela de la marca doméstica con la cual el público consumidor puede relacionar una expectativa o consistencia en la reputación local ganada por la marca por su propietario, y el propietario de la marca puede confiarse de que su clientela y reputación (valor de la marca) no será lesionada por el uso de la marca realizada por otros en el comercio local".- Davis señala en relación a dicho fallo con la doctrina del control común que bajo las circunstancias del caso, si las mercaderías foráneas son idénticas a las de la parte local o consideradas genuinas en su país de origen es irrelevante, ya que en el fallo se estableció de todos modos una causa de acción contra las importaciones paralelas si el común control del propietario doméstico y el productor foráneo no existe.- La situación cambió de todos modos con el fallo "A Bourjois & Co. v/ Aldridge" (1922) ya citado.-

Bajo las secciones 32 y 43 (a) de la ley de marcas de 1905, el elemento esencial de causa de acción para el

propietario de la marca bajo dicha secciones es demostrar que el demandado ha usado una marca que pueda causar confusión de que sus mercaderías son producidas, publicitadas, certificadas o aprobadas por el demandante o alternativamente que las mercaderías del demandante son producidas, publicitadas, certificadas o aprobadas por el demandado. La determinación de si el uso que el demandado le da a la marca puede provocar como resultado provocar la confusión en cualquiera de dichos tipos, requiere un análisis específico del contexto en que se usan las marcas. Las cortes han considerados los siguientes factores: 1. la fama de la marca que debe ser protegida; 2. la similitud de las marcas de las partes; 3. la similitud de los productos que llevan la marca; 4. la similitud de partes o canales de comercio; 5. la similitud de publicidad media usada por las partes; 6. el grado de cuidado que los compradores ejercitan cuando compran los productos de las partes; 7. el intento del usuario al adoptar la marca; 8. evidencia de que los consumidores son verdaderamente confundidos. ("Dieter v/ B&H Indus". 1990 - "Boston Athletic Ass'n v/ Sullivan" 1989 - "Beer Nuts, Inc. v/ Clover Club Foods Co.", 1986 - "Mutual of Omaha Ins. Co. v/ Novak" 1985 - etc.-)

Se puede destacar entre los casos de mercaderías genuinas a: "NEC Electronics v/ CAL Circuit Abco" (1987) Donde la corte estableció que no había violación marcaria si las mercaderías eran genuinas, aún cuando la venta fué efectuada sin el consentimiento del propietario de la marca en Estados Unidos. Diferenció con el caso Bourjois v/ Katzel en que en aquel había una real independendencia con el fabricante extranjero que en el caso NEC v/ CAL no existía.-

Entre los casos de mercaderías no genuinas cito por ejemplo: "Original Appalachian Artworks, Inc. v/ Granada Electronics, Inc." (1986) donde la corte consideró que las mercaderías no eran genuinas y se prestaban a confusión prohibiendo en consecuencia la importación. En el caso existía una diferencia de idioma en las instrucciones y demás papeles que llevaban los productos (muñecas) La corte señaló que por dicho problema el demandante tenía problemas con los consumidores y ello le acarreaba pérdidas en la clientela.- Se resolvió en forma similar en "Dial Corp. v/ Encina Corp" (1986) y en "Selchow & Righter Co. v/ Goldex Corp" (1985) en este último caso la corte hizo incapié en el principio de territorialidad.-

Otro caso de mercaderías materialmente diferentes es: "Société des Produits Nestlé S.A. v/ Casa Helvetia, Inc." (1992) donde se estableció que la importación no autorizada de mercadería extranjera materialmente diferente, tornaba el producto genuino en uno falso y provocaba una violación a la sección 32 de la ley de marcas porque una diferencia en los productos que llevaran el mismo nombre confundía a los consumidores y perjudicaba a la clientela del propietario local.-

Con respecto a la doctrina del control común bajo la sección 42 del Lanham Act, donde se prohíbe la importación de mercaderías que lleven marcas que copien o simulen marcas registradas, es interesante el caso: "Weil Ceramics & Glas, Inc. v/ Dash" (1989) donde se dijo que aunque las mercaderías habían sido fabricadas por una compañía pariente de la demandante que había válidamente aplicado su marca a los productos fabricados, el demandante mantenía que la

importación de las mercaderías sin su permiso representaba una copia no permitida de la marca. La Corte estableció que el propietario marcario no tenía derechos contra la importación de idénticas mercaderías compradas afuera a su filial extranjera. Consideró que en el caso, Weil Ceramics se beneficiaba directamente con la continuación de la actividad del fabricante extranjero.-

"Lever Bros. v/ Unites States" (1989 y 1993), el cual ha sido destacado por Theodore H. Davis quién señala que la importancia de los esfuerzos en caso Lever Bros. no puede ser cuestionada. Así destaca con relación a dicho caso que los esfuerzos de la compañía Lever Brothers para hacer valer sus derechos para la marca registrada Shield, obtuvieron el reconocimiento en los tribunales de nuevas protecciones para los propietarios de marcas estadounidenses en comercio trasnacional.-

En dicho caso la demandante, una subsidiaria estadounidense del fabricante foráneo de las mercaderías, interpuso una medida preliminar ante la aduana solicitando se excluya la importación de mercaderías, bajo sección 42 de la ley de marcas. La demandante subsidiaria de Unilever U.S. la cual a su vez es subsidiaria de Unilever N.V. (corporación holandesa), es la propietaria de las marcas estadounidenses Shield y Sunlight. La Corte noto que la sección 42 prohibía la importación de mercaderías que copiaban o simulaban una marca registrada. También cuestionó si una marca foránea genuina podía ser juzgada por copiar o simular una marca local, y concluyó que la sentencia dictada en "Aldridge" podría ser estrechamente contruida: "En particular, esta Corte ha establecido que si el local y el foráneo propietario

100-4
118

* T R A B A J O D E T E S I S *

"COMO LIMITAR LAS IMPORTACIONES A TRAVES DE LA LEY DE MARCAS"

21-146 N
* UNIVERSIDAD DE PALERMO *

CARRERA: MASTER EN DERECHO EMPRESARIAL

MATERIA: TRABAJO DE TESIS

TEMA: COMO LIMITAR LA IMPORTACION A TRAVES DE LA LEY DE
MARCAS

ALUMNO: DIEGO DI FIORI

TUTOR: DR. GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS

I N D I C E

INTRODUCCION (Pag. 1).-

CAPITULO 1: "CONSIDERACIONES TEORICO-JURIDICO PRELIMINARES".-

(Pag.7).-

1. Función de las marcas.- (Pag. 7).-
2. Bases legales del derecho de marcas.- (Pag. 11).-
3. Noción del derecho marcario.- (Pag. 12).-
4. Extensión del derecho sobre la marca.- (Pag. 13).-
5. Conclusiones sobre el capítulo.- (Pag. 21).-

CAPITULO 2: "PLANTEO DEL PROBLEMA".- (Pag. 23).-

1. Explicación teórica y práctica del problema base.- (Pag. 23).-
2. Análisis de antecedentes jurisprudenciales nacionales.- (Pag. 25).-
3. Antecedentes en el derecho comparado.- (Pag. 38).-
4. Algunos aportes doctrinarios. Teorías.- (Pag. 68).-
5. Ventajas y desventajas de la permisión o restricción a las importaciones paralelas.- (Pag. 74).-
6. El problema en la legislación nacional.- (Pag. 77).-
7. Estado actual de la cuestión.- (Pag. 79).-
8. Propuesta de solución.- (Pag. 85).-

CAPITULO 3: "DIFERENTES HIPOTESIS DE CONFLICTOS. SOLUCIONES PROPUESTAS".- (Pag. 87).-

1. Planteo de casos diferentes.- (Pag. 87).-
2. Conclusiones que surgen de las soluciones propuestas.- (Pag. 95).-

CAPITULO 4: "EL PROBLEMA FRENTE AL DERECHO A LA COMPETENCIA. SOLUCIONES PROPUESTAS".- (Pag. 98).-

El Problema Frente Al Derecho A La Competencia. Soluciones

Propuestas.- (Pag. 98).-

CAPITULO 5: "EL PROBLEMA DENTRO DE LOS MERCADOS DE INTEGRACION ENTRE PAISES".- (Pag. 112).-

1. Consideraciones preliminares.- (Pag. 112).-
2. Conflicto y soluciones en la Unión Europea (Mercado Común Europeo).- (Pag. 119).-
3. Conflicto y soluciones dentro del Mercado Común del Sur.- (Pag. 139).-

CAPITULO 6: "ANALISIS FINAL. CONCLUSION".- (Pag. 149).-

Analisis Final. Conclusión.- (Pag. 149).-

BIBLIOGRAFIA GENERAL (Pag. 151.).-

CITAS BIBLIOGRAFICAS (Pag. 160.).-

INTRODUCCION

En el presente trabajo de tesis, me propuse como objetivo básico, abordar el estudio de un problema, con un eminente interés práctico, entendiendo por interés práctico, el que genera un problema en forma clara y precisa y la necesidad de resolverlo dada la habitualidad de su producción y a su vez la complejidad para encontrar una respuesta adecuada al mismo.-

He desarrollado un problema generado dentro del ambito del "Derecho de Marcas", pero a raíz de la enorme importancia que han adquirido las marcas en las relaciones comerciales, la problemática planteada no se agota con el análisis de dicho cuerpo normativo, y por lo tanto fue necesario abordar las relaciones dentro de otros ordenamientos afines.-

Como en todo trabajo de investigación jurídica, desarrollé las implicancias del problema planteado dentro de la legislación, de la jurisprudencia y asimismo dentro de la doctrina nacional y extranjera, con el objeto de arribar a una o varias soluciones.-

Corresponde dentro de esta parte introductoria tratar de explicar brevemente el tema elegido y sus antecedentes.-

El tema elegido se puede enunciar de la siguiente forma:
"COMO LIMITAR LAS IMPORTACIONES A TRAVES DE LA LEY DE MARCAS".-

En dicho enunciado se reduce a modo de interrogante la finalidad esencial del tema, planteado ante un problema práctico generado.-

Para su mayor comprensión, describo el siguiente problema práctico planteado: "un agente económico o comerciante adquiere en el exterior un producto identificado

con la marca X. Al pretender introducirlo en determinado país, una persona que es titular de la marca X en ese país, se opone sobre la base de dicha titularidad al ingreso de la mercadería o a su comercialización en el país".-

A raíz de dicha situación fáctica, muy común en la actualidad en las relaciones comerciales, surge el interrogante, de si es posible que dicho titular se oponga a la importación del producto y en su caso como y con que fundamentos legales podría hacerlo. Nos encontramos ante un problema de difícil solución debido a la gran variedad de supuestos en los cuales las soluciones a adoptar son distintas y por lo tanto tuve que buscar respuestas concretas que otorguen seguridad jurídica a situaciones de hecho que se producen con habitualidad.-

Como se apreciará a lo largo del desarrollo del trabajo, he analizado y propuesto soluciones a varios casos distintos sin descartar la existencia de muchos otros casos donde las soluciones tampoco son pacíficas. No se comprenden en el tema aquellas transacciones comerciales donde la ilicitud surge en forma clara, como serían los casos de usurpación de marcas, imitación o falsificación fraudulenta de marcas, etc; sino a una importación totalmente lícita realizada por un agente económico que adquiere productos genuinos pero que no obstante se encuentra con una oposición a su importación o comercialización por un titular marcario también en el ejercicio de su legítimo derecho.-

Los antecedentes específicos sobre el problema planteado son escasos. Nuestra legislación marcaria, comprendiendo tanto la ley actualmente vigente 22.362 así como también a su

respuestas concretas para la solución del problema.-

Tampoco en los convenios internacionales se prevee el problema ni se sientan bases jurídicas en las cuales se pueda encontrar una solución fácilmente.-

En el derecho, comparado son escasos, incompletos o inexistentes ordenamientos jurídicos de derecho marcarío que contemplen directamente el problema.-

Con respecto a elaboraciones doctrinarias si bien algunos juristas mencionan la existencia de este vacío jurídico, no analizan el problema en su totalidad y la diversidad de conflictos posibles.-

Los antecedentes jurisprudenciales nacionales y foráneos sirvieron de análisis para encontrar principios sólidos para las soluciones propuestas.-

De la falta de antecedentes específicos expuesta, surge la notable novedad jurídica y práctica que la problemática tiene actualmente.-

He tratado de elaborar un trabajo que refleje la realidad del problema no solo en un caso genérico sino en varias hipótesis de conflicto y proponiendo soluciones para cada uno de ellos. También analicé las implicancias y consecuencias del problema dentro del derecho de defensa de la competencia y casos específicos en los que las relaciones económicas conflictivas se dan entre los miembros de mercados comunitarios.-

Mi intención ha sido aportar soluciones específicas y claras a las diferentes hipótesis de conflictos, tratando de fundar las mismas no obstante la falta de una regulación específica, con la mayor solidez jurídica posible, para lo cual fué necesaria la aplicación de ciertos principios y

posiciones jurídicas ya arraigadas en la jurisprudencia y opiniones doctrinarias citadas.-

Teniendo en cuenta el proyecto de investigación y el plan de tesis que fijé para el desarrollo del tema, voy a aclarar en forma previa los objetivos de cada uno de los puntos desarrollados.-

En el Capítulo I. tal como se puede apreciar traté de resaltar ciertos conocimientos esenciales que son necesarios para comprender en forma somera el fenómeno marcario, en el entendimiento de que serían necesarios para que se comprendan las soluciones propuestas y los principios utilizados en la resolución posterior de los conflictos.-

En el Capítulo II. me introduje ya en el tema a desarrollar, planteando a modo de ejemplo un caso genérico concreto. Asimismo incluí en forma completa antecedentes jurisprudenciales nacionales y foráneos y el aporte doctrinario de juristas, los cuales destacaron la existencia del problema que han denominado como el de las "importaciones paralelas". También resalte la existencia de la teoría del "agotamiento de los derechos" y "el derecho de seguimiento del titular marcario", y la estrecha relación que tienen con el problema a resolver. El problema en las leyes y principalmente la falta de legislación fueron temas que también tuve señalar de donde surge la existencia de un vacío jurídico que motiva la búsqueda de soluciones en otras fuentes del derecho.-

En el Capítulo III. desarrollé varias hipótesis de conflicto. Elegí dicha forma de desarrollo y análisis particularizado y detallado de los problemas, en el entendimiento de que de esa forma se aprecia en forma clara y

concreta la complejidad del tema elegido y la gran cantidad de variables que el problema puede adoptar en diferentes circunstancias de hecho. Dada la falta de regulación legal específica del problema las soluciones que propuse las deduje del análisis e interpretación de los principios generales del derecho, de los principios de la normativa marcaria, de conclusiones extraídas de los antecedentes jurisprudenciales citados. No descarto la existencia de otras hipótesis de conflicto, pero creo que con las directivas expuestas en el punto, se podría responder a cualquier interrogante.-

En el Capítulo IV, teniendo en cuenta el crecimiento acelerado de la economía capitalista, y por ende la importancia cada vez mayor de las leyes que regulan el fenómeno de la competencia y de las relaciones comerciales; traté de alertar sobre existencia del problema no ya dentro del derecho de marcas, sino que una vez superado el conflicto dentro dicho ordenamiento, es posible que se generen nuevas hipótesis de conflictos dentro de la legislación de defensa de la competencia, con matices propios y totalmente diferentes al derecho marcario.-

En el Capítulo V, teniendo en cuenta la creciente tendencia de los países a agruparse en bloques a los efectos de mancomunar esfuerzos con fines políticos, sociales, culturales pero principalmente en lo que interesa económicos, desarrolle a partir de diferentes antecedentes jurisprudenciales europeos el problema dentro de la Unión Europea. Ello teniendo en cuenta la importancia que el derecho comunitario europeo ha adquirido en el proceso de integración entre los países miembros. Asimismo, debido a la reciente formación del Mercado Común del Sur, traté de

mencionar la posible y futura existencia del problema dentro de dicho mercado, aún en formación, pero con esperanzas de que sus objetivos se logren en beneficio de los países miembros. Resalté en dicho caso la necesidad de una regulación legal específica sobre el problema en forma separada y también conjunta entre los países integrantes de dicho mercado.-

En el Capítulo VI, se resaltan a modo de conclusión final, las consecuencias prácticas y jurídicas del aporte que creo haber realizado, y otras opiniones personales a las que me remito.-

TRABAJO DE TESIS

CAPITULO 1

CONSIDERACIONES TEORICO-JURIDICAS PRELIMINARES

A los efectos de comprender el alcance y objeto de este trabajo, conviene resaltar algunos aspectos teórico-jurídicos relativos al derecho de marcas y sobre todo ciertos principios que serán relevantes al momento de buscar soluciones y respuestas concretas al problema.-

1.1. Función de las marcas:

Las marcas, desempeñan diversas funciones. Entre ellas está la distintiva, la de identificación de origen de los bienes y servicios, la de garantía de calidad, la publicitaria, la competitiva, la de protección al titular de la marca, la de protección al consumidor, etc.-

De las mencionadas funciones, no todas tienen la misma importancia desde el punto de vista jurídico y práctico. Actualmente se admite en forma unánime que solo la función "d i s t i n t i v a" es la verdadera y única función esencial de las marcas.-

Tal es así, que para poder registrar una marca se atenderá a su carácter netamente distintivo de un producto o servicio, de lo contrario no sería registrable.-

A los efectos de aclarar el concepto, el carácter distintivo, no consiste en determinar quién ha sido el fabricante o productor de los bienes y servicios respecto de los cuales se utiliza (esta es una función secundaria - de determinación de origen del producto o servicio - derivada de

la distintiva, pero no esencial).-

Cabe tener presente que tradicionalmente se entendió que la marca identificaba el origen del producto y por lo tanto el hecho de distinguir el origen del producto, así como su titular o la proveniencia de los mismos era la función esencial.- <1>

En la antigüedad esto se debía al carácter artesanal de la producción, existiendo una estrecha relación entre origen y calidad de los productos; en la Edad Media a través de las marcas se determinaba si los artesanos cumplían con las normas de calidad y se aseguraba que los miembros de una corporación cumplieran con los trabajos que les correspondían.-

Actualmente dicha función no es la esencial, si bien es una consecuencia común, el derecho de marcas no garantiza el conocimiento del titular del producto o su fabricante.-

Es fácil advertir en la práctica comercial diaria, que generalmente al comprar un producto el comprador no conoce la identidad de la empresa que lo produce o comercializa, cabe tener en cuenta que las grandes empresas fabrican, distribuyen y comercializan una amplia y variada cantidad de productos.-

Los compradores, jamás incurrirían en el esfuerzo de investigar en el registro de marcas, el verdadero origen de lo que adquieren. Es decir, que al adquirir un producto o servicio, se orientan de acuerdo a la experiencia que puedan haber tenido con determinada marca pero generalmente desconociendo al titular marcario.-

Por ello el control jurídico de la identificación de origen debe realizarse a través de otras normas como las que

contemplan el nombre de las empresas, etc.-

En nuestro derecho además de otras razones que no es necesario destacar, al utilizarse el sistema de la libre cesión de las marcas (confr. art. 7 ley 22.362) es decir que es posible y lícita la transferencia de las marcas o el otorgamiento de licencias, sin que ello implique la transferencia de la empresa o del fondo de comercio que las produce; se aprecia en forma clara que la función de distinción de origen ha quedado atrás.-

En E.E.U.U. y Alemania, también se ha avanzado en este sentido, aunque aún se aplican restricciones sobre las cesiones de marcas. A pesar de dichas limitaciones tendientes a asegurar la función identificativa de origen y principalmente a garantizar la calidad de los productos, la realidad económica de las marcas y de su uso permite afirmar hoy, que la función distintiva es la esencial y que la identificación del origen es una función secundaria. Así "McCarthy, sobre la base del derecho Estadounidense, destaca la función distintiva e identificatoria de las marcas, vinculándola a la definición legal de éstas y cita el falle Smith v. Channez, Inc. donde se dijo que: la preservación de la marca como un medio para identificar los productos de su titular, cumple un importante propósito de interés público. Hace posible una efectiva competencia en un mercado complejo e impersonal, suministrando los medios a través de los cuales el consumidor puede identificar los productos que le satisfacen y recompensar al productor con compras continuadas. Sin algún sistema de identificación del producto, la elección informada del consumidor, y por lo tanto la competencia significativa en materia de calidad, no

podrían existir".- <2>

De lo dicho entonces resulta que la función de identificación del origen de los bienes y servicios si bien reviste una importancia trascendente, no es la específicamente protegida actualmente por nuestra normativa marcaría.-

Ahora bien, pareciera que también la función de calidad es una función esencial, no obstante, reconocer suma importancia a la misma cabe afirmar que en nuestro derecho dicha garantía tampoco esta protegida por el derecho marcario.-

El titular de una marca no está obligado por el derecho marcario a mantener la calidad del producto, ya que en definitiva, elevar o bajar la calidad de sus productos, redundará en mayores o mejores beneficios económicos para el dueño de la marca.-

Las normas que protegen al consumidor en cuanto a la garantía de calidad, exceden el marco normativo del derecho de marcas, no obstante, normalmente la gente asocia marca con calidad, ya que con la marca identifican la calidad de los productos.-

Como conclusión y sin desconocer las diferentes funciones que cumplen las marcas, y para afirmar el carácter esencial y primordial de la función distintiva, cabe citar en nuestra jurisprudencia el fallo: "NOBLEZA, PICCARDO S.A.I.C y F. c/ MANUFACTURA DE TABACOS PARTICULAR V.F. GRECO S.A. s/ ORDINARIO - RETIRO OPOSICION DE MARCA", (Cámara Nacional Federal y Contencioso-Administrativo, Sala 2 Civil y Comercial (20/10/81): "La función propia de las marcas de productos y servicios es la de identificar la cosa o

actividad, diferenciándola de otra u otras (conf. causa 5899 del 17/11/77 y sus citas); función cuyo cabal cumplimiento importa en alto grado a una comunidad estructurada en un régimen de respeto a la libertad de comercio, pues mediante las marcas los productores individualizan las mercancías que fabrican y venden, construyen su prestigio comercial y constituyen y defienden su clientela, y los adquirentes pueden, por medio de los signos marcarios, seleccionar y elegir las cosas que se les ofrecen".-

1.2. Bases legales del derecho de marcas:

En el sistema jurídico Argentino las marcas se encuentran reguladas por diversos cuerpos normativos: a). Convención de Montevideo sobre Marcas de Fábrica y Comercio de 1889; b). Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, arts. 1 a 12 del Acta de Lisboa, aprobado por ley 17.011, y arts. 13 in fine del Acta de Estocolmo, aprobado por ley 22.195; c). Ley 22.362 sobre Marcas y Designaciones, y su decreto reglamentario 558/81 (vigente desde el 01/02/81, derogatoria de la ley anterior 3975 de Marcas de Fábrica, Comercio y Agricultura, del año 1900); d). Acuerdo TRIPS-GATT incorporado a nuestro derecho por ley 24.425 (sanc. 07/12/94, prom. 23/12/94 y pub. B.O. 05/01/95).-

Sin embargo a los efectos de una investigación completa en el presente trabajo, serán tenidas en cuenta otras normas y leyes ajenas al derecho marcario, pero con trascendente vinculación con el tema. Así, las normas relativas a la defensa de la competencia, lealtad comercial, normas penales de competencia desleal, tratados internacionales bases del

Mercosur y de la Unión Europea (Mercado Común Europeo), serán analizados a los efectos de la búsqueda de soluciones al problema.-

1.3. Noción del derecho marcario:

Partiendo del concepto de marca como "el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro", hay que tener presente, el derecho que la ley le otorga al titular del mencionado signo.-

Conforme art. 4 ley 22.363 que reza: "La propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro. Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente", nuestra ley adoptó el sistema de adquisición del derecho marcario atributivo; es decir, el derecho marcario se adquiere a partir de la inscripción de la marca ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, en el Registro de Marcas. Dicho sistema denominado de registro atributivo, es el de mayor difusión entre los países latinos y ha sido unánimemente adoptado por los latinoamericanos. No obstante, la jurisprudencia ha atemperado el sistema, reconociendo ciertas consecuencias jurídicas al simple hecho marcario.-

Con respecto a la noción del derecho marcario si bien en la norma citada se expresa: "la exclusividad de su uso", la doctrina moderna y las legislaciones de ciertos países que acompañaron a la evolución del derecho industrial en los últimos años, ya no consideran al derecho de marca como una exclusividad de uso; sino como la facultad de oponerse o de prohibir el uso del signo registrado. Ej: la ley francesa de

1964 define simplemente los signos registrables como marca y los ilícitos marcarios, y la Ley Benelux de 1971 (art. 13) define el derecho de marca como la facultad de "oponerse a todo empleo de la marca o de un signo similar..."- <3>

En la ley 22.362 se establecen varios tipos de acciones para que el titular marcario en ejercicio del ius prohibendi, defienda la exclusividad de su derecho y evite una práctica fraudulenta por parte de terceros.-

En el presente trabajo a los efectos de buscar soluciones a los problemas planteados, se apreciará si en determinadas circunstancias, el ejercicio del derecho marcario se puede oponer a actos lícitos como las importaciones.-

1.4. Extensión del derecho sobre la marca:

Habiendo efectuado un somero análisis sobre la función de las marcas y la noción del derecho marcario, conviene resaltar los principales puntos de la extensión del derecho.-

Se lo puede analizar en cuatro aspectos: extensión objetiva (en cuanto al signo registrado y los productos que cubre); extensión subjetiva (relaciones entre los titulares del derecho marcario); extensión temporal (límite del derecho en el tiempo, posibilidad de renovar); extensión geográfica (límites territoriales de validez de la marca, posibilidad de obtener protección en países extranjeros).- <4>

Dada la finalidad práctica del presente trabajo, solamente analizaré dos de los mencionados aspectos: la extensión subjetiva y la extensión geográfica del derecho marcario.-

Sintetizando, conviene aclarar lo siguiente:

a). con respecto a la extensión subjetiva, cabe preguntarse quienes pueden ser titulares de derechos y acciones marcarias; de que forma se puede transmitir dicho derecho, como puede el propietario modificar la extensión del derecho marcario.-

En principio y con relación a nuestro derecho, se debe tener presente que solo el propietario de la marca puede ejercer todos los derechos que la ley le otorga.-

La ley 3975 en su art. 6to. establecía que: "La propiedad exclusiva de la marca, así como el derecho de oponerse al uso de cualquiera otra que pueda producir directa o indirectamente confusión entre los productos, corresponderá al industrial, comerciante o agricultor que haya llenado los requisitos exigidos por la ley", con lo cual era requisito para ser propietario reunir la calidad de comerciante, industrial o agricultor. La nueva ley 22.362 en su art. 4to. modifica sustancialmente dicha norma al establecer que: "... Para ser titular de una marca o para ejercer el derecho de oposición a su registro o a su uso, se requiere un interés legítimo del solicitante o del oponente".- Según Jorge Otamendi el interés legítimo puede consistir en la intención de usar la marca o solamente en obtener una marca de defensa.- <5>

El derecho marcario adquirido por su titular a partir del registro, puede ser transmitido. Entre las causas de transmisión la misma puede ser mortis causa pasando la marca a los herederos o legatarios por muerte del titular; puede ser forzada (acreedores por ejemplo) y puede ser voluntaria.-

El típico ejemplo de transmisión voluntaria es la cesión de la marca, aclarando que nuestro derecho adopta el sistema

de la libre cesión (art. 7 ley 22.362: "la cesión o venta del fondo de comercio comprende la de la marca, salvo estipulación en contrario".-) Asimismo, y conforme el art. 6 de la ley 22.362, la transferencia debe ser registrada para ser oponible a terceros.-

El derecho a utilizar una marca también puede ser transmitido, mediante las denominadas licencias, donde a diferencia de las cesiones el propietario autoriza solamente el uso de la marca reteniendo el resto de los derechos.-

Debido a que dichas transmisiones y sus alcances, dependen de lo acordado por el propietario de la marca y el cesionario (en la cesión) o el licenciataria (en la licencia), y a la amplitud de variantes que las partes pueden pactar conforme al libre ejercicio de la autonomía de la voluntad, se generan diferentes tipos contractuales, que llevan a que la titularidad de las acciones y derechos marcarios, varien en todos ellos de acuerdo a lo contratado, y siempre y cuando no atenten contra la moral y las buenas costumbres, ni se encuentren prohibidos por otras leyes. En esos casos habrá que analizar cuando hay cesión y cuando hay licencia. Cabe agregar con relación a la licencia que en nuestra legislación marcaria no se prevee la registración de los contratos de licencia, aspecto previsto por la ley 24.426 a otros efectos.-

La extensión del derecho marcario también puede ser modificada por la conducta del propietario de la marca. Así en ciertos casos, dicha modificación se produce por un acto voluntario del titular, como ser la renuncia expresa del derecho marcario; y también por su incumplimiento ante ciertos actos que la ley le exige a los efectos de no perder

la titularidad marcaria (Ej: renovación de la marca, uso, etc.-)

Con respecto al requisito de uso de la marca como condición para conservar el derecho exclusivo otorgado por el registro, el mismo fué introducido por la ley 22.362; en los artículos 5 y 26 que rezan: art. 5: "El término de duración de la marca registrada será de 10 años. Podrá ser renovada indefinidamente por períodos iguales si la misma fué utilizada, dentro de los 5 años previos a cada vencimiento, en la comercialización de un producto, en la prestación de un servicio, o como parte de la designación de una actividad" y art. 26: "A pedido de parte, se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país, dentro de los 5 años previos a la fecha de la iniciación de la acción, salvo que mediaren causas de fuerza mayor".-

En fin de lo dicho y sin tratar de abundar en el tema; surge que la extensión subjetiva del derecho marcario, ofrece innumerables variantes, que deben ser analizadas en cada caso en particular, partiendo de ciertas bases ya arraigadas en nuestra jurisprudencia y doctrina.-

No obstante y con respecto a las acciones marcarias, se puede apreciar la existencia de acciones penales, lo que lleva a que el legitimado para ejercerlas no siempre sea el titular de la marca o de los derechos marcarios.-

