

# LAS MARCAS DE FÁBRICA, DE COMERCIO O DE SERVICIOS Y SU RELACIÓN CON LOS INTERESES DIFUSOS

Carlos VIÑAMATA PASCHKES

SUMARIO: I. *Introducción*; II. *Tratados internacionales*; 1. *Protocolo Panamericano para la Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes*, 2. *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*, 3. *Arreglo de Madrid*; III. *Fenómenos de paralelismo*; 1. *Principio de territorialidad*, 2. *Principio de independencia*. *Marcas paralelas*, 3. *Importaciones paralelas*. *Agotamiento del derecho de marca*.

## I. INTRODUCCIÓN

Al referirse al interés, Carnelutti lo definió como una posición del hombre favorable a la satisfacción de una necesidad y se refería a intereses colectivos mencionando que éstos se manifiestan cuando la situación favorable a la satisfacción de una necesidad no puede determinarse sino junto a otras situaciones idénticas, favorables, de los demás miembros de un grupo determinado.<sup>1</sup>

En otras palabras, y haciendo nuestra la opinión de Ángel Landoni Sosa y de Barrios de Ángelis, podemos concluir que el interés colectivo se caracteriza por corresponder a los sujetos de un grupo indeterminado.

En años recientes, la atención de los estudiosos del derecho se ha visto orientada hacia los llamados intereses difusos o colectivos, entre los que se encuentran, sin lugar a dudas, los de los consumidores que tienen el derecho a ser protegidos en las condiciones de precio, calidad, originalidad, peso, origen, autenticidad, etcétera, de los productos de venta masiva y a no ser engañados por una propaganda tendenciosa o que induzca al error, o bien por actos que impliquen competencia desleal o confusión de productos.

Por lo específico del tema que trataré, considero conveniente antes de adentrarme en la materia mencionar someramente en qué

<sup>1</sup> De las Heras, Tomás, *Europa y las patentes y marcas*, Madrid, Fundación Universidad Empresa-Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Alcalá, 1989.

consisten los derechos de propiedad industrial en nuestro derecho positivo, habida cuenta de que la Ley de Invenciones y Marcas vigente hasta el 27 de junio de 1991, fue abrogada y sustituida por la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, de fecha 26 de junio del propio año, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* del día 27 de junio de 1991, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.

El artículo segundo de la Ley de Fomento y Protección para la Propiedad Industrial señala en su fracción V, cuáles son los derechos de propiedad industrial:

Esta ley tiene por objeto: . . . V. Proteger la propiedad industrial mediante la regulación de patentes de invención; de registros de modelo de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales; de denominaciones de origen y de secretos industriales.

Se aprecia como novedad en este nuevo cuerpo de leyes la regulación de los secretos industriales, a los cuales no me referiré por considerarlos ajenos al tema que nos ocupa.

La fracción VI del artículo en comentario, establece dentro del objeto de esta ley, prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecen las sanciones y penas respecto de ellos.

Por otra parte, nuestro país, acorde con lo preceptuado en el artículo 133 de la Constitución, ha celebrado diversos tratados internacionales con la intención de darle una debida protección a comerciantes e industriales y brindarle mayor seguridad y garantías al público consumidor respecto a los productos y a los servicios que utiliza.

## II. TRATADOS INTERNACIONALES

### 1. *Protocolo Panamericano para la Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes*

Entre los tratados de los que México es firmante, encontramos el Protocolo Panamericano para la Uniformidad del Régimen Legal de los Poderes, de fecha 17 de febrero de 1940, firmado por México *ad referendum* el 7 de mayo de 1953, con efecto retroactivo al 15 de diciembre de 1951, que establece una serie de requisitos adicionales a los señalados en el Código Civil, y los cuales se contienen por muy diversas razones, entre las que se encuentra tener una me-

