

CONCEPTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA EN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

Laila Katrina del Pilar Rojas Santana

Autora

Laila Katrina del Pilar Rojas Santana, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Seccional Bello, Colombia. Administradora Pública, docente. Magíster en Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca. Profesora de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Seccional Bello, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.

Correo electrónico: rojaslaila@gmail.com

Dirección postal: Carrera 96 b N. 17b-40, apto 104, int. 10, Fontibón, Bogotá D. C.

Fecha de recepción: 10.06.2015

Fecha de aprobación: 14.06.2015

JEL: L44, F12, F15, N46, K19.

Cómo citar este artículo

Rojas Santana, L. (2015). Conceptualización y análisis del agotamiento del derecho de marca en la Comunidad Andina de Naciones. *Administración y Desarrollo*, 45(1), pp. 25-38. Recuperado de <http://esapvirtual.esap.edu.co/ojs/index.php/a/article/view/3>

Financiación: ninguna

Conflicto de interés: ninguno

Este artículo fue redactado a partir de la tesis de grado "Agotamiento del derecho de marca", adelantada para optar al título de Máster en Análisis Económico del Derecho y las Políticas Públicas, ofrecido por la Universidad de Salamanca.

Resumen

El presente artículo busca hacer una breve conceptualización del agotamiento del derecho de marca de acuerdo con lo dispuesto por la legislación comunitaria europea, ya que para los bloques económicos suramericanos, en especial para la Comunidad Andina de Naciones (CAN), constituye un referente de cómo se ha logrado equilibrar los intereses de los agentes del mercado fomentando la libre competencia y la libre circulación de mercancías. Por lo tanto, mediante este análisis será posible determinar cuáles son los retos y debates que afrontan los países suramericanos sobre este tema.

Palabras clave: Derecho de marca, agotamiento del derecho de marca, mercado comunitario, importaciones paralelas.

Conceptualization and analysis of the brand right exhaustion in the Andean Community of Nations

Abstract

This article seeks to conceptualize briefly about the exhaustion of trademark rights according to what is established in the European Community Law, since it constitutes a reference for the South American economic blocs, especially for the Andean Community (acronym in Spanish CAN), on how the balance between the market agents interests has been achieved, by encouraging free competition and free movement of goods. Therefore, through this analysis it will be possible to determine which are the challenges and discussions that South American countries face on this matter.

Keywords: Trademark right, exhaustion of trademark rights, community market, parallel imports.

Conceptualização e análise do esgotamento dos direitos de marca na Comunidade Andina de Nações

Resumo

O presente artigo procura fazer uma breve conceitualização do esgotamento do direito de marca de acordo ao disposto pela legislação comunitária Europeia, já que para os blocos econômicos sul-americanos, em especial para a Comunidade Andina de Nações (CAN), constitui um referente de como conseguiu-se equilibrar os interesses dos agentes do mercado fomentando a livre concorrência e a livre circulação de mercadorias. Por isto, mediante esta análise será possível determinar quais são os reptos e debates que enfrentam os países sul-americanos sobre este tema.

Palavras-chave: Direito de marca, esgotamento do direito de marca, mercado comunitário, importações paralelas.

Introducción

El agotamiento del derecho de marca ha sido un tema recurrente en las legislaciones internas de propiedad industrial y en los bloques económicos con el fin de impulsar el libre comercio. Es una pieza angular que permite la libre de circulación de mercancías, la libre competencia en la distribución de productos en el mercado interior y, por lo tanto, un resultado eficiente del mercado al aumentar la competencia en la distribución y generar efectos positivos para el consumidor.

Actualmente existe un amplio análisis de agotamiento del derecho de marca en el Espacio Económico Europeo (EEE) gracias a los abundantes pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE), porque el agotamiento es un instrumento clave para la libre circulación de mercancías y la libre competencia en la distribución de productos en el mercado interior comunitario.

Es decir, el agotamiento de derechos de propiedad intelectual, y en particular el agotamiento del derecho de marca, se erige en un mecanismo jurídico fundamental para la construcción de un mercado único europeo sin fronteras geográficas ni políticas, regido por la libre competencia. Así pues, la concepción del agotamiento de marca es un punto de partida que nos permite comparar cómo este se ha desarrollado en otros ordenamientos comunitarios o regionales, en especial en el principal bloque económico suramericano: la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Derechos exclusivos otorgados por la marca y el agotamiento del derecho de marca

Los bienes que hacen parte de la propiedad industrial tienen como función principal impulsar la competencia en el mercado. Las marcas, como propiedad intelectual, son una creación del intelecto derivada del talento humano y constituyen, como signos distintivos fruto de la creación, un bien incorporeal o inmaterial al que la ley protege a través de norma especial, otorgando a su titular un derecho exclusivo sobre ellas (Bercovitz, 2002; Fernández, 2001). Las marcas son signos distintivos que fomentan la competencia en el mercado al evitar el riesgo de asociación y confusión entre los usuarios y, asimismo, otorgan una posición en el mercado a los productos bajo la marca.

Una marca, entendida como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado (Decisión 486, 2000, art. 134), cumple cuatro funciones principales en el plano económico: la función indicadora del origen empresarial, la función indicadora de la calidad de los productos o servicios, la función publicitaria y la función de condensación de la reputación o *goodwill* de la marca.

Es un instrumento que les permite a los empresarios su actuación en el mercado y sirve para asegurar que todos los productos o servicios distinguidos con ella tienen el mismo origen empresarial (Bercovitz, 2008, p. 124); asimismo, la marca constituye el control de garantía por la cual una empresa es responsable de la calidad (Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, 2002, C-299/99, p. 10), y per-

mite a su titular organizar su participación en el mercado y la comercialización de sus productos o servicios dentro del mismo (Bercovitz, 2008, p. 125).

Por último, la marca es de gran utilidad para la protección de los consumidores, en la medida en que permite identificar y distinguir los diversos productos o servicios que se ofrecen, posibilitando así la elección entre ellos (Bercovitz, 2008, p. 125). En este sentido, la reputación que genera la marca es una herramienta del mercado para evitar las ineficiencias causadas por la asimetría de la información entre consumidores y productores; así, esta busca el buen funcionamiento del mercado mediante la transparencia de la información y, por lo tanto, logra una competencia leal.

Dadas las anteriores características, el titular de la marca adquiere una posición jurídica cuyo contenido esencial es el derecho exclusivo sobre la marca (Galán, 2008, p. 532). Sobre el particular, la CAN establece que

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca [...], b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca [...]; c) fabricar materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales [...], d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro [...], e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular, entre otros. (Decisión 486, 2000 art. 155)

El derecho conferido por la CAN, así como la mayoría de ordenamientos, hace referencia a la vertiente negativa del derecho de marca *ius prohibendi*, ya que la marca es un bien inmaterial en el que cabe la utilización y posesión simultánea por otros, por lo cual, para crear una escasez artificial es esencial que se reconozca la prohibición de utilización de la marca a terceros.