En la derogada ley 3975 art. 66 se establecía que: "La acción criminal no podrá iniciarse de oficio; y corresponderá solamente a los particulares interesados, pero una vez entablada, podrá continuarse por el ministerio fiscal. El demandante podrá desistir de su acción hasta el momento de dictarse la sentencia".- En la ley 22.362 se introdujo otra

innovación que prescribe en su art. 32: "La acción penal es pública y las disposiciones generales del Libro I del Código Penal son aplicables en cuanto sean compatibles con la presente ley".- Con dicha reforma según Roberto Beraldi <6> se ha reforzado el derecho emergente de una marca o de una designación imponiendo al Estado el ejercicio de la pretensión punitiva, con total prescindencia de la voluntad, conveniencia o cálculo del damnificado directo por la infracción. Según el citado autor, dicha reforma ha sido inconveniente porque se ha ido más lejos cambiando el bien jurídico tutelado por la norma penal marcario. No obstante no es conveniente efectuar un análisis en el presente trabajo de las imperfecciones o aciertos de la reforma.-

b). Con respecto a la extensión geográfica del derecho marcario: cabe afirmar que la "territorialidad" sobre el derecho marcario es el principio común existente en todas las legislaciones. Es decir, que el registro marcario solo protege al titular de la marca registrada, dentro del territorio nacional, sin poder extender dicha tutela más allá de las fronteras.-

Incluso cabe tener presente, que el principio de la territorialidad del derecho marcario, es afirmado por los convenios internacionales; así: el art. 6 del Convenio de París dice "inc. 3 Una marca regularmente registrada en un país de la Unión, será considerada como independiente de las marcas registradas en los demás países de la Unión, comprendiéndose con ello el país de origen". Conforme el art. 4 del mencionado Convenio: inc.1: "Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de ... marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su

causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados mas adelante en el presente" ; inc.C1: "Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de ... 6 meses para las marcas de fábrica o de comercio". Es decir, el derecho de prioridad le permite al depositante de una solicitud de marca, registrarla en el resto de los países de la unión, gozando del plazo de 6 meses durante el cual ningún tercero podrá registrarla a su nombre en perjuicio del legítimo titular.-

No obstante dicho principio cede en ciertos casos, en los cuales el propietario de la marca puede ejercer el "ius prohibendi" fuera del país donde tiene registrada la marca.-

Me refiero a ciertos casos en los que surge claramente un daño efectivo que sufre el titular, a ciertos actos en los cuales algún tercero utiliza una marca ajena, la falsifica y la explota en un país distinto al que la ha otorgado; en ciertas situaciones se produce un daño a los consumidores en virtud de la confusión que genera dicho uso; se producen hechos claros violatorios de la competencia; etc.-

Se puede apreciar lo relacionado con las marcas notorias. La doctrina distingue entre marcas notorias, mundiales y célebres. La notoriedad de una marca da lugar a la protección fijada en el art. 6 bis del Convenio de París, también diversos fallos de nuestros tribunales han otorgado dicha protección. Las marcas mundiales son aquellas cuya notoriedad se extiende no ya a un país determinado, sino al mundo en general; y las célebres o famosas, son las que además de la notoriedad tienen una reputación de buena calidad de sus productos, o de otra característica que atrae

a los consumidores.-

El problema se genera con las marcas en los cuales la notoriedad no es clara, es decir son marcas medianamente notorias.-

En dichos casos, habrá que examinar concretamente la intención o actitud de quien está utilizando o intenta registrar una marca otorgada en otro país. Si bien no es nada sencillo, existe la posibilidad de que se le otorgue protección al propietario extranjero, de que se decrete la nulidad de la marca registrada, de que se obligue a cesar en el uso, etc.-

El art. 24 de la ley 22.362: Son nulas las marcas registradas: inc.b: por quién, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero.-

Dicha norma cobra valor también con las marcas extranjeras no registradas en nuestro país, cuando el titular conocía de su existencia en el extranjero. Se deberá ver en cada caso si el titular de la marca impugnada conoció o debió conocer que la marca pertenecía a un tercero. De todas formas hay que apreciar, los productos distinguidos por ambos propietarios, la posibilidad de confusión en el público consumidor, la intención de pretender apropiarse de un prestigio ajeno.-

La acción de nulidad requiere en cada caso la realización de un examen minucioso de las circunstancias de hecho y la aplicación de un criterio estricto. Al respecto cabe citar la reciente jurisprudencia de nuestra Corte: * "Una aplicación literal de la prohibición contenida en el art. 24 inc. b) de la ley 22.363 conduciría en la practica a un resultado frustratorio de la finalidad primordial de la

legislación marcaria" (M.248. XXIII. C.S.J.N. 10/09/91 en autos: MARRIOT CORPORATION C/ RILA S.A. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE); * "La tutela que confiere la norma marcaria cubre también aquellos casos en que no se trata de artículos de la misma clase; resulta correcto desechar una aplicación literal del art. 24, inc. b) de la ley 22.362, la cual conduciría, en la práctica, a un resultado frustratorio de la finalidad primordial de la legislación marcaria que reside en la protección de las buenas prácticas comerciales y la defensa de la buena fé del consumidor" (C.140.XX C.S.J.N. 31/03/87 en autos: "CHRISTIAN DIOR S.A. C/ MAMPAR S.A.); * "Para encuadrar la conducta en el art. 953 del Código Civil no es necesaria una prueba acabada de la existencia de un móvil ilícito, bastando la demostración de una conducta que objetivamente pueda aparecer como ilícita, y ésto se verifica cuando promedia la copia meramente servil de una marca nacional o extranjera... La finalidad primordial de la legislación marcaria reside en la protección de las buenas prácticas comerciales y la defensa de la buena fé del consumidor" (M.248. XXIII. C.S.J.N. 10/09/91 en autos: MARRIOT CORPORATION C/ RILA S.A. Y/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE); * "En casos excepcionales, el titular de un registro extranjero puede reclamar la nulidad de una marca inscripta en el país, cuando ésta constituya una copia simplemente servil de la extranjera, con posibilidad de aprovechamiento del prestigio de los productos distribuidos con ella; se contemplan, así, las buenas prácticas comerciales y el interés del público consumidor, protegidos también por la ley de marcas" (S.314. XXI C.S.J.N. 31/03/87 en autos: "SKIS ROSSIGNOL S.A. Y OTRO C/ COLUCCI, NICOLAS").-

El ámbito de extensión territorial marcario puede ser modificado por las partes en los contratos marcarios que celebren, así en los contratos de licencia marcaria las partes pueden modificar los derechos del licenciatarario mediante diferentes tipos de cláusulas; tales como las que restrinjan los derechos del licenciatarario a un área determinada del país; las que restrinjan los derechos de exportación del licenciatarario y las que autoricen la exportación a zonas determinadas; la validez de las mencionadas cláusulas será analizada principalmente bajo la ley de defensa de la competencia. Obviamente para conceder beneficios en determinados territorios se deberá tener derechos de propiedad marcaria en los mismos.-

1.5. Conclusiones sobre el capítulo:

Hasta aquí he expuesto, teniendo en cuenta la opinión de los más destacados juristas y la jurisprudencia de nuestros tribunales, diferentes aspectos teóricos y jurídicos sobre nuestro sistema marcario.-

He analizado someramente y en sus aspectos principales, diferentes cuestiones que tienen una estrecha vinculación con el problema de análisis propuesto para el presente trabajo.-

En las hipótesis de conflicto que citaré y desarrollaré mas adelante, tendrá importancia trascendental todo lo hasta aquí señalado.-

Debido a la finalidad práctica del presente he omitido el desarrollo de cuestiones importantes en el derecho marcario pero que tienen una relación indirecta con el problema planteado como objeto de investigación.-

Aclaradas entonces algunas de las bases teóricas

CAPITULO 2

PLANTEO DEL PROBLEMA

2.1. Explicación teórica y práctica del problema base:

Pretendo analizar y desarrollar un problema concreto, que puede ser enunciado con el siguiente interrogante:

"Es posible limitar las importaciones, mediante la ley de marcas?". El problema se identifica con las llamadas "importaciones paralelas".-

A los efectos de aclarar el interrogante, podemos suponer por ejemplo, que: el titular extranjero de una marca argentina comercializa en la Argentina productos de origen foráneo; otro agente económico adquiere los mismos productos a dicho titular y también los comercializa en la Argentina. Entonces, nos preguntaríamos, si el titular extranjero se puede oponer a la importación realizada por el otro agente, tratándose en el caso, de la comercialización de sus propios productos.-

El planteo tiene numerosas variantes, según se trate de distribuidores, licenciarios y cesionarios del titular extranjero, quienes podrían verse perjudicados por una importación paralela realizada por otro agente.-

En el caso aludo a una importación paralela totalmente lícita y a productos genuinos adquiridos al titular extranjero y no a falsificaciones que pudieran ser realizadas en el extranjero.-

El caso como se verá reviste fundamental importancia, ya que está estrechamente relacionado con la naturaleza intrínseca de las marcas, con el objeto mismo del derecho marcario y con la función marcaria. Las importaciones

paralelas al referirse a una cuestión de materia comercial, han recibido críticas y adhesiones de diferentes partes, dada la enorme cantidad de intereses económicos que están relacionados en cada conflicto a suscitarse. Trataré de abordar el problema analizando principalmente el aspecto jurídico pero también las consecuencias económicas que trae aparejado.-

Dentro del aspecto jurídico teniendo en cuenta que el presente trabajo se ha titulado "Como limitar las importaciones dentro del derecho de marcas?" me interesa la posición principalmente dentro de la normativa específica marcaria, pero no obstante ello analizaré el problema y la experiencia dentro de los mercados de integración entre países, con relación a la legislación antimonopólica y competencia desleal.-

En el análisis de la cuestión trataré de resolver interrogantes que me llevarán a hacer aplicación e interpretación adecuada de la naturaleza marcaria. Así cabe preguntarse: si son lícitas las importaciones paralelas; si es posible oponerse a las importaciones paralelas a través de la ley de marcas; si es materia de la legislación marcaria la regulación específica de las importaciones paralelas; cual es la solución que da la ley de marcas actualmente; cual es la experiencia en otros sistemas de derecho comparado; etc.-

En el desarrollo del problema genérico, trataré de encontrar solución a una gran variedad de casos concretos y específicos que quedan incluidos en el mismo.-

Antes de adentrarme al análisis de las cuestiones, cito a continuación los antecedentes jurisprudenciales nacionales más importantes y algunos antecedentes foráneos, luego

diferentes opiniones doctrinarias y aspectos legislativos.-

2.2. Análisis de antecedentes jurisprudenciales nacionales:

Entre los fallos nacionales que tratan el problema cabe destacar los siguientes:

Caso: "Lemonier y Cía. c/ Simsilevich y otro" (fallo de la Cámara Federal de la Capital, 10/08/31, en "Jurisprudencia Argentina" (1931), t. 36, pag.443; revocado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 11/12/31, en "Jurisprudencia Argentina", t. 37, pag. 13).-

En este caso cabe apreciar la complejidad de la problemática planteada ya que partiendo de un fallo en primera instancia donde se condena a los demandados, la Cámara revoca dicho fallo absolviéndolos y la Corte a su vez deja sin efecto el fallo de la Cámara haciendo lugar a la demanda.-

La firma L. Lemonier y Cía., acusa a Marcos Similevich y Luis Hendler, por usurpación de marcas de comercio y pide se les condene al máximo de las penas establecidas en el art. 48 de la ley 3975.-

Probado está que los querellantes son dueños por registro a su nombre, de las marcas de comercio "Curalues", "Erythrolues" y "Pilules Orientales", con las cuales señalan e individualizan preparados medicinales que, como concesionarios únicos en la República Argentina, adquieren de sus fabricantes franceses Lafay y Ferrand y Ratié, respectivamente; y a su vez, los querellados, Simsilevich y Hendler, comercian con esos mismos productos y esas marcas en el país, fundados en su derecho de adquirentes directos de los productores -

En primera instancia, el juez citando una amplia jurisprudencia (juicios A. Veiga y Cía. V. R. González, 28/10/1905; Rhen v. Narrie, 24/07/1909; Lunet v. La Argentina, 14/08/1909 y Vieytes v. Goldin 05/08/1927), señala que la introducción de artículos con marca registrada con anterioridad en el país, constituye el delito de usurpación de marca, salvo cuando se ha procedido de buena fé (juicio Lavagno v. Foncher, 03/09/1924 y Feeney v. Feeney, 09/09/1925). Considera que admitir lo contrario significaría desamparar a quién ha llenado todos los requisitos exigidos por la ley para hacerse propietario de una marca, pues bastaría para eludir responsabilidades y burlar los derechos del registrante hacer venir de Europa el producto. Manifiesta asimismo que siendo el registro que crea la ley 3975, atributivo de la propiedad de las marcas, las marcas "Curalues", "Erythrolues" y "Pilules Orientales", pertenecen a la firma actora (por estar inscriptas a su nombre) y en consecuencia, la reproducción que de ellas llevan los productos incriminados constituye, desde el punto de vista legal, una falsificación de las mismas.- Por último desechando las defensas de la demandada considera a los imputados como responsables del delito.-

En segunda instancia, la Cámara de Apelaciones considera que reconocido por los querellantes que los demandados han vendido los artículos con marcas legítimas, adquiridas en París a los fabricantes de los mismos, resulta patente que éstos no han incurrido en la penalidad establecida en el art. 48, inc. 6to. de la ley 3975, que castiga "al que vende o circula artículos con marca falsificada o fraudulentamente imitada", ni menos en la del inciso 5to. del art. 48 por el

cual se castiga "a los que vendan marcas falsificadas y a los que vendan marcas auténticas sin conocimiento de su propietario", pero no al que vende los artículos con marcas legítimas comprados al mismo fabricante, como ocurre en el caso. Si los fabricantes, aunque hubieran registrado sus marcas en el país, no podrían perseguir a los querellados por los hechos que motivan la querrela, tampoco pueden hacerlo sus concesionarios representantes o sucesores. Resuelve entonces revocando la sentencia de primera instancia y absolviendo a los querellados.-

La Corte, señaló que los fabricantes franceses que vendieron a los querellados, no podían hacer circular en la Argentina marcas no registradas en ella aunque lo estuvieran en Francia y si los fabricantes mismos no podían hacer uso de esas marcas, tampoco pueden hacerlo terceros compradores que ni siquiera son concesionarios, representantes o sucesores. Estos no podrán ser perseguidos por aquellos, porque, además de la carencia de registro, han sido sus vendedores, pero esa falta de derecho y de acción no afecta a los querellantes que tienen registro a su nombre y que no están ligados con los querellados por ningún vínculo jurídico. Finalmente revoca la resolución de Cámara y declara firme la de primera instancia. Del análisis efectuado por la Corte se destacan las siguientes conclusiones: - "la marca garantida por la ley 3975 es la registrada conforme a los preceptos que la misma establece, y ese registro tiene valor declarativo de la propiedad de aquélla y no tiene efecto retroactivo", - "las marcas extranjeras sólo son válidas desde su registro en forma en el país", - "la ley de marcas de fábrica, protege no solo al fabricante y agricultor, sino también al simple

intermediario que es comerciante, quien puede imponer a los artículos que compra para la reventa cualesquiera de los nombres, signos, etc, que reúnan los requisitos exigidos por aquélla", - "la libertad de comercio está sujeta a las leyes que reglamentan su ejercicio, y entre estas leyes las de marcas de fábrica, la de patentes o de invención y la de propiedad científica, literaria y artística, reglamentan la propiedad y el comercio para su mejor garantía y ejercicio", - "la llamada vulgarmente anti-trusts se refiere solamente al hecho del monopolio y al lucro con él, no pudiendo impedir el ejercicio de las facultades que concede la ley de marcas a los titulares de las mismas", - "registrada una marca en el país ninguna otra persona puede emplearla, ni el mismo fabricante, consignatario o mayorista del producto".-

Caso: "Lutz, Ferrando y Cía. c/ Karlsberg, José" (fallo nro. 750 de la Camara Federal de la Capital de fecha 16/12/42 publicado en Jurisprudencia Argentina, t. 1943-I, pag. 525, confirmado por la Corte en fallo del 15/12/43 publicado en Jurisprudencia Argentina, t. 1944-I, pag. 249).-

En este caso la S.A. Ind. y Com. Lutz, Ferrando y Cía. acusa a José Karlsberg por usurpación y uso indebido de sus marcas de comercio "Leica" y "E. Leitz", pidiendo se condene al máximo de las penas establecidas en el art. 48, ley 3975 y al pago de una indemnización.-

Conforme probanzas de autos los hechos eran los siguientes: por una parte la querellante Lutz. Ferrando y Cía. S.A. era la titular de las marcas "Leica" y "E. Leitz", con la que se identificaban máquinas fotográficas, sus accesorios y repuestos de procedencia alemana; y por la otra parte el acusado José Karlsberg, compraba a inmigrantes

judíos que venían de Alemania perseguidos por el régimen nazi, aparatos fotográficos de segunda mano identificados con las marcas registradas por la querellante. Dichas mercancías eran ingresadas al país en forma ilícita (contrabando) para luego ser vendidas y así recobraban los inmigrantes su dinero con ganancia debido a la desvalorización del marco alemán. El Juez consideró que Karlsberg, "al adquirir dicha mercadería a bajo precio por dicho motivo y por haber entrado al país en fraude al fisco, y como no es comerciante establecido no paga impuesto alguno ni tiene gastos, se convierte en un competidor temible para la sociedad actora, que realiza una importación legal de la misma mercadería para venderla en forma inevitablemente más costosa, después de prestigiarla por medio de su acción comercial e importante propaganda acreditada en autos". Considera que esta conducta del querellado, está reprimida por el art. 48 inc. 5, ley 3975, que castiga al que usurpa el derecho exclusivo del titular de una marca registrada de usarla en los objetos de su comercio. Señala que sin el consentimiento de la sociedad actora, ni el querellado ni nadie, puede vender o poner en venta o emplear en forma alguna artículos con su marca registrada, ya sean nacionales o extranjeros, cualquiera sea su procedencia.-

Da por reproducidos todos los fundamentos del fallo Lemonier v/ Simsilevich, manifestando que si en tal causa, la Corte Sup. negó a los procesados el derecho de hacer circular en el país un producto legítimo extranjero, en perjuicio del comerciante que lo había registrado y acreditado con su marca en la República, condenando a los autores a la usurpación cometida por medio de una importación legal, con cuanto mayor

motivo y severidad, deberá penarse en este caso a un sujeto incurso en el mismo delito, agravado por la circunstancia de ser el circulador de mercadería no nacionalizada por el pago correspondiente a los derechos de importación; perjudicando notoriamente al titular de la marca con el envilecimiento del precio de sus máquinas fotográficas. Rechaza las defensas del querellado y lo condena con una pena de prisión e indemnización.-

En segunda instancia, la Cámara consideró que la doctrina del caso Lemonier c/ Simsilevich invocada por el aquo no es aplicable al caso; ya que no se trata de un comercio normal de importación de mercadería con marca registrada en la Argentina por un tercero, sino del tráfico de segunda mano, como ocurre con las máquinas de escribir, anteojos de carreras, relojes, automóviles, etc., y que en el caso se realiza por la razón circunstancial de estar prohibida en Europa la exportación de dinero. Se señala que dicho comercio es lícito, pues está regido por las normas del derecho común y no es contrario al derecho industrial y al interés comercial que ampara la ley de marcas; y asimismo, que este tráfico no constituye un acto realizado con el fin de hacer una competencia desleal al titular de la marca, objeto que informa la disposición de la ley en que se funda la acusación. Por ello declara la inculpabilidad del procesado.-

La Corte: siguiendo el dictamen del procurador general también consideró que no se trataba en el caso en examen de uno análogo al resuelto por la Corte in re Lemonier y Cía v. Simsilevich y otro, y por lo tanto confirmó la sentencia apelada.-

Caso: "Precisa Argentina (S.R.L.) c/ Missé, Esteban y otro"
(fallo de la C.S.J.N. del 28 de Abril de 1958, Jurisprudencia Argentina t. 1958-IV, pag. 161 y ss).-

En este caso la sociedad "Precisa Argentina S.R.L.", en representación de "Precisa A.G. Fabrique de Machines de Calculer" de Suiza, inicia demanda contra Esteban Missé y Federico Polus a efectos de que se condene a éstos a cesar en el uso de la marca "Precisa" y a pagar a la firma actora los daños y perjuicios que el empleo ilegal de la marca citada le ha irrogado, así como las costas del juicio, manifestando que el hecho atribuido a los demandados consistía en que en el comercio de Missé se vendían máquinas de calcular que llevaban la marca indicada, las cuales habrían sido adquiridas al demandado Polus. La parte demandada sostuvo que la actividad de ambos demandados era perfectamente legítima, pues se habían limitado, Polus a adquirir de particulares máquinas auténticas fabricadas en Suiza por la titular de la marca y Missé a venderlas en su comercio. En autos quedó perfectamente demostrado que las máquinas "Precisa" que estaban en poder de Missé eran de procedencia legítima, es decir, las mismas producidas por la fábrica titular de la marca; es decir que no se trata en el caso de dos marcas - la argentina y la suiza- destinadas a cubrir productos diferentes, sino de un solo producto y de una sola marca, registrada, a los fines de su amparo legal, en Suiza y en nuestro país.-

Tanto la resolución del juez de primera instancia como el del tribunal de alzada rechazó la demanda e hizo lugar a la defensa de los accionados.-

La Corte confirmó el fallo apelado dejando sentadas las

siguientes conclusiones: - "el principio con arreglo al cual corresponde pronunciarse en favor de los derechos emergentes de una marca registrada en la República Argentina, cuando entran en colisión con los atribuidos por una marca registrada en el extranjero, es exacto siempre que los titulares de ambas marcas sean personas distintas; cuando como en la especie el titular de las dos marcas es la misma persona, e idéntico el producto protegido, no existe conflicto de derechos derivados de la ley de marcas, Tal es la interpretación que corresponde dar al art. 48, inc. 5 ley 3975"; - "el carácter territorial de las marcas, adoptado por la ley 3975, permite, en principio, que el titular de una marca registrada en la República Argentina, pueda oponerse en ésta al uso de igual marca registrada legítimamente en el extranjero a nombre de otro; pero no puede impedir la circulación comercial en la República Argentina de los efectos que el mismo titular de la marca Argentina ha entregado en el extranjero, protegidos por la misma marca extranjera"; - "No configura infracción a la ley de marcas la compraventa en la República Argentina de máquinas usadas adquiridas en el extranjero, aún cuando los titulares de las marcas argentina y extranjera sean personas distintas".-

Caso: "R.E.G. Argentina S.R.L. c/ El Encendido S.A.C.I.I.E.", (Causa nro. 2656) Fallo de Primera Instancia del 3 de Octubre de 1972 y sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal y Contencioso Administrativo, Sala Civil y Comercial nro. 1 del 28 de Diciembre de 1973.-

Este caso es más reciente que los anteriores citados, y los hechos y consideraciones fueron los siguientes: La actora "R.E.G. Argentina S.R.L." era titular en nuestro país de la

marca Berú y representante exclusiva de la firma Berú Verkanfs Gesellschafts M.B.H. Ludwiesburg de Alemania y en tal carácter vendía en nuestro país bujías para automotores con la referida marca. En tal carácter inició una acción demandó a El Encendido Sociedad Anónima Comercial Industrial Importadora y Exportadora para que se la condene a cesar de vender bujías para automotores marca Berú, a pagarle asimismo una indemnización de daños y perjuicios y a restituirle los frutos provenientes de la venta de bujías en infracción.-

En autos quedó probado que el actor era representante de la empresa alemana y que el demandado era vendedor de mercaderías genuinas también de dicha empresa que había aceptado que se exportara a nuestro país una partida de bujías Berú. Con ello resultaba que la misma empresa de Alemania que otorgó a la actora una representación "exclusiva" en nuestro país de bujías marca Berú fue quien autorizó que otra firma distinta de la actora trajera al país una partida de 3.000 bujías alemanas marca Berú, cuya reventa en plaza por la demandada motivó la demanda de la actora.-

El juez de primera instancia consideró dichas circunstancias y a su vez analizó que la legitimidad del registro de la marca Berú obtenido por la actora a su nombre está vinculada a su carácter de representante en nuestro país de la firma de Alemania; y destacó que estaba claro que la representada de Alemania y la representación actora explotan de común acuerdo idéntica marca Berú, registrada en nuestro país a los fines de su amparo legal, para cubrir el mismo producto (bujías).-

Finalmente resolvió rechazando la demanda argumentando

que no existía hecho ni acto ilícito alguno del cual debía responder la demandada, pues esta se limitaba a revender bujías con auténtica marca Berú que habían sido adquiridas legítimamente a quién las había importado con expreso consentimiento del fabricante y del distribuidor extranjero, titular a su vez de derechos sobre tal marca auténtica. No encontró en la conducta de la demandada nada que se vincule siquiera a uso indebido demarca Berú que pueda ser impedido por aplicación de la ley 3975. Resaltó también el sentenciante que en todo caso mediaba entre representada (firma alemana) y representante (actora), un problema vinculado a alguna violación por la primera de la exclusividad de la representación que hubiera prometido a la segunda. Destacó que el caso guardaba analogía con el antes citado "Precisa Argentina S.R.L. c/ Misse Esteban y otro".-

La sentencia fué apelada y la Camara confirmó el fallo en todas sus partes agregando a los fundamentos del aquo que la demandada había practicado un típico acto de comercio, protegido por el Código de la materia y por la constitución Nacional en su art. 14, cumpliendo con todos los requisitos que las leyes y reglamentaciones imponían para adquirir mercaderías importadas, por lo que sancionarla con su actividad ejercitada dentro de la ley, sería vulnerar principios constitucionales que la tutelaban incuestionablemente. Con respecto al fallo citado por el aquo, señaló la alzada que si bien no es totalmente idéntico guardaba sustancial analogía con el de autos.-

Caso: "Francmode S.A. c/ Danduf S.A.C.I.F.I. s/ Cese Uso Indebido de Marca PIERRE CARDIN" (Causa 2357) (Sentencia del 14 de Agosto de 1984 Sala III de la Camara Nacional de

Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal): En dicho caso se destacan los siguientes hechos: Francmode S.A., en carácter de titular de la marca "PIERRE CARDIN", demanda a DANDUF S.A.C.I.F.I. con el objeto de que se le condene a cesar en el uso del mencionado signo y a la restitución de los frutos percibidos indebidamente ordenándose la destrucción de las mercaderías usurpadas. Señala que la demandada estaba comercializando dentro del país diversas prendas de vestir que llevaban indebidamente la marca Pierre Cardin. Añade también la actora que la marca en cuestión se hallaba registrada a su nombre desde el año 1974, en virtud de la cesión total que le efectuara su titular originario, el Sr. Pierre Cardin, y como consecuencia que poseía el derecho exclusivo al uso de tales marcas y ninguna persona se encontraba legalmente habilitada para usar dicho signo sobre los artículos que abarcaban sus registros, careciendo de relevancia que tales artículos sean nacionales o extranjeros. Danduf S.A., al responder la demanda, reconoce la comercialización de los productos (probada en autos por una medida cautelar efectuada por la actora) pero niega que las mercancías embargadas ostentasen indebidamente la marca Pierre Cardin. Señala también la demandada que adquirió de buena fé las mercaderías a la firma Tunuyan S.A. en la Pcia. de Buenos Aires, cumplimentándose los requisitos previstos por la legislación aduanera y los artículos llevaban el correspondiente estampillado fiscal. Afirma también que no es procedente el reclamo para la cesación en el uso de una marca de productos que fueran elaborados en el exterior, y que ingresen libremente a plaza con la marca estampada, ya que el uso de la marca fue hecho en jurisdicción extraña a nuestro

Registro y en el país solo se procedió a su comercialización, luego de haber tramitado legalmente el ingreso y pagados los derechos que correspondían, además, manifiesta que el convenio suscripto por la actora con Pierre Cardin de París nada decía respecto de la distribución exclusiva en el país de las mercaderías que ingresen con la marca estampada y hayan sido elaboradas directamente por el titular mundial de la marca o alguna licenciataria de un tercer país.-

En primera instancia se hizo lugar a la demanda, y el fallo fué apelado. La Cámara consideró que "lo esencial del contrato obrante a fs. 26/7 como bien ha tomado en cuenta el Sr. Juez es que la firma francesa vendió a Francmode S.A. todos sus registros marcarios en los países antes mencionados... que en dicho contrato se califica al adquirente en titular exclusivo, único y excluyente de la indicada marca en los territorios de la República Argentina, Chile y Uruguay", cita la alzada lo dicho por Breuer Moreno: "el objeto primordial de la legislación de marcas es asegurar la exclusividad de uso de las registradas conforme a prescripciones". Señala la alzada que el régimen de marcas y su reglamentación establecen la publicación de las solicitudes y concedidas, por lo que un comerciante (y menos cuando se trata de una marca muy difundida como la de autos) no puede prescindir, antes de comprar y revender un producto de signo conocido, de tomar las mínimas precauciones a fin de cerciorarse que no vulnera derechos ajenos. También dijo en forma expresa que: "surge del juego de diversas normas de la ley 3975 (arts. 4, 6, 48, 57 y 58) que nadie sin autorización del titular del registro en nuestro país, puede invadir el ámbito otorgado a su marca. La exigencia del art. 58 de la

citada ley implica que todos los comerciantes están obligados a averiguar la proveniencia de los artículos que expenden, si no lo hacen, incurrir en grave negligencia y deben afrontar la consiguiente responsabilidad. No importa al respecto la buena o mala fé -que sila tiene desde el punto de vista penal- de quién vulnera la exclusividad que la ley confiere al titular del registro marcario. Tampoco es suficiente decir que el producto ha sido importado del exterior... el art. 48, inc. 5to. sanciona a los que, a sabiendas, "vendan marcas auténticas sin conocimiento de su propietario". Si bien este último es una norma penal, su examen es útil para determinar que la finalidad de la ley es impedir en el territorio nacional el uso de una marca ajena sin autorización del titular. Cuando el empleo es a sabiendas el hecho puede constituir un delito criminal, si no existe tal conocimiento, de cualquier manera se está en presencia de un ilícito civil. Cabe aquí traer a colación que, conforme con lo decidido por la Corte Suprema Federal (Fallos: 163 p. 176, J.Arg. t 37, p 11.) en una causa en que los querellados invocaron en su favor la libertad de comercio garantizada por la Constitución, la introducción y venta de artículos con marca legítima, comprados al mismo fabricante extranjero que provee al comerciante del país, que ha registrado aquí la marca con el consentimiento de aquel, constituye delito de usurpación de marca; añadiendo el alto tribunal que la libertad alegada está sujeta a las leyes que reglamentan su ejercicio y, entre estas, la de marcas, de patentes y de propiedad intelectual, reglamentan la propiedad y el comercio para su mejor garantía y ejercicio. Análoga conclusión había llegado la jurisprudencia de la Cámara Federal de la Capital