jor ubicación de la empresa otorgante del poder, señalando en forma de cadena, desde su constitución hasta las actas de asamblea modificativas del estatuto original, asamblea donde se nombra a la persona facultada para otorgar poderes, etcétera. De esta manera, se verifica la legalidad del mandato y de los actos derivados de éste, evitándose desde luego la evasión fiscal, máxime que en países como Costa Rica y Estados Unidos los notarios públicos no gozan de muy buena reputación pues pueden desempeñar su trabajo cotidiano como abogados de una empresa, o abogados litigantes y además ser notarios, lo que ha propiciado cierto descrédito a su gremio. Por otra parte, debe considerarse que en países como Panamá, existen registradas sociedades solamente en libros, sin que existan físicamente oficinas, lo cual ha traído como consecuencia la proliferación de este tipo de compañías, pues es una forma de evitar el pago de impuestos en el país de origen. Es por esto que resulta necesario que subsista el protocolo en comentario, más aún cuando ahora se van a incrementar las relaciones internacionales entre particulares por virtud de la próxima firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y de los que se han venido firmando con países de Centro y Sudamérica.

## 2. *Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial*

Este tratado, de fecha 20 de marzo de 1883, aprobado por el Congreso de la Unión el 11 de septiembre de 1975, publicado en el *Diario Oficial* de 5 de marzo de 1976, con última revisión en Estocolmo el 14 de julio de 1983 y cuyo decreto de promulgación fue publicado en el *Diario Oficial* de 27 de julio de 1976, establece reglas para en lo posible tratar de uniformar criterios respecto a derechos de propiedad industrial.

### a) Marcas de servicios

La protección que se logra a través de los registros marcarios no se constriñe sólo a las marcas que sirven para distinguir productos, sino que se refieren también a los servicios.

Nuestro país, durante años, siguió el criterio de que para cumplir con lo pactado en el tratado en comentario, bastaba con darle protección a las marcas de servicio, sin que existiera la obligación de registrarlas, pues así lo establece el artículo 6 del Convenio de París, cuando señala:

Los países de la Unión se comprometen a proteger las marcas de servicio. No están obligados a prever el registro de estas marcas.

Esta redacción, su interpretación literal y la ausencia de normas en nuestra legislación hacía que no hubiese una protección adecuada en lo tocante a marcas de servicios, lo que trajo como consecuencia un sinnúmero de actos lesivos al consumidor, pues cualquier taller automotriz se podía ostentar como especialista en Volkswagen, en Ford, en Chevrolet, o en cualquier otra marca, sin que los representantes autorizados pudieran evitarlo y lo mismo pasaba en otro tipo de negocios como restaurantes, que sólo contaban con la protección limitada que brinda la publicación del nombre comercial en los términos de la ley de la materia.

Muchos países, como Japón, no admiten todavía este tipo de registros marcarios, no obstante de tratarse de naciones de primer nivel en desarrollo económico y comercial, y que son miembros de la unión.

Afortunadamente ese criterio ha quedado superado, con lo cual los intereses de la sociedad se encuentran mejor protegidos, aun cuando pensamos que todavía faltan muchas reformas legales para que el público consumidor tenga una cabal protección respecto a los productos y servicios que utiliza y que tiene derecho a disfrutar en su vida diaria. Y decimos: *tiene derecho a disfrutar*, porque el consumidor paga un precio por los artículos o servicios que adquiere, atendiendo a su calidad, prestigio, utilidad, propaganda y tantos otros factores, que sólo se pueden garantizar o proteger mediante un registro marcario, que los haga fácilmente distinguibles de otros de su misma especie o clase.

Fue necesaria una tesis jurisprudencial resultado de cinco fallos dictados en el mismo sentido y sin interrupción alguna emitidos por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito y una decisión posterior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de fecha 15 de marzo de 1973, al resolver una contradicción de tesis en el toca No. 329/71, para que se pensara en una reforma legal que incorporara a los servicios como derechos objeto de propiedad industrial.