De esta manera, el titular de la marca tiene derecho legítimo a su uso, a introducir, comercializar, publicitar, importar, exportar, almacenar, transportar o vender los

productos o servicios identificados con la marca en el mercado (Superintendencia de Industria y Comercio, 2008, p. 33), y autorizar a un tercero a usar la marca a través de las licencias.

Sin embargo, el derecho del titular de la marca no es absoluto (Concepto 02007889, 2002, párr. 19), ya que el derecho de exclusividad supone una restricción al libre comercio. El derecho de exclusión otorgado al titular no tiene como finalidad prohibir todos los usos de la marca, sino limitar los actos o los usos de la marca susceptibles a causar confusión en el público, y por lo tanto, cuando no hay riesgo de confusión, no hay acto de infracción de marca (De las Heras, 1994, p. 113). En consecuencia

Una vez la marca ha cumplido su función no puede tolerarse el mantenimiento de aquellos derechos, ya que ello supondría permitir al titular de la marca controlar, de forma injustificada y en contra de los principios competitivos, la ulterior comercialización de los productos realizada al amparo de aquel derecho exclusivo. (Fernández, 1990, p. 171)

Por consiguiente, el titular de la marca tiene un monopolio de decisión sobre la forma, modo de comercialización, cantidad, precio, calidad, características esenciales, etc., otorgado por el derecho exclusivo de la marca, hasta la primera venta del producto. Pero una vez comercializado el producto, el titular pierde el control sobre las sucesivas comercializaciones, a menos que venda directamente el producto al consumidor final o lo haga mediante canales de distribución (Martin, 2001, p. 72).

Es necesario señalar que mientras el mercado común se basa en la libre circulación de mercancías, el derecho de marca restringe esa libertad de circulación y competencia al reconocer el derecho del titular de la marca a oponerse a la comercialización ulterior de los productos contrasignados con la marca. En este sentido, el derecho de marca y la libre circulación de mercancías son opuestos. No obstante, el principio de agotamiento del derecho de marca permite conciliar los intereses del titular de la marca y del público contra los actos de confusión, así como de los importadores paralelos.

De esta manera, la función de la marca cumple un doble papel en la libre competencia. Por una parte la restringe, al excluir a los demás de participar en una actividad económica específica, y por la otra, favorece la actividad competitiva (Parra, 2002, p. 23).

Por lo anterior, las normas sobre defensa de la libre competencia, respecto a las marcas, han buscado no solo impedir las restricciones a la libertad de competencia sino también

las restricciones al principio de libre circulación (Roncero, 1999, p. 351). El Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea (TJCEE) sostiene que el titular de la marca tiene el derecho exclusivo sobre la primera comercialización del producto, protegiéndolo de competidores que pretendan abusar de la posición y del prestigio de la marca vendiendo productos designados indebidamente con ella (Asunto 17/74, 1974, p. 486). Pero una vez cumplidos los fines esenciales de la marca, el titular del derecho no puede limitar la libre circulación de las mercancías invocando este derecho (Roncero, 1999, p. 353).

Si no se agota el derecho exclusivo del titular de la marca después de la primera comercialización, se generaría un obstáculo a la libre circulación de mercancías y con ello a la libre competencia en la distribución, ya que el titular podría invocar el *ius prohibendi* para oponerse a cualquier comercialización ulterior del producto, aun cuando no esté justificado. Además, como lo señala el TJCEE, el titular de la marca tendría la posibilidad de compartimentar los mercados nacionales, dando lugar con ello a una restricción en el comercio entre los Estados miembros, sin que dicha restricción sea necesaria para garantizar el contenido del derecho exclusivo derivado de la marca (Asunto 17/74, 1974, p. 486).

En definitiva, puede decirse que la regla del agotamiento constituye una norma promotora de la libre competencia insertada en la legislación de propiedad intelectual y, en particular, en la legislación marcaria, para limitar (o delimitar) el alcance del derecho exclusivo en pro de la libre competencia en el sector de la distribución de mercancías.

Ante la creciente expansión de redes de distribución controladas por el fabricante o licenciarios de su marca, el agotamiento se muestra como un engranaje fundamental para facilitar el comercio paralelo o mercados grises en el sector de la distribución comercial; siempre que con ello no se afecte negativamente las funciones esenciales de la marca, los intereses del titular de la misma ni de los consumidores o usuarios en la capacidad de elección libre de las opciones que se ponen a su disposición en el mercado.

El sistema de marcas es un instrumento destinado a promover la libre competencia: la marca es un instrumento para competir. Su función esencial es permitir identificar los productos y permitir que los consumidores se informen. En este sentido, el derecho otorgado por la marca no tiene como fin que el titular de la marca controle la posterior distribución de las mercancías ni busca restringir la libre competencia (Martin, 2001, p. 73).

Sin embargo, así como el derecho exclusivo de la marca no es absoluto, el agotamiento tampoco lo es, ya que este no

se aplica cuando existen motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos. Esta excepción al agotamiento de marca se justifica en la medida en que se busca salvaguardar las funciones del signo.

Por lo tanto, el titular de la marca podrá oponerse a la comercialización del producto contrasignado una vez agotado su derecho cuando exista el riesgo de crear confusión en el público acerca de las características esenciales del producto o de su origen empresarial (Martin, 2001, p. 73). Si el titular de la marca no pudiera imponer su *ius prohibendi* en los casos en los que se realicen actos que puedan generar confusión en el público, no solo se estarían vulnerando los derechos de los consumidores, sino que no se protegería la lealtad de la competencia en el mercado.

La CAN ha incluido en su legislación de marcas la posibilidad de que el titular de la marca se oponga a la posterior comercialización de los productos contrasignados, aunque, como veremos, poco se han desarrollado estas excepciones.

Clases de agotamiento de derecho de marca

Existen tres regímenes de agotamiento del derecho de marca: el agotamiento nacional, el comunitario y el internacional. Cada uno de ellos genera posiciones distintas del titular de marca frente a importadores paralelos.

El agotamiento nacional se produce cuando el producto es comercializado por primera vez por el titular de la marca o por un tercero con su consentimiento en el mercado nacional. Así, el agotamiento del derecho está supeditado a que la primera comercialización se haya producido dentro del país. Esta opción es adoptada en aras de la unidad del mercado nacional y del libre comercio interior (De las Heras, 1994, p. 26), y ha sido implementada por países como Brasil.