Federal: si un comerciante después del Registro importa efectos con dicha marca y comercia con ellos, el dueño de ella puede perseguirlo por uso indebido, sin que el negociante puede arguir en su favor que la marca y los artículos son auténticos y de legítima procedencia (Vieites c/ Goldin, 5/08/27, Jur. Arg. t, 27, p. 833).-

2.3. Antecedentes en el derecho comparado:

En este punto voy a citar aspectos relativos al problema analizado, señalando diferentes opiniones tanto jurídicas como económicas, transcribiendo algunos antecedentes jurisprudenciales y la opinión de algunos juristas foráneos, en el derecho comparado.- <7>

2.3.1. Austria se ha caracterizado por ser un adherente a la estricta interpretación del principio de territorialidad. A partir del cual en los casos "Nescafé" (Julio de 1953) "Brunswick" (1957) y "Seaburg" (1960) se puso de manifiesto que la estricta aplicación de dicho principio significaba que no solo el propietario de una marca Austriaca, sino también el único licenciataria podía impedir una importación paralela, aún si las mercaderías habían emanado del licenciante. Esta posición fué completamente revertida por la Corte Suprema Austriaca el 30 de Noviembre de 1970 en el caso "Agfa".-

2.3.2. En Suiza, se ha apoyado el comercio internacional, bajo el concepto de que una vez que el propietario de la marca ha vendido sus mercaderías no puede influenciar cualquier acto de disposición que posteriormente se efectúe sobre las mismas. Se sostiene dicho concepto independientemente del lugar de la venta. Se considera que

las marcas deben propiciar el comercio internacional, no prohibirlo o limitarlo. Cabe citar entre sus antecedentes:

-Caso Saba: una firma alemana registró la marca "Saba" y "Saba-radio" y luego transfirió las marcas a su subsidiaria en Suiza, Saba. Un distribuidor de radios en Zurich obtuvo algunas radios producidas por el propietario alemán y las vendió en Suiza. La decisión de la Corte (17/10/58) fue que no se había violado la marca ya que el público observaba las marcas con indicación del origen de las mercaderías.-

-Caso Columbia: en este caso la firma inglesa Electric and Musical Instruments Ltd. (EMI), y su subsidiaria eran los propietarios de las marcas suizas "His Master's Voice" y "Columbia". En Estados Unidos los propietarios de la marca eran Columbia y RCA. Una firma suiza Delachaux y Niestle S.A. obtuvieron discos en los Estados Unidos y los vendieron en Suiza. Se sostuvo que el público Suizo observaba los discos de ambas marcas como provenientes de las corporaciones inglesas y que la importación de los Estados Unidos era una violación. Esto fue sostenido a pesar del hecho de que la marca fue originalmente registrada por la corporación de Estados Unidos, que había transferido sus marcas en Suiza en 1924. Desde dicho momento las marcas eran vistas por el público como provenientes de la corporación Inglesa, que no tenía ninguna relación con el original propietario de las marcas.-

-Caso Philips: la firma holandesa Philips producía numerosos artefactos eléctricos en varios países los cuales eran comercializados a través de subsidiarias y firmas asociadas. La marca suiza Philips es registrada en nombre de la subsidiaria suiza Philips A.G. en Zurich. Radio Import

G.M.B.H. en Suiza obtuvo televisores que habían sido producidos por la subsidiaria alemana, y los comercializó en Suiza. La subsidiaria suiza demandó entonces al importador por violación de marca. El tribunal Suizo estableció el 04/10/60, que no había violación de marca, basando la decisión en que el público en Suiza observaba la marca Philips para indicar el signo de origen, como proveniente de cualquiera de las subsidiarias de la organización multinacional de Philips.-

-Caso Asahi Pentax: la firma japonesa Asahi Optical Co. Ltd. obtuvo una marca suiza "Asahi Pentax", para cámaras. La marca se grababa en la caja de la cámara. La distribución exclusiva fue dada por la firma japonesa a Mr. I.W. quien lo hizo público en Suiza. El distribuidor exclusivo demandó a un importador paralelo. La Corte comercial de Zurich, estableció el 26/12/61 que no había violación de marca ya que las cámaras eran genuinas y el público suizo observaba la marca como un signo de origen.-

2.3.3. En Francia las disputas sobre importaciones paralelas han sido centradas principalmente en el concepto de competencia desleal, interfiriendo con la existencia de los contratos de distribución exclusiva. Esta fue principalmente la base en el caso "Consten v/ UNEF" sentencia del 21/05/62.-

Los tribunales franceses analizaron por primera vez la cuestión dentro del derecho de marca en el caso "Koerting v/ Radio Tele Hall" (Corte de París, 23/11/67). En dicho caso una bien conocida firma alemana productora de radios, tenía su marca francesa "Koerting Radio", que fue confiscada durante la segunda guerra mundial. Las autoridades francesas vendieron luego la marca a una corporación francesa: Simplex

Electronique. Luego el propietario francés se constituyó en el distribuidor exclusivo del productor alemán. Un importador paralelo Radio Tele Hall, obtuvo receptores de stereo de un mayorista francés. El importador paralelo publicó en el diario "Figaro" los radio receptores bajo la marca Koerting y agregó que había obtenido las mismas directamente del productor Alemán. Simplex Electronique, el propietario de la marca Francesa Koerting Radio, demandó al importador paralelo por infringir su marca y por competencia desleal, porque el importador paralelo había falsa y erróneamente alegado en sus avisos que había obtenido sus receptores del productor Alemán, cuando los había obtenido indirectamente y había adicionado su propia caja a los mismos.-

El tribunal (Corte de París el 23/11/67) hizo lugar a la demanda en la base de una violación marcaria y de competencia desleal. Nada cambió por el hecho de que solamente los receptores eran productos verdaderos de Koerting, y que cualquier comprador común podría adquirir el producto con su marca sin observar la caja, sino encontrándose interesado solo en la calidad y performance de los receptores.-

La Corte de Apelaciones confirmó el fallo en ambos fundamentos.-

Posteriormente la Corte de Casación el 27/04/69, revirtió la decisión y envió el caso a una diferente Corte de Apelaciones. La Corte de Casación, encontró que no había violación marcaria ya que el importador había correctamente publicado sus mercaderías como mercaderías genuinas emanadas del productor alemán, Koerting. Estableció que la disputa debía ser decidida bajo la ley de marcas de 1857 (arts. 7 y 8), la cual sancionaba la utilización de la marca en

mercaderías falsas o sancionaba también la imitación de marcas. En este caso se consideró que la marca no fué ubicada falsamente ni tampoco fué imitada por el importador paralelo, sino que se hacía referencia a su origen genuino.-

Ninguna mención hizo la corte de Casación al hecho de que la marca francesa fue registrada en nombre del distribuidor unico, el demandante.-

Cabe considerar que los arts. 7 y 8 de la ley de marcas francesa de 1857 son penales. La nueva ley marcaria (1964/65) otorga una mayor protección al propietario de la marca, de todos modos, el caso hubiera tenido el mismo resultado dentro de la nueva legislación (Según opinión de Jecies).-

La Corte de Casación remitió el caso a un nuevo tribunal y le encomendó que investigara las circunstancias bajo las cuales el importador paralelo había obtenido los receptores. Considerando que el importador paralelo sería libre de disponer de las mercaderías adquiridas y liberado de cualquier interferencia con el contrato de distribución a menos que se probara que el conocía la distribución exclusiva al momento de la adquisición de las mercaderías.-

2.3.4. En Alemania los tribunales han señalado en forma reiterada que las importaciones paralelas no podrían ser impedidas por el licenciatario o el distribuidor exclusivo. En dicho sentido se resolvió el caso "Maja" en 1964.-

La cuestión de la función de calidad o garantía de las marcas, fué el principal concepto en el caso "Cinzano" en la Corte de Hamburgo el 10 de Marzo de 1971. La decisión fué apelada ante la Suprema Corte de Alemania. Los hechos en dicho caso eran los siguientes, la firma alemana Cinzano es una subsidiaria de la bien conocida firma italiana "Francesco

Cinzano & Cía. S.p.A. La subsidiaria alemana es la propietaria de varios productos marcados con el termino Cinzano. Una tercera parte importa vermouth cinzano de Francia y España y lo vende en Alemania. Las botellas tienen etiquetas marcadas con el termino Cinzano. Fue probado en autos que el gusto de la mercadería francesa y española era diferente que el italiano. El vermouth español era producido en España por una subsidiaria de ese país de la firma italiana Cinzano. El vermouth francés era producido por un licenciatario de la firma italiana Cinzano.-

El tribunal de Hamburgo sostuvo que no se había violado la ley de marcas, pero que si se había cometido un acto de competencia desleal y en consecuencia se prohibió la venta en Alemania de los productos provenientes de España y Francia a menos que la botella llevara la leyenda del real origen de los respectivos productos.-

2.3.5. En Holanda varias de las decisiones dictadas fueron luego revocadas por las decisiones de la Corte de Justicia Europea.-

En el caso "OMO" el 31 de Diciembre de 1968 se sostuvo que no había relevancia en el hecho de que los propietarios de la marca idéntica Alemana y Holandesa pertenecieran a la misma corporación multinacional.-

En dicho caso la firma holandesa "Lever" (subsidiaria de la corporación multinacional Lever) que era propietaria de la marca holandesa OMO; demandó a un importador Greco N.V. que había obtenido detergentes marca OMO en Alemania. El detergente había sido producido por la subsidiaria alemana de Lever, y había sido marcado con la marca OMO. La corte holandesa sostuvo que se había infringido la ley marcaría

desde que los propietarios de las marcas en Alemania y en Holanda eran diferentes entidades legales.-

Los tribunales holandeses sostuvieron que la previsión del art. 85 del tratado de Roma, no fué violado y se rehusaron a someter la disputa a decisión de la Corte de Justicia Europea.-

Dicha decisión fué revocada y el concepto es obsoleto en vista de la decisión de la Corte de Justicia Europea en el Caso Sirena.-

En el caso DASH decidido el 1 de abril de 1969, se sostuvo que la marca holandesa Dash, no fué violada por la venta de mercaderías importadas de Alemania. La corporación multinacional de Proctor and Gamble era la propietaria de la marca Dash en Alemania y Holanda, respectivamente. El demandado obtenía algunos productos marcados en Alemania y los vendía en Holanda. La Corte sostuvo que no había competencia desleal por la venta de mercaderías sosteniendo diferentes calidades, a menos que el vendedor tuviera conocimiento de la diferencia de calidad. Esto no pudo ser probado en el caso. Esta decisión se corresponde con la del caso Cinzano en Alemania.-

2.3.6. En Japón la primer decisión en un caso de importaciones paralelas fué en el distrito de la Corte de Osaka, en el caso "M.C.Kabushiki Kaisha v/ Shiro Trading Co. Ltd", generalmente referenciado como el caso Parker, ya que se trató de la importación paralela de lapiceras marca Parker.-

En dicho caso el demandado era licenciatario exclusivo de la empresa Parker Pen Co, para el uso de la marca Parker en Japón, y fué demandado por un importador paralelo por

declaración de no violación de marca. El demandante importador intentaba vender lapiceras originales Parker que había obtenido en Hongkong. La corte de Osaka, discutió las provisiones de la Convención Internacional y encontró que la cuestión de la territorialidad no estaba definida. Analizó también que la marca Parker y sus mercaderías eran conocidas en Japón antes de que se diera la licencia exclusiva al demandado y también que el comprador eventual no estaba interesado en la persona del licenciatario Japonés y/o distribuidor, y solamente en el hecho de que las mercaderías que se adquirían eran producidas por la corporación americana propietaria de la marca Parker. El licenciatario (demandado) exclusivo apeló el fallo en contra y la apelación fue también desestimada.-

2.3.7. Gran Bretaña pasó a ser miembro del Mercado Común Europeo (Unión Europea) en Enero de 1973, y varias decisiones de la Comisión de dicho mercado, y de la Corte de Justicia Europea, deberán ser considerados con respecto a las importaciones paralelas dentro de Gran Bretaña. En todos los países antes señalados existe una amplia libertad en materia de licencias marcarias, las cuales están prohibidas por las leyes inglesas. Lo mismo cabe concluir con relación al Commonwealth británico, Australia, Canadá y la India. El Acta Británica de Marcas de 1938 contiene provisiones relativas al registro de otras personas que no siendo propietarios de marcas son usuarios de las mismas. El permiso de uso de una marca por una persona que no es su propietaria viola la ley marcaria y produce su cancelación, a menos que sea registrado dicho uso. Por ello la licencia a otra persona debería ser registrada como Registro de Uso, tanto si la

persona es subsidiaria o afiliada a el propietario de la marca británica.-

2.3.8. Canadá cuenta con una ley marcaria que provee remedios específicos contra las violaciones a los registros marcarios y la competencia desleal. La competencia desleal esta también regulada en la ley civil de la provincia de Quebec y por el "common law" en resto de las provincias. Se prevé también en forma expresa la registración de uso y se han interpretado las provisiones de la registración de la licencia como Registro de Uso en forma muy estricta.- <8>

Cabe citar los siguientes casos:

- "Remington Rand Ltd v/ Transworld Metal Co Ltd" (1960) donde el demandante era el propietario en Canada de las marcas Remington, Rollectric y Princess para usar con afeitadoras electricas. Las afeitadoras vendidas por la actora en Canadá eran fabricadas en Estados Unidos por Sperry Rand Corporation, compañía pariente a la demandante de Canadá. El demandado ofrecía para vender en Canadá afeitadoras llevando las marcas, algunas de las cuales eran hechas en Alemania y otras en Estados Unidos y eran idénticas a las vendidas en Canadá por el demandante. La Corte no le dió importancia a la relación entre las partes, haciendo lugar a la demanda interpuesta por la compañía canadiense basando su decisión en la posibilidad de confusión en el público respecto al origen de las mercaderías y al daño que se provocaba al propietario canadiense.-

- "Dupont of Canada Ltd. v/ Nomad Trading Co Ltd" (1968) la Corte hizo lugar a la demanda basándose en que existía una diferencia de calidad en las mercaderías comercializadas por el demandado y consecuentemente las actividades este

provocaban perjuicios en la reputación del demandante. La Corte señaló que en esa situación no se podía hacer lugar al usual argumento del agotamiento.-

-En el "CASO SEIKO", los hechos fueron los siguientes: Seiko Time Canada Ltd. (Seiko Canada) era el distribuidor autorizado de relojes Seiko para Canadá. Ello en virtud del contrato que la vinculaba a la compañía japonesa K Hattori & Company Limited (Hattori), que era propietario en Canadá de la marca Seiko. Los demandados "Consumers Distributing Co. Ltd" (Consumers) importaban relojes Seiko genuinos distribuidos y comercializados en los Estados Unidos de distribuidores pertenecientes a la Corporación Seiko y elegidos por Hattori para Estados Unidos. Los relojes Seiko vendidos en el mundo eran garantizados por Hattori y en Canadá la demandante estaba era agente autorizados de servicios post-venta.- Hattori no fué parte de la acción y Seiko Corporation (E.E.U.U.) y Seiko Canadá no tenían registrado el uso de la marca Seiko. Seiko Canadá interpuso una acción contra Consumers solicitando que restrinja la importación y comercialización de relojes Seiko en Canadá. La acción no estaba basada en las provisiones de la ley de marcas ni se argumentó que la compañía canadiense había desarrollado una clientela y negocio local separado para la marca Seiko. La Corte de Ontario hizo lugar a la demanda restringiendo al demandado de continuar vendiendo como distribuidor autorizado de relojes Seiko y le ordenó publicitar que los relojes por él vendido no estaban garantizados por la compañía canadiense. En otro aspecto de la cuestión el caso pasó a la Corte ya que la demandante argumentó en cuenta a la venta de los relojes por parte de la

demandada que ello constituía un acto de competencia desleal dentro del common law ya que el producto vendido por la Seiko Canadá tenía cuatro elementos que los productos del demandado no tenían: * el reloj mismo, * el punto de servicios de venta e instrucciones, * el certificado de garantía y * el servicio post venta. La Suprema Corte de Canadá consideró que no había competencia desleal ya que luego de la decisión de la Corte de Ontario sus actividades no eran desleales y el público no podría verse engañado. La corte también expresó que si se adoptara la postura del demandante: 1ro. el público canadiense se vería privado del derecho de optar por la compra de relojes Seiko garantizados por Japón y 2do. un monopolio podría ser efectivamente establecido, contra los principios del common law que en cuanto al comercio establecen el reconocimiento de los beneficios que a la comunidad le otorga la competencia libre y leal.-

- "Wilkinson Sword (Canadá) Limited v/ Arthur Juda Carrying on Business as Continental Watch Import Co." (1968), en el cual lo hechos eran los siguientes: desde 1920 a Julio de 1963 la palabra marcaría "Wilkinson Sword" y la designación marcaría "Wilkinson Sword", fueron usadas en Canada para distinguir productos de Wilkinson Sword Limited, una corporación inglesa. Dicha corporación acordó la incorporación de su Canadiense subsidiaria (Wilkinson Sword Limited), y luego le transfirió las dos marcas canadienses en Junio de 1965. En el caso las marcas fueron declaradas inválidas porque el público no había sido informado sobre el cambio en la propiedad y porque no se había registrado el uso a favor de la compañía inglesa cuyas mercaderías eran aún comercializadas en Canadá.-

-La importancia de informar al público canadiense sobre la relación entre el productor de las mercaderías y el propietario de la marca canadiense fué también la principal causa que motivó la resolución en el caso: "Ulay (Canadá) Ltd. v/ Calstock Traders Ltd. et al" (1969) donde los hechos eran los siguientes: Ulay Ltd. demandó a un importador de loción capilar por infringir la marca canadiense "Oil of Olay". El demandado había obtenido los productos fuera de Canadá y los ingresó y comercializó en dicho país. Se probó que los productos contenían la identificación de su origen internacional, y en dicho fundamento el juez Walsh rechazó la demanda.-

-En el caso "H.J.Heinz Company of Canadá Ltd. v/ Edan Foods Sales Inc." (13/02/91), la corte sostuvo que el importador paralelo violaba el derecho exclusivo de la marca Heinz de la canadiense subsidiaria. Los hechos eran los siguientes: entre 1909 y 1940, la H.J. Heinz Company (de U.S.A.) fabricaba productos de comida, incluyendo Ketchup en Canadá. Posteriormente fué incorporada en 1940 la compañía canadiense Heinz Company of Canada Ltd. y adquirió el derecho a usar la marca. Heinz Canada mantuvo una identidad separada de la empresa estadounidense, y fabricaba sus productos para el mercado local con ingredientes propios y característicos de acuerdo a las exigencias típicas del mercado local. Heinz Canadá hizo una gran inversión en promoción y publicidad de sus productos. Edan Foods Sales Inc. (Edan Foods), compañía de Ontario, importó dentro de Canadá varios contenedores de ketchup, identificados con la marca Heinz identificando su origen del mercado estadounidense. El Ketchup era reetiquetado por Edan Foods para cumplir con los

requerimientos de la legislación Canadiense, incluyendo también el detalle de los ingredientes en idioma francés e inglés y la identidad y domicilio del importador. Para solicitar ante la corte que se impida la importación que efectuaba Edan Foods, Heinz Canadá se basó en la sección 19 del acta de marcas, que preveía su derecho a tener exclusividad en el uso de sus marcas en relación con varios productos, incluyendo Ketchup, para el cual la marca estaba registrada. Señaló entonces que el importador violaba la exclusividad de su derecho marcario. La corte sostuvo como aspecto favorable para hacer lugar a la demanda que el demandante había desarrollado su propio nombre y había mantenido una producción local importante, y que el demandado era un simple distribuidor de productos alimenticios que no había establecido clientela ni efectuado grandes cambios tendientes a facilitar su posición en el mercado.-

2.3.9. En México las importaciones paralelas se encuentran permitidas (art. 92), no obstante ello, numerosos empresarios y abogados de empresas revelan la problemática comercial del problema y los enormes daños que provoca la realización de las importaciones.- <9>

Para Roberto Arochi abogado de marcas, el hecho de que alguien importe en forma paralela no significa ni un delito ni una competencia desleal. Lo que sí considera desleal es que los importadores se beneficien con ello sin tener derecho, como cuando hacen ofertas, publicidad y otras prácticas para la que no están autorizados.-

En Julio de 1996 la Multinacional Baush & Lomb, propietaria de la marca de lentes Rayban, demandó a Devlyn (su antiguo cliente en México) por la presumible venta de

anteojos piratas. Posteriormente se comprobó que la mercadería era original y que fué importada legalmente por un distribuidor. El consorcio estadounidense argumentó no obstante, que la transacción no era legítima puesto que sólo él estaba autorizado para realizar exportaciones. El caso aún sigue pendiente en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.-

En dicho país se ha generado una crítica generalizada por las importaciones paralelas y diferentes organismos gubernamentales deslindan responsabilidades. Así la Comisión Federal de Competencia puntualiza que el problema no le compete mientras no se refiera estrictamente a precios o a la amenaza de monopolios de mercados; la Procuraduría Federal del Consumidor advierte que solo intervendrá cuando el asunto implique un daño directo al consumidor; la Dirección de Servicios al Comercio Exterior de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial señala que el problema disminuiría si se exigiera que el pedimento de importación especificara los derechos de propiedad intelectual; en tanto la Dirección General de Aduanas de la Secretaría de Hacienda aduce que ella no está obligada a verificar el aspecto intelectual de los productos.-

A raíz de diferentes proyectos presentados por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se reformó la ley aduanera incluyendose la disposición de verificar los derechos intelectuales de los productos en los puntos aduaneros.-

María del Carmen Portilla, abogada de la filial mexicana de Grupo Schneider Norteamérica, señala que el problema obedece a la competencia de precios y al limitado control que

sobre sus distribuidores puede ejercer una empresa matriz; sin embargo destaca que en cualquiera de los dos casos existe dolo del importador por infringir los derechos comerciales del licenciataria.-

El director general de la Concamin, René Espinoza, señala que dos son los pasos necesarios para evitar el problema: la franca prohibición de las importaciones paralelas y que los tiempos de resolución sean más ágiles. Destaca un daño doble en las importaciones paralelas ya que por un lado se violan los derechos de transferencia de la propiedad intelectual y por el otro el impacto comercial provocado a las empresas o industrias no es subsanado con una remuneración ni mucho menos cuando esta tarda años en ser establecida.-

2.3.10. En Estados Unidos de America, se han dictado una gran cantidad de fallos sobre el tema, tanto en forma anterior como posterior a la ley de marcas, fallos también basados en la legislación antimonopólica y fallos basados en la legislación aduanera.-

Se han publicado una gran cantidad de artículos y el tema ha sido materia de análisis por muchos juristas, con diferentes tipos de opinión analizándose diferentes puntos de intereses.-

En un trabajo presentado y publicado en el año 1986 por "The United States Trademark Association" (USTA) con la intervención de un comite ad-hoc, expresamente designado para que analizara el tema de las importaciones paralelas, se puso de resalto que los intereses de competencia del propietario de la marca en Estados Unidos y del importador paralelo, así como la apropiada protección del interés público, requieren

un cuidadoso análisis de los conceptos legales y políticos.-

Se citan antecedentes y analiza la cuestión dentro del derecho marcario, leyes aduaneras, y ley antimonopólica.-

Dentro del derecho marcario cabe citar entre otros los siguientes:

* "A. Bourjois & Co., Inc. v/ Katzel" (1923) En dicho caso Bourjois (Cía. americana), compró el negocio que en los Estados Unidos tenía el fabricante francés de polvo facial JAVA. Bourjois registró la marca JAVA y estableció un negocio substancial importando, envasando y comercializando los productos, provocando a raíz de ello el entendimiento en el público de que JAVA provenía de Bourjois. El demandado Katzel (importador E.E.U.U.) compró una gran cantidad de productos del mismo polvo facial en Francia en las cajas originales, para venderlas en Estados Unidos. En principio se había resuelto en forma similar a los casos "Hunyadi Janos" y "Eternelle" (1917) estableciendo que no hay derecho exclusivo a usar el nombre, simbolo o emblema excepto para indicar autenticidad del artículo con el que se ha identificado por asociación. Se sostuvo que no se podía invocar la ley marcaria si no había engaño simultaneo. A raíz del voto en disidencia del Juez Holmes, la Corte sostuvo posteriormente que los derechos de Bourjois fueron violados y prohibió las importaciones paralelas porque para la ley y el entendimiento público, JAVA era la marca solamente de Bourjois en E.E.U.U. En este caso se destacó que si bien el producto adquirido en Francia era genuino e indicaba su origen, el único propietario en Estados Unidos era Bourjois (demandante). Para Holmes el objeto primario era proteger el negocio del titular siendo la protección del consumidor de segunda importancia.-

* "Prestonettes, Inc. v/ Coty" (1924), la Corte aplicó el mismo razonamiento que en el caso Bourjois, pero no prohibió la importación paralela, considerando que se trataba del mismo titular. No obstante teniendo en cuenta que el importador reembotellaba el producto lo obligó a indicar en la etiqueta dicha circunstancia, la corte señaló que se decía la verdad y no engañaba al público.-

Los conceptos que se obtuvieron de la jurisprudencia citada, fueron codificados en el Lanham Act (ley marcaria) donde se estableció la violación producida por la probabilidad de confusión, decepción o error adoptada por la Corte y se prohibió la importación de mercaderías acarreado nombres o marcas violatorios. En dicho sentido cabe citar: "Bourjois & Co. v/ Aldridge" (1923), "Sturgis v/ Clark D. Pease, Inc." (1931), "Champion Spark Plug Co. v/ Sandberg" (1947).-

Entre otros fallos más recientes se destacan:

* "Bell & Howell; Mamiya Co. v/ Masel Supply Co.," (1982) en este caso Bell & Howell era el exclusivo distribuidor estadounidense de camaras Mamiya y el propietario de los registros marcarios de las marcas Mamiya para los productos hechos en Japón. Masel y los otros demandados fueron autorizados como distribuidores de Bell & Howell, pero el conflicto se suscito cuando los demandados importaron, publicitaron y vendieron equipamiento Mamiya en los Estados Unidos a precios muchos mas bajos que aquellos autorizados por la actora a sus distribuidores. La actora obtuvo una medida preliminar impidiendo la comercialización, pero fué anulada y al caso fue a la corte de apelaciones por las escasas probabilidades de confusión o decepción y daño

irreparable. En la corte (1983) se rechazó la pretensión de la actora, ya que se consideró que los productos provenían del mismo titular y que tenían la misma calidad.-

* "Model Rectifier Corp. v/ Takachiho Intl. Inc., (1983) se hizo lugar a una medida preliminar prohibiendo al demandado la venta de productos llevando la marca del actor, quien era el propietario marcario y asimismo distribuidor exclusivo estadounidense de mercaderías de fabricación foranea.-

* "Osawa & Co. V. B&H Photo", (1984) en dicho caso Osawa como sucesor de Bell & Howell, demando a otro distribuidor (B&H Photo) por la importación paralela de productos marca Mamiya. El demandado argumentó que una vez que el propietario marcario Japonés ha dispuesto de sus mercaderías en el mercado, se han agotado los derechos marcarios de las mismas y que el asignatario, propietario marcario estadounidense, no podría tener mayores derechos que el titular Japonés. La Corte refutó dichos argumentos y estableció que en este caso el actor, en su carácter de cesionario estadounidense ha desarrollado una clientela separada de la marca originaria y por lo tanto cualquier agotamiento marcario que se alegara con relación al propietario Japonés no lo afecta ya que se podría distinguir en los hechos la existencia de una nueva marca.-

* "Selchow & Righter Co. v. Goldex Corp.", (1985) Goldex Corp. fué demandado por la importación de productos canadienses con la marca "Trivial Pursuit", por el cesionario de los derechos de la marca en Estados Unidos. Como el cedente canadiense tenía prohibida contractualmente la venta de las mercaderías en E.E.U.U., la Corte estableció que la importación de mercaderías idénticas de otro país eran aptas

para confundir a los compradores locales en relación a las mercaderías y al origen de las mismas. Si las mercaderías foraneas eran dañadas o no tenían garantías, no tenían la misma calidad que las locales, el negocio y la reputación del propietario local eran dañadas, haciendo por lo tanto en el caso lugar a la demanda.-

* "Premier Dental Products Co. v/ Darby Dental Supply Co. Inc" (1985), se hizo lugar a la demanda interpuesta por un cesionario de derechos de marca Estadounidenses en su caracter de distribuidor exclusivo de un producto fabricado en Alemania, contra los demandados importadores paralelos. El exito en la demanda estuvo basado en la demostración de que el actor había creado con su trabajo de educación y promoción una clientela separada de la del productor alemán.-

* En los casos "Monte Carlo Shirt, Inc. v/ Daewo Int'l (America) Corp" (1983); "Diamond Supply Co. v/ Prudential Paper Products Co." (1984); "El Greco Leather Products Co. v/ Shoe World Inc." (1984); y "Parfums Stern, Inc. v/ United States Customs Service" (1983), se sostuvo que tratándose de mercaderías genuinas no había violación a la ley de marcas.-

* "Duracell, Inc. v/ U.S. International Trade Comission" (1985) en este caso, la baterías Duracell fabricadas por un subsidiario Belgah de Duracell Inc. eran importadas dentro de los Estados Unidos en competencia con las baterías Duracell fabricadas en E.E.U.U. La Comisión en forma mayoritaria excluyó todas las baterías belgas estableciendo que la función de la ley de marcas no podría solo ser invocada para prevenir a los consumidores de confusión sino también para asegurar un igual nivel de calidad, asistir a los vendedores en publicidad y venta de sus mercaderías, y proteger la

investidura del propietario de la marca. Hubo opiniones en desacuerdo dentro de la comisión. Y el 4 de Enero de 1985 el Presidente Reagan desaprobó la regla establecida por la Comisión en dicho caso sobre la base de que la interpretación que la comisión le dió a la Sección 42 de el Lanham Act (Ley de Marcas) era contraria con la interpretación largamente sostenida por el Departamento de Tesoro. En una apelación efecuada por Duracell se sostuvo que no había jurisdicción para revistar la desaprobación presidencial considerada como un acto de ejercicio de sus poderes.-