Así, las marcas de servicios se contienen por primera vez en la Ley de Invenciones y Marcas, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 10 de febrero de 1976 y posteriormente se conservaron en el decreto publicado en el *Diario Oficial de la Federación* de fecha 16 de enero de 1987 que reformó al cuerpo de leyes precitado.

Artículo 87. Esta ley reconoce las marcas de productos y las marcas de servicios. Las primeras se constituyen por los signos que distinguen a los artículos o productos de otros de su misma especie o clase. Las segundas, por los signos que distinguen un servicio de otros de su misma especie o clase.

La vigente Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial conserva la existencia de las marcas de servicios como puede verse de la lectura de los artículos 87 y 88.

Artículo 87. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en la Secretaría.

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

#### b) Marcas notoriamente conocidas

En el propio Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, se establecen también reglas para la salvaguarda de las marcas notoriamente conocidas y en función a dichas normas, se ha ido modificando la legislación nacional, con lo que el consumidor goza ahora de una más amplia garantía respecto a la procedencia, autenticidad, calidad, eficacia y eficiencia de los productos o servicios que requiere utilizar.

En efecto, el artículo 6 bis, del convenio en comentario señala:

1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro o a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe.

Como se aprecia de la lectura de esta disposición, la notoriedad de la marca debe entenderse respecto al país de registro, es decir, que para que una marca pueda ser considerada como notoria en la República Mexicana, debe haber sido registrada o usada en territorio nacional a grado tal que se le reconozca la notoriedad.

De la lectura de los tres incisos antes transcritos se colige que una marca igual o similar a una registrada en otro país puede ser registrada en uno diferente, si la misma no ha sido usada ni registrada en este último. Por ello, el propio convenio establece un plazo mínimo de cinco años a partir del registro para reclamar la anulación de dicha marca, pasado el cual dicho registro quedará firme.

Las autoridades encargadas de aplicar estas normas en nuestro país han pasado reiteradamente por alto su contenido y han extendido su protección más allá de lo establecido por la ley, en beneficio de empresas extranjeras al negar el registro de marcas por considerar que son notorias, aun en el caso de que nunca se hayan usado en México, argumentando que se trata de marcas mundialmente conocidas, aun cuando ni siquiera cuentan con registro marcario en la República Mexicana.

Esta forma de actuar de las autoridades de la Dirección de Desarrollo Tecnológico, sólo puede deberse a un afán por recuperar a nivel internacional una imagen deteriorada por la escasa protección que México, se dice, ha brindado a las marcas extranjeras.

Sin embargo, esta escasa protección a las marcas extranjeras se debe, en gran medida, a la nula importancia que las empresas transnacionales han dado al comercio de sus productos en nuestro país, negándose a proteger sus marcas para no hacer gastos innecesarios, pues al no intentar comercializar sus productos, no van a tener ganancias que soporten los gastos de registro o de renovación de sus marcas, pero de ninguna manera se debe a una falla en la protección legal a los derechos de propiedad industrial, por parte de nuestro gobierno como lo han tratado de hacer aparecer países y así lograr mejores condiciones para sus nacionales.

### *3. Arreglo de Madrid*

El Arreglo de Madrid, del 14 de abril de 1891, referente al registro internacional de marcas de fábrica o de comercio, revisado en

Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911 y en La Haya el 6 de noviembre de 1925, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* el 30 de abril de 1930, por virtud de la adhesión al mismo de la República Mexicana el 8 de abril de 1930, establece el registro internacional de marcas, y con esta figura jurídica desde un país se pueden pagar los derechos para que la marca sea protegida en otros países sin necesidad de tener que llevar al cabo físicamente un registro para cada entidad, pues bastará que se mencione ante cuáles se quiere registrar.

Lo anterior le da a las marcas la característica de ser *mundialmente conocidas*, lo cual no es lo mismo que *notoriamente conocidas*, pues si bien se trata de una diferencia gradual, son acciones con significados enteramente distintos.