El agotamiento comunitario se origina cuando el producto es comercializado por primera vez por el titular de la marca o por un tercero con su consentimiento en el mercado comunitario o regional. En este caso, el agotamiento del derecho supone como requisito que la primera comercialización del mismo se produzca dentro del mercado comunitario o regional.

Este régimen tiene como objetivo el fortalecimiento y la libertad de comercio en el mercado común (De las Heras, 1994, p. 26), y supone la creación de una barrera al comercio internacional (Martin, 2001, p. 31). De esta manera, se configura el “agotamiento comunitario como excluyente del agotamiento internacional” (Ruiz, 2005,

p. 353). La Unión Europea (UE) es, por excelencia, el representante de esta clase de agotamiento.

Finalmente, el agotamiento internacional se produce cuando el producto es comercializado por el titular de la marca o por un tercero con su consentimiento en cualquier país, es decir, en el mercado nacional, comunitario o regional, o en un mercado extranjero. El agotamiento internacional significa “la libertad plena de las importaciones y subsiguientes ventas paralelas de los productos de la marca auténtica en el Estado importador en que esa marca estuviese registrado” (Martin, 2001, p. 27). Este régimen de agotamiento ha sido adoptado por la CAN y por Estados Unidos.

La elección entre el régimen comunitario y el régimen internacional ha generado varios debates en la UE. Diversos han sido los argumentos que se han señalado para mantener el régimen comunitario del agotamiento del derecho de marca, entre ellos que la adopción del agotamiento internacional haría que las compañías europeas tuvieran que enfrentarse a una competencia en desventaja, ya que el proceso de integración no ha ocurrido todavía en el ámbito mundial.

Sobre el particular, el Comité Económico y Social Europeo emitió un dictamen sobre el agotamiento de los derechos conferidos por la marca. En el documento se sostiene que el régimen actual mantiene una cierta calidad de los productos y unos servicios posventa, características que los importadores paralelos no proveen a los consumidores europeos.

Asimismo, se señala que un cambio de régimen a largo plazo podría inhibir la inversión en nuevos productos o hacer que marcas registradas retirasen productos ya establecidos en el mercado ante la falta de competitividad con los productos importados. También establece las grandes diferencias en materia de normas socio-laborales, administrativas y medio ambientales entre la UE y aquellos países en que los importadores paralelos se proveen de los productos. Sostiene que el agotamiento comunitario garantiza que los consumidores europeos cuenten con la disponibilidad de los productos en todas sus posibilidades y gamas; y que un régimen de agotamiento internacional puede favorecer el aumento de productos falsificados en la UE, lo que generaría un efecto negativo sobre el crecimiento económico europeo (2001/C 123/05, 2001, pp. 31-32).

De acuerdo con el dictamen, los aspectos positivos del agotamiento del derecho internacional referente a la disminución de los precios en beneficio de los consumidores son contrarrestados por la consideración de que la introducción de nuevas tecnologías genera que los consumidores puedan acceder a una gran variedad de productos a precios más bajos (2001/C 123/05, 2001, p. 32).

Respecto al comercio con terceros países ha señalado que no se puede comparar la integración europea y el esfuerzo por terminar con las barreras que impiden la libre circulación de mercancías con otros procesos; además, dado que las compañías europeas que compiten en un mercado global tienen que enfrentarse a compañías con costes bastante más bajos a los europeos en materia de producción, el régimen de agotamiento comunitario defiende de alguna manera a estas compañías, así como a las compañías no europeas que trabajan en el mercado único.

Algunos autores indican que “el agotamiento comunitario no solo no beneficia a las empresas de la UE, sino que las perjudica” (Fernández, 2005, p. 32), ya que se ven discriminadas en la medida en que las empresas comunitarias que fabrican en países comunitarios ven agotado su derecho de marca con la primera comercialización del producto en países comunitarios (De las Heras, 1994, p. 35).

También se ha dicho que las empresas importadoras comunitarias se ven afectadas en la medida en que las importaciones de productos auténticos comercializados por el titular de la marca o con su consentimiento en terceros Estados pueden ser impedidas por el titular de la marca. Igualmente, los consumidores se ven afectados, ya que no pueden disfrutar del aumento de la competencia y, por ende, de la disminución de precios y el aumento de la oferta.

Agotamiento del derecho de marca e importaciones paralelas

El agotamiento del derecho de marca está íntimamente relacionado con las denominadas importaciones paralelas (Fernández, 2005, p. 1) o, en términos más generales, el comercio paralelo o comercio gris. Este último se produce cuando el precio en un país exportador es más bajo que en el país importador, de tal manera que los comerciantes paralelos aprovechan la diferencia de precios y ofrecen los productos importados, a precios más bajos, en el país exportador.

Estos dos temas adquieren relevancia debido a la supresión de barreras al comercio, suscritas tanto en los mercados comunes como en los tratados de libre comercio (TLC) suscritos de manera bilateral y multilateral. Así, la apertura de los mercados facilita la libre circulación de bienes, y no obstante, “también aumenta la producción y distribución de falsificaciones de los productos originales de la marca” (Fernández, 2005, p. 4), lo que permite la aparición del mercado gris.

Como lo señalan los análisis de distintos autores (Fernández, 2005, p. 3), en el agotamiento del derecho y de las importaciones paralelas entran en conflicto los intereses

de varios agentes del mercado. Por una parte, el titular de la marca busca impedir las importaciones paralelas, no solo para conseguir vender a precios más altos, sino para evitar que esas importaciones infrinjan sus intereses legítimos en la medida en que las modificaciones o alteraciones a los productos, para facilitar su introducción en el mercado importador, menoscaban la reputación de la marca o perjudican la garantía de origen.

Los consumidores, por otro lado, se ven beneficiados en la medida en que el libre comercio aumenta el número de productos entre los que puede elegir, y genera un aumento de competencia que disminuye los precios, ya que estos se acercan al coste marginal (Mankiw, 2008, p. 241). Por consiguiente, se han buscado mecanismos que equilibren tanto los derechos del titular de la marca como los de los consumidores, facilitando así la libre circulación de mercancías.

Agotamiento del derecho de marca en la CAN

La búsqueda de integración de Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Chile se llevó a cabo mediante el Acuerdo de Cartagena (AC), suscrito en el año 1969, acuerdo que tiene como objetivo promover el desarrollo de los países miembros mediante la integración y la cooperación económica y social, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano. De esta manera, la CAN, conocida en ese entonces como el Pacto Andino, se puso en marcha. En 1973 Venezuela se adhirió al acuerdo y se retiró en 2006; asimismo, en 1976 Chile abandonó la CAN.

Uno de los objetivos para llevar a cabo esta integración fue el programa de liberación, que tiene por objeto “eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier país miembro” (Decisión 563, 2003, art. 72).