Teniendo en cuenta no solo los fallos expuestos sino otros también dictados dentro del derecho marcario, algunos doctrinarios como por ejemplo Theodore H. Davis <10>, distinguieron dentro de los mismos el desarrollo de tres posturas doctrinarias cuya aplicación fue no solo posterior a la sanción de la ley marcaria sino anterior a la misma. Denomina a las doctrinas como: "control común", "mercaderías genuinas" y "mercaderías materialmente diferentes". Vincent N. Paladino distingue que "tipicamente los tribunales han primero determinado si las mercaderías importadas (cuestionadas) son genuinas, o sea si son las mismas que las distribuidas por el propietario estadounidense. Si las mercaderías no son genuinas, y son marcadas bajo la misma marca que el propietario estadounidense, los tribunales han determinado que hay posibilidad de confusión y prohíben las importaciones. Por el otro lado si las mercaderías son genuinas, los tribunales típicamente han examinado la relación de propiedad entre el propietario de la marca estadounidense y el origen de las mercaderías importadas (cuestionadas), y si el propietario estadounidense ha

establecido clientela o negocio en la marca separado del simbolizado por la marca foránea".- <11>

Podemos distinguir entonces la aplicación de dichas teorías en fallos dictados antes y después de la sanción de la ley de marcas. Así antes de la ley de marcas cabe citar:

* "Lawrence Mfg. Co v/ Tennessee Mfg. Co" (1891): "El primer propietario de un nombre o mecanismo indicativo de su propiedad, o el cual, siendo asociado con artículos de comercio, ha adquirido una entendida referencia como el originario o fabricante de los artículos, es lesionado cuando otro adopta el mismo nombre o mecanismo para similares artículos, porque tal adopción está en efecto representando falsamente que las producciones del último son aquellas del primero. De este modo, la clientela y ventajas que la actividad empresarial y habilidad han dado al primer propietario un justo derecho, ha sido abstraído por uso de otro el cual es hecho para engañar al público induciéndolo a comprar mercaderías de una persona suponiendo que son de otra".-

* "Apollinaris v/ Scherer" (1886) y "Russia Cement Co. v/ Frauenhar" (1904) se rechazó una demanda contra el importador paralelo argumentando que se trataba de mercaderías genuinas y por lo tanto la ley de marcas no podía ser invocada". Teniendo en cuenta la importancia de las marcas en el proceso competitivo, el Congreso aumentó la protección a los propietarios marcarios bajo la ley de marcas de 1905, así la sección 27 estableció que: "ningún artículo de mercadería importada que... llevara un nombre o marca preparado para inducir al público a creer que el artículo es fabricado en los Estados Unidos... podrá ser admitido a pasar alguna

aduana de los Estados Unidos", a pesar del lenguaje ambiguo de la norma los jueces consideraron que la excepción de mercaderías genuinas reconocidas en el caso Apollinaris se adecuaba equitativamente a la norma. Posteriormente en el caso "Bourjois & Co. v/ Katzel" (ya citado) a pesar de ser mercaderías genuinas conformes voto del Juez Holmes se prohibió la importación paralela. En dicho fallo tuvo verdadera importancia la adopción del principio estricto de territorialidad adoptado por la corte, expresamente se dijo: "Este principio reconoce que una marca tiene una existencia legal separada bajo las leyes de cada país y su función legal propia no es necesariamente especificar el origen de la fabricación de una mercadería, sino simbolizar la clientela de la marca doméstica con la cual el público consumidor puede relacionar una expectativa o consistencia en la reputación local ganada por la marca por su propietario, y el propietario de la marca puede confiarse de que su clientela y reputación (valor de la marca) no será lesionada por el uso de la marca realizada por otros en el comercio local".- Davis señala en relación a dicho fallo con la doctrina del control común que bajo las circunstancias del caso, si las mercaderías foráneas son idénticas a las de la parte local o consideradas genuinas en su país de origen es irrelevante, ya que en el fallo se estableció de todos modos una causa de acción contra las importaciones paralelas si el común control del propietario doméstico y el productor foráneo no existe.- La situación cambió de todos modos con el fallo "A Bourjois & Co. v/ Aldridge" (1922) ya citado.-

Bajo las secciones 32 y 43 (a) de la ley de marcas de 1905, el elemento esencial de causa de acción para el

propietario de la marca bajo dicha secciones es demostrar que el demandado ha usado una marca que pueda causar confusión de que sus mercaderías son producidas, publicitadas, certificadas o aprobadas por el demandante o alternativamente que las mercaderías del demandante son producidas, publicitadas, certificadas o aprobadas por el demandado. La determinación de si el uso que el demandado le da a la marca puede provocar como resultado provocar la confusión en cualquiera de dichos tipos, requiere un análisis específico del contexto en que se usan las marcas. Las cortes han considerados los siguientes factores: 1. la fama de la marca que debe ser protegida; 2. la similaridad de las marcas de las partes; 3. la similaridad de los productos que llevan la marca; 4. la similaridad de partes o canales de comercio; 5. la similaridad de publicidad media usada por las partes; 6. el grado de cuidado que los compradores ejercitan cuando compran los productos de las partes; 7. el intento del usuario al adoptar la marca; 8. evidencia de que los consumidores son verdaderamente confundidos. ("Dieter v/ B&H Indus". 1990 - "Boston Athletic Ass'n v/ Sullivan" 1989 - "Beer Nuts, Inc. v/ Clover Club Foods Co.", 1986 - "Mutual of Omaha Ins. Co. v/ Novak" 1985 - etc.-)

Se puede destacar entre los casos de mercaderías genuinas a: "NEC Electronics v/ CAL Circuit Abco" (1987) Donde la corte estableció que no había violación marcaria si las mercaderías eran genuinas, aún cuando la venta fue efectuada sin el consentimiento del propietario de la marca en Estados Unidos. Diferenció con el caso Bourjois v/ Katzel en que en aquel había una real independencia con el fabricante extranjero que en el caso NEC v/ CAL no existía.-

Entre los casos de mercaderías no genuinas cito por ejemplo: "Original Appalachian Artworks, Inc. v/ Granada Electronics, Inc." (1986) donde la corte consideró que las mercaderías no eran genuinas y se prestaban a confusión prohibiendo en consecuencia la importación. En el caso existía una diferencia de idioma en las instrucciones y demás papeles que llevaban los productos (muñecas) La corte señaló que por dicho problema el demandante tenía problemas con los consumidores y ello le acarreaba pérdidas en la clientela.- Se resolvió en forma similar en "Dial Corp. v/ Encina Corp" (1986) y en "Selchow & Righter Co. v/ Goldex Corp" (1985) en este último caso la corte hizo incapié en el principio de territorialidad.-

Otro caso de mercaderías materialmente diferentes es: "Société des Produits Nestlé S.A. v/ Casa Helvetia, Inc." (1992) donde se estableció que la importación no autorizada de mercadería extranjera materialmente diferente, tornaba el producto genuino en uno falso y provocaba una violación a la sección 32 de la ley de marcas porque una diferencia en los productos que llevaran el mismo nombre confundía a los consumidores y perjudicaba a la clientela del propietario local.-

Con respecto a la doctrina del control común bajo la sección 42 del Lanham Act, donde se prohíbe la importación de mercaderías que lleven marcas que copien o simulen marcas registradas, es interesante el caso: "Weil Ceramics & Glas, Inc. v/ Dash" (1989) donde se dijo que aunque las mercaderías habían sido fabricadas por una compañía pariente de la demandante que había válidamente aplicado su marca a los productos fabricados, el demandante mantenía que la

importación de las mercaderías sin su permiso representaba una copia no permitida de la marca. La Corte estableció que el propietario marcario no tenía derechos contra la importación de idénticas mercaderías compradas afuera a su filial extranjera. Consideró que en el caso, Weil Ceramics se beneficiaba directamente con la continuación de la actividad del fabricante extranjero.-

"Lever Bros. v/ Unites States" (1989 y 1993), el cual ha sido destacado por Theodore H. Davis quién señala que la importancia de los esfuerzos en caso Lever Bros. no puede ser cuestionada. Así destaca con relación a dicho caso que los esfuerzos de la compañía Lever Brothers para hacer valer sus derechos para la marca registrada Shield, obtuvieron el reconocimiento en los tribunales de nuevas protecciones para los propietarios de marcas estadounidenses en comercio trasnacional.-

En dicho caso la demandante, una subsidiaria estadounidense del fabricante foráneo de las mercaderías, interpuso una medida preliminar ante la aduana solicitando se excluya la importación de mercaderías, bajo sección 42 de la ley de marcas. La demandante subsidiaria de Unilever U.S. la cual a su vez es subsidiaria de Unilever N.V. (corporación holandesa), es la propietaria de las marcas estadounidenses Shield y Sunlight. La Corte noto que la sección 42 prohibía la importación de mercaderías que copiaban o simulaban una marca registrada. También cuestionó si una marca foránea genuina podía ser juzgada por copiar o simular una marca local, y concluyó que la sentencia dictada en "Aldridge" podría ser estrechamente contruida: "En particular, esta Corte ha establecido que si el local y el foráneo propietario

un derecho absoluto de propiedad a las compañías Americanas que sean propietarias de marcas registradas, y que el estatuto impedía la importación de mercaderías que llevara la marca de una compañía americana sin el consentimiento de dicha compañía. La Corte también sostuvo que las regulaciones (administrativas) no pueden ser igualadas con la sección 526 y por lo tanto eran inválidas. Independientemente de ello y en forma alternativa consideró que las regulaciones también eran inválidas porque no constituían una razonable interpretación de la sección 526. Asimismo sostuvo la Corte que el propietario americano marcario no necesitaba mostrar un negocio o clientela doméstica independiente para excluir importaciones paralelas bajo la sección 526.-

En "Olympus Corp. v/ United States" (1988) en contraste con lo resuelto en COPIAT y en coincidencia con el caso Vivitar, la corte refutó las pretensiones de Olympus que argumentaba que bajo la sección 526 se otorgaba al propietario local el derecho a excluir las mercaderías que lleven sus marcas. La corte enfatizó que el demandante tenía otros recursos para satisfacer su reclamo, " el demandante tenía todavía derechos bajo el estatuto, he debía entablar remedios privados contra el importador bajo sección 526 (c)".-

Con relación a los remedios privados, la sección 526 (c) prevee que cualquier persona que distribuya mercaderías puede ser impedida de distribuir dentro de los Estados Unidos o puede ser ordenada a destruir tales mercaderías o marcas, y será asimismo responsable de los daños y perjuicios ocasionados por el mal uso de la marca, bajo las provisiones de las secciones 81 a 109 del título 15.-

importación de las mercaderías sin su permiso representaba una copia no permitida de la marca. La Corte estableció que el propietario marcario no tenía derechos contra la importación de idénticas mercaderías compradas afuera a su filial extranjera. Consideró que en el caso, Weil Ceramics se beneficiaba directamente con la continuación de la actividad del fabricante extranjero.-

"Lever Bros. v/ Unites States" (1989 y 1993), el cual ha sido destacado por Theodore H. Davis quién señala que la importancia de los esfuerzos en caso Lever Bros. no puede ser cuestionada. Así destaca con relación a dicho caso que los esfuerzos de la compañía Lever Brothers para hacer valer sus derechos para la marca registrada Shield, obtuvieron el reconocimiento en los tribunales de nuevas protecciones para los propietarios de marcas estadounidenses en comercio trasnacional.-

En dicho caso la demandante, una subsidiaria estadounidense del fabricante foráneo de las mercaderías, interpuso una medida preliminar ante la aduana solicitando se excluya la importación de mercaderías, bajo sección 42 de la ley de marcas. La demandante subsidiaria de Unilever U.S. la cual a su vez es subsidiaria de Unilever N.V. (corporación holandesa), es la propietaria de las marcas estadounidenses Shield y Sunlight. La Corte noto que la sección 42 prohibía la importación de mercaderías que copiaban o simulaban una marca registrada. También cuestionó si una marca foránea genuina podía ser juzgada por copiar o simular una marca local, y concluyó que la sentencia dictada en "Aldridge" podría ser estrechamente contruida: "En particular, esta Corte ha establecido que si el local y el foráneo propietario

Entre los fallos dictados bajo dicha acción privada se encuentran los ya citados "Weil Ceramics & Glass, Inc. v/ Dash"; "Dial Corp. v/ Encina Corp" y "Dental Products Co. v/ Darby Dental Supply Co." (1986).-

En este ultimo citado la corte dijo: "Donde una marca es apropiada y registrada en este país por un distribuidor exclusivo quién es independiente del fabricante foráneo y quién tiene negocio y clientela separada en el producto; el distribuidor se encuentra facultado bajo la Sección 526 a impedir la importación aún de mercaderías genuinas obtenidas del mismo fabricante extranjero".-

- Legislación antimonopólica: en el caso "United States v/ Guerlain" (1959), la corte sostuvo que el propietario estadounidense había violado la sección 2 de la Sherman Act (ley antimonopólica) al excluir importaciones de mercaderías marcadas registrando las mismas bajo sección 526 Tariff Act. La conducta del demandado tendía a crear monopolio ya que su propósito era excluir la competencia y controlar el nivel de los precios. En forma más reciente en el caso "Osawa & Co. v/ B&H Photo" (1984), el demandado, como distribuidor no autorizado, sostuvo que una decisión a favor de Osawa podría conferirle un monopolio injustificable en el equipamiento marca Mamiya. En respuesta la Corte estableció que el impedimento de las importaciones paralelas por sí solo no crea monopolio.-

Durante los años 1960 a 1970 prevaleció la posición en la cual la imposición de restricciones a la distribución de productos por fabricantes luego de su puesta en comercio era perse una violación a la ley antimonopólica, en ese sentido cabe citar el caso: "United States v/ Arnold Schwinn & Co".-

importación de las mercaderías sin su permiso representaba una copia no permitida de la marca. La Corte estableció que el propietario marcario no tenía derechos contra la importación de idénticas mercaderías compradas afuera a su filial extranjera. Consideró que en el caso, Weil Ceramics se beneficiaba directamente con la continuación de la actividad del fabricante extranjero.-

"Lever Bros. v/ Unites States" (1989 y 1993), el cual ha sido destacado por Theodore H. Davis quién señala que la importancia de los esfuerzos en caso Lever Bros. no puede ser cuestionada. Así destaca con relación a dicho caso que los esfuerzos de la compañía Lever Brothers para hacer valer sus derechos para la marca registrada Shield, obtuvieron el reconocimiento en los tribunales de nuevas protecciones para los propietarios de marcas estadounidenses en comercio trasnacional.-

En dicho caso la demandante, una subsidiaria estadounidense del fabricante foráneo de las mercaderías, interpuso una medida preliminar ante la aduana solicitando se excluya la importación de mercaderías, bajo sección 42 de la ley de marcas. La demandante subsidiaria de Unilever U.S. la cual a su vez es subsidiaria de Unilever N.V. (corporación holandesa), es la propietaria de las marcas estadounidenses Shield y Sunlight. La Corte noto que la sección 42 prohibía la importación de mercaderías que copiaban o simulaban una marca registrada. También cuestionó si una marca foránea genuina podía ser juzgada por copiar o simular una marca local, y concluyó que la sentencia dictada en "Aldridge" podría ser estrechamente contruida: "En particular, esta Corte ha establecido que si el local y el foráneo propietario

marcaría estén relacionados, sección 42 solo trata mercaderías que lleven falsas marcas como copia o simulación de marcas genuinas". Por lo tanto la corte denegó el planteo de la demandante (1989). Posteriormente dicha decisión fue revocada en parte argumentando el tribunal que: "Las marcas aplicadas a mercaderías foráneas físicamente diferentes no son genuinas del punto de vista del consumidor estadounidense", estableció también que la relación entre Estados Unidos y los propietarios de la marca foránea en ningún modo reducen la posibilidad de confusión del consumidor resultante del uso de la marca foránea en la importación de mercaderías dentro de los Estados Unidos (1993).- En dicho caso también con relación al control común la corte se rehusó a inferir el consentimiento de importación de la subsidiaria, señalando que de todos modos, si el propietario Estadounidense o su subsidiaria estaban ellas mismas importando mercaderías o licenciando su importación a terceros, la conducta del propietario marcarío de autorización de importación transformaba las mercaderías importadas en genuinas ya sea que fueran mejores, peores o iguales que los productos del propietario Estadounidenses.-

Con relación a la doctrina del control común los tribunales han analizado la posibilidad del consentimiento dependiendo de las circunstancias de cada caso y de la relación entre las partes.-

Expuestos los fallos y argumentos en el derecho marcarío estadounidense, voy a señalar ahora cuestiones de importancia dentro de otras materias del derecho.-

Antecedentes en el Derecho aduanero: La sección 526 del Tariff Act (ley aduanera) adoptada por el Congreso en 1930,

prevee que es ilícito, sin el consentimiento escrito del propietario de la marca estadounidense, importar dentro de Estados Unidos mercadería de fabricación foránea que lleva una marca estadounidense registrada, cuyo propietario es un ciudadano o una corporación o asociación creada u organizada dentro de los Estados Unidos.-

En 1972, el servicio de aduanas promulgó una regulación donde las importaciones paralelas son prohibidas excepto cuando: 1. los propietarios locales y foráneos están sujetos a un condominio y control; 2. la marca foránea y local pertenecen a la misma parte; y 3. la marca es usada con el consentimiento del propietario de la misma.-

En el caso "Vivitar Corp. v/ United States", (1985) la actora había pedido que el servicio aduanero prohibiera la importación de productos que llevaran la marca Vivitar sin el consentimiento escrito de la actora. La Corte estableció que las determinaciones administrativas aduaneras no tenían efecto sobre los derechos de los propietarios de marcas para obtener una declaración judicial de violación y luego la exclusión de mercaderías. Señaló que el propietario de la marca estaba habilitado, como en el caso de confusión con una marca similar, para utilizar remedios privados contra el importador paralelo y si triunfa, para obtener la exclusión de las mercaderías.-

En el caso "Coalition to Preserve the Integrity of American Trademarks v/ United States" (mayo 1986) (COPIAT) la corte de apelaciones dictaminó en forma distinta al caso Vivitar expuesto.-

La corte concluyó que estaba claro con relación a la sección 526 del Tariff Act, que el Congreso intentó conferir

un derecho absoluto de propiedad a las compañías Americanas que sean propietarias de marcas registradas, y que el estatuto impedía la importación de mercaderías que llevara la marca de una compañía americana sin el consentimiento de dicha compañía. La Corte también sostuvo que las regulaciones (administrativas) no pueden ser igualadas con la sección 526 y por lo tanto eran inválidas. Independientemente de ello y en forma alternativa consideró que las regulaciones también eran inválidas porque no constituían una razonable interpretación de la sección 526. Asimismo sostuvo la Corte que el propietario americano marcarío no necesitaba mostrar un negocio o clientela doméstica independiente para excluir importaciones paralelas bajo la sección 526.-

En "Olympus Corp. v/ United States" (1988) en contraste con lo resuelto en COPIAT y en coincidencia con el caso Vivitar, la corte refutó las pretensiones de Olympus que argumentaba que bajo la sección 526 se otorgaba al propietario local el derecho a excluir las mercaderías que lleven sus marcas. La corte enfatizó que el demandante tenía otros recursos para satisfacer su reclamo, " el demandante tenía todavía derechos bajo el estatuto, he debía entablar remedios privados contra el importador bajo sección 526 (c)".-

Con relación a los remedios privados, la sección 526 (c) prevee que cualquier persona que distribuya mercaderías puede ser impedida de distribuir dentro de los Estados Unidos o puede ser ordenada a destruir tales mercaderías o marcas, y será asimismo responsable de los daños y perjuicios ocasionados por el mal uso de la marca, bajo las provisiones de las secciones 81 a 109 del título 15.-

Entre los fallos dictados bajo dicha acción privada se encuentran los ya citados "Weil Ceramics & Glass, Inc. v/ Dash"; "Dial Corp. v/ Encina Corp" y "Dental Products Co. v/ Darby Dental Supply Co." (1986).-

En este ultimo citado la corte dijo: "Donde una marca es apropiada y registrada en este país por un distribuidor exclusivo quien es independiente del fabricante foráneo y quien tiene negocio y clientela separada en el producto; el distribuidor se encuentra facultado bajo la Sección 526 a impedir la importación aún de mercaderías genuinas obtenidas del mismo fabricante extranjero".-

- Legislación antimonopólica: en el caso "United States v/ Guerlain" (1959), la corte sostuvo que el propietario estadounidense había violado la sección 2 de la Sherman Act (ley antimonopólica) al excluir importaciones de mercaderías marcadas registrando las mismas bajo sección 526 Tariff Act. La conducta del demandado tendía a crear monopolio ya que su propósito era excluir la competencia y controlar el nivel de los precios. En forma más reciente en el caso "Osawa & Co. v/ B&H Photo" (1984), el demandado, como distribuidor no autorizado, sostuvo que una decisión a favor de Osawa podría conferirle un monopolio injustificable en el equipamiento marca Mamiya. En respuesta la Corte estableció que el impedimento de las importaciones paralelas por sí solo no crea monopolio.-

Durante los años 1960 a 1970 prevaleció la posición en la cual la imposición de restricciones a la distribución de productos por fabricantes luego de su puesta en comercio era perse una violación a la ley antimonopólica, en ese sentido cabe citar el caso: "United States v/ Arnold Schwinn & Co".-

En 1977 la Suprema Corte en "Continental T.V. Inc. v/ GTE Sylvania Inc." revirtió la decisión en Arnolds Schwinn, estableciendo que las restricciones en la distribución entre productos marcados puede acrecentar la competencia marcaria.-

En casos subsiguientes se estableció que las restricciones entre marcas por fabricantes sin un significativo poder comercial no puede ser anticompetitivo por el efectivo chequeo competitivo de otras marcas. En ese sentido: "Valley Liquors Inc. v/ Renfiel Importers, Ltd" (1982), "The Center, Inc. v/ Roddell, Inc" (1982) etc.-

De todos modos, el Departamento de Justicia en Enero de 1985 sentó las pautas restrictivas, reconociendo en forma explícita que las restricciones sirven a una función pro-competitiva.-

Analizando la jurisprudencia expuesta en relación al problema de las importaciones paralelas en E.E.U.U., el comité de la U.S.T.A., concluye en su trabajo señalando que la Suprema Corte luego de sesenta años basa la problemática en la cuestión de si en cada caso la importación paralela confunde o engaña a los consumidores. Bajo dicho análisis las importaciones paralelas deberían ser permitidas si: 1. se refieren a mercaderías idénticas en algún modo a los productos locales; 2. son importadas con el consentimiento del propietario marcario o 3. si la marca significa fabricación extranjera y la calidad y mercaderías son las mismas.-

No obstante ello quiero destacar que si bien existe una jurisprudencia extensa en dicho país, la misma se basa en disposiciones muy específicas de su legislación; al punto tal que las principales decisiones en la materia se centran más

bien en cuestiones de interpretación de textos legales que en un análisis de los principios e intereses que se contraponen. En consecuencia como afirman Bertone y Cabanellas, los antecedentes obrantes en ese país son de escasa utilidad en el marco argentino, sin que por ello no sean de especial interés en el presente trabajo.-

2.4. Algunos aportes doctrinarios. Teorías:

En las obras sobre derecho marcario que consulté, no se ha efectuado un análisis específico ni completo del problema planteado con todos sus alcances. No obstante algunos autores mencionan la existencia del mismo, en base a la jurisprudencia citada en los puntos anteriores, emitiendo sus opiniones y conclusiones sobre el mismo y alertando sobre la existencia de dificultades de no fácil resolución.-

Así Luis E. Bertone y Guillermo Cabanellas en un trabajo publicado en la Revista de Derecho Industrial al desarrollar la extensión del derecho sobre la marca, mencionan el problema denominándolo como las "importaciones paralelas", describen el caso genérico antes planteado, analizan la jurisprudencia existente y señalan la lamentable falta de legislación específica sobre el tema.- <12>

Cabanellas y Bertone, al analizar la problemática planteada, señalan la existencia de la "teoría del agotamiento de los derechos", formulándola en los siguientes términos: "los derechos subjetivos del titular de la marca, con relación al producto marcado, se agotan con la primera comercialización hecha por su titular o con su autorización"; dichos autores señalan que la ley argentina no contiene referencias que permitan apreciar si esta teoría estuvo o no

en la intención del legislador. A su vez citan el art. 13 de la ley Benelux, que en forma expresa contempla dicha teoría: "El derecho exclusivo a la marca no implica el derecho de oponerse al empleo de esta marca para los productos que el titular o su licenciatarario han puesto en circulación bajo dicha marca, a menos que el estado de los productos haya sido alterado". Con relación a dicho artículo cabe tener en cuenta que desde el 1 de Enero de 1996, y ante los criterios establecidos en diversos fallos dictados en el contexto de la Unión Europea, tal agotamiento podrá solamente aplicarse a mercaderías puestas en el comercio dentro del Area Económica Europea (agotamiento comunitario), así el nuevo art. 13(8) de la nueva Benelux Trademark Act, prevee que el propietario de la marca no se puede oponer al uso de su marca en relación a mercaderías que hayan sido puestas en el comercio en el area económica europea bajo tal marca por el mismo o con su consentimiento.-

Cabanellas y Bertone relacionan la teoría del agotamiento con el derecho de seguimiento al que definen como el "derecho a controlar la suerte del producto marcado y en particular su genuinidad a lo largo de sucesivas comercializaciones", el que según dichos autores solo se aplica a los casos en los que el producto ha sido alterado, mientras que subsiste la marca originaria.-

Según los citados autores en el caso de las importaciones paralelas, dicha teoría adquiere significativa importancia, ya que consideran que según se adhiera o no a la teoría del agotamiento de los derechos, se denegará o se otorgará al titular de la marca una acción nacida de la titularidad y de la consiguiente exclusividad de su uso. Al

marca de ilegítima. Tampoco puede hacerlo el representante exclusivo de una firma extranjera que registró la marca de éste cuando un tercero quiere vender en el país productos con esa marca fabricados por esa firma extranjera" <14>.-

En una postura contraria cabe citar a Rudolf Callmann <15>, quién supone el caso de un fabricante europeo que vende sus mercaderías en U.S.A., ya sea a través de un subsidiario local o una compañía independiente bajo un contrato de distribución exclusiva, el cual es también licenciatario del fabricante bajo la sección 5 de Lanham Act (ley de marcas) Un importador conociendo dichos factores, compra mercaderías genuinas provenientes del fabricante ya sea directamente o de un distribuidor en Europa, y luego las vende en Estados Unidos bajando el precio establecido por el fabricante exclusivo.-

Partiendo de dicho supuesto Callman se pregunta si el fabricante o su exclusivo distribuidor o ambos, pueden impedir que se importen productos a Estados Unidos. Analiza antecedentes y comentarios con relación a la existencia de violación marcaria y destaca en la marca tres funciones o propósitos: 1). La identificación del producto con su origen; 2). La garantía de calidad; 3). La publicidad del producto. Señala que cuando se viola alguna de dichas funciones hay violación marcaria. No obstante advierte también que la función de identificación es la más importante y ha dado origen al derecho marcario; que la función de garantía de calidad ha sido varias veces desestimada y que la función de publicidad esta teniendo una mayor recepción y haciéndose un lugar en el derecho.-

Continuando con la opinión de Callman dicho autor cita

el caso Grundig ("De Jur-Amico Corp. v/ Jaurus Camera, Inc". 46 Trade Mark Reporter 1529- Sup. 1956), donde un distribuidor exclusivo en Estados Unidos de la marca alemana Grundig, creó un mercado local para dicha marca. Este distribuidor demanda a una tercera parte que importaba y vendía productos de menor calidad que habían sido comprados en Europa. La corte en dicho caso siguiendo en su mayor parte la decisión del caso "Metropolitan Opera Assm Inc. v/ Wagner-Nichols Recorder Corp." hizo lugar a la demanda sobre la base de interferencia con los derechos de propiedad industrial del demandante. Para Callman el resultado hubiera sido el mismo aunque las mercaderías no fueran inferiores.-

Considera también dicho autor que en ausencia de monopolio, un fabricante es libre de negociar o vender con quien lo considere conveniente, imponer ciertas condiciones como ser precios, puestos de ventas, fechas de ventas, limitaciones territoriales y disposiciones contractuales necesarias para proteger a los distribuidores en sus territorios. Destaca que el disturbio creado por la importación de productos genuinos conociendo la contravención de un acuerdo legal existente de distribución es claramente un agravio y porque esta motivado por actividad de competencia es competencia desleal.-

Luego Callman analizando las leyes Estadounidenses, la sección 526 del Tariff Act 1930 (ley aduanera) y la sección 42 del Lanham Act (ley de marcas), considera que la solución yace dentro del Lanham Act, pudiéndose ignorar el Tariff Act. Señala que la sección 44 del Lanham Act es la que ofrece la verdadera solución y de acuerdo con dicha norma cualquier persona sea un ciudadano, corporación local o un nacional de

otro país el cual es firmante de un tratado con Estados Unidos (Ej. Tratado de Paris), merece protección contra la competencia desleal en la forma de remedios análogos que el acta prevee contra las infracciones marcarias. De este modo la sección 42 que puede invocarse para impedir la importación de productos que crean la infracción, serían aplicables al tipo de competencia desleal expuesto. De la misma manera el fabricante extranjero y su distribuidor local son los beneficiarios indirectos del Lanham Act, concepto que introduce no solo una ley federal sino también una ley internacional de competencia desleal.-

Lionel Kestenbaum <16>, analizando también el problema en Estados Unidos señala que la Lanham Act, prevee expresamente que la naturaleza y extensión de restricciones permitidas que acompañan los acuerdos de licencia son materia a ser determinada no por la ley de marcas sino por la ley antitrust (Sherman Act - Ley antimonopólica). Expone también que hay una serie de casos en los que los titulares de las marcas o licenciados se apoyaron en la ley de marcas para impedir la venta o embarque de productos marcados de un territorio a otro y por ende proteger acuerdos exclusivos de distribución; la respuesta de la Corte ha sido rechazar el argumento de marcas. Señala que el titular de una marca puede impedir el uso de una marca similar para evitar confusión o engaño, pero la venta de productos genuinos hecha por el dueño o un licenciado no puede engañar o confundir a nadie; el vendedor solo esta diciendo la verdad al mostrar el origen del producto y el comprador tiene lo que busca. No hay infracción marcaria. Distingue que según la sección 526 (Tariff Act) la Aduana puede impedir que ingresen a Estados