La marca puede ser mundialmente conocida porque se le haya hecho publicidad en revistas de circulación internacional, y resulta que la marca promocionada no será notoria, pues si no se usa físicamente, no puede conocerse por sus características peculiares, aunque por su difusión, la marca que identifique a la revista sí podrá ser notoria, pues la revista sí estará físicamente circulando, sí se estará usando su elemento distintivo y, por el contrario, una marca puede ser notoria en un país por el uso que de ella se haya hecho en el mismo, y *no conocerse* en ningún otro.

Esta distinción tampoco ha sido tomada en cuenta por las autoridades correspondientes, pues le han dado una acepción similar a una y otra, lo que ha traído como consecuencia resoluciones arbitrarias y, por ende, injustas, así como decisiones administrativas erróneas, que por su naturaleza repercuten directamente en los usuarios de las marcas, o sea los consumidores lesionados en sus intereses.

La apreciación equívoca de las autoridades y de la mayoría de los abogados postulantes respecto a marcas notoriamente conocidas y marcas mundialmente conocidas, se acentúa si atendemos a que México denunció el Arreglo de Madrid, por decreto de 10 de marzo de 1943, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* de 6 de abril de 1943, mediante el cual se menciona que deja de estar en vigor, en todo el territorio nacional, el Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891.

En otras palabras, el equiparar un concepto con otro, no sería grave, de encontrarse vigentes ambos tratados internacionales, pero al subsistir sólo uno de ellos, no pueden aplicarse los conceptos del otro, sin incurrir en un exceso de atribuciones, que es lo que hasta

la fecha ha venido sucediendo en nuestro país, en demérito de nuestra justicia e imparcialidad.

La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en su artículo 90 establece:

No se registrarán como marca: XV. Las denominaciones, figuras o normas tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que la Secretaría estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. . .

De la lectura de la fracción antes transcrita, se desprende con meridiana claridad que nuestros legisladores hicieron la ley de acuerdo con las disposiciones internacionales, por cuanto a notoriedad se refiere, lo que implica que son las autoridades las que no han sabido interpretarlas, de otra manera no se explicaría la objeción reiterada de marcas que *nunca* se han usado en nuestro país, que *no* están registradas y que, sin embargo, sirven de base para impedir el registro de la marca de un tercero por considerarse igual o similar a esas supuestas marcas notorias.

¿No será que el examinador vio la marca durante algún viaje al extranjero, o la vio promocionada en folletos o revistas, y al practicar el examen de novedad de la solicitud en trámite la objetó por ello, confundiendo el concepto de notoriedad con el de preexistencia?

En fin, que el criterio subjetivo de la autoridad hace que se malinterprete el texto de las leyes y tratados de los que México es firmante, con el consecuente daño a los principios de legalidad y de exacta aplicación de la ley que establecen los artículos 14 y 16 de nuestra carta magna.

### III. FENÓMENOS DE PARALELISMO

#### 1. *Principio de territorialidad*

La protección de las marcas nacionales se rige en todos los países por el principio de territorialidad, consignado en el artículo 1o. de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que señala:

Las disposiciones de esta ley son de orden público y de observancia general en toda la República, sin perjuicio de lo establecido en los tratados internacionales de los que México sea parte.

La Ley de Invenciones y Marcas, recientemente abrogada, señalaba la territorialidad de las marcas en su artículo 87, transcrito en párrafos anteriores.

El principio de territorialidad en materia de propiedad industrial tiene dos consecuencias:

- a) la protección queda limitada al territorio nacional del Estado que la otorga;
- b) la protección se rige exclusivamente por la ley nacional, salvo los convenios internacionales vigentes.<sup>2</sup>

## 2. Principio de independencia. Marcas paralelas

La consecuencia del principio de territorialidad es que, si el titular de una marca desea protegerla en otros países, habrá de solicitar y obtener el correspondiente registro marcario en cada una de las naciones en que la desea proteger. Al hacerlo así, el titular de la marca tendrá una serie de títulos sobre la misma marca, tantos como los países en que la solicite, y es a este fenómeno al que se ha dado en llamar *marcas paralelas*.<sup>3</sup>