Más adelante surgieron otros intentos, tales como el acta de La Paz, firmada en 1990, que tenía entre sus objetivos conformar una zona de libre comercio al 31 de diciembre de 1991 mediante la aceleración del programa de liberalización para la desgravación automática; y el acta de Barahona, firmada en 1991, que establecía el funcionamiento de la zona de libre comercio a partir de 1992, que empezó a funcionar finalmente a partir de 1993.

En materia de propiedad industrial, la CAN se ha pronunciado mediante la Decisión 85 de 1974, que fue reemplazada por la Decisión 313 de Régimen Común sobre Propiedad Industrial, en el año 1991. Actualmente rige la Decisión 486 del 1 de diciembre de 2000, por medio de la

cual se adopta el nuevo Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Tal como lo afirma Rubio (1996), en función del libre comercio, la Decisión 486 del 1 de diciembre de 2000 utiliza, entre otros mecanismos, el agotamiento del derecho de marca y la admisión de las importaciones paralelas “para garantizar que el ejercicio de los derechos derivados de la propiedad industrial no desborde el límite impuesto por un sistema de libre competencia” (citado por Parra, 2002, p. 24).

La importancia del agotamiento del derecho de marca en la CAN radica en que es un instrumento que permite consolidar un mercado común. Este precepto adquiere aún más relevancia si se tienen en cuenta el proceso y los esfuerzos adelantados por los países miembros para crear un mercado común en el marco de un proyecto integrador (Basombrio, 2004, p. 14).

En la CAN, a diferencia de otros ordenamientos comunitarios, en especial del EEE, el derecho que otorga el registro de la marca se limita al territorio en el que se otorga la respectiva concesión, y esta no puede extenderse más allá del territorio del respectivo Estado (Concepto 02065886, 2002, párr. 2). Esta interpretación se desprende de lo establecido en el artículo 154 de la Decisión 486 (2000), que señala que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Respecto al comercio paralelo, los países miembros de la CAN lo han señalado como “una consecuencia lógica de economías liberalizadas”, y por lo tanto han reconocido que ese tema “va a adquirir mayor importancia con el aumento del tráfico de mercancías entre Estados” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2002, p. 15).

Aun cuando su importancia es evidente, el desarrollo de los supuestos en los cuales se produce el agotamiento, así como las excepciones que le permiten al titular oponerse a la comercialización de los productos contrasignados, no han sido tan desarrollados como en el EEE.

Como lo indica Lombeyda (2013, p. 192), el TJCA no se ha pronunciado frente al agotamiento del derecho de marca, y únicamente ha realizado breves referencias al tema. Igualmente, la doctrina andina se ha limitado a un análisis superficial, aun cuando la importancia del desarrollo de supuestos en los cuales se produce el agotamiento, así como las excepciones que permiten al titular oponerse a la comercialización de los productos contrasignados, es evidente, lo que indica que el grado de integración de los países miembros es todavía incipiente.

Finalmente, cabe resaltar que los países miembros de la CAN señalan tres consecuencias específicas del comercio paralelo generado por la adopción del agotamiento internacional del derecho de marca. Para el titular de la marca, es relevante

Cuando existe una diferencia de precios sustancial [...], ya que en ese momento es que a él le interesaría obtener una compensación del importador paralelo. Para los consumidores implica un aumento de la oferta del producto original, una competencia de precios y una disminución de los precios, así como fuentes alternativas de obtención. Para el sistema de libre empresa, entre los beneficios reconocidos se encuentran el fomento a competencia, una mejor satisfacción de la demanda y el incremento de la oferta. (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2002, p. 15)

Requisitos para el agotamiento del derecho de marca

Para que se configure el agotamiento del derecho de marca en la CAN existen unos requisitos específicos, a saber, productos introducidos en el comercio (requisito objetivo), por el titular o por un tercero con su consentimiento (requisito subjetivo), y dado que el agotamiento es internacional, esta introducción puede llevarse a cabo en cualquier país.

Requisito objetivo: productos introducidos en el comercio

Como requisito objetivo, la legislación comunitaria andina indica que el agotamiento del derecho de marca se da una vez los productos hayan sido introducidos en el comercio por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él.

Nótese que, a diferencia del agotamiento comunitario europeo, la CAN no utiliza el término “comercialización”, sino que utiliza la introducción en el comercio para referirse al requisito objetivo. Por lo tanto, surge el debate acerca de si la introducción de productos en el comercio hace referencia a los actos asociados a la comercialización, por ejemplo la importación de productos sin que estos hayan sido comercializados, o si, por el contrario, la introducción en el comercio se entiende en el sentido restringido de la comercialización de los mismos.

La elección de uno u otro concepto es determinante, ya que sus diferencias y sus efectos en la aplicación del *ius prohibendi* por parte del titular de la marca son distintos. Si se acepta la introducción de un producto en el comercio, como

la importación de mercancías con la intención de vender el producto, sin que este llegue a venderse (por ejemplo, guardar una cantidad de un producto contraseñado con una marca en un almacén o en un depósito), habría lugar al agotamiento del derecho inmediatamente estos productos fueran importados; mientras que si la introducción de un producto en el comercio se entiende como la comercialización del mismo, se estaría haciendo una interpretación semejante a la que hace el TJCE, en el sentido de que la intención de vender un producto no transmite al tercero el derecho de disponer de los productos designados con la marca y no le permite al titular hacer efectivo el valor. Por lo tanto, el agotamiento del derecho se daría únicamente con la venta del mismo.

En este sentido, la OMPI aclara que cuando se hace referencia a la introducción en el mercado de los productos o servicios identificados con la marca, no solo se alude exclusivamente a la comercialización, sino que también se incluyen aquellas actividades preparatorias o conectadas con la comercialización (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2002, p. 7). Por lo tanto, el agotamiento del derecho de la marca en la CAN, a diferencia de las condiciones que plantea el legislador de la UE, no se restringe a la comercialización, sino que se amplía a todo su proceso (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2002, p. 7).

Requisito territorial: cualquier país

A diferencia de la UE, que señala como requisito previo al agotamiento del derecho de marca la comercialización por primera vez de los productos en el EEE, la CAN apunta al agotamiento de marca internacional. Esta interpretación se desprende del hecho de que el artículo 158 de la Decisión 486 se refiere al agotamiento del derecho de marca después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país.