Unidos diferentes tipos de productos, excepto cuando el titular de la marca preste su consentimiento, señalando que obviamente estas restricciones no se justifican por la política marcaria.-

Por su parte E.C. Vandenburg <17> considera que el problema es ajeno al derecho de marcas. Contempla el caso de una compañía estadounidense que concede una licencia a una empresa japonesa para fabricar el producto de la misma marca y una tercera parte intenta importar el producto dentro de los Estados Unidos. Considera que si la compañía estadounidense quiere impedir la importación no hay cuestión marcaria, ya que las mercaderías adquiridas por el tercer importador indica su origen y los consumidores y posibles compradores compran el artículo que verdaderamente buscan.-

Hasta aquí he señalado algunas apreciaciones doctrinarias sobre el problema de las importaciones paralelas que influirán definitivamente en las soluciones que propondré a lo largo del desarrollo particularizado del problema.-

2.5. Ventajas y desventajas de la permisión o restricción a las importaciones paralelas:

Evidentemente en un tema donde se discuta la permisión o prohibición de una importación, siendo este un acto comercial con inmediatos intereses económicos, surgen opiniones a favor y en contra de parte de los sectores que se vean influenciados por la práctica de las importaciones paralelas sea esta que los beneficie o que los perjudique.-

Por eso en forma previa a analizar el estado actual de la cuestión en nuestro derecho y a dar mi opinión en torno a la solución al problema; voy destacar en este punto las

ventajas y desventajas, y los efectos que traen como consecuencia las importaciones paralelas, desde diferentes puntos de vista, conforme opiniones vertidas por miembros de todos los sectores. Oportunamente daré mi opinión con relación a cada uno de los aspectos.-

Con relación a los consumidores, cabe apreciar que en muchos casos las importaciones paralelas de productos idénticos a los locales y que tienen la misma o mejor calidad y garantías, suelen ser menos caros para el consumidor y también sirven a sus intereses al poder tener una mayor libertad de elección. Por otra parte los oponentes de las importaciones paralelas han argumentado que en muchos casos los consumidores no son capaces de distinguir los productos de la importación paralela de los productos emanados de su propietario autorizado localmente. En otros casos también se ha evidenciado que los productos obtenidos de una importación paralela son de inferior calidad que los productos locales, con inferiores servicios y garantías y algunos han sostenido que con ello se perjudica a los consumidores. En sentido contrario los sostenedores de las importaciones paralelas han manifestado al respecto que el consumidor de un producto puede distinguir claramente con el tiempo la diferencia de calidad y por lo tanto ser libre de elegir lo que más le conviene, pudiendo optar aún por un producto de menor calidad a un precio más bajo.-

Con relación al negocio y a las partes y beneficiarios directos del mismo, podemos distinguir en algunos casos a distribuidores exclusivos que con mucho esfuerzo y trabajo han creado su propio negocio, abierto oportunidades de empleo, formado una clientela propia, cumplimentado toda una

actividad de promoción y publicidad de sus productos, en fin todo acto legítimo tendiente a dar una mayor rentabilidad a la venta del producto o servicio del que se es distribuidor. Frente a esta parte aparece el importador paralelo que compra productos genuinos del fabricante foráneo y los vende en el país. Entre estas dos partes son variados los argumentos en el sentido de que por un lado quienes están en contra de las importaciones paralelas manifiestan que el importador se beneficia directamente por la actividad de promoción desarrollada por el distribuidor local, que al importarse productos de inferior calidad o destinados a otro mercado produce un efecto negativo en el público consumidor que puede en muchos casos no distinguir entre ambos productos y con ello disminuir la venta por desprecio del producto del distribuidor, que el importador paralelo lejos de crear oportunidades de empleo provoca su disminución, que la actividad del importador paralelo en muchos casos obliga a los distribuidores y productores locales a bajar los precios, que al permitirse la importación paralela se daña la reputación del fabricante local; etc.-

En la otra línea quienes están a favor de las importaciones paralelas sostienen que se aumenta la competencia local e internacional, que la actividad del importador es una actividad lícita y antimonopólica que incentiva la competencia y contrarrestando dicha opinión hay quienes sostienen que si una marca pudiera ser utilizada libremente por el mero hecho de haber sido colocada en el exterior, los derechos sobre las marcas registradas en el país perderían todo contenido económico.-

De estas posiciones se desprende en forma clara se

el eminente interés práctico que reviste el tema de las importaciones paralelas. Ya no se trata de cuestionamientos teóricos, sino de la decisión en un tema que afecta la actividad comercial en todos sus aspectos.-

2.6. El problema en la legislación nacional:

Como ya señalé coincidentemente con las opiniones doctrinarias, no existe una regulación legal específica en el derecho marcario nacional que se refiera al tema de las importaciones paralelas.-

En los casos jurisprudenciales antes citados, las acciones fueron iniciadas sobre la base de denuncias por usurpación de marcas previstas en el art. 48 de la derogada ley 3975, y en las resoluciones adoptadas los tribunales de primera instancia, de alzada y la Corte como vimos, se expidieron analizando en cada caso si cabía o no la acción intentada por los demandantes-denunciantes en base a la norma citada.-

La ley 22.362 de marcas y designaciones, vigente desde Enero de 1981, en su artículo 31 regula los supuestos antes previstos por el art. 48 de la ley 3975 sobre marcas de fábrica, comercio y agricultura. Así el art. 48 inc. 5 de la ley 3975 que sancionaba a: "los que a sabiendas vendan, pongan en venta o se presten a vender marcas falsificadas, y los que vendan marcas auténticas sin conocimiento de su propietario", fué suplantado en la ley 22.362 por el art. 31 inc. c). que reza: "el que ponga en venta o venda una marca registrada o una designación falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización".-

Como vemos la nueva norma es más rigurosa, ya que por un

lado, sanciona al que venda aún sin conocer el carácter de marca falsificada o fraudulentamente imitada, y asimismo, requeriría en caso de que la marca pertenezca a un tercero su autorización para eximirse de la sanción prevista por la norma. No obstante cabe analizar cada caso en concreto, ya que la buena fé es un principio que lidera el derecho de marcas, y por lo tanto el vendedor sancionado por la norma podría ser víctima de un falsificador; y asimismo en el caso de marcas legítimas, y con respecto a la autorización, cabe analizar los casos en los que la misma se daría en forma tácita, ante la inacción del titular de las acciones marcarias ante las ventas producidas por un tercero de sus productos marcados.-

La norma citada parecería resolver toda la problemática planteada, en el sentido de que al chocar contra la teoría del agotamiento de los derechos, el titular marcario se podría oponer a las siguientes comercializaciones o importaciones salvo el caso de que en forma expresa los haya autorizado. No obstante cabe destacar que el derecho de seguimiento tal como afirma Cabanellas se aplica en los casos de que el producto hubiese sido alterado, por lo que tratándose de un producto genuino no habría infracción.-

Como adelanté entre las bases de legales de nuestro derecho marcario se encuentra el acuerdo TRIPS-GATT incorporado en nuestro derecho por ley 24.425. En el mismo si bien se trataron en forma específica aspectos del derecho de propiedad industrial, en forma expresa en el "Acuerdo Sobre Los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio", en el art. 6 titulado Agotamiento de los derechos: se dispuso que: "Para los

efectos de la solución de diferencias en el marco del presente acuerdo, a reserva de lo dispuesto en los arts. 3 y 4 no se hará uso de ninguna disposición del presente acuerdo en relación con la cuestión del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual". De esta previsión se desprende que tampoco en el marco del TRIPS-GATT se regule sobre el tema de las importaciones paralelas. Cabe destacar también que la cuestión del agotamiento de los derechos tampoco fué contemplada expresamente en el NAFTA.-

La complejidad del problema y de los casos que analizaré no son de fácil solución y las conclusiones no son siempre las mismas. Cabe apreciar que en los casos jurisprudenciales citados, la Corte ha sentado algunos pautas que sirven de orientación básica.-

De lo hasta aquí señalado, surge que en nuestro derecho, no tenemos una norma que específicamente regule el problema, tampoco hay recepciones legislativas del "derecho de seguimiento" ni de la "teoría del agotamiento de los derechos".-

Por ello las pautas sentadas en los casos jurisprudenciales citados y los principios de derecho marcario, serán las bases orientadoras de las respuestas que propondré en los casos específicos planteados.-

No obstante ante dicho vacío jurídico, en el presente trabajo buscaré las soluciones convenientes con la mayor solidez jurídica posible.-

2.7. Estado Actual de la Cuestión:

La falta de una norma jurídica en el derecho marcario en forma expresa en torno a la cuestión, si bien crea

incertidumbre en ciertos casos, no imposibilita dar una respuesta al problema, el que se deberá buscar principalmente en la naturaleza de la marca, en la función del derecho marcario y en los principios generales y fundamentos que surgen de los casos jurisprudenciales citados.-

Cabe entonces afirmar que las importaciones paralelas en el caso genérico planteado se encuentran permitidas en nuestro derecho. Por lo tanto no es posible obtener un resultado satisfactorio en una acción contra un importador paralelo en base al derecho marcario.-

Ello es así ya que se debe tener en cuenta que la verdadera y única función esencial de las marcas es la función distintiva.-

Considero coincidentemente con algunas opiniones doctrinarias ya expuestas, en que el derecho marcario no otorga a su titular la facultad de manipular y dividir mercados, de modo que ante una importación paralela realizada en base a productos genuinos que reconocen un mismo origen con los del titular marcario no habría infracción a la ley de marcas.-

Con relación a la opinión contraria expresada por Rudolf Callman, considero que la misma es improcedente y que parte de una consideración en torno a las funciones de la marca que en nuestro derecho carecen de fundamento.-

En efecto, dicho jurista indica la existencia de tres funciones. De las cuales conforme ya expuse anteriormente en las consideraciones generales, solo la DISTINTIVA es la única función esencial del derecho de marcas.-

Por ello en un acto de importación paralela donde el importador ingrese a nuestro país productos de menor calidad

que el vendido por el distribuidor o licenciataria exclusivo no constituye una infracción marcaria. Ya que no existe como dice Callman violación a la función de garantía de calidad marcaria, precisamente porque dicha función no hace al derecho marcario.-

La garantía de calidad de los productos marcarios no se encuentra prevista por la ley de marcas, existen otras normas que exigen por ejemplo la obligación de describir en los productos el contenido de los mismos (Ej: art. 5 ley 22.802 "Ley de Lealtad Comercial" y art. 4 ley 24.240 "Ley de Defensa del Consumidor"). Con ello la calidad del producto puede ser apreciada por el consumidor al adquirirlo tanto en las descripciones contenidas en su envase como en la experiencia que se adquiera con su uso.-

En definitiva el cambio en la calidad de un producto si bien hace a la distinción del mismo con relación a otros, el mantenimiento de la calidad no hace a una obligación del titular marcario derivado del derecho marcario y la variación o permanencia de la calidad en el producto marcado redundará en definitiva en un beneficio o pérdida en sus ganancias de acuerdo con la respuesta del consumidor al cambio.-

Lo mismo sucede con la función de origen de las mercaderías o función de publicidad de los productos, conforme fundamentos expuestos en las consideraciones generales del presente trabajo la función de origen si bien fué la tradicional en el derecho marcario ya dejó de ser una función esencial a las marcas y con relación a la función publicitaria es una función secundaria ya que como señala Otamendi puede bien tratarse de un signo negativo desde el punto de vista publicitario y aún así ser distintivo. También

cabe agregar que la función publicitaria de las marcas no se encuentra protegida en forma directa por la legislación marcaria.-

Con relación a la función de origen, cabe agregar que diferentes disposiciones legales obligan a describir en los productos el lugar de fabricación, por eso, el origen de los productos marcados no se encuentra en la marca en sí sino en obligaciones legales que hacen al tráfico comercial de mercaderías y que regulan la actividad económica (Ej: ley 22.802 de Lealtad Comercial). En muchos casos los compradores desconocen el origen de los productos identificandolos por su marca solamente. Se corresponde con este criterio el sistema de la libre cesión de marcas en nuestro país.-

En consecuencia, considerando la función distintiva de las marcas, la naturaleza del derecho marcario y los principios emergentes de los fallos nacionales citados los cuales han hecho aplicación de la teoría del agotamiento de los derechos y de acuerdo con ciertas opiniones doctrinarias ya expuestas, cabe concluir que cuando el titular de la marca extranjera y de la marca argentina es la misma persona, la teoría del agotamiento de los derechos debe ser aplicada y por lo tanto la acción iniciada contra el importador paralelo debe ser desestimada. Tal debe ser también el caso cuando las dos marcas tienen el mismo origen y sólo han sido registradas a nombre de distintas personas como medio para manipular artificialmente las condiciones de mercado. Ella es la solución a adoptarse con relación al problema genérico en el derecho marcario.-

Cabe apreciar también que en algunos fallos citados,

necesario probar el elemento subjetivo que requiere la norma penal además de otras circunstancias de hecho expresamente tipificadas.-

También cabe resaltar en este punto que existen ciertos casos en los que la solución no es clara y será determinada en definitiva con el análisis de factores de hecho en cada caso; ello obliga a analizar una serie de casos supuestos en los cuales teniendo en cuenta lo hasta aquí señalado, propongo soluciones específicas.-

Con relación al problema planteado dentro de la legislación antimonopólica y dentro de los mercados comunes de integración entre países, dedico en el presente trabajo dos capítulos para su mejor desarrollo y comprensión.-

Por último y dentro del derecho de propiedad industrial quiero dejar aclarado que la solución relativa a las marcas no es la misma que se debería adoptar en muchos casos con relación a las patentes, ya que los derechos y la extensión de los mismos otorgados a los titulares de marcas y a los titulares de patentes son sustancialmente diferentes.-

2.7. Propuesta de solución:

Analizado los antecedentes y expuesta mi opinión en relación al problema de las importaciones paralelas, voy a señalar en este punto la conveniencia de otorgar en forma expresa y clara soluciones dentro del derecho de marcas.-

Si bien hay quienes han desestimado el interés jurídico del problema, considero que en un tema como el planteado donde se han dictado numerosos antecedentes jurisprudenciales en el derecho comparado y también en nuestro país, todos ellos evidenciando disparidad de criterios y soluciones de

acuerdo con el marco legislativo y situaciones de hecho en cada caso, la creación de una norma jurídica que ponga fin o establezca las bases a la cuestión sería no solo interesante sino, necesaria.-

Es obvio que los casos planteados fuera de los tribunales son mayoritarios y su solución se busca por vías alternativas de negociación; situación que con la existencia de una norma o varias normas que regulen la cuestión, el problema seguramente disminuirá.-

Considero que la cuestión debe ser dilucidada por la legislación marcaria, ya que sobre la misma se han iniciado la mayoría de las acciones tendientes a impedir una importación paralela y es asimismo la que regula lo atinente al derecho de propiedad y usos marcarios.-

Sería interesante plasmar en forma expresa en nuestro derecho marcario, la normativa adecuada que contemple la teoría del agotamiento de los derechos antes expuesta y el derecho de seguimiento, con todos sus alcances.-

CAPITULO 3

DIFERENTES HIPOTESIS DE CONFLICTOS. SOLUCIONES

PROPUESTAS:

3.1. Planteo de casos diferentes:

Con el objeto de demostrar la enorme cantidad de variantes, la complejidad e importancia del problema planteado, he elegido como método, la propuesta de varias hipótesis de conflicto, todas derivadas del mismo problema de las importaciones paralelas, y con diferentes soluciones.-

No descarto, la existencia de otros casos, pero dada la finalidad del presente trabajo propongo los que considero más importantes y claros, con el objeto de sentar las pautas para la resolución de los mismos o de otros que puedan proponerse.-

Hechas estas salvedades, señalo los siguientes casos concretos y propongo la solución que creo más adecuada para cada uno de ellos:

CASO 1: "Titular de la marca "A" en país X, vende productos en el extranjero. Comprador al pretender ingresarlo en la Argentina y comercializar el producto, es demandado por el propietario de la marca "A" en nuestro país; siendo en el caso el propietario de la marca "A" en nuestro país la misma persona que vendió el producto y es propietario de la marca en el país X".-

Solución: no cabe hacer lugar a la acción incoada por el propietario de la marca, ya que no hay conflicto conforme ley marcaria. Es el mismo titular el que vendió sus productos en el extranjero y el que pretende oponerse al que se los compró. La solución coincide con los principios aplicados en

los casos jurisprudenciales citados y es congruente con los principios de buena fé. No obstante cabría preguntarse que sucedería si las partes hubiesen pactado la prohibición del comprador de comercializar la mercadería en nuestro país. En dicho caso la solución será abordada más adelante cuando la analice en virtud de la ley de defensa de la competencia.-

CASO 2: "Titular de la marca "A" en país X, vende productos en el extranjero. Comprador al pretender ingresarlo en la Argentina y comercializarlo, es demandado por el propietario de la marca "A" en nuestro país, tratándose en el caso de dos personas distintas los propietarios de la marca "A" en el país X y en nuestro país".-

Solución: En forma inversa a lo propuesto en el caso 1, cabe hacer lugar a la demanda iniciada por el propietario de la marca X en nuestro país; ya que tratándose de personas distintas, es el único titular de derechos marcarios. Conforme principio de territorialidad señalado y lo dispuesto en el art. 31 inc. c in fine de la ley 22.362; la comercialización hecha por el comprador en país extranjero de un producto de la misma marca por el registrada en la Argentina viola las disposiciones marcarias en perjuicio de los legítimos derechos del demandante. Coincide también la solución propuesta con los principios jurisprudenciales emergentes de los fallos citados (esp. Caso Lemonier). Una solución contraria implicaría otorgar mayor valor a una marca registrada en el extranjero que a una nacional. Cabe tener en cuenta que en el caso coexisten dos marcas idénticas, registradas en distintos países y totalmente válidas ambas dentro de los límites de su registro, presumiendo en el caso

la buena fé del titular marcario nacional en cuanto al desconocimiento de la existencia de la otra marca. Cobra relevancia también lo señalado con respecto a las marcas notorias, a las acciones de nulidad que establece el art. 24 inc. b de la ley 22.362 y a la defensa de los derechos del consumidor. No obstante en principio la solución adecuada es la propuesta.-

CASO 3: "Titular de la marca "A" en país X, vende productos en el extranjero. Comprador al pretender ingresarlo en la Argentina y comercializarlo, es demandado por otro agente económico quién es el titular de una marca "A" de hecho en nuestro país".-

Solución: He propuesto el mencionado caso, debido al reconocimiento que ha obtenido la marca de hecho en nuestros tribunales. Es abundante la jurisprudencia que le confiere legítimos derechos al titular de una marca de hecho en nuestro país siempre y cuando su uso y explotación haya adquirido cierto prestigio y difusión en nuestro mercado. No obstante entiendo que en el caso planteado no cabe hacer lugar a la demanda efectuada por el titular de la marca de hecho, ya que en el caso la actividad del comprador ha sido totalmente lícita y de buena fé al comercializar productos legítimos con una marca válida en el extranjero. Es decir, que al no pretender con su accionar apropiarse del prestigio local adquirido por el titular de la marca de hecho, no corresponde sancionar su acción. Lo contrario sería otorgarle acción penal al titular de hecho en un caso donde el dolo no existe por parte del comprador. Cobra relevancia los principios de buena fé y de defensa del consumidor en ciertas

situaciones. Habría que analizar también la posibilidad incurrirse en competencia desleal o de apreciarse ciertos daños resarcibles en virtud del art. 1109 del Código Civil. Situaciones que se evidenciarían si por ejemplo la marca de hecho en nuestro país hubiera adquirido prestigio por la actividad de promoción y publicidad del propietario local, con lo cual la actividad del importador paralelo podría estar motivada principalmente en el propósito de apropiarse de dicho prestigio en un acto de abuso de derecho y competencia desleal.-

CASO 4: "Titular de la marca "A" en país X, vende productos en el extranjero. Comprador al pretender ingresar dichos productos en la Argentina y comercializarlos, es demandado por el propietario de la marca "A" en nuestro país. En el caso el propietario de la marca "A" en nuestro país es cesionario del titular de la marca en el país X".-

Solución: al igual que en el caso 2, cabe hacer lugar a la demanda iniciada por el cesionario, ya que en tal carácter, con la cesión debidamente inscripta (requisito para su validez y oponibilidad a terceros) es el único titular de derechos sobre la marca "A" en nuestro país y es una persona distinta de la propietaria-cedente de la marca en el país X. Ni siquiera el cedente puede pretender comercializar sus productos en nuestro país al haber transferido sus derechos al nuevo propietario; en cambio si no se inscribió la cesión, el cesionario no puede oponer la misma a terceros y por lo tanto obrando en cabeza del cedente las acciones conforme lo ya sentado en el caso 1 no cabe hacer lugar a su oposición.-

CASO 5: "Titular de la marca "A" en país X, vende productos en el extranjero. El comprador al pretender ingresarlo y comercializarlo en la Argentina, es demandado por un licenciataria del titular de la marca en el país X".-

Solución: No cabe hacer lugar a la demanda ni aún tratándose de un licenciataria exclusivo. El contrato de licencia no puede oponerse al importador paralelo ya que dicho contrato no lo afecta conforme art. 1195 del Código Civil que en su parte pertinente reza: "... los contratos no pueden perjudicar a terceros". Por otra parte en nuestro derecho el derecho adquirido por el licenciataria no es un derecho erga omnes es decir que no puede oponer su licencia a terceros ya que según la ley 22.362 solamente el propietario es titular de derechos marcarios. Para poder accionar contra terceros y defender el derecho marcario en relación con su contrato de licencia tendría que tener asimismo un poder especial otorgado por el licenciante o facultades que surjan de la licencia, pero aquí habría que ver especialmente las condiciones pactadas en el contrato ya que podría tratarse de una cesión de marcas y no de una licencia. La solución variaría entonces en el sentido de que para el caso de ser efectivamente una licencia y contando el licenciataria con un poder, conforme caso 1 no cabe hacer lugar a la demanda (estaríamos ante el caso de un mismo origen en el producto marcado, licenciante y mandante es la misma persona) en cambio de tratarse de una cesión me remito a lo señalado "ut supra" (ver solución caso 4).- De todas formas cabe aclarar que no solamente el titular puede ejercer acciones marcarias ya que la misma es pública.-

CASO 6: "El titular de la marca "A" en el país X otorga dos licencias exclusivas de explotación con relación a dicha marca. Una de ellas para utilizar la marca en el país Y y otra en nuestro país. Dichas licencias son otorgadas a distintas personas, quienes a su vez tienen prohibida la introducción y comercialización de mercaderías en el país del otro licenciataria. Todo ello según los contratos de licencia exclusiva celebrados con el licenciante. Sobre estas circunstancias un agente económico compra mercaderías al licenciataria Y y al ingresarlas y comercializarlas en nuestro país es demandado por el licenciataria exclusivo nacional de la marca A".-

Solución: Entiendo que no cabe hacer lugar a la demanda al igual que en el caso anterior. Ya que si bien en el caso se comercializan productos adquiridos a un sujeto distinto (en el caso el licenciataria Y es distinto del licenciataria nacional), los productos son genuinos y los derechos marcarios que adquieren los licenciataria tienen un mismo origen: el propietario licenciante de la marca A en el país X. Cabe reiterar que el licenciataria en su carácter carece de acción contra terceros y para el hipotético caso de que tuviera un poder suficiente para accionar otorgado por el licenciante, no podría oponerse tratándose de productos legítimos y de un mismo origen. Cabe también resaltar las cláusulas que podrían pactarse en los contratos, y también tener muy en cuenta la buena o mala fé de las partes. Así si el licenciataria en el país Y supiera que las mercaderías vendidas ingresarían a nuestro país, sin perjuicio de que ello no afecta al agente económico que las compra, el licenciataria Y tendría una responsabilidad por

incumplimiento contractual del contrato de licencia, por el cual el licenciante lo podría demandar y hacer efectivas las sanciones que se hubiesen pactado e inclusive la pérdida de la licencia. Recordemos que cuando no se ha otorgado poderes de acción a los licenciatarios o no se encontraran facultados en virtud de no haberse pactado clausula alguna para accionar contra terceros, generalmente y en caso de licenciatarios exclusivos (como el licenciatario nacional en el caso) podrían estos requerir del licenciante que sancione al licenciatario Y en caso de que haya obrado de mala fé, es decir de que haya tenido conocimiento de que las mercaderías serían introducidas o comercializadas en nuestro país.-

CASO 7: "Presupuestos de hecho idénticos al caso anterior, pero el que introduce las mercaderías en nuestro país es el licenciatario de la marca A en el país Y".-

Solución: Acorde con las anteriores soluciones propuestas el licenciatario no podría oponerse, sin embargo, es deber del licenciante en tal caso intervenir ante una severa infracción al contrato de licencia, ya que el licenciatario en el país Y no ha cumplido con las limitaciones a ingresar y comercializar productos en nuestro país. Como vemos si bien en el caso se trata de productos genuinos y de un mismo origen marcario, nos encontramos ante un caso que debe resolverse pura y exclusivamente teniendo en cuenta las cláusulas contractuales, ya que no intervienen en el accionar agentes económicos ajenos a la relación comercial. Podría en el caso el licenciatario nacional tener un poder especial contra los licenciatarios de X en el exterior y por lo tanto oponerse al licenciatario en el país Y invocando el poder y

el contrato de licencia celebrado entre X e Y. Cabe apreciar entonces las condiciones pactadas.-

CASO 8: "Titular de la marca A en nuestro país, concede licencia de explotación de A en país X. Un agente económico adquiere dichos productos en X y al ingresarlos y comercializarlos en nuestro país el propietario y licenciante (en el caso la misma persona) se opone".-

Solución: Acorde con las soluciones ya propuestas y principios citados, no cabe hacer lugar a la oposición. Ya que el producto ingresado es genuino y se trata en el caso de un mismo origen, ya que fué puesto en circulación por el licenciatarlo del propietario nacional. Cabe apreciar también en el caso la buena o mala fé del licenciatarlo en el país X ya que en su caso podría el licenciante-propietario nacional sancionarlo por su incumplimiento al contrato de licencia. No obstante el agente económico ajeno a las partes se encuentra en su legítimo derecho.-

CASO 9: "Titular de la marca A en otro país, vende sus productos a un agente económico. Este los ingresa en nuestro país y comienza a hacer uso de la marca. Con el tiempo la marca se hace conocida en nuestro país a raíz de una actividad de promoción, publicidad y comercialización realizada con grandes costos por el agente económico. Es decir, la marca se hace famosa y conocida en nuestro país por la actividad del importador quién ha logrado una clientela separada del titular foráneo. En ese estado un tercer agente económico adquiere productos en el exterior al fabricante foráneo, los ingresa en nuestro país y los comercializa. Al

hacerlo es demandado por el usuario de la marca en nuestro país".-

Solución: nos encontramos aquí ante una situación si bien compleja, pero común en la actividad comercial. En el caso planteado los productos vendidos tienen un mismo origen porque han sido fabricados por el productor foráneo. No obstante ello en nuestro país su comercialización y prestigio se debió exclusivamente a la actividad del demandante. En el caso hago referencia a un uso marcario, y en ejercicio del mismo considero que si bien hay una clientela separada y pareciera que existieran dos marcas, los productos son genuinos y bajo el derecho marcario la importación paralela es lícita. No hay confusión o engaño en el público y las mercaderías destacan en forma clara su origen. No obstante habría que apreciar si se reúnen los requisitos tipificantes del delito de competencia desleal, y para ello hay que ver la real intención del importador paralelo quién con su acto de comercialización e importación es muy probable que esté tratándo de apropiarse de un prestigio ajeno. Se deberá analizar también la diferencia de precios, lugares y puestos de venta, etc.-

3.2. Conclusiones que surgen de las soluciones propuestas:

Reiterando las citas jurisprudenciales antes citadas y de las soluciones propuestas, para cada caso en particular, surgen las siguientes premisas, que sería interesante tener en cuenta para contar con un criterio uniforme a los efectos de resolver casos diferentes a los planteados:

* La única y verdadera función de las marcas es la distintiva.-

- * Las marcas son territoriales.-
- * Las marcas extranjeras solo son válidas desde su registro en el país.-
- * La ley de marcas solo protege a los titulares de marcas.-
- * Registrada una marca en el país ninguna otra persona puede emplearla, ni el mismo fabricante, consignatario o mayorista del producto (siempre y cuando no existan otros usos lícitos autorizados por el titular marcario).-
- * Cuando el titular de las marcas es la misma persona e idéntico el producto protegido, no existe conflicto de derechos derivados de la ley de marcas.-
- * El carácter territorial de las marcas, permite que en principio el titular de la marca Argentina pueda oponerse en esta al uso de igual marca registrada legítimamente en el extranjero a nombre de otro.-
- * El titular de la marca Argentina no puede impedir la circulación comercial en nuestro país de los productos que el mismo titular de la marca argentina ha entregado en el extranjero protegido por la misma marca.-
- * El titular de la marca Argentina no puede impedir la circulación comercial en nuestro país de los productos que un licenciatarario suyo ha comercializado en el extranjero.-
- * El licenciatarario no tiene un derecho erga omnes.-
- * En los contratos de cesión y de licencia de marcas cabe analizar con detenimiento sus cláusulas para determinar la verdadera naturaleza del contrato.-
- * El contrato de cesión debe inscribirse en el Registro de marcas para ser oponibles a terceros.-
- * El contrato de licencia de marcas no requiere registración alguna para su validez y eficacia plena. La registración

que impone la ley 22.426 de transferencia de tecnología es a otros fines. La registraci3n de un contrato de licencia de marcas en el registro marcario solo otorga publicidad a fines informativos, sin que ello otorgue o modifique derecho alguno.-

Las premisas y fundamentos enunciados los que han sido utilizados para proponer soluciones, se encuentran arraigados en nuestra jurisprudencia y en nuestra doctrina. Es importante su conocimiento, ya que al no haber en nuestra legislaci3n una norma espec3fica que resuelva el problema o problemas planteados, deber3n ser invocados como fuente pod3amos decir "normativa" para encontrar soluciones.-

Con relaci3n a los casos expuestos, podrian agregarse m3s en base a supuestos de hecho, pero entiendo que la soluci3n debe adecuarse a cada uno de ello siguiendo los principios expuestos.-

CAPITULO 4

EL PROBLEMA FRENTE AL DERECHO A LA COMPETENCIA. SOLUCIONES.