En virtud del principio de territorialidad, la protección de cada marca paralela queda limitada al territorio del Estado otorgante y que se rige exclusivamente por la ley nacional. De ahí que las marcas nacionales sean títulos jurídicos independientes entre sí, al registrarse cada una por la ley nacional respectiva.<sup>4</sup>

Este principio de independencia, consecuencia de la territorialidad, se contiene en el artículo seis del Convenio de París que señala:

- 1) Las condiciones de depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio serán determinadas en cada país de la Unión por su legislación nacional.
- 2) Sin embargo, una marca depositada por un nacional de un país de la Unión en cualquier país de la Unión, no podrá ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido depositada, registrada o renovada en el país de origen.
- 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 en ello el país de origen.

<sup>2</sup> *Ibidem*.

<sup>3</sup> *Ibidem*

<sup>4</sup> *Ibidem*.

### 3. *Importaciones paralelas. Agotamiento del derecho de marca*

Con el aumento poblacional y el mejoramiento tecnológico de los medios de comunicación, la distancia entre los países se ha acortado y el movimiento comercial se ha incrementado considerablemente, por lo que en un país es muy fácil encontrar artículos procedentes de otra nación, identificados con sus respectivas marcas.

Sin embargo, esta apertura comercial ha traído también problemas colaterales como la introducción de productos amparados con marcas similares, pero de procedencia y calidad diferentes, que inducen a la confusión al público consumidor y la introducción de mercancías procedentes de una fábrica licenciataria autorizada del fabricante original que pueden o no ser de la misma calidad, y que pueden ser importados por un tercero ajeno a la transacción llevada al cabo entre el fabricante extranjero del producto original y el fabricante mexicano licenciataria autorizado de aquél, con la consiguiente violación a la cláusula de exclusividad en perjuicio del licenciataria que ha pagado por ella, y en perjuicio de los intereses de los consumidores que adquirirían un producto pensando que es de una procedencia, cuando en realidad es de otra. A este fenómeno es al que se le dado en llamar *importación paralela*.

Nuestras autoridades han tratado de proteger a los usuarios de marcas modificando constantemente las disposiciones legales relativas a la propiedad industrial, y prueba de ello lo constituye la expedición del Reglamento de la Ley de Invenciones y marcas, publicado en el *Diario Oficial de la Federación*, de fecha 30 de agosto de 1988, que sustituyó al Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas, publicado en el *Diario Oficial de la Federación* de 20 de febrero de 1981 y al Reglamento de la Ley de Invenciones y Marcas en Materia de Transferencia de Tecnología y Vinculación de Marcas, el cual continúa surtiendo sus efectos aun cuando la ley respectiva fue abrogada y en su lugar se expidió la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 26 de junio de 1991.

El artículo 74 de ese reglamento establece:

Cuando se pretenda importar por un tercero mercancía que ostente cualquiera de dichas marcas, los titulares o usuarios autorizados de las mismas podrán solicitar, cuando tengan motivo suficiente para ello que previa a la operación de importación se verifique, en la aduana en que se encuentre la mercancía, la legitimidad de la marca que ostente. Si para dicha verificación se requiere un lapso mayor de tres

días hábiles, no se permitirá la internación de la mercancía si quien solicitó la verificación de la legitimidad de la marca otorga fianza para garantizar los daños y perjuicios que se ocasionaren al importador por la demora en la importación.

En ningún caso se detendrá la importación, ni se sujetará la operación respectiva a investigación sobre la legitimidad de la marca, si la mercancía viene amparada por certificación de la autoridad competente del país de origen en el sentido de que el uso de la marca que ostenta es legítimo, siempre y cuando en ese país se conceda el mismo tratamiento a la mercancía de origen nacional.