El TJCA afirmó el agotamiento de marca internacional al señalar en la interpretación prejudicial que el agotamiento del derecho de marca está exceptuado de territorialidad (Proceso 17-IP-98, 1998, pp. 9-10). Asimismo, en el seminario de la OMPI para los países andinos sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual en la frontera, se dispone que, de acuerdo con el alcance territorial, el agotamiento adoptado por la CAN es el internacional, ya que con la primera comercialización de los productos identificados con la marca en un mercado extranjero se configura la limitación. “Significa la plena libertad de las subsiguientes ventas de los productos identificados con la marca auténtica tanto fuera como dentro del país en que se encuentra registrada, una vez su titular la ha comercializado en cualquier lugar del mundo” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2010, p. 14).

Requisito subjetivo: consentimiento del titular

El agotamiento del derecho exclusivo de marca se da en virtud de la facultad que tiene el titular de la marca de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca; así, en la faceta negativa esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios bajo el amparo de un signo igual o similar (Proceso 66-IP-2000, 2000, p. 7). De esta manera, la condición para el agotamiento del derecho de marca es que el producto haya sido puesto en el comercio por el titular o por un tercero, con su consentimiento o económicamente vinculado a él (Decisión 486, 2000 art. 158).

El consentimiento dado por el titular de la marca puede ser explícito, implícito o tácito. El consentimiento expreso se desarrolla a través del otorgamiento de una licencia sobre la marca. El consentimiento implícito se produce cuando el producto es comercializado por agentes o representantes autorizados o por filiales del fabricante que registran la marca a su nombre en los países donde se va a producir la comercialización por parte de la filial (Carbajo, 2009, p. 150). En este caso, la actuación fiduciaria no le permite al titular oponerse a su posterior comercialización. Por lo tanto, es fundamental aclarar qué tipo de consentimiento adopta, es decir, si este consentimiento debe ser expreso, implícito o tácito, en especial en cuestiones referentes a las importaciones paralelas y a la distribución selectiva.

La interpretación prejudicial del TJCA dispone en varios procesos que, conforme al sistema andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro, el cual le permite a su titular ejercer el *ius prohibendi* para impedir que terceros utilicen su marca, sin su expreso consentimiento, en bienes o servicios idénticos o similares, a tal extremo que pueda causarle confusión al consumidor, que es a quien protege, en esencia, el derecho marcario. En este sentido, la interpretación prejudicial apunta a que la condición del agotamiento del derecho de marca está sujeta al consentimiento explícito por parte del titular (Proceso 33-IP-2000, 2000, Proceso 116-IP-2004, 2004).

Es necesario hacer referencia a las importaciones paralelas para determinar si el titular de una marca puede impedir que terceros importen un producto originalmente marcado, cuando estos productos han sido producidos o introducidos en el mercado extranjero por él mismo o por personas vinculadas económicamente a él. Este debate responde a la tensión que existe entre el reconocimiento del derecho exclusivo de marca, que se circunscribe al ámbito nacional, y el alcance del agotamiento del derecho de marca, que obedece al terreno internacional.

Excepciones al agotamiento de marca

La legislación andina ha determinado excepciones al agotamiento del derecho de marca. Al respecto señala que:

El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro. (Decisión 486, 2000, art. 158)

De lo anterior se puede deducir que, una vez que se ha agotado el derecho, en los casos en los que el producto y envase o embalaje que estuviere en contacto directo con él hubiese sufrido alguna modificación, alteración o deterioro, el titular puede invocar su *ius prohibendi* para oponerse a la ulterior comercialización del producto contraseñado con la marca. Sin embargo, este no es el único caso en el que el titular de la marca puede invocar *ius prohibendi* una vez agotado el derecho, ya que el legislador, al decir “en particular”, acepta que existen otras situaciones en las se puede permitir que el titular de la marca se oponga a su comercialización.

Las excepciones al agotamiento del derecho de marca son importantes, en la medida en que favorecen que la marca cumpla su función esencial, es decir, que sirva como indicadora del origen empresarial. Como se vio antes, aunque estas excepciones suponen una restricción al libre comercio, son necesarias en la medida en que fomentan la libre competencia y evitan la competencia desleal.

Siguiendo lo dispuesto en la UE en cuanto a las excepciones al agotamiento de marca, haremos referencia a la alteración de los productos y al menoscabo de la reputación de la marca como causas por las cuales el titular de la marca puede invocar su *ius prohibendi*. Respecto a la modificación de los productos, la Secretaria General de la CAN ha dispuesto que, si bien es cierto que el registro de una marca no le concede a su “titular el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto del producto protegido por dicho registro, ello está permitido, si y solo si estos productos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro” (Resolución 590, 2002, p. 2).

Es decir, el ordenamiento jurídico de la CAN prohíbe de manera expresa que los productos protegidos por una marca puedan ser modificados y comercializados, lo que constituye una de las situaciones en las que el titular del derecho puede oponerse a la ulterior comercialización del mismo una vez se hayan dado las condiciones para el agotamiento del derecho.

Ahora bien, el TJCA no se ha pronunciado sobre los casos en los que estas modificaciones son necesarias para que el importador paralelo pueda acceder a los mercados de los países miembros. Sobre el particular, si llegase a realizar una interpretación similar a la sostenida por el TJCE, en cuanto a las condiciones para el reetiquetado, reenvasado y sustitución de la marca, las restricciones sobre el comercio serían las mínimas posibles, ya que permitirían la modificación de los productos (fomentando el libre comercio) y, al mismo tiempo, impondrían una serie de requisitos que garantizan la función esencial de la marca, con lo que se protege tanto a los consumidores como a los titulares de la marca de los actos de competencia desleal. Por otra parte, si opta por hacer una interpretación contraria, en la que no llegase a permitir ninguna alteración o modificación a los productos, estas medidas supondrían restricciones aún mayores al libre comercio en el mercado común.

En cuanto al menoscabo de la reputación de la marca como excepción al agotamiento del derecho de marca, el TJCA no se ha pronunciado. Sin embargo, es posible analizar en parte esta cuestión a la luz de la función esencial del derecho de marca. El TJCA, mediante interpretación prejudicial, ha determinado que “la finalidad que persiguen las acciones derivadas del *ius prohibendi* está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado” (Proceso 11-IP-96, 1997, p. 34). La interpretación que hace la OMPI en este sentido señala que el titular de la marca recobra su derecho de prohibir a terceros que realicen actos de uso de la marca que sean susceptibles de confundir al público consumidor sobre la verdadera procedencia empresarial del producto.

Por lo anterior, en principio parece válido aceptar que el menoscabo a la reputación de una marca en la CAN constituiría una excepción al agotamiento del derecho de marca; sin embargo, el tema no ha sido debatido por el bloque económico andino, entre otros factores porque allí no se ha desarrollado un mercado de productos de lujo y de prestigio tan ampliamente como en el mercado comunitario europeo.