Cabe distinguir antes de adentrarme al análisis de este punto, entre las normas de derecho industrial (en el caso la ley 22.362 de marcas y designaciones) y las normas que regulan la competencia.-

En el primer caso nos encontramos ante una legislación que regula en forma específica todo lo relativo a la existencia, nacimiento y ejercicio de derechos sobre una marca o designación; y en el segundo caso a la legislación que tiende a permitir el normal funcionamiento de un mercado tratando de evitar con sanciones expresamente tipificadas actitudes lesivas al comercio y al interés general. Dicha normativa tiene un eminente interés económico y está interrelacionada con la política económica del estado.-

No obstante teniendo en cuenta la notable importancia y crecimiento de las marcas y de su notable influencia en la actividad económica, son muy variados y numerosos los casos problemáticos donde pareciera que los ordenamientos regulatorios confluyen.-

Teniendo en cuenta que la permisión o limitación de las importaciones paralelas, trae consigo el cuestionamiento de si se podría utilizar la marca para dividir mercados y con ello aparejadas también situaciones de monopolio, se advierte una clara vinculación con la regulación de la competencia y la actividad comercial en un mercado; por eso en este punto voy a analizar y alertar sobre la problemática que se produce cuando una vez superado el conflicto conforme las leyes marcarias, la situación no es pacífica dentro de las normas

de defensa de la competencia.-

Los problemas relativos a la defensa de la competencia no solo no son escasos sino que su solución tampoco es fácil de encontrar, los jueces en su labor ya no solo deben ponderar sobre la regulación jurídica aplicable al caso concreto, sino que su decisión dependerá la mayoría de las veces de un análisis mayor que tiene que ver principalmente con la realidad económica. De modo que muchas veces ante situaciones prácticamente idénticas de hecho, la solución de los jueces resultará contradictoria de acuerdo con la realidad económica y las características del mercado donde se produce el problema.-

Hechas estas salvedades, cabe resaltar también que la problemática que se genera en este ámbito y las soluciones a encontrar, tienen otra naturaleza y fundamento que las analizadas dentro del derecho de marcas.-

Para comenzar cabe señalar que en el derecho nacional la legislación aplicable en esta materia es la ley 22.262 del año 1980 derogatoria de la anterior 12.906 (del año 1946) que tenía como antecedente la ley 11.210 (del año 1923).- En el desarrollo del presente trabajo solo resaltaré algunos aspectos de la regulación del derecho a la competencia, en lo que se refiere a la problemática concreta planteada.-

Así cabe tener en cuenta que de la exposición de motivos de la ley 22.262 surge como objetivo fundamental: "definir con mayor precisión las conductas reprimidas, por su virtualidad para limitar, restringir o distorsionar la competencia".-

Del análisis de la ley surge que en su art. 1. según la exposición de motivos: "define el ámbito de aplicación de la

describen conductas penadas por la ley a titulo enunciativo.-

La ley no penaliza el tamaño de la empresa ni reprime el monopolio, sino que admite el poder sobre un mercado, legitima la posición dominante pero penaliza las practicas abusivas de dicha posición en cuanto se distorsionan los principios de la competencia.-

Teniendo en cuenta la indole eminentemente económica de la ley de defensa de la competencia y la importancia cada vez mayor de las marcas y de los derechos de propiedad industrial, que ha dado lugar a un ordenamiento jurídico autónomo y diferenciado dentro del derecho comercial; surge no ya en el contexto del mero ejercicio de derechos derivados de registros marcarios, sino en el marco de contratos de licencia, distribución, concesión y otros, donde se incluyen disposiciones que restringen las exportaciones, y que establecen asimismo otras restricciones a la circulación internacional de mercaderías, el problema planteado en conflictos y actos lesivos que analizados bajo la ley de defensa de la competencia serian sancionables.-

Cabe citar en consecuencia ciertos actos que se encontrarían sancionados por la ley de Defensa de la Competencia.-

Asi se pueden mencionar los siguientes <18> :

a). la utilización de las marcas para impedir importaciones: conforme las soluciones propuestas en los casos mencionados en el punto III del presente trabajo, solo pueden ser utilizadas válidamente las marcas para impedir importaciones cuando el conflicto se plantea contra productos marcados por otros que no son el titular o un tercero con su autorización. Con respecto a los casos en que el origen de los productos es



el mismo, se debería hacer aplicación de la teoría del agotamiento de los derechos, que si bien lamentablemente no ha tenido recepción legislativa en nuestro derecho, en los casos jurisprudenciales citados se ha hecho una aplicación anticipada de la misma.-

b). restricciones territoriales pactadas en los contratos de licencia: serán lícitos en los términos de la ley 22.262 siempre y cuando sean consecuencia de operaciones más amplias como contratos de distribución, franchising, etc, y siempre y cuando la acción no se encuadre dentro del art. 1 de la ley de defensa de competencia. También cabe tener presente que el titular marcario para restringir por ejemplo la exportación a un determinado país, deberá ser titular del derecho marcario en dicho territorio, ya que de lo contrario no podría otorgar derechos marcarios en un lugar donde no los tiene, y las limitaciones contractuales, no se encontrarían por lo tanto establecidas dentro de una actividad mayor del licenciante. En definitiva es necesario que la limitación sea producto de una actividad comercial legítima y no una forma de dividir mercados abusando de su titularidad marcaria.- La ley de marcas 22.362 en su artículo 4to. sin bien otorga la utilización en forma exclusiva de determinados signos, no por ello faculta a dividir mercados para ejercer su derecho.-

c). La imposición de prestaciones suplementarias (cláusulas atadas): El art. 41 inc. d) de la ley 22.262 considera delito y sanciona a su autor, siempre y cuando encuadre dentro del art. 1ro. de la ley al acto de : "subordinar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones u operaciones suplementarias que, por su naturaleza y con arreglo a los usos comerciales no guarden relación con el objeto de tales

contratos". En los contratos de licencia marcarios se pacta con frecuencia la imposición de compras de insumos u otros productos y si bien en ciertos casos podrían encuadrarse en el acto ilícito reprimido por la norma transcripta, es frecuente que se den configurando operaciones vinculadas que podrán a veces ser justificadas sobre otras bases. Cabe recordar que en nuestro derecho a diferencia del derecho estadounidense los productos distinguidos con una marca son separables de dicha marca, y por lo tanto no se podría justificar como en cierta jurisprudencia norteamericana la imposición de las cláusulas atadas sobre un principio contrario. Una causal de fundamental importancia justificatoria de la imposición de este tipo de cláusulas es la protección de la marca por parte de quién impone dichas cláusulas, así en diferentes casos se la aplica: - una empresa que distribuye sus productos a través de determinados comerciantes puede exigir determinadas condiciones en que tales productos serán expuestos así como en relación con los repuestos y accesorios que tales comerciantes deben disponer a fin de atender a la clientela. Estas exigencias se justifican en función de la necesidad de mantener una adecuada imagen para la clientela; - En los contratos de licencias marcarios el licenciante puede exigir ciertas especificaciones e imponer controles de calidad respecto de los productos identificados con sus marcas; ya que la utilización de la marca en relación con artículos de calidad inferior la desvalorizará en directo perjuicio de su titular. En ciertos casos dicho control no alcanza y el licenciante para asegurar la protección de su prestigio, provee al licenciarios ciertos insumos esenciales. Habrá que ver en

cada caso si la licencia excediendo los derechos que pueden atribuirse a la transferencia de marcas, son empleadas para controlar los mercados correspondientes a determinados insumos; - El propietario de una marca puede exigir determinadas condiciones a los contratos mediante los que se vendan productos distinguidos con aquella, a fin de asegurar su prestigio, particularmente en relación con servicios de mantenimiento, provisión de repuestos y, en ciertos casos, utilización de insumos y equipos accesorios.-

d). Utilización de las mismas marcas por empresas competidoras: (son las llamadas marcas colectivas). Dicha utilización es posible en nuestro derecho por el art. 9 de la ley 22.362: "Una marca puede ser registrada conjuntamente por dos o más personas. Los titulares deben actuar en forma conjunta para licenciar, transferir y renovar la marca; cualquiera de ellos podrá deducir oposición contra el registro de una marca, iniciar las acciones previstas en esta ley en su defensa y utilizarla, salvo estipulaciones en contrario". Cabe resaltar sin adentrarnos en la problemática de las marcas colectivas que en nuestro derecho no tienen una legislación específica como lo hay en el derecho comparado. En lo que nos interesa en este punto, estas marcas permiten a diversas competidoras simplificar sus operaciones de comercialización y publicidad mediante la utilización de un signo común para sus productos. Pero en ciertos casos pueden utilizarse para establecer posiciones dominantes en un mercado excluyentes de las empresas que no las utilizan o para dividir mercados y otro tipo de acuerdos anticompetitivos en cuyo caso caerán bajo la ilicitud prevista en el art. 1ro. de la ley 22.262.-

Es importante también resaltar la opinión de Bertone y Cabanellas <19> quienes al analizar el tema de la obstaculización de importaciones mediante marcas frente al derecho de la competencia, señalan que las restricciones acordadas entre los agentes económicos pueden ser violatorias de la ley de Defensa de la Competencia pero también pueden ser válidas, cuando por ejemplo son necesarias para lograr efectos favorables a la competencia. Para determinar los extremos justificativos dichos autores clasifican distintos tipos de cláusulas:

1* Restricciones resultantes del otorgamiento de una multiplicidad de licencias: "El titular de una marca registrada en diversos países puede otorgar licencias independientes en cada uno de esos países, sin incluir en ninguna de ellas prohibiciones en materia de exportaciones. Pero aunque los licenciatarios o sus distribuidores podrían exportar a los territorios de otros licenciatarios utilizando marcas distintas a las licenciadas, o aún aprovechando las reglas que permitan a tales licenciatarios efectuar importaciones paralelas, por derivar sus derechos del titular de la marca en el país importador, las divisiones territoriales resultantes de las licencias operarían como un acuerdo implícito de no exportar al territorio de otros licenciatarios. En tales casos, puede indudablemente existir una lesión al derecho de la competencia aplicable al caso en función de las reglas sobre jurisdicción legislativa internacional, infracción que resulta de un acuerdo o práctica adicional a las licencias marcarias. Las licencias serían entonces ilícitas por formar parte de un acuerdo anticompetitivo más amplio".-

2* Restricciones que reformulan las divisiones territoriales legales: "puede suceder que los contratos de licencia o cesión de marcas no se limiten a crear divisiones territoriales mediante el otorgamiento de licencias o cesiones bajo marcas nacionales específicas, y apoyándose en los efectos que las legislaciones nacionales aplicables den a tales actos, sino que reformulen tales efectos. Debido a la gran variedad de motivos y por lo tanto de efectos, no es posible sentar una única regla respecto de la validez de estas cláusulas contractuales. Habría que apreciar en ciertos casos que el propósito y efecto de la reformulación contractual de las divisiones territoriales es crear restricciones que vayan más allá de las inherentes a los respectivos derechos de propiedad industrial del licenciante. En consecuencia si las restricciones derivadas de las distintas legislaciones marcarias es solamente tal, es decir, que solo explicita tales límites no existirá violación alguna del derecho de la competencia. Sin embargo si las licencias van más allá, en cuanto a las restricciones que impongan sobre las partes, que la mera reformulación de los límites territoriales preexistentes, quedarán expuestas a las reglas de derecho de la competencia que resulten afectadas por tales restricciones adicionales".-

3* Restricciones que no impliquen reformular las divisiones territoriales legales preexistentes: "Las cesiones y licencias de marcas frecuentemente incluyen divisiones territoriales, sobre los derechos de las partes a fabricar, vender y comercializar, que no reproducen los límites derivados de los derechos de propiedad industrial involucrados en la operación de que se trate. El status legal

de estas restricciones territoriales contractuales dependerá del tipo de restricción que se imponga sobre las partes y de los derechos de propiedad industrial en que se base el correspondiente contrato. Un tipo de restricción comprendida en esta categoría es la de vender los productos del licenciatarío en países en los cuales el licenciante carece de derechos de marca; obviamente, la restricción no puede basarse en esos derechos del licenciante. Una posición es que el contrato podría ser violatorio del derecho de la competencia del país correspondiente, ya que la restricción a las operaciones del licenciatarío no podría justificarse en los derechos de propiedad industrial inherentes al licenciante. También es posible que un licenciante que haya otorgado licencias exclusivas sobre cierto territorio, en el cual no tiene derechos de propiedad industrial, sostenga que las restricciones impuestas sobre otros licenciataríos están motivadas en la necesidad de no violar aquellas licencias exclusivas. Pero esta necesidad no puede ser amparada bajo el derecho a la competencia, pues es consecuencia de la propia exclusividad que artificialmente ha creado el propio licenciante. La restricción de las ventas a países en los cuales el licenciante carezca de derechos de marcas estará fundada en el carácter innecesario de la licencia para que el licenciatarío opere en tales países; el licenciatarío podría operar utilizando otras marcas. El justificativo para las restricciones que se impongan sobre el licenciatarío estará dado en los casos en que la división territorial, aún en ausencia de derechos de propiedad industrial suficientes, es necesaria para que un competidor relativamente débil o nuevo

los de un país o zona aprovecharse de la clientela que los de otros territorios desarrollen con su esfuerzo e inversiones. Pero estos casos deben ser evaluados a la luz de los criterios propios de los convenios de distribución exclusiva, y no mediante las pautas que rigen los contratos de licencia y transferencia de tecnología bajo el derecho de la competencia".-

4* Restricciones territoriales dentro de un país determinado:

"puede suceder que un contrato de licencia limite las operaciones del licenciatarlo en un determinado país a una parte del territorio de tal país. Cuando el país de que se trate sea el mismo cuyo derecho a la competencia se aplica al caso, la solución será normalmente la que corresponda a las fragmentaciones territoriales de este tipo, aunque no se impongan en el contexto de contratos internacionales. Normalmente será necesario demostrar un interés legítimo del licenciante para imponer tales divisiones territoriales internas, o sea, un interés que no sea meramente el de aprovechar los beneficios derivados de una fragmentación de los mercados del país de que se trate, como sería la necesidad de tales divisiones para establecer un adecuado sistema de distribución. Cuando el territorio fragmentado es el de un país que no es aquel en que se enjuicia la restricción bajo el derecho de la competencia, será esencial determinar cuáles son los derechos de propiedad del licenciante en el territorio fragmentado. Si tales derechos permitían al licenciante radiar totalmente al licenciatarlo de ese territorio, sería lícita una exclusión solamente parcial, basada en una licencia que la disponga".-

De lo señalado, entonces surge que regulando la ley

22.262 de defensa de la competencia, la actividad económica en ciertos casos pareciera entrar en colisión con el ejercicio de derechos de propiedad sobre las marcas. Pero cabe resaltar que esto no es así, ya que el derecho marcario no ampara la realización de actos que se realicen con finalidades reprimidas por la ley de defensa de la competencia.-

Si bien la utilización de las marcas reviste fundamental importancia para los comerciantes propietarios de las mismas en cuanto les permite hacerse de una imagen en el mercado, con el objeto de obtener una mayor clientela, el ejercicio de su derecho entraría en colisión con las normas de la ley de defensa de la competencia, cuando el mismo tenga por objeto actos que limiten, restrinjan o distorsionen la competencia, resultando perjuicio para el interés económico general.-

Habrá que ver entonces en cada caso concreto, cuando el titular de la marca realiza actos dentro del marco legítimo que le confiere la ley de marcas y cuando abusa de su posición realizando actos punibles bajo la ley de defensa de la competencia. Así a modo de ejemplo podría producirse el caso de que un agente económico se viera facultado a limitar o impedir una importación o una transacción comercial en el mercado interno haciendo uso de las acciones correspondientes en defensa de un legítimo derecho marcario; y no obstante ello, dicha facultad podría encontrarse prohibida por distorsionar la competencia en un mercado si se encontraran reunidos los requisitos tipificados en la ley 22.262. Ello obviamente supeditado a las características económicas del mercado en que se opera.-

En definitiva si bien la ley de marcas no otorga derecho

alguno al titular marcario, que le posibilite utilizar la marca con el objeto de dividir mercados, la experiencia nacional y extranjera demuestra la clara posibilidad de que sean utilizados los derechos marcarios para crear fragmentaciones artificiales en los mercados internacionales excediendo con ello el legítimo derecho de las partes en cuanto a la identificación de sus bienes y servicios. Es de destacar que la obstaculización del tráfico internacional puede crear gravísimos problemas en cuanto a la efectiva competitividad de las empresas.-

En consecuencia será necesario impedir las acciones de los titulares de marcas, respecto de productos marcados por personas que en el extranjero han obtenido la marca o la autorización para usarla de personas vinculadas a tales titulares, pues en caso contrario utilizarían licencias y cesiones de marcas para crear fragmentación internacional de los mercados sobre la base de derechos de propiedad industrial que, como el de marcas, no tienen por función tal fragmentación. Las licencias territoriales de marcas no implican crear una barrera infranqueable a las importaciones provenientes de otros territorios, las limitaciones no podrán en general ir mas alla de lo que surja de los derechos de propiedad industrial, y en particular marcarios, preexistentes a la licencia.-

Como vemos el problema someramente analizado en este punto, surge dentro de un ámbito completamente diferente al derecho marcario, donde entran a jugar además de las normas relativas a la defensa de la competencia (antes citadas), la realidad económica, las características del mercado; etc, en definitiva la economía jugará un papel esencial, de modo tal

que las soluciones a adoptar dentro de un sistema económico variarán en otro sistema. En la ponderación y análisis de todos los factores estará la ardua tarea de los jueces a los efectos de encontrar una justa composición de intereses.-

Con el análisis efectuado se pretende alertar sobre la existencia del problema, el cual una vez superado en el derecho marcario marcario puede acarrear inconvenientes bajo la normativa de defensa de la competencia, de naturaleza, regulación y características distintas a las normas de derecho industrial.-

CAPITULO 5

EL PROBLEMA EN EL AMBITO DE LOS MERCADOS DE INTEGRACION

Cabe analizar dentro de este capítulo, el problema planteado dentro del ámbito de los mercados de integración entre países. Con ello voy a referirme al problema concreto que se generaría si en base a una norma de derecho nacional industrial se trataría de limitar o impedir una importación proveniente de otro país con el cual el país de la marca conforma un mercado comunitario o se encuentran vinculados por tratados de integración. Como se aprecia el conflicto normativo es claro ya que una limitación a la importación atentaría contra los objetivos del tratado de integración.-

Analizaré principalmente la experiencia y antecedentes relativos al tema dentro en la Unión Europea y la cuestión dentro del Mercosur.-

5.1. Consideraciones preliminares:

La integración entre países se ha transformado en la actualidad en una herramienta más que necesaria a los efectos de mancomunar los esfuerzos entre ellos en la búsqueda de objetivos comunes y con la finalidad básica de sus propios beneficios. Contemplando todos los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, jurídicos etc, los países concentran sus esfuerzos en la conformación de mercados para obtener mayores beneficios individualmente.-

En lo que respecta a la República Argentina, se debe hacer referencia principalmente al Mercosur, pero cabe previamente diferenciar el tratado de Asunción (fundacional del Mercosur) de los tratados fundamentales que constituyeron

el Mercado Común Europeo en sus aspectos jurídicos más esenciales.-

En principio cabe distinguir entre el Derecho Comunitario y el Derecho Internacional, ya que no se trata de lo mismo, y por lo tanto las soluciones serán distintas al tratar el caso planteado en el presente trabajo, si el problema se genera en ámbitos diferentes.-

Por derecho comunitario cabe entender una estructura jurídica común a varios países, según el modelo que surge de Europa con la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (Tratado de París) y luego de la Comunidad Económica Europea (Tratado de Roma). Dicho derecho es independiente del Derecho Interno. Las cualidades principales de dicho ordenamiento son su supremacía, su aplicabilidad inmediata y directa y su efecto directo.-

Estos principios fueron consagrados en el caso del modelo jurídico europeo, por el tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en los casos "Costa, Flaminio c/ E.N.E.L." y "Onderneming, Van Gend, an Loos c/ Administración Fiscal Neerlandesa".-

En los fallos mencionados el tribunal comunitario sostuvo que a diferencia de los tratados internacionales ordinarios, el Tratado de la Comunidad Económica Europea ha instituido un orden jurídico interno, integrado en el sistema jurídico propio de los Estados miembros y que se impone tanto a los Estados como a sus nacionales y a sus jurisdicciones.-

Como sostiene Rodolfo Barra: "necesariamente, para que la integración sea una realidad efectiva es preciso reconocer la superioridad del derecho de integración, incluso sobre normas locales posteriores, e incluso sobre las propias

constituciones locales".- <20>

Pierre Pescatore <21> señala que a diferencia de las estructuras de las organizaciones internacionales (donde el poder de decisión está concentrado en manos de órganos compuestos por representantes de los Estados), los tratados comunitarios introducen nuevos principios de representatividad en la estructuración de un conjunto interestatal, fuera del de la representación de los Estados.-

Teniendo en cuenta lo hasta aquí señalado cabe afirmar también que el derecho Internacional se distingue del derecho de la integración o comunitario sobre la base de dos puntos esenciales. En primer lugar, el orden jurídico internacional es un orden basado fundamentalmente sobre la idea de cooperación, mientras que el orden jurídico comunitario es un orden destinado a desarrollar un proceso de integración. En segundo lugar, el derecho internacional es esencialmente un derecho convencional, mientras que el derecho comunitario, si bien tiene su origen en los tratados fundacionales, será ampliamente desarrollado por las instituciones comunitarias que en dichos tratados se crean, las cuales disponen un verdadero poder normativo que es generador de lo que se ha dado en llamar derecho comunitario derivado.-

Hechas estas salvedades con respecto al derecho comunitario y específicamente con relación al Mercado Común Europeo, cabe analizar si el tratado de Asunción (Mercosur) es un tratado comunitario.-

El 26 de Marzo de 1991, en la ciudad de Asunción, Paraguay, se firmó entre los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay el tratado constitutivo del Mercado Común del Sur (Mercosur). El gobierno Argentino

ratificó posteriormente este tratado por medio de la ley 23.981 (B.O. del 12/09/91), entrando en vigencia, luego de ser ratificado y depositado por los cuatros países, el 29 de Noviembre de 1991. Por este tratado se acuerda establecer un mercado común entre sus miembros antes del 31 de Diciembre de 1994.-

El tratado de Asunción es el producto de más de tres décadas de procesos de integración en América Latina que comienza con la ALALC (en el año 1960 aprobado por ley 15.378), sigue con la ALADI (en el año 1980 aprobado por ley 22.354) y se consolida en el Proceso de Integración y Cooperación entre Argentina y Brasil (PICAB) de Foz de Iguazú el 30 de Noviembre de 1985 y continúa con la firma del Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo de 1988 (aprobado por ley 23.695).-

Se puede afirmar que el tratado de Asunción no es un tratado comunitario, es un tratado internacional acorde a las pautas establecidas en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados aprobada por ley 19.865 (siendo ratificada por el Poder Ejecutivo el 5 de Diciembre de 1972 y entrando en vigor el 27 de Enero de 1980). El tratado de Asunción si bien establece el camino, el procedimiento, la forma y el contenido del proceso para llegar al objetivo de constituir el Mercado Común, no lo crea. No le otorga a diferencia del Mercado Común Europeo supremacía al derecho comunitario. No identifica su jerarquía normativa, o sea, su efecto con relación al ordenamiento jurídico interno de los Estados Partes.-

El tratado de Asunción es entonces, un tratado marco. Barros Charlin <22> los define como: "convenios que señalan

los objetivos de cada proceso; las instituciones que servirán para expresar los acuerdos o las resoluciones emanadas de aquellas instituciones; los instrumentos utilizados para perfeccionar el proceso. No se trata de convenios reglamentarios que legislen minuciosamente sobre los compromisos adquiridos, sino que otorgan al marco institucional e instrumental que permitirá ir perfeccionando gradualmente el proceso".-

Con relación a la jerarquía entre las normas internacionales y las internas, las soluciones son también diferentes.-

En la Comunidad Económica Europea el tribunal se pronunció en el caso "Simmenthal II" sosteniendo: "que atentaría contra la naturaleza misma del Derecho Comunitario, toda disposición de un ordenamiento jurídico nacional o toda práctica legislativa, administrativa o judicial, que tuviera por efecto disminuir la eficacia del Derecho Comunitario".-

En la Argentina la polémica acerca de la relación de jerarquía dividió durante décadas a la doctrina y la jurisprudencia. Las incógnitas fueron finalmente despejadas por la Corte Suprema en el caso "Ekmekdjian c/ Sofovich" (C.S. Julio 7 de 1992) donde estableció que los tratados una vez ratificados son directamente operativos en el derecho interno y que ya no es exacta la proposición jurídica según la cual no existe fundamento normativo para acordar prioridad al tratado frente a la ley. Posteriormente la Corte en el Caso "Fibraca Constructora S.C.A. c/ Comisión Técnica Mixta de Salto Grande" (CS. Julio 7 de 1993) aclarando estas conclusiones manifestó que no invalidaban el principio de la prioridad del sistema de derechos y garantías de la

Constitución sobre el derecho internacional.-

Después de la reforma constitucional de 1994 conforme art. 75 inc. 22 existen tratados que en la pirámide jurídica son superiores a las leyes pero inferiores a la constitución y tratados que tienen el mismo rango de ésta.-

Con respecto a los miembros del Mercosur, si bien como señalamos no se trata de un tratado comunitario sino de un pacto preexistente, como afirma Beltrán Gambier <23> el proceso de integración puede hacer crisis si en su base la respuesta jurídica no es clara y contundente.-

Con respecto a esto los países miembros del Tratado de Asunción reformaron sus textos constitucionales en orden de incorporarse a los procesos de integración. Así cabe citar:

- Brasil en la Constitución de 1988 (año del ALADI) estipula en su art. 4to: "La República Federativa del Brasil buscará la integración económica, política, social y cultural con los países de América Latina, tendiendo a la formación de una comunidad latinoamericana de naciones". Cabe señalar que el texto constitucional de Brasil no regula expresamente el orden jerárquico de los tratados.-

- Paraguay en la Constitución de 1992 (Mercosur) en su artículo 145 señala que: "la República del Paraguay, en condiciones de igualdad con otros Estados, admite un orden jurídico supranacional que garantice la vigencia de los Derechos Humanos, de la paz, de la justicia, de la cooperación y del desarrollo, en lo político, económico, social y cultural. Dichas decisiones solo podrán ser adoptadas por la mayoría absoluta de cada Cámara del Congreso".-

- Uruguay en la Constitución de 1966 (ALALC) en su art. 6to.

establece: "la República procurará la integración social y económica de los Estados latinoamericanos, especialmente en lo que se refiere a la defensa común de sus productos y materias primas".-

En nuestra constitución de 1853 no se tuvo en cuenta ninguna integración, no incluyeron una integración supranacional y la única forma de admisión prevista era la admisión de nuevas provincias.-

La Constitución sancionada en 1994 establece en el art. 75 inc. 24 que: "Corresponde al Congreso:... Aprobar tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes. La aprobación de estos tratados con Estados de Latinoamérica requerirá la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. En el caso de tratados con otros Estados, el Congreso de la Nación, con la mayoría absoluta de los miembros presentes de cada Cámara, declarará la conveniencia de la aprobación del tratado y solo podrá ser aprobado con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, después de ciento veinte días del acto declarativo. La denuncia de los tratados referidos a este inciso, exigirá la previa aprobación de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara".-

Como vemos de nuestra constitución surge en forma clara la prioridad por un lado de las normas de derecho internacional por sobre las disposiciones legislativas y por el otro la posibilidad de integrar un mercado común delegando

competencias y jurisdicción a organismos supraestatales también esta expresamente regulada.-

Luego de todas estas consideraciones relativas al derecho internacional y comunitario, paso a analizar en los siguientes puntos el problema de las importaciones paralelas dentro de los mercados; me referiré primero a la experiencia en el Mercado Común Europeo y posteriormente efectuaré algunas previsiones dentro del Mercosur.-

5.2. Conflicto y soluciones en la "Unión Europea" (Mercado Común Europeo):

En este mercado cabe referirse a tres tratados constitutivos: * El tratado de París del 18 de Abril de 1951, que creó la "Comunidad Europea del Carbon y del Acero" y que entró en vigor el 23 de Julio de 1952; * El tratado de Roma del 25 de Marzo de 1957, que creó la Comunidad Económica Europea y que entró en vigor el 1ro. de Enero de 1958; y * El tratado de Roma del 25 de Marzo de 1957, que creó la Comunidad Europea de Energía Atómica que entró en vigor el 1ro. de Enero de 1958. Asimismo cabe mencionar a * El tratado de Maastricht del 1ro. de Noviembre de 1993 (a partir del cual pasó a denominarse Unión Europea).-

Los tres tratados fundacionales constituyen el derecho originario de las Comunidades Europeas y suponen el fundamento jurídico de un ordenamiento jurídico autónomo. El derecho derivado es el que emana de los órganos institucionales previstos en esos tratados y que una vez cumplida la formalidad de haber sido publicados en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, vinculan a los Estados partes.-

Con respecto a la aplicación e interpretación de las normas del tratado y de las creadas posteriormente por los órganos institucionales, la Corte de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, constituye la instancia judicial suprema de la región. Es el órgano que interpreta y aplica el derecho comunitario y desde el mes de Octubre de 1989 es asistido por un tribunal de primera instancia con atribuciones para entender ciertos temas específicos.-

Del desarrollo de la labor de la Corte es preciso señalar tres aspectos constitucionales de importancia: 1. La Corte tiene la facultad expresa de declarar la nulidad de los actos de las instituciones de la comunidad, 2. La Corte puede de conformidad con el art. 169 del Tratado, declarar que un Estado Miembro no ha cumplido con obligaciones impuestas por el derecho comunitario y 3. Existe la posibilidad de que la Corte se pronuncie por vía prejudicial. De esta manera un tribunal nacional puede recurrir a la Corte con respecto a cuestiones de interpretación o validez de los Tratados Comunitarios o actos de algunas de las instituciones de la Comunidad.-

Importancia relevante tiene el análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que pone de manifiesto que el derecho comunitario supone un orden jurídico propio.-

Precisamente de este análisis jurisprudencial surgen las diferentes soluciones a que se han arribado en la problemática planteada en el presente trabajo dentro del Mercado Común Europeo.-