Legislación interna y autoridad nacional competente

El artículo 276 de la Decisión 486 señala que los países miembros de la CAN pueden regular aquellos asuntos no comprendidos en ella. El TJCA, mediante interpretación prejudicial, ha concluido al respecto que los alcances de la regulación interna deben estar “inscritos en la filosofía y armonía jurídica que deben guardar con la norma comunitaria siempre prevaleciente” (Proceso 10-IP-94, 1995, p. 19).

De esta manera, las disposiciones internas de los países miembros de la CAN en materia de agotamiento del derecho de marca solamente pueden reglamentar los vacíos o temas no tratados en la Decisión 486.

En este sentido, en cada país andino hay una oficina nacional competente y una autoridad nacional competente. La primera hace referencia al órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial, mientras que la autoridad nacional competente es el órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia (Decisión 486, art. 273).

Bolivia: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

La oficina nacional competente en Bolivia es el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi). Fue creada por la Ley 1788 de 1997 y su misión es administrar en forma desconcentrada e integral el régimen de la propiedad intelectual en todos sus componentes (Decreto Supremo 28152, arts. 3 y 4).

Para cumplir las funciones que le atribuye la ley, el Senapi cuenta con direcciones técnicas que se encargan de la evaluación y el procesamiento de las solicitudes de derechos de propiedad intelectual. La Dirección de Propiedad Intelectual, en particular, es la encargada de velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, convenios, acuerdos internacionales y decisiones en materia de marcas y otros signos distintivos (Decreto Supremo 28152, art. 1 y 16).

La ley reglamentaria de marcas, de 15 de enero de 1918, es la norma nacional que regula temas tales como los propietarios de marcas y de su registro de extinción, y las formalidades para el registro de marcas.

Colombia: Superintendencia de Industria y Comercio

Para Colombia, la oficina competente es la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). El artículo 1.º del Decreto 2153 de 30 de diciembre de 1992 la define como “un organismo de carácter técnico, adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, que goza de autonomía administrativa, financiera y presupuestal”. Su estructura fue reestructurada mediante el Decreto 4886 de diciembre 23 de 2011. Entre las funciones de este organismo, y que se relacionan con el agotamiento de derecho de marca, se encuentran:

62. Administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma.

63. Expedir las regulaciones que conforme a las normas supranacionales corresponden a la oficina nacional competente de propiedad industrial.

64. Impartir instrucciones en materia [...] propiedad industrial [...] y señalar los procedimientos para su cabal aplicación. (Decreto 4886, art.1)

La legislación interna en materia de propiedad intelectual ha sido desarrollada por el Decreto 2591 de 2000, que reglamenta la Decisión 486. En este decreto se regulan, entre otros, las marcas y diseños industriales. En cuanto al agotamiento del derecho de marca, la Superintendencia no lo reglamenta en su derecho interno; por el contrario, sus conceptos y resoluciones se refieren al artículo 158 de la Decisión 486 y a las interpretaciones prejudiciales que realiza el TJCA.

Así, la doctrina colombiana se ha referido al agotamiento del derecho exclusivo de marca en el concepto 02007889 del 4 de abril de 2002. En especial, ha señalado que respecto a las importaciones paralelas:

Un licenciatario con pacto de exclusividad sobre el uso de un signo puede verse eventualmente afectado con ocasión de la importación paralela y lícita por parte de terceros, de productos marcados con el signo objeto de la licencia. En este evento, tales productos en principio ingresarían al mercado local provenientes no directamente de operaciones de exportación realizadas por el licenciatario, sino de operaciones de exportación realizadas por personas distintas del mismo, a partir de otros mercados donde los productos de este se encontrarán. (párr. 26)

Ecuador: Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual

En Ecuador, la oficina competente es el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI). Creado por la Ley de Propiedad Intelectual en 1998, el IEPI es “el organismo administrativo competente para propiciar, promover, fomentar, prevenir, proteger y defender, a nombre del Estado ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual [...]” (art. 3).

Para cumplir las funciones asignadas, el IEPI cuenta con la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, que tiene entre sus funciones administrar los procesos de otorgamiento, registro o depósito, marcas, y administrar en materia de

propiedad industrial los demás procesos administrativos contemplados en la ley (Ley de Propiedad Intelectual Codificada, art. 347 y 359).

A diferencia de países como Colombia y Bolivia, que no hacen una trasposición a la legislación interna del agotamiento del derecho de marca, Ecuador, mediante la Ley de Propiedad Intelectual, en su versión codificada, hace referencia a la limitación del derecho que confiere el registro de marca para prohibir la ulterior comercialización de los productos:

El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir el ingreso al país de productos marcados por dicho titular, su licenciatario o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país. (art. 219)

Perú: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

La oficina competente en la República de Perú es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Creado por el Decreto Ley 25868, tiene entre sus funciones administrar el sistema de otorgamiento y protección de los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, conforme a lo previsto por la ley (Decreto Legislativo 1033, art. 2).

El Indecopi cuenta con la Dirección de Signos Distintivos, que tiene como función, entre otras, proteger los derechos otorgados sobre marcas; así, puede otorgar, reconocer o limitar tales derechos luego de un debido procedimiento (Decreto Legislativo 1033, arts. 42 y 36).

La Ley de Propiedad Industrial regula el tema referente a las marcas; asimismo, en el Decreto Legislativo 1075, de 27 de junio de 2008, se señalan disposiciones complementarias a la Decisión 486, entre ellas, las relativas al registro de marcas. Sin embargo, este no hace referencia al agotamiento del derecho de marca, por lo que la legislación peruana no hace una trasposición interna del artículo 158 de la Decisión 486.

Conclusiones

En referencia al agotamiento del derecho de marca en Suramérica, este ha sido desarrollado por los dos principales bloques económicos en la región: la CAN y el Mercosur,

con el fin de fomentar el libre comercio. En este sentido, aunque las principales jurisprudencias han establecido el mismo límite al derecho de marca, han surgido diferencias respecto a su extensión y excepciones.

Así pues, de los bloques económicos en Suramérica, la CAN es la que más ha profundizado en el tema, al implementar una legislación armonizada para todos los países miembros. Frente a lo desarrollado por este bloque, son varios los puntos que hay que analizar. La primera cuestión es si el régimen adoptado por la CAN realmente aporta a los objetivos de fortalecimiento del mercado común, toda vez que hasta el momento estos bloques económicos no se han consolidado debido a las diferencias que afrontan sus países miembros.

La CAN ha optado por el régimen internacional del agotamiento del derecho de marca y, dado que este bloque económico no ha alcanzado un alto grado de consolidación, es debatible que lo haya adoptado, puesto que el régimen comunitario brinda mayor fortalecimiento y consolidación del mercado común. En ese sentido, fomentan en mayor medida los objetivos de señalados en el AC, tales como la integración económica, la formación gradual de un mercado común latinoamericano, la disminución de la vulnerabilidad externa y el mejoramiento de la posición de los países miembros en el contexto económico internacional. El agotamiento internacional, por su parte, sitúa en posición de desventaja a las empresas de los países de la CAN frente a empresas de otros bloques económicos o países que adoptan el agotamiento comunitario o nacional.