En este punto utilizaré entre la opinión de otros autores y juristas, como referente y base bibliográfica el

trabajo del Dr. José Massaguer <24>, quien ha efectuado un profundo análisis de la jurisprudencia relativa al tema principalmente en lo que respecta a las patentes nacionales y el mercado común, del cual surge la evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dirigida a impedir la tabicación del Mercado Común derivada del ejercicio de derechos de patentes nacionales.-

El mencionado tribunal ha dictado una enorme cantidad de fallos en ese sentido referente tanto al derecho de patentes como al ejercicio del derecho de marcas.-

Conforme fallo del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (en adelante T.J.C.E.) sent. 9/2/82 "Polydor Ltd. & RSO Records Inc. c/ Harlequin Records Shops Ltd. & Simon's Record Ltd.": "El mercado común requiere la eliminación de todos los impedimentos existentes en el comercio intracomunitario, con el objetivo de fusionar los mercados nacionales en un único mercado, cuyas condiciones se aproximen todo lo posible a aquéllas de un efectivo mercado interior". En este punto cabe citar también al art. 13 del Acta Unica Europea, aprobada por la Conferencia Intergubernamental de Milán en junio de 1985, que dice: "un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones del presente tratado".-

La libre circulación de mercancías en la Comunidad, junto con la libertad de circulación de personas, de servicios y de capitales, y con la política común en los sectores de agricultura y transportes, constituyen los fundamentos de la Comunidad. En lo que nos interesa el

tratado estructura el establecimiento de la libertad de circulación de mercancías en la Comunidad en torno a dos elementos: arts. 12 y ss: "la creación de una unión aduanera entre los estados miembros, basada en la eliminación de los derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente y el establecimiento de un arancel aduanero común" arts. 30 y ss: "la supresión de las restricciones cuantitativas a la importación, exportación o tránsito de mercancías entre los Estados miembros, así como de todas las medidas de efecto equivalente".- El art. 36 pone límite al art. 30 citado y permite aquellas restricciones impuestas, necesarias para la protección de los derechos de la propiedad industrial.-

Con relación a la excepción del art. 36 Massaguer señala la necesidad de encontrar un equilibrio ya que dicha excepción no posee un ámbito absoluto, por lo que determinadas actuaciones, fundadas en el ejercicio de una patente, resultarán incompatibles y contrarias a la norma comunitaria, cuando conduzcan a una injustificada partición del Mercado Común o separación de un mercado nacional, o cuando supongan discriminaciones arbitrarias o restricciones encubiertas del comercio intracomunitario.-

A su vez en el art. 85 se prohíben y sancionan los acuerdos entre empresas que puedan afectar el comercio entre los estados miembros y que restrinjan o limiten el juego de la libre competencia y en el art. 86 se prohíbe el abuso de una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo.-

El Dr. José Massaguer destaca la problemática generada en cuanto al ejercicio de un derecho de propiedad industrial nacional (derecho de patente) contrastando la directiva de

libre circulación de mercaderías del Tratado. Resalta entre otras normas al art. 53 de la ley de patentes Española que establece que el ejercicio del ius prohibendi con relación al producto patentado (en nuestro tema podríamos decir marcado) se agota en la primera puesta en comercio del mismo realizada en territorio nacional, mientras que la realizada en el exterior no produce este efecto; con lo cual el titular de la patente sigue facultado a impedir la importación y por lo tanto de hacerse lugar a dichas limitaciones se dejaría lado la aplicación de las libertades básicas del Mercado Común Europeo.-

Como vemos el problema consiste en que el ejercicio del ius prohibendi conferido por una patente nacional o una marca nacional puede cerrar el mercado nacional ante la entrada y salida de productos protegidos, ocasionando una división del Mercado Común en mercados nacionales e impidiendo la libre circulación de mercancías entre los mismos.-

Frente al problema planteado el T.C.E.E. ha ido avanzando en esta materia a través de cuatro criterios de enjuiciamiento: 1). distinción entre existencia y ejercicio de los derechos de propiedad industrial; 2). doctrina del origen común, como presupuesto para el reconocimiento de acuerdos colusorios (ej: sistema de distribución exclusiva con prohibición de exportación a otros Estados miembros); 3). doctrina del agotamiento comunitario del derecho, añadido al agotamiento reconocido por la ley nacional cuando la primera puesta en comercio se produce en territorio nacional; agotamiento comunitario que contribuye a delimitar el objeto específico del derecho de patente o de marca sin perjuicio de que, además, todavía deba impedirse el ejercicio de este para

partir artificialmente los mercados y 4). el criterio de la protección territorial absoluta.-

1* Distinción entre existencia y ejercicio de los derechos de propiedad industrial:

Con respecto a la diferenciación entre existencia y ejercicio de los derechos de propiedad industrial, cabe citar los siguientes fallos: "Grundig/ Consten" del 13 de Julio de 1966; "Parke Davis & Co. c/ Probel, Resse Beinterma-Interpharm y Centrafarm" del 29 de Febrero de 1968; y "Sirena SRL c/ EDA SRL y otros" del 18 de Febrero de 1971, en todas y cada una de estas sentencias, el tribunal repite una diferenciación: el Tratado no afecta a la existencia de los derechos reconocidos por un Estado miembro en materia de propiedad industrial y comercial, pero su ejercicio puede, según las circunstancias quedar sometido a las prohibiciones del tratado.-

Cito a modo de ejemplo los hechos en el caso Sirena: * Sirena S.R.L., una empresa italiana, había adquirido a una empresa norteamericana, Marca Allen, la marca "Prep", y desde entonces, la usó pacíficamente junto con otras marcas que registró en el año 1952, "Prep" y "Prep good morning". Posteriormente un tercero importó a Italia productos que llevaban la marca "Prep" y "Prep good morning", que había comprado en Alemania a un licenciatario de Mark Allen; Sirena S.R.L inició la acción judicial para impedirlo. Y basó la acción en el contrato de cesión de marca y su uso pacífico desde 1937 y en las marcas que registró en 1952. La Corte dijo aquí que los derechos de marcas, como instituto legal, escapan en sí mismos al art. 85, pero su ejercicio puede caer dentro de las prohibiciones del Tratado, cada vez que

aparezca como siendo el objeto, el medio o la consecuencia de un acuerdo que cae bajo ese artículo.-

Con relación a este criterio, Valentine Korah señala que en teoría legal es imposible dibujar la línea entre existencia y ejercicio, excepto en los extremos. Analíticamente la existencia de un derecho consiste en todos los caminos en que el mismo puede ser ejercido. Sin perjuicio de no poder establecerse la distinción con lógica analítica considera que la Corte creó un instrumento flexible para perfeccionar la ley.-

2* Doctrina del origen común:

Con respecto a la doctrina del origen común cabe citar: "Van Zuylen Frères c/ Hag AG" del 3 de Julio de 1974 (CASO HAG I), la doctrina sentada en esta sentencia puede resumirse del siguiente modo: el ejercicio de la facultad de exclusión proporcionada por una marca infringe las normas comunitarias sobre libre circulación de mercancías cuando tiene por fin impedir la importación y comercialización de productos procedentes de otro estado miembro, donde fueron fabricados y distinguidos con una marca idéntica, que posee un origen común con la primera, pues su titular no carece de título jurídico y la prohibición intentada aísla los mercados nacionales.-

A modo de ejemplo cito los hechos del caso: * La empresa Hag. A.G. establecida en Alemania, registró en 1925 la marca "Hag", en los países firmantes de la convención conocida como "Acuerdo de Madrid" (del que eran partes Bélgica y Luxemburgo). En 1927 Hag. A.G. estableció una subsidiaria en Bélgica (entonces llamada Hag Belgium) controlada por una de sus subsidiarias en Alemania. La marca "Hag" en Bélgica y en

Luxemburgo fué transferida a Hag Belgium en 1935, y Hag A.G. también llamada Café Hag, canceló ese mismo año el registro internacional que poseía a su nombre en esos países. En el año 1944 el gobierno belga secuestró -por ser propiedad enemiga- todas las acciones de la familia Van Ovelen. En 1971 Hag Belgium, que todavía era titular de las marcas en Bélgica y Luxemburgo, y también en Holanda, se las cedió a Van Zuylen Freres y esta compraba a su vez el café a Hag Belgium. Mientras tanto Hag. A.G. comenzó en 1972 a entregar su café con marca "Hag" a revendedores minoristas en Luxemburgo. Ello provocó que Van Zuylen Freres iniciara una acción judicial contra Hag A.G. ante un tribunal de Luxemburgo. Y al descubrir que Hag A.G. había registrado también la marca en Bélgica y Luxemburgo después de 1945, Van Zuylen Freres inició otra acción solicitando se declarara la nulidad de esas marcas. Ante estos antecedentes el tribunal de Luxemburgo antes de tomar su decisión solicitó a la Corte que se expidiera sobre la siguiente cuestión: "Deberían, el art. 85 bajo las reglas de la libre circulación de bienes dentro de la Comunidad Económica Europea, en particular arts. 5, 30 y ss, y especialmente art. 36 del Tratado, ser interpretados como significando: que el titular de una marca dentro de un estado miembro (A) de la Comunidad tiene el derecho a impedir, en razón de sus derechos en esa marca, importaciones al estado miembro (A) por el titular originario de la misma marca en otro estado miembro (B) de bienes, desde ese estado miembro (B) que llevan la misma marca que los bienes del primer estado miembro (A)...? La Corte decidió: "El prohibir la comercialización de un Estado miembro de un producto que legalmente lleva la marca en otro Estado miembro, por la sola

razón de que una marca idéntica, que tiene el mismo origen, existe en el primer estado dentro del mercado, es incompatible, con las previsiones para la libre circulación de bienes dentro del mercado común. Si el titular de una marca en un Estado miembro puede el mismo comercializar el producto que lleva esa marca en otro estado miembro, entonces lo mismo se aplica a un tercero que ha comprado debidamente este producto en el primer estado nombrado".-

La doctrina establecida en el fallo en cuestión fué duramente criticada por diferentes juristas así: * Bercovits señalaba los pobres argumentos de la corte, y expresaba sus temores de que la decisión podría ser aplicada en el caso de confusión de marcas similares que estén registradas en diferentes estados miembros y que pertenezcan a propietarios independientes aún cuando las marcas puedan no haber tenido nunca un origen común. De este modo fué argumentado que la decisión implicaba un sacrificio del derecho marcario para beneficio de la unidad del mercado común; * Fernandez Novoa señala que la Corte no prestó atención en su decisión a la defensa de los intereses del consumidor, promoviendo en consecuencia el riesgo del error en los consumidores por la posibilidad de aparición de mercaderías en el mismo mercado con la misma marca y con diferente origen comercial y calidad; * Cerviño y Cerro Prada señalan que la corte ignoró la función esencial de las marcas como signo que sirve para distinguir los productos de una compañía de los productos similares pertenecientes a otra compañía.-

Otamendi analizando el fallo señala que: "La consecuencia de este fallo será que ambos titulares serán dañados por la coexistencia en su propio mercado de otra

marca idéntica para distinguir el mismo producto. El daño es el clásico, la pérdida de clientes que, confundidos compran un producto por otro. O bien cuando encuentran en el otro producto una inferior calidad y dejan esa marca por otra. No sólo el titular de la marca puede ser perjudicado; el consumidor también lo será puesto que confundido, comprará un producto que no era el que buscaba. Por otro lado es injusto que el importador del producto aproveche y se beneficie de la publicidad que el vendedor local efectúa para la misma marca. Según nuestro criterio, el fallo abolió lo que el derecho de marcas intenta proteger: el interés del titular y el del consumidor. La solución que la Corte da para evitar que se produzca confusión, es que los titulares agreguen otros signos distintivos a sus marcas, y esto es injusto...".- <25>

Continuando con el análisis de la doctrina del origen común, cabe señalar que la Corte en 1990 en el caso "S.A. CNL-Sucal NV v/ Hag BF AG" (Rec 1990, p. I-3711) CASO HAG II; en forma contraria al Caso Hag I, estableció la compatibilidad del derecho comunitario con el ejercicio del derecho exclusivo de propiedad marcaria contra una tercera parte que usa una marca que es confusamente similar, cuando las marcas sin importar que hayan tenido un origen idéntico, han perdido su relación a consecuencia de un acto de las autoridades públicas y se han constituido en propietarios independientes.-

El factor determinante en la resolución del Caso HAG II, fué la falta de consentimiento del propietario para comercializar un producto similar hecho y vendido por una compañía que no tiene lazos económicos o legales con el propietario y que usa una marca idéntica o confusamente

similar con la de su propiedad. También la Corte destacó "que la marca constituye un elemento esencial al sistema de verdadera competencia que el tratado trata de establecer y mantener. En un sistema de esta clase las compañías deben encontrarse habilitadas para atraer clientes con la calidad de sus productos o servicios. Esto es solamente posible con la existencia de signos distintos que permitan la identificación de tales productos o servicios" (cláusula 13)

Señaló la Corte también en la Clausula 16 que la función esencial de la marca podría verse dañada si el propietario no tuviera permitido ejercer su derecho exclusivo porque los consumidores no podrían identificar con certeza el origen de los productos marcados y el propietario de la marca podría apreciar como la mala calidad de un producto que no es suyo le es atribuida.-

Por esta razón en el caso HAG II cuando la marca originalmente ha tenido un solo propietario y el origen común es quebrado por un acto de las autoridades públicas como una expropiación en un estado miembro, con el resultado de que en ese estado la marca es adquirida por una tercera parte que no tiene vínculos legales y económicos con el propietario original, cada uno de los titulares del derecho marcario debería encontrarse facultado para oponerse a la importación y comercialización en el estado miembro en el cual tiene la marca registrada de productos provenientes de otro estado miembro. La corte consideró que el hecho de que las marcas puedan haber pertenecido en algún momento al mismo propietario es irrelevante para esta conclusión.-

Teniendo en cuenta la doctrina del origen común y lo establecido por la Corte en el Caso HAG II, surge la cuestión

no considerada por la Corte de si la regla establecida en dicho caso se podría extender a casos en los cuales la inicial conexión entre las marcas de origen idéntico es quebrada por una acción voluntaria como una transferencia de la marca o si por el contrario la doctrina del origen común debería aplicarse en dichos casos.-

Esta cuestión fue resuelta en el caso: "IHT Internationales Heiztechnik GmbH and Uwe Danzinger v/ Ideal Standard GmbH and Wabco Standard GmbH" (C-9/1993-1) Caso: "Ideal Standard" donde se planteó la cuestión de determinar si el propietario de la marca en un estado A, podría invocando sus derechos exclusivos, impedir la importación de mercaderías con la misma marca que eran introducidas dentro del estado A, por una compañía subsidiaria de la compañía en el estado B, que había adquirido la marca para el estado B a través de una transferencia otorgada por una compañía perteneciente al mismo grupo a la cual pertenece el propietario de la marca en el estado A.-

La Corte en dicho caso resolvió que debía hacer lugar a la prohibición debido al riesgo de confusión con la marca de origen idénticos, sin que ello constituya un obstáculo ilegal a tratado Comunitario bajo artículos 30 y 36 del tratado.-

La Corte estableció en forma expresa que los considerandos del caso HAG II, eran válidos independientemente de si el fraccionamiento de la marca que originariamente pertenecía a un propietario es ocasionado por un acto de las autoridades públicas o por una transferencia contractual. La Corte no dudó en consolidar el principio que en el caso Hag II justificó el abandono de la doctrina del origen común, es decir la naturaleza y función de las

marcas.-

También la Corte consideró en su análisis el caso de las licencias donde destacó que el uso de la marca está sujeto a un control del propietario de la marca o licenciante. Señaló que la legislación nacional que permita el uso del derecho marcario para impedir la libre circulación de un producto que lleve la marca que es objeto de licencia no es compatible con el derecho comunitario (cláusula 39). Para dicho propósito estableció la Corte que sería suficiente la posibilidad de control del licenciante en la calidad de productos, aún cuando el control no sea ejercitado efectivamente. Así estableció en la cláusula 38 que: "si el propietario de la marca tolera la fabricación de mala calidad de productos a pesar de tener dispositivos contractuales para evitarlo, entonces debe asumir la responsabilidad derivada de ello".-

El control entonces sea efectivo o no, es uno de los más importantes factores en la determinación de la existencia o inexistencia de dependencia entre el propietario y la tercera parte que la usa.-

De acuerdo con la sentencia dictada en *Ideal Standard* es posible establecer que es irrelevante si la naturaleza del acto es público o privado cuando se corta el origen común de las marcas. El principal argumento en la extensión de la doctrina legal del Caso *HAG II* es basado en la necesidad de salvaguardar la función esencial de las marcas. Este objetivo obliga a reconocer a cada propietario marcario sea cedente o cesionario, la posibilidad de hacer uso de las facultades comprendidas en el derecho marcario.-

3* Doctrina del agotamiento comunitario del derecho:

Con relación al "agotamiento comunitario del derecho"

cabe citar los siguientes fallos: "Deutsche Grammophon GmbH c/ Metro-SB-Großmarkte GmbH & Co. KG" del 8 de Junio de 1971; "Centrafarm BV y Adriaan de Feijper c/ Sterling Drug, Inc." del 31 de Octubre de 1974; "Merck & Co. Inc. c/ Stephar BV y Petrus Stephanus Exler" del 14 de Julio de 1981; y "Pharmon BV c/ Hoechst AG" del 9 de Julio de 1985; la doctrina sentada en dichos fallos consiste en que: los arts. 30 y 36 del Tratado de la Comunidad Económica Europea impiden que la legislación nacional sea aplicada para dar al titular de una patente el derecho de prohibir la importación y comercialización de un producto que fué lícitamente introducido en el comercio en otro Estado miembro por el mismo titular de la patente o con su consentimiento o por una persona vinculada a él por una relación de dependencia jurídica o económica. Como resultado de la influencia de la citada jurisprudencia, los Estados miembros han contribuido a la instauración de dicho principio en el marco del ordenamiento jurídico comunitario, ello se aprecia en el Convenio de Luxemburgo.-

A modo de ejemplo cito los hechos del caso "Centrafarm":

- * Sterling era la titular de una patente en varios países, incluyendo Holanda y Gran Bretaña, cuyo objeto es la preparación de un medicamento llamado ácido nalidixico. Este producto se distingue con la marca Negram. Centrafarm de la que Peijper era un director, compró en Gran Bretaña y luego importó a Holanda, el producto protegido por la mencionada patente, sin autorización del titular de la patente. En 1971 Sterling Drug inició una acción ante un tribunal de Rotterdam solicitando que se ordenara la cesación de la infracción. La acción fué rechazada y la Cámara revocó la decisión del

tribunal inferior. Los perdedores apelaron ante la Corte Superior y esta presentó a la Corte de la C.E.E. la cuestión de si: "las reglas de la C.E.E. relativas a la libre circulación de mercaderías, no obstante lo establecido en el art. 36, impiden al patentado de ejercer el derecho..., de tomar acciones judiciales para impedir que productos protegidos por patentes sean comercializados por terceros, aún cuando estos productos fueran legalmente comercializados con anterioridad en otro país por el patentado o por el licenciado del patentado". La Corte sostuvo entre otros argumentos que: "Si el titular de una patente pudiera prohibir la importación de productos patentados que han sido comercializados en otro Estado miembro por el o con su consentimiento, estaría capacitado para dividir los mercados nacionales, y de este modo, para mantener una restricción al comercio entre estados miembros que no es necesaria para asegurarse la substancia de los derechos exclusivos que derivan de las patentes paralelas. El ejercicio por el titular de la patente del derecho concedido por la legislación de un estado miembro para prohibir la comercialización en ese estado de un producto protegido en otro estado miembro por este titular de patente o con su consentimiento es incompatible con las disposiciones del tratado de la C.E.E. sobre la libre circulación de mercancías en el interior del mercado común".-

Con relación a este criterio el Dr. Massaguer en la obra citada, examina detalladamente los presupuestos del "agotamiento comunitario" del derecho de patente nacional: (1) El presupuesto objetivo o acción de agotamiento: la "introducción en comercio" como transmisión del poder de

disposición sobre los productos protegidos, lícita, es decir, por el titular de la patente o persona por él autorizada; 2do). El presupuesto espacial, observando que sólo se produce el agotamiento con la introducción en comercio de un Estado miembro y no en terceros Estados, aunque exista con ellos un acuerdo de libre competencia estipulado por la CEE; y 3ro). El presupuesto subjetivo, es decir el consentimiento a las condiciones de la primera introducción en comercio de los productos protegidos por patente, prestado por el titular de ésta como persona autorizada (como un licenciataria) o que esté sometida a su dependencia jurídica o económica.-

También es necesario señalar que en el Benelux Trademark Act la extensión del agotamiento del derecho marcario era de alcance mundial: "una vez que el propietario marcario ha puesto mercaderías en el comercio bajo su marca, con prescindencia de donde, el no podría oponerse a las ulteriores comercializaciones de dichas mercaderías siempre y cuando su condición no sea alterada" (agotamiento internacional). Desde el 1 de Enero de 1996, y ante los criterios establecidos en diversos fallos, tal agotamiento podrá solamente aplicarse a mercaderías puestas en el comercio dentro del Area Económica Europea (agotamiento comunitario), así el art. 13(8) de la nueva Benelux Trademark Act, prevee que el propietario de la marca no se puede oponer al uso de su marca en relación a mercaderías que hayan sido puestas en el comercio en el area económica europea bajo tal marca por el mismo o con su consentimiento. Esta importante regla le otorga al propietario de la marca el derecho a prohibir el comercio de marcas originales que han sido importadas desde un país no integrante de la Unión

Europea dentro de la misma sin su consentimiento.-

A modo de ejemplo un propietario marcario puede ahora oponerse a la importación dentro de los países de la Unión Europea de mercaderías que hayan sido puestas en el comercio en los Estados Unidos por el mismo o por un licenciatario.-

El agotamiento comunitario ha sido adoptado en otros países miembros del mercado europeo como Alemania, Francia y el Reino Unido. Las Cortes de Benelux y de los demás países han acentuado este principio. Ej: la Suprema Corte de Alemania in re Levi Strauss estableció la nueva ley de marcas de Alemania abolió explícitamente la vieja regla de agotamiento internacional en favor de la regla del agotamiento comunitario.-

4* Criterio de la protección territorial absoluta:

Con relación a la protección territorial absoluta cabe citar: "Grundig/Consten" (ya citado en criterio 1.); "Tepea BV c/ Comisión" del 20 de Junio de 1978; y "LC Nungesser KG y otros c/ Comisión" (denominado "Semillas de Maíz") del 8 de Junio de 1982; en dichos fallos el tribunal sancionaba los contratos de cesión o licencia exclusiva de derechos de propiedad industrial al considerarlos antitrust, considera que dichos acuerdos tienen por consecuencia una protección territorial absoluta que afecta en forma clara el comercio entre los Estados miembros y persiguen u ocasionan una supresión, restricción o falseamiento de la competencia en el interior del Mercado Común, ello contrario al art. 85 del Tratado.-

Describo los antecedentes de hecho en el caso "Grundig Consten": En 1957 la sociedad alemana Grundig-Verkaufs-GmbH y la sociedad francesa Etablissements Consten Sarl, celebraron

un contrato de distribución exclusiva, por virtud del cual Consten se convertía en el distribuidor exclusivo para Francia, el Sarre y Córcega de los receptores de radio, magnetofónicos, dictafónicos y aparatos de televisión, así como piezas de repuestos y accesorios, fabricados por Grundig. Este contrato se insertaba dentro de la organización de ventas Grundig. En Alemania, Grundig comercializaba directamente a través de diversos mayoristas; en el resto de estados se servía de distribuidores exclusivos, a los que se les imponía una prohibición de exportar o reexportar. Por su parte Grundig se obligaba a no suministrar sus productos a otra persona dentro del territorio de distribución exclusiva. Para la distribución de sus productos, Grundig se servía de dos marcas: la marca Grundig y la marca GINT (Grundig International) La primera estaba registrada, en la Alemania e internacionalmente a nombre de Grundig y la segunda en Alemania e internacionalmente a nombre de Grundig y en los diversos Estados a nombre del correspondiente distribuidor exclusivo de Grundig. En Francia, la marca GINT se registró en 1957 a nombre de Consten. En 1959 Consten firmó una declaración en la que se establecía que solo emplearía la marca GINT para los productos fabricados por Grundig y que a la terminación del contrato de distribución exclusiva, cedería o dejaría caducar la marca GINT, según instrucción de Grundig.- Desde 1961 la empresa francesa UNEF compró aparatos Grundig a comerciantes alemanes, que suministraron a pesar de la prohibición de exportación impuesta por Grundig. UNEF revendió estas mercancías a minoristas franceses, a precios inferiores a los practicados por Consten. En lo que a este punto interesa como resultado de la acción conjunta de los

mercado común; ya que con ello se violarían las disposiciones del tratado específicamente los arts. 5, 30 y ss y 85 del Tratado.-

Es necesario tener en cuenta que los fallos citados y el resto que los tribunales de la comunidad han dictado en su enorme labor hasta el presente, han sido dictados dentro del ámbito de la Unión Europea y por lo tanto con la finalidad de lograr la integración definitiva de las naciones que la integran aplicando los criterios de enjuiciamiento descriptos y que fueran destacados por el Dr. Massaguer, han adaptado entonces la propiedad industrial a la realidad económica y a los planes y necesidades de los países, plasmados en el tratado comunitario, sin que ello implique un desmedro a los derechos marcarios.-

Se ha tratado de evitar que a través del ejercicio de derechos de propiedad industrial, se obstaculice la libre circulación de mercaderías tendiente a evitar el fraccionamiento de la comunidad en sus relaciones comerciales. Debiéndose destacar en ello que las soluciones jurisprudenciales y criterios expuestos se han dictado dentro de un mercado común teniendo en cuenta los objetivos básicos del tratado que lo crea y regula.-

Por ello cabe concluir que el objetivo de integración que se observa en los fallos citados al ser un problema estrictamente del mercado europeo, solo es posible dentro de la Unión Europea con sus varios años de existencia y de incansable labor de integración de las naciones miembros.-

Destaco la importancia de los criterios de enjuiciamiento expuestos, porque en ellos se encuentran los fundamentos o principios extraídos de los fallos citados.

Asimismo cabe tener presente la aplicación de la teoría del agotamiento de los derechos, que ha avanzado paulatinamente hasta afianzarse actualmente la teoría del agotamiento comunitario cuyas principales características ya fueron expuestas.-

La problemática generada entonces en la Unión Europea con el desarrollo de una jurisprudencia contraria a los obstáculos a la circulación de mercaderías incompatibles con la estructura del mercado común, reúne características particulares que todavía, no son apreciables dentro del Mercosur, por las razones que se expondrán en el punto siguiente.-

5.3. Conflicto y soluciones dentro del Mercado Común del Sur.

Conforme ya fué señalado, por el tratado de Asunción suscripto el 26 de Marzo de 1991 los Estados de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, decidieron constituir un mercado común que deberá estar conformado al 31 de Diciembre de 1994. Según las normas del tratado dicho mercado común implica:

- La libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente.-

- El Establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de posiciones en foros económicos comerciales, regionales e internacionales.-

- La coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales

entre los Estados partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados partes.-

- El compromiso de los Estados partes de armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.-

Dicho tratado además ha creado las instituciones que tendrán a su cargo la administración y ejecución del tratado, de los acuerdos específicos y decisiones que se adopten durante el período de transición, que son el Consejo del Mercado Común y el Grupo Mercado Común. Como vemos se trata de un tratado marco, ya que fija los objetivos mientras que los modos de realización deberán ser precisados mediante actos concretos de las mencionadas instituciones.-

En el artículo 24 de dicho tratado los estados se obligan a establecer una Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.-

A raíz de la obligación asumida en el tratado, en el mes de Agosto de 1994 con la realización de la Cumbre Presidencial del Mercosur en la ciudad de Buenos Aires, ha comenzado su proceso de consolidación el Mercado Común del Sur, mediante el acuerdo alcanzado para la constitución de una zona de libre comercio y de una unión aduanera.-

En lo que se refiere al derecho industrial cabe apreciar en las Sesiones de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur, en el acta de fecha 14 de Mayo de 1993 de la Subcomisión de Política Industrial y Tecnológica donde se fija como objetivo procurar: * una correcta armonización

entre los intereses del titular de la patente, de los productores de bienes y servicios, de los consumidores y del propio Estado, sobre la base de los intereses nacionales de los respectivos países y de los acuerdos internacionales suscriptos, * que el privilegio otorgado al titular de la patente tenga como correlato la aplicación de las invenciones protegidas en la producción, evitando su utilización exclusiva como barrera al ingreso de competidores, como reserva de mercado o con la finalidad excluyente de monopolizar la comercialización internacional o la importación de los bienes protegidos; * implementar medidas para evitar que el privilegio patentado sea utilizado para abusar de la posición dominante adquirida en el mercado merced al monopolio de la producción, distribución y comercialización de los bienes protegidos. A su vez recomienda que las respectivas legislaciones establezcan regímenes de importaciones paralelas y patentes dependientes; un régimen de licencias contractuales u obligatorias, etc.-

De lo hasta aquí indicado, surge que nos encontramos en el inicio de un proceso de integración entre los países firmantes del Mercosur, donde la construcción de instituciones intergubernamentales y supranacionales que desarrollen el sistema jurídico y normativo del mercado común, es una tarea que se irá desarrollando en los próximos años.-

Por ello en el tema que nos ocupa y siempre y cuando la integración acordada entre los estados miembros se logre efectivamente en todas sus facetas permitirá la creación de un complejo normativo donde se den soluciones al problema, complementando en debida forma los derechos de la propiedad

industrial con los objetivos de integración regional.-

Asimismo es de preveer que si todo marcha como se encuentra planeado se pueda llegar a la creación de un tribunal supranacional para la solución de controversias que se deriven de la interpretación y aplicación de los Tratados del Mercosur y del ordenamiento que se cree a partir de la labor de los órganos institucionales que se creen. La Corte de Justicia de la Unión Europea servirá como modelo a tenerse en cuenta.-

Ante el caso concreto planteado en el presente trabajo cabe afirmar que todavía no se pueden brindar las mismas soluciones que la jurisprudencia citada "ut supra" ha brindado en torno a la cuestión en el Mercado Común Europeo. También las legislaciones de los estados que componen el Mercosur deben adecuar sus legislaciones de modo que con las modificaciones necesarias se pueda brindar soluciones en ese sentido. Ello no solo obedece a una consideración jurídica sino preponderantemente económica, sujeta a la efectiva realización en los hechos del proceso de integración, cobrando especial relevancia el grado de desarrollo e industrialización de los países que integran ambos mercados.-

Como señalé al citar los fallos Europeos, la problemática generada en la Unión Europea se encuentra totalmente alejada de la realidad existente dentro del Mercosur, donde los pasos de integración y cooperación son recientes.-

No obstante si bien es una tarea que requiere mucho esfuerzo y que recién comienza, cabe resaltar que con la Constitución Nacional de 1994 conforme las modificaciones ya

citadas anteriormente, la República Argentina sentó las bases necesarias para iniciar el camino, otorgándole seguridad jurídica a las decisiones que se tomen en el futuro en el sentido de integración, de reconocimiento de ordenamientos jurídicos supranacionales y de creación de órganos y tribunales intergubernamentales.-

La necesidad de un tribunal supranacional entre los países integrantes del Mercosur, ya fué planteada durante las visitas realizadas en el año 1994 por los presidentes del Uruguay (Julio María Sanguinetti) y el Paraguay (Juan Carlos Wasmosy). Además el tema también fué tratado en las reuniones que mantuvieron los integrantes de la Corte Suprema de la Argentina con sus pares comunitarios.-

Cabe destacar que en el juicio "Mendez Valles c/ Pescio S.C.A." 26/12/95, la Argentina tomó adelante la iniciativa, cambiando la jurisprudencia y en un fallo dividido aceptó la presentación ante el tribunal de un recurso extraordinario y ratificó la validez de lo acordado por la Argentina y el Uruguay en el Tratado de Derecho Civil Internacional de Montevideo (1940). En el caso se resolvió un conflicto sobre un contrato de alquiler celebrado en Montevideo en 1986. De esta forma cualquier conflicto generado en el ámbito del derecho internacional podrá ser planteado ante la Corte a través de la presentación de un recurso extraordinario. Constituyéndose entonces la C.S.J.N. en una especie de tribunal internacional, sobretodo en lo relativo a temas del Mercosur y a las relaciones con la Organización Mundial del Comercio, sucesora del GATT.-

Si bien lo ideal sería la formación de las instituciones supranacionales independientes, especializadas y con

participación de todos los miembros, la iniciativa marcada por la Corte demuestra no solo significa un primer paso sino que demuestra el interés y la necesidad de dar cumplimiento a los fines del tratado que asumieran las partes.-

Es de esperar también en lo que respecta al derecho industrial (en el caso derecho marcario) que las legislaciones internas encuentren regulaciones específicas referente al tema de las importaciones paralelas, siendo interesante para ello tener en cuenta la experiencia Europea.-

En este punto es necesario destacar que como resultado de las iniciativas de integración en materia de propiedad industrial los miembros del Mercosur han consensuado en Diciembre de 1994 un "Acuerdo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur". En el preambulo de dicho proyecto inspirado en el Acuerdo Trips, se establece que los países integrantes del Mercosur: 1. desean reducir las distorsiones y los impedimentos al comercio y a la circulación de los bienes y servicios en el territorio de los Estados Parte del Mercado Común del Sur; 2. reconocen la necesidad de promover una protección efectiva y adecuada de los derechos de propiedad industrial, y garantizar que el ejercicio de tales derechos no represente en sí mismo una barrera al comercio legítimo; 3. reconocen la necesidad de establecer para tales fines reglas y principios que sirvan para orientar la acción administrativa, legislativa y judicial de cada Estado Parte en el reconocimiento y aplicación de los derechos de propiedad industrial y 4. concuerdan que tales reglas y principios deben conformarse a las normas fijadas en los instrumentos multilaterales

existentes a nivel internacional en particular el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Acta Estocolmo de 1967) y el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, firmado el 15 de Abril de 1994 como anexo al acuerdo que establece la Organización Mundial de Comercio, negociado en el ámbito de la Ronda Uruguay del Gatt.-

Según Otamendi el mencionado acuerdo si bien se refiere más específicamente a marcas de productos y de servicios, contiene pautas de índole general aplicables a la propiedad intelectual o industrial.-

Con respecto al problema de las importaciones paralelas el art. 13 del acuerdo contempla en forma expresa el agotamiento del derecho disponiendo: "El registro de la marca no conferirá a su titular el derecho a prohibir a un tercero comercializar los productos legítimamente marcados que se hubiesen introducido en el comercio en cualquier Estado parte por ese titular o por una persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubieran sufrido ninguna modificación o alteración sustancial o deterioro, ni se hubieran suprimido o modificado las marcas sobre los envases o embalajes".-

Según Otamendi <26> dicha norma tiene algunas imperfecciones, así considera que: - "debería haberse aclarado que significa estar económicamente vinculado al titular de la marca ya que se trata de un concepto sumamente difuso"; - "si el objetivo era aplicar la teoría del agotamiento del derecho lo ha hecho de manera imperfecta ya

que debería haberse establecido que el titular de la marca no podrá impedir la entrada y circulación de productos puestos en el comercio por su titular o por un tercero con su autorización, debiendo considerarse a la puesta en comercio como al comercio en cualquier país fuera del Mercosur, y luego traídos dentro de este"; - "para que pueda circular libremente el producto en cuestión, deben darse ciertas condiciones. Que los productos o sus embalajes no hubiesen sufrido ninguna modificación sustancial o deterioro, ni que se hubiesen suprimido o modificado las marcas sobre los envases o embalajes. La primera condición exige una modificación sustancial. Esto traerá complicaciones a la hora de definir que es una modificación sustancial. Hubiera sido mejor el no incluir la palabra sustancial. Además y también en lo referido a la modificación, debería haberse dejado a salvo la posibilidad de re-ensasar los productos fabricados con ese fin, y no otros. La segunda condición es algo que no existe en la legislación marcaría argentina. Es muy atinado el impedir que circule un producto al que un tercero le ha quitado su identidad, es decir su marca. Aunque parezca un contrasentido, la eliminación o deterioro de una marca debe ser considerada una violación marcaría".-

Por su parte Ernesto Aracama Zorraquín <27> señala que la adopción del sistema de agotamiento regional y no el del agotamiento internacional, "constituye una barrera para el comercio legítimo internacional de las mercaderías auténticas, lo que supondría incrementar las distorsiones y obstáculos al comercio internacional en contradicción con los principios y normas vigentes del GATT y con los objetivos del mismo acuerdo Trips. La exclusión del agotamiento

internacional supondría, pues, una distorsión en el sistema del GATT y un paso atrás en la liberación del comercio internacional, que puede evitarse simplemente aplicando las normas actuales vigentes del GATT interpretadas de acuerdo y no contra la libertad del comercio internacional, objetivo esencial del Acuerdo General". Señala también Zorraquín como ejemplos de la contemplación del agotamiento internacional que la vigente decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, en su artículo 106 lo ha adoptado en forma expresa; que la doctrina calificada entiende que el GATT tiene disposiciones (art. III y XI -1) que establece el agotamiento internacional y que es necesario discutir a fondo el tema debiendo adoptarse conforme lo cree conveniente el sistema del agotamiento internacional del derecho.-

Sin perjuicio de considerar apropiadas las críticas efectuadas a la norma transcripta, ya que conforme lo señalé anteriormente si bien en nuestro derecho no hay una norma que legisle expresamente el tema de las importaciones paralelas y el agotamiento de los derechos, los fallos nacionales han efectuado una aplicación anticipada del agotamiento sin limitación alguna en cuanto al ámbito espacial; cabe destacar que el acuerdo es un trabajo de gran importancia ya que muestra un consenso sobre pautas para ir armonizando las legislaciones en materia marcaría.-

Con el transcurso del tiempo y el avance en la conformación del mercado, es de esperar que se logre no solo el cumplimiento de los objetivos de integración sino también el total respeto a los derechos de propiedad industrial, para lo que reitero considero apropiado la adopción en el tema de las importaciones paralelas de la teoría del agotamiento.

internacional de los derechos tanto en la normativa que se vaya generando dentro del Mercosur como en la legislación interna de cada país miembro.-

Las soluciones encontradas en el Mercado Común Europeo son de suma importancia, y seguramente con la integración paulatina en el Mercosur, se irán adoptando las mismas en forma similar; ya que considero necesario adecuar tanto los intereses del mercado como los derechos de propiedad industrial de modo que la propiedad industrial adquiera todo su valor y trascendencia, en el contexto nacional, comunitario e internacional.-

CAPITULO 6

ANALISIS FINAL. CONCLUSION.

Habiendo adelantado en cada capítulo, la importancia de los temas y mi opinión sobre los mismos, voy a señalar ahora la importancia del aporte que creo haber realizado con el presente trabajo de tesis.-

En principio y con relación a las consecuencias teóricas, considero que en el presente trabajo, ha quedado en claro la enorme relación que tiene el derecho marcario con otras ramas jurídicas. No solo en el problema planteado sino en todos sus aspectos, teniendo en cuenta la cada vez mayor importancia de las marcas dentro del comercio y la sociedad.-

A los efectos específicos de la solución del problema planteado, quedó resaltado el vacío jurídico ante la falta de una norma legal específica que solucione el tema de las importaciones paralelas. Por ello traté de señalar los principios y características del derecho marcario y los antecedentes jurisprudenciales que consideré más importantes y estrechamente relacionados con la índole del problema.-

Con relación a las consecuencias prácticas, considero importante el análisis efectuado en forma detallada en los casos propuestos. A partir de allí cualquier lector, puede evidenciar, como ya lo adelanté la variedad y complejidad del problema. Considero que la forma de resolución que adopté para resolver los casos es la adecuada, conforme los principios jurídicos que expuse al comienzo.-

Teniendo en cuenta que el presente es un trabajo de tesis, creo haber cumplido en principio con la elección de un problema concreto, también en la propuesta de soluciones a

diferentes variantes del mismo, y por último, a sus consecuencias dentro de otros ambitos del derecho, como son el derecho a la competencia y el derecho comunitario.-

Considero personalmente que la finalidad y el objetivo buscados, han sido encontrados y que las soluciones propuestas se corresponden con la aplicación de los fundamentos jurídicos que considero más apropiados al respecto.-

No obstante, y dada la complejidad del tema, las soluciones pueden variar en nuevos casos que se generen y sobretodo si en una regulación legal específica se contemplara en forma expresa el tema tratado.-

Pero momentaneamente y hasta tanto la legislación llene el vacío, los principios y la forma de solución de los casos que propuse entiendo que servirán para resolver otros problemas que se presenten.-

BIBLIOGRAFIA GENERAL

- * AGUINIS, ANA MARIA "Empresas E Inversiones En El Mercosur" (Edit. Abeledo-Perrot, 1993 Bs.As.).-
- * ALBANESE, SUSANA "Operatividad Y Programaticidad De Las Cláusulas De Los Tratados Internacionales" (L.L. 1987-C,974).-
- * ALEGRIA, HECTOR "Derecho Comunitario- Reconocimiento, Libertad De Establecimiento, Sociedades Y Mercosur" (Rev. Der. Priv. Y Comunitario, T.5 Consumidores, Edit. Rubinzal Culzoni, 1994).-
- * ALEGRIA, HECTOR "La Solución De Controversias En El Mercosur" (Rev. Der. Priv Y Comunitario, Nro. 1, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1992, pag. 411).-
- * ARACAMA ZORRAQUIN, ERNESTO "Las Marcas De Empresa En El Mercosur" (Información Empresaria, Buenos Aires, Jul 1995, pag. 19 y ss, Publicación de la Cámara de Sociedades Anónimas).-
- * ASTIGUETA, FRANCISCO B. "Sentencias Sobre Marcas De Fábrica" (Bs.As. 1905).-
- * BARRA, RODOLFO "El Rol De La Justicia En El Proceso De Integración" (L.L. 1992-B, 855).-
- * BARROS CHARLIN, RAIMUNDO "Dimensión Jurídica E Instrumental De La Integración Latinoamericana" (Contribuciones año X, nro. 2 Abril/Junio de 1993 Pag. 77).-
- * BERALDI, ROBERTO MARIO "La Acción Penal Publica: Otra Innovación Trascendente De La Nueva Ley De Marcas Y designaciones" (L.L. 1981-C, Pag. 927 Secc. Doctrina).-
- * BERTONE, LUIS EDUARDO y CABANELLAS, GUILLERMO "Las Marcas Como Barreras Al Comercio Internacional".- (Revista De

Derecho Bancario Y De La Actividad Financiera- Año 2 Nro. 7
Enero/Febrero de 1992 Pag. 13/31. Bs.As. Depalma).-

- * BERTONE, LUIS EDUARDO y CABANELLAS, GUILLERMO "Doctrina. Ensayos. Estudios - Comentarios A La Nueva Ley De Marcas" (Rev. Der. Industrial nro. 7 - año 1981).-
- * BERTONE, LUIS EDUARDO y CABANELAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO "Derecho De Marcas - Marcas, Designaciones Y Nombres Comerciales" (Edito. Heliasta S.R.L. Tomos I y II 1989 Bs.As.).-
- * BIDART CAMPOS, GERMAN J. "La Posible Integración De Argentina En Una Comunidad Supraestatal A La Luz De Nuestra Constitución" (E.D. T. 38 año 1971, Pag. 1021).-
- * BIDART CAMPOS, GERMAN J. "Derecho Comunitario Y Derecho Interno" (E.D. 09/09/92).-
- * BOGGIANO, ANTONIO "Tratado De Derecho Internacional Privado" (Edit. Abeledo-Perrot, Bs.As. 1988).-
- * BREUER MORENO, PEDRO C. "Tratado De Marcas De Fábrica Y De Comercio" (Edit. Robis - Bs.As. 1946).-
- * BREUER MORENO, PEDRO C. "La Ley De Protección A La Industria Argentina" (Bs.As. 1923).-
- * BREUER MORENO, PEDRO C. "Duración Del Derecho De Exclusividad Conferido Por La Marca Registrada. Caducidad De La Marca No Renovada. La Marca Y El Producto" (J.A. 1940, T 70 Pag. 30).-
- * BUSTAMANTE ALSINA, JORGE "Aproximación De La Legislación Interna Entre Estados Que Integran Una Comunidad Regional. El Mercosur Y La Comunidad Europea" (L.L. 1992-D, 1158).-
- * CABANELLAS, GUILLERMO "Protección de los Conocimientos Técnicos No Patentados En El Derecho Argentino".-
- * CABANELLAS, GUILLERMO "Régimen Jurídico De Los

Conocimientos Técnicos" (Bs.As. Heliasta 1985).-

- * CABANELLAS, GUILLERMO "The Extraterritorial Effects Of Antitrust Law On Transfer Of Technology Transactions" (VCH, Munich - 1988).-
- * CABANELLAS, GUILLERMO "Derecho Antimonopolico Y De Defensa De La Competencia" (Edit. Heliasta S.R.L. 1983).-
- * CABANELLAS, GUILLERMO "El Dumping" (Edit. Heliasta S.R.L. 1981).-
- * CABANELLAS, GUILLERMO "La Legislación Antimonopólica Y Las Leyes De Abastecimiento Como Técnicas Alternativas De Regulación De Los Mercados" (Rev.Der.Industrial 1980, T.2, Pag. 311).-
- * CALLMAN, RUDOLF "The Law Of Unfair Competition Trademarks And Monopolies" Fourth Edition, Abril 1990, (Ed. Callaghan & Company - Illinois - U.S.A.).-
- * CALLMAN, RUDOLF "Another Look At The Unlawfull Importation Of Trademarked Articles" (Trade Mark Reporter, Vol 32, 1962, pag. 556 y ss).-
- * CASSAGNE, J.C. "Aspectos Destacables De La Nueva Ley De Promoción Industrial" (Der. Empresario, 1978, T. 5, Pag. 289).-
- * COLAUTTI, CARLOS "El Tratado Del Mercado Común Del Sur: Respuestas E Interrogantes" (L.L. 20/08/93).-
- * CORREA, CARLOS MARIA "La Regulación De Las Clausulas Restrictivas En Los Contratos De Transferencia De Tecnología En El Derecho Latinoamericano" (R.D.C.O. 1981-T.14).-
- * CORREA, CARLOS MARIA "Régimen De Control De La Transferencia De Tecnología En América Latina" (monog.5 Intal-Banco Central del Ecuador 2da. Edic. Quito, 1980).-

- * CORREA, CARLOS MARIA "El Derecho De Marcas En América Latina" (Quito, 1980).-
- * CUNNINGHAM, JAMES F. "The Fair Traiding Act 1973. - Consumer Protection And Competition Law" (Sweet & Maxwell, 1974).-
- * CHALOUFEA, PEDRO "In Dubio Contra Patentem?" (Derechos Intelectuales).-
- * CHRISTENSEN, ROBERTO "La Nueva Ley De Monopolio" (R.D.C.O. año 1980 Tomo 13 Pag. 513).-
- * DARCY, LYNNE "Gray Market Imports: What's Genuine?" (Trademark World - Trademarks America Mayo 1993 - pag. 10 y ss).-
- * DAVIS, THEODORE H. (Jr) "Lever Bros v. United States and The Legality Of Gray Market Imports: A New Shield For United States Trademark Owners In Transnational Markets" (Wake Forest Law Review, Vol. 28, pag. 571 y ss).-
- * DEREMBERY, WALTER J. "Trade Mark Protection And Unfair Trading" (Albany, NY, Mathew Bender & Company Incorporated, 1936; pag. 56 y ss).-
- * DEREMBERY, WALTER J. "Current Trademark Problems In Foreign Travel And The Import Trade" (Trade Mark Reporter, vol 49, p. 669 y ss).-
- * DI GUGLIELMO, P. "Tratado De Derecho Industrial" (Buenos Aires, 1984).-
- * DI GUGLIELMO, P. "Nuestro Registro De Marcas No Es Atributivo De Propiedad" (L.L. 1948, T52 Pag. 892).-
- * DI GUGLIELMO, P. "La Convención De París Para La Protección De La Propiedad Industrial", (R.D.C.O. 1972, T. 5 Pag. 757).-
- * DI LUCA, S.M. "Régimen Nacional De Marcas Y Designaciones" (Buenos Aires, 1981).-

- * DONEGAN, E.L. "Importation Of Trademark Articles: The Case Of The Interloping Importer" (Trade Mark Reporter, Vol 50 (1960) pag. 1035 y ss).-
- * DUBOIS, PIERRE ANDRE "Grey Marketing In Canada - From an old perspective to new avenues for judicial intervention" (Trademark World, Abril 1993, pag. 32 y ss - Armstrong Publishing Ltd. Intellectual Property Publishing Ltd).-
- * DUTILH, NAUTA "Trademarks. Exhaustion/Parallel Imports" (IP NEWSLETTER, Amsterdam, September 1996).-
- * ETCHEVERRY, RAUL ANIBAL "Manual De Derecho Comercial" (Buenos Aires, 1982).-
- * FARGOSI, H.P. "Apostilla Sobre La Ley De Defensa De La Competencia" (Anales de Legislación Argentina, 1980, Bol.31 Pag. 8).-
- * FARIAS, WERTER "Defensa De La Competencia En El Mercosur" (Rev. Der. Industrial nro. 43, Depalma, Bs.As. año 15 Ener/abril de 1993, Pag. 23).-
- * FERNANDEZ, R. "Código De Comercio Comentado" (Buenos Aires 1950).-
- * FERNANDEZ MADERO, J.F. "El Nombre Y La Enseña Comercial En La Transferencia De Fondo De Comercio" (E.D. 1963, T. 4 Pag. 1012).-
- * GAMBIER, BELTRAN "El Federalismo Argentino Frente Al Mercosur (El Proceso De Integración Frente A La Constitución Nacional)" (E.D. T. 146 año 1992 Pag. 807).-
- * GIELEN, CHARLES "E.C. Ponders Radical Change In Exhaustion Of Trademark Rights" (Intellectual Property Worldwide - New York - Jul/Ago 1996, pag. 3 y ss).-
- * GONZALEZ CALDERON, JUAN "Derecho Constitucional Argentino" (Edit. Depalma Bs.As. 1974).-

- * GRINBERG, MAURO "La Competencia Entre Empresas Y El Mercosur: Brasil Y Argentina Ante La Legislación Antimonopólica" (Rev. Der. Industrial, nro. 43, Depalma Bs.As. año 15 Enero/abril de 1993, p. 57).-
- * GROS ESPIELL, HECTOR "Mercosur. El Tratado De Asunción" (Instituto de Derechos Empresariales de Montevideo, 1991 p. 25).-
- * HALFERIN, MARCELO "Acerca De Las Fuentes De Derecho En El Mercosur" (Rev. Der. Priv. Y Comunitario, nro. 4 Rubinzal-Culzoni, Santa Fé Dic. 1993, Pag. 433.).-
- * HUTCHINSON, TOMAS y PEÑA, JULIAN "El Trata De Asunción Y La Constitución Nacional" (Rev. Der. Priv. Y Com. Tomo 5 Consumidores, Edit. Rubinzal-Culzoni, 1994).-
- * JECIES, SAUL "International Market Division On The Basis Of Industrial Property Rights" (The Intellectual Lawyer, Vol 7, Number 7, October 1973, American Bar Association).-
- * KEMELMAYER DE CARLUCCI, AIDA "El Juez Frente Al Derecho Comunitario" (E.D. 18/08/92).-
- * KERSTEN, HANS CHRISTIAN "Gray Market Exports And Imports Under The Competition Law Of The European Economic Community" (Trade Mark Reporter Vol 78 (1988) pag. 479 y ss).-
- * KESTENBAUNN, LIONEL "Foreign Trademark Licensing And Antitrust Policy" (Trade Mark Reporter - 1968 - pag. 325 y ss).-
- * KORAH, VALENTINE "An Introductory Guide to EEC Competition Law and Practice" Fourth edition - (ESC Publishing Limited Oxford - 1990).-
- * LEDESMA, JULIO C. "Aspectos Penal Y Procesal-Penal Del Derecho Industrial" en "Tratado De Derecho Penal

Especial".-

- * LEDESMA, JULIO C. "Función Social De Las Marcas De Fábrica Y De Comercio" (Buenos Aires, 1953).-
- * MASSAGUER, JOSE "Mercado Común Y Patente Nacional - Agotamiento Comunitario Y Protección Territorial Absoluta" (Librería Bosch, Ronda Universidad, 11- Barcelona - 1989 España).-
- * NICHOLSON, MARTHA "Importaciones Paralelas - la serpiente que se muerde la cola-" (Urania, Jul-Ago 1996, Año 3 Vol. 12; pag. 8 y ss).-
- * D'FARREL, ERNESTO "La Armonización Del Derecho En Los Países Del Mercosur" (L.L. 05/08/93).-
- * OTAMENDI, JORGE "La Marca Notoria" (L.L. 1975-A, Pag. 1260 Secc. Doctrina).-
- * OTAMENDI, JORGE "El Uso Y Otras Cuestiones De La Nueva Ley De Marcas" (L.L. 1981-D, Pag. 901 Secc. Doctrina).-
- * OTAMENDI, JORGE "Las Relaciones Comerciales Y Las Restricciones A La Competencia" (Edit. Abeledo-Perrot, 15/11/78).-
- * OTAMENDI, JORGE "Derecho De Marcas" (Edit. Abeledo-Perrot, 06/01/1995).-
- * OTAMENDI, JORGE "Primer Paso En El Camino De La Armonización De Normas Sobre Propiedad Industrial En El Mercosur" (Análisis del "Acuerdo de Armonización de Normas Sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur"; 14 pags).-
- * OTAMENDI, JORGE "La Propiedad Industrial En El Mercado Común Europeo" (La Ley T. 1977, B, Secc. Doctrina, pag. 763 y ss).-
- * FALLADINO, VINCENT N. "Gray Market Goods: The United States Trademark Owners View" (Trade Mark Report, Vol. 79 (1989)

pag. 158 y ss).-

- * PESCATORES, PIERRE "Derecho De La Integración: Nuevo Fenómeno En Las Relaciones Internacionales" (BID/INTAL, Buenos Aires, 1973).-
- * RANGEL ORTIZ, HORACIO "Trademarks, Nafta and Trips - An Update" (Trademark World, Octubre 1995, pag. 29 y ss; Armstrong Group Intellectual Property Publishing Ltd).-
- * ROZEK, RICHARD P. y RAFF, RICHARD T. "El Comercio Paralelo En La Industria Farmacéutica: Su Efecto En El Bienestar Social Y En La Innovación" (Documento de trabajo, Julio de 1992, 70 pags).-
- * SAGUES, NESTOR "Elementos De Derecho Constitucional" (Edit. Astrea, Bs.As. 1993, T.I).-
- * SEGAL, BRAHM G. "CANADA. Federal Court Enjoins Parallel Imports In Trade-Mark Case" (Around The World, Vol 5, pag. 111 y ss, World Intellectual Property Report, 1991, by The Bureau of National Affairs, Inc).-
- * STERN, STEPHEN "Parallel Importation Of Wines - An Australian Perspective" (Trademark World Ago. 1995 pag. 20 y ss, Armstrong Group Intellectual Property Publishing Ltd, London).-
- * VANDENBURGH, E.C. "The Problem Of Importation Of Genuinely Marked Goods Is Not A Trademark Problem" (Trade Mark Reporter, T. 49 pag. 707 y ss).-
- * VANOSSE, JORGE "La Operatividad De Las Normas Internacionales: Cuestiones De Orden Constitucional" (J.A. 15/09/73).-
- * VANOSSE, JORGE "Régimen Constitucional De Los Tratados" (Edit. Coloquio 1969).-
- * VANOSSE, JORGE "Teoría Constitucional" (Edit. Depalma,

Bs.As. 1976).-

* ZAVALA RODRIGUEZ, C.J. "Cuestiones Procesales Relacionadas
Con La Transmisión De La Marca" (J.A. 1934, T. 47, Pag.
497).-

* DEMÁS TRATADOS, LEYES Y JURISPRUDENCIA CITADAS.-

CITAS BIBLIOGRAFICAS

- * <1>, <2>, <3>, <4>, <5> y <9> extraídas de Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo: "Derecho De Marcas -Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales" (Editorial Heliasta S.R.L. Tomos I y II 1989, Buenos Aires).-
- * <6> extraída de Beraldi, Roberto Mario: "La Acción Penal Pública: Otra Innovación Trascendente de la Nueva Ley de Marcas y Designaciones" (L.L. 1981-C, Pag. 921 Secc. Doctrina).-
- * <7> antecedentes derecho comparado extraídos de Jecies, Saul: "International Market Division On The Basis Of Industrial Property Rights" (The Intellectual Lawyer, Vol 7, number 7, October 1973, American Bar Association).-
- * <8> antecedentes canadienses extraídos de # Dubois, André Pierre: "Grey Marketing In Canada - From An Old Perspective To New Avenues For Judicial Intervention" (Trademark World, Abril 1993, pag. 32 y ss, Armstrong Publishing Ltd. Intellectual Property Publishing Ltd); y de # Segal, Brahm G. "Canadá, Federal Court Enjoins Parallel Imports In Trade-mark Case" (Around The World, Vol 5, pag. 111 y ss, World Intellectual Property Report, 1991, by The Bureau Of National Affairs Inc).-
- * <10> extraída de Davis, Theodore H. (Jr): "Lever Bros v/ United States And The Legality Of Gray Market Imports: A New Shield For United States Trademark Owners In Transnational Markets" (Wake Forest Law Review, vol. 28, pag. 571 y ss).-
- * <11> extraída de Palladino, Vincent N.: "Gray Market Goods:

The United States Trademark Owners View" (Trade Mark Report, Vol. 79 (1989) pag. 158 y ss).-

- * <12> extraída de Cabanellas Guillermo: "La Legislación Antimonopólica Y Las Leyes De Abastecimiento Como Técnicas Alternativas de Regulación De Los Mercados" (Rev. Der. Industrial 1980, T. 2. pag. 311).-
- * <13> y <14> extraída de Otamendi, Jorge: "Derecho De Marcas" (Editorial Abeledo Perrot, 06/01/95).-
- * <15> extraída de Callman Rudolf: "The Law Of Unfair Competition Trademarks And Monopolies" Fourth Edition, Abril 1990, (Ed. Callaghan & Company - Illinois - U.S.A.).-
- * <16> extraída de Kestenbaunn, Lionel "Foreign Trademark Licensing And Antitrust Policy" (Trade Mark Reporter - 1968 pag. 325 y ss).-
- * <17> extraída de Vandenburg, E.C.: "The Problem Of Importation Of Genuinely Marked Goods Is Not A Trademark Problem" (Trade Mark Reporter, T. 49, pag. 707 y ss).-
- * <18> extraída de Cabanellas, Guillermo: "Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia" (Editorial Heliasta S.R.L. 1983).-
- * <19> extraída de Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas, Guillermo: "Las Marcas Como Barreras Al Comercio Internacional".- (Revista De Derecho Bancario y De La Actividad Financiera - Año 2 Nro. 7 Enero/Febrero de 1992 Pag. 13/31, Bs.As. Depalma).-
- * <20> extraída de Barra, Rodolfo: "El Rol De La Justicia En El Proceso de Integración" (L.L. 1992-B, 855).-
- * <21> extraída de Pescatore, Pierre: "Derecho De La Integración Derecho De La Integración: Nuevo Fenómeno En las Relaciones Internacionales" (BID/INTAL, Buenos Aires,

1973).-

- * <22> extraída de Barros Charlín, Raimundo: "Dimensión Jurídica E Instrumental De La Integración Latinoamericana" (Contribuciones año X, nro. 2 Abril/Junio de 1993, Pag. 77).-
- * <23> extraída de Gambier, Beltrán: "El Federalismo Argentino Frente Al Mercosur (El Proceso De Integración Frente Al La Constitución Nacional)" (E.D. T. 146. Pag. 807).-
- * <24> extraída de Massaguer, José: "Mercado Común Y Patente Nacional. Agotamiento Comunitario Y Protección Territorial Absoluta". (Librería Bosch, Ronda Universidad, 11 - Barcelona - 1989 - España).-
- * <25> extraída de Otamendi, Jorge: "La Propiedad Industrial En El Mercado Común Europeo" (La Ley T. 1977, B, Secc. Doctrina, pag. 763 y ss).-
- * <26> extraída de Otamendi, Jorge: "Primer Paso En El Camino De La Armonización De Normas Sobre Propiedad Industrial En El Mercosur".-
- * <27> extraída de Arracama Zorraquín Ernesto: "Las Marcas De Empresa En El Mercosur" (Información Empresaria, Buenos Aires, Julio 1995, pag. 19 y ss. Publicación de la Cámara de Sociedades Anónimas).-