Aunque algunos autores han resaltado los efectos positivos que el agotamiento internacional tiene frente al agotamiento comunitario, no son claras las razones que llevaron al legislador andino a adoptar este régimen. Lo anterior da lugar al planteamiento de que si lo que se buscaba era fortalecer el mercado común y el libre comercio intracomunitario, optar por el agotamiento comunitario hubiera sido una mejor opción, en la medida en que permite proteger la economía, las inversiones nacionales o comunitarias e impulsaría el comercio entre los países miembros.

Por otra parte, el TJCA ha interpretado la normatividad andina del agotamiento del derecho de marca en algunos aspectos, entre ellos, lo que se entiende por introducción en el comercio, respecto del cual se contemplan los actos de comercio y no únicamente la comercialización, a diferencia del agotamiento de marca en el EEE.

La Decisión 486, por medio de la cual se determinan el Régimen Común sobre Propiedad Industrial en la Comunidad Andina y las demás normas que la rigen, solo puede ser interpretada por el TJCA, ya que es el único órgano

competente, de acuerdo con lo dispuesto en su tratado de creación y, sobre todo, porque con ello se asegura una aplicación uniforme de las normas en toda la CAN (Concepto 02031947, 2002, párr. 5). En este sentido se entiende que la decisión es normativa o legislativa.

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario precisar que el TJCA no se ha pronunciado acerca de algunos temas específicos del artículo 158 de la Decisión 486 sobre el agotamiento del derecho de marca. Es decir, existen cuestiones que no han sido objeto de interpretación prejudicial debido a que, hasta el momento, no se han presentado casos o situaciones que así lo requieran en este tema.

Entre las cuestiones que se encuentran pendientes por aclarar se encuentra el consentimiento del titular, es decir, si este puede ser tácito o únicamente se acepta un consentimiento expreso cuando un tercero invoca el agotamiento del derecho de marca.

Por otra parte, tampoco ha aclarado si el consentimiento debe referirse a cada ejemplar del producto respecto del cual se invoca el agotamiento, aunque, al parecer, una interpretación semejante a la que hace el TJCE sería la solución más viable.

Ahora bien, la legislación andina considera que varios pueden ser los casos en los que una vez agotado el derecho de marca el titular del derecho puede oponerse a su posterior comercialización. Ha manifestado que cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos hubiesen sufrido alguna modificación, alteración o deterioro, el titular de la marca puede oponerse a los actos de comercio realizados por un tercero. Es decir, la modificación de los productos una vez comercializados le permite al titular del derecho invocar su *ius prohibendi* para impedir posteriores comercializaciones.

Hasta el momento, el TJCA no se ha referido a alteración de los productos cuando esta se sustente en la necesidad del importador para acceder a los mercados, y tampoco ha hecho referencia a la reputación de la marca como factor que permita invocar su derecho cuando este se haya agotado.

Respecto a este último, además de las consideraciones hechas, cabe plantearse si el TJCA adoptaría una interpretación similar a la que hace el TJCE para el caso específico de la comercialización de productos que gozan de una imagen de prestigio por parte de distribuidores autorizados o comerciantes paralelos en aquellos casos en los que la infracción de las condiciones de comercialización impuestas por parte del titular de la marca producen un menoscabo de la sensación de lujo que emana de los productos.

Finalmente, es necesario señalar que en la medida en que avancen en la integración del mercado comunitario andino, estas cuestiones serán desarrolladas por la legislación, ya que son necesarias para garantizar la función de la marca como instrumento para competir y para lograr el correcto funcionamiento del mercado.

Referencias

- Basombrio, I. (2004). *Integración andina: instituciones y derecho comunitario*. Recuperado de <http://www.cepal.org/brasil/noticias/paginas/2/22962/BASOMBRIO-INTEGRACION%20ANDINA-INSTITUCIONES%20Y%20DERECHO.pdf>
- Bercovitz, A. (2002). *Apuntes de derecho mercantil* (13ª ed.). Navarra: Thomson Reuters Aranzadi.
- Bercovitz, A. (2008). Concepto de marca. En Bercovitz, A. (Coord.), *Comentarios a la Ley de Marcas* (2ª ed.). Thomson-Aranzadi.
- Callejon, M. (2001). *Economía Industrial*. Madrid: Civitas.
- Carbajo, F. (2009). *La distribución selectiva y el comercio paralelo de productos de lujo*. Bogotá: Grupo Editorial Ibáñez.
- Comisión de la Comunidad Andina. (14 de septiembre de 2000). Decisión 486. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?GruDoc=07>
- Comisión de la Comunidad Andina. (25 de junio de 2003). Decisión 563. Recuperado de <http://www.sice.oas.org/trade/JUNAC/Decisiones/DEC563S.asp#ACart1>
- Comisión del Mercado Único y Asuntos Jurídicos. (2001). *Audición sobre el agotamiento de los derechos conferidos a las marcas registradas*. Recuperado de <http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/juri/20010410-hearing/4-ontribution-BeteluBazu-ES.doc>
- Comité Económico y Social Europeo. (2001). *Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema "El agotamiento de los derechos conferidos por la marca registrada"*. Recuperado de <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001IE0042&from=ES>
- Comunidad Andina. (2004). *III Cumbre Presidencial Sudamericana Declaración del Cusco sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones*. Recuperada de <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/DInformativos/SGdi693.doc>
- Congreso Nacional de la República de Ecuador, Comisión de Legislación y Codificación. (2006). *Codificación de la Ley de Propiedad Intelectual Codificación 2006-013*. Recuperado de <http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec031es.pdf>
- Consejo Presidencial Andino. (1990). *Acta de la paz*. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/documentos/actas/act30-11-90.htm>
- Declaración de Guadalajara: Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea*. Recuperado de <http://www.integracionsur.com/americalatina/CumbreALatinaEuropaDclGuadalajara.htm>
- Decreto Supremo 28152*. (17 de mayo de 2005). Recuperado de http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=198190
- De las Heras, T. (1994). *El agotamiento del derecho de marca*. Madrid: Montecorvo.
- Espinoza, K. (s. f.). El acto de confusión como acto de competencia desleal y el riesgo de confusión marcaria como infracción a los derechos de la propiedad industrial. *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual*, (5), 121-140. Recuperado de <http://servicios.indecopi.gob.pe/revistaCompetencia/castellano/articulos/primavera2007/ESPINOZA.pdf>
- Fernández, C. (1990). *Derecho de marcas*. Madrid: Montecorvo.
- Fernández, C. (2001). *Tratado sobre derecho de marcas*. Madrid: Marcial Pons.
- Fernández, C., García, A., Framiñan, A. (2007). *Jurisprudencia comunitaria sobre marcas*. Granada: Comares.
- Fernández, M. (2005). *Los motivos legítimos que impiden el agotamiento del derecho de marca*. Granada: Comares.
- Galán, E. (2008). Derechos conferidos por la marca. En Bercovitz, A. (Coord.), *Comentarios a la Ley de Marcas* (2ª ed.). Thomson-Aranzadi.
- Gorritz, C. (2007). *Distribución selectiva y comercio paralelo*. Navarra: Civitas.
- Herrero, M. (2010). *La Contratación en el sector de la distribución comercial*. 2ª ed. Navarra: Aranzadi.
- Lombeyda, M. (2013). Tratamiento del agotamiento del derecho sobre la marca en la Comunidad Andina. *Iuris Dictio*, 15, 191-204. Recuperado de http://www.usfq.edu.ec/publicaciones/iurisDictio/archivo_de_contenidos/Documents/IurisDictio_15/iurisdictio_015_010.pdf
- López, Q. (2006). *Instituciones y Derecho de la Comunidad Andina*. Valencia: Tirant Lo Blanch / Universidad de la Coruña.
- Marco, L. (2011). El ámbito territorial del agotamiento del derecho de marca en el ordenamiento comunitario y en el sistema normativo de la Organización Mundial del Comercio. En Galán, C., Carbajo, F. (Coords.), *Marcas y distribución comercial* (pp. 97-152), Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Mankiw, G. (2008). *Principios de Economía* (4ª ed.). Paraninfo.

- Martin, A. (2001) *El llamado comercio paralelo en el derecho mercantil europeo*. Madrid: Universidad Pontificia Comillas.
- Martín, P. (2008). Agotamiento del derecho de marca. En Berco-vitz, A. (Coord.) *Comentarios a la Ley de Marcas* (2ª ed.). Thomson-Aranzadi.
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2002). *Seminario de la OMPI para los países andinos sobre la observancia de los derechos de propiedad intelectual en la frontera*. Recuperado de http://www.wipo.int/edocs/mdocs/lac/es/ompi_pi_sem_bog_02/ompi_pi_sem_bog_02_1.pdf
- Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. (2010). *Reunión regional de directores de oficinas de propiedad industrial y de derecho de autor de América Latina*. Recuperado de http://www.inapi.cl/portal/prensa/607/articulos-1347_recurso_1.pdf
- Parlamento Europeo y del Consejo. (2008). *Directiva 2008/95/CE*. Recuperado de <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0095&rid=1>
- Parra, C. (2002). Relación entre propiedad intelectual y derecho de la competencia: mucho más que asuntos de competencia desleal. *Revista La Propiedad Inmaterial*, 5. Recuperado de http://portal.uexternado.edu.co/pdf/5_revista-PropiedadInmaterial/rpi5/revPropiedadInmaterial05.pdf
- Presidencia de la República de Perú. (24 de junio de 2008). *Decreto Legislativo 1033*. Recuperado de http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=195678
- Robles, G. (1995). *Las marcas en el derecho español*. Madrid: Civitas.
- Roncero, A. (1999). *El contrato de licencia de marca*. Madrid: Civitas.
- Ruiz, J. (2005). Agotamiento comunitario de la marca y agotamiento internacional de la doctrina del TJCE. En Vilata, S. (Coord.), *El papel de la jurisprudencia del TJCE en la armonización del derecho europeo. Situación y perspectiva tras cincuenta años* (p.p. 353-392). Valencia: Universidad de Valencia.
- Secretaría General de la Comunidad Andina. (24 de enero de 2002). *Resolución 590*. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/GACE755.PDF>
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2002). *Concepto 02007889*. Recuperado de http://www.sic.gov.co/recursos_user/historico/d2011sic8503.htm
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2002). *Concepto 02031947*. Recuperado de http://www.sic.gov.co/recursos_user/historico/d2011sic8303.htm
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2002). *Concepto 02065886*. Recuperado de http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/conceptos/2002/Agosto/02065886.php
- Superintendencia de Industria y Comercio. (2008). *Marcas*. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo / *Superintendencia de Industria y Comercio*. Bogotá.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (17 de marzo de 1995). *Proceso 10-IP-94*. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/10-IP-94.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (29 de agosto de 1997). *Proceso 11-IP-96*. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/gace299.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (21 de abril de 1998). *Proceso 17-IP-98*. Recuperado de <http://www.comunidadandina.org/Normativa.aspx?GruDoc=09>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (31 de mayo de 2000). *Proceso 33-IP-2000*. (MP Guillermo Chahin Lizcano). Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/gace581.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (4 de octubre de 2000). *Proceso 66-IP-2000*. (MP Rubén Herdoiza Mera). Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/GACE613.PDF>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (13 de enero de 2005). *Proceso 116-IP-2004*. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Gacetas/Gace1172.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (16 de noviembre de 2005). *Proceso 167-IP-2005*. Recuperado de <http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/167-IP-2005.doc>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Económica Europea. (31 de octubre de 1974). *Asunto 16/74*. Recuperado de
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. (23 de abril de 2002). *Asunto C- 143/00*. Recuperado de <http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/JJ000143.pdf>
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea. (18 de junio de 2002). *Asunto C- 299/99*. Recuperado de <http://oami.europa.eu/es/mark/aspects/pdf/JJ990299.pdf>
- Turienzo, R. (2007). *Proceso de integración en Sudamérica. Un proyecto más ambicioso: La Comunidad Sudamericana de Naciones*. Recuperado de [http://www.ideo.ceu.es/access.php?file=/secure/PDF%20WEB%20OK%20Doc%20n%BA%2027%20Raquel%20Turienzo%20serie%20Uni%F3n%20Europea%20\(IUEE\)%20\(Docuweb\).pdf](http://www.ideo.ceu.es/access.php?file=/secure/PDF%20WEB%20OK%20Doc%20n%BA%2027%20Raquel%20Turienzo%20serie%20Uni%F3n%20Europea%20(IUEE)%20(Docuweb).pdf)
- Uzcategui, M. (s.f.). Exclusividad de la marca y derechos de la libre competencia. Recuperado de <http://www.cjp.ula.ve/gpi/documentos/LIBRECOMPETENCIA.pdf>
- Zúñiga, H. (2014). Jerarquía e interacción de fuentes en el marco del derecho comunitario andino. *Revista de Economía y Derecho*, 11(41), 7-27.