Este segundo párrafo es el que expresamente autoriza la entrada a territorio nacional de mercancías que ostenten una marca determinada, si se demuestra que dichos productos fueron adquiridos del fabricante original o de su licenciataria autorizado en algún país del extranjero.

El contenido de las líneas antes transcritas se debe primordialmente a que nuestras autoridades no quieren obstaculizar la introducción de mercancías del extranjero, pues por una parte es una forma de elevar el poder adquisitivo de la población y por otra es una manera de fomentar el intercambio comercial con otros países, ajustándose a los principios del libre comercio, dando a los comerciantes una protección contra posibles actos de piratería, con lo cual se pretende garantizar al público consumidor la autenticidad de las prendas que adquiera, pues no hay que olvidar que en términos generales, la importación de marcas extranjeras está permitida y sólo se limita el uso de dichas marcas a solicitud de parte interesada y si se reúnen determinados requisitos legales.

Por ejemplo, si un comerciante nacional celebró con una compañía extranjera contrato de exclusividad de uso de una marca para la República Mexicana, y pagó por ello determinadas regalías, obtuvo créditos e hizo importantes inversiones, para el buen fin de dicha explotación de marcas, verá afectados sus intereses cuando un tercero introduzca al mercado mexicano artículos importados de otro país que ostenten la misma marca y que la autoridad aduanal las dejó entrar a territorio nacional por existir constancia de las autoridades de ese país extranjero de que esos productos proceden del titular original de la marca o de un licenciataria autorizado.

Las autoridades encargadas no pueden imponer sanción al importador pues ellas mismas han autorizado esta forma de competencia, es decir, se trata de una competencia desleal legalizada. Y lo peor de esto es que el licenciataria autorizado en exclusiva para la Re-

pública Mexicana ve vulnerados sus derechos de exclusividad sin poder ejercitar acción legal en contra de la licenciante, pues ella sostendrá haber respetado la exclusividad pactada, pues no autorizó a nadie más a usar la marca en México. El público consumidor, por lo tanto, resultará perjudicado, pues adquirirá un producto de la misma marca, elaborado, distribuido y vendido por empresas diferentes, de procedencia u origen distinto y obviamente de calidades diferentes, dificultándosele inclusive cualquier reclamación respecto a los artículos adquiridos.

Debe tenerse en cuenta que el artículo 74 antes citado fue incluido para ser congruentes con el contenido de los diversos tratados internacionales de los que México es firmante, como el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), el Convenio de París y los que están por firmarse próximamente.

En Europa, con motivo del Mercomún Europeo, se establece la misma limitación al libre comercio marcario, en su artículo 3-1º, 3-2º y 3-3º del Reglamento Comunitario.

La doctrina del agotamiento es una construcción que hiciera Kohler, asumida por la jurisprudencia alemana a partir de 1902 y luego seguida por la jurisprudencia de otros países europeos, siendo finalmente incorporada a las legislaciones de patentes y marcas de diversos países.<sup>5</sup>

Para facilitar el entendimiento de esta doctrina, haré referencia a unas resoluciones dictadas en Europa con motivo de conflictos surgidos dentro de las prácticas comerciales en el Mercado Común Europeo, y que no dudamos se nos presenten en breve plazo.

Esta doctrina fue formulada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 31 de octubre de 1974 en el caso Centrafarm/Whintrop y reiterada en Terrapin/Terranova y Dansk Super Market de 22 de enero de 1981.<sup>6</sup>

El Tribunal de Justicia asume la doctrina del agotamiento del derecho de patente y de marca como límite que al contenido de estos derechos reconocidos en las leyes nacionales imponen las normas comunitarias que garantizan la libre circulación de mercancías, específicamente los artículos 30 y 36 del tratado.

El Tribunal parte de su doctrina tradicional: el artículo 36 en su inciso primero reconoce como excepciones al principio fundamental de libre circulación de mercancías, garantizado por el artículo 30, las prohi-

<sup>5</sup> *Ibidem.*

<sup>6</sup> *Ibidem.*

biciones de importación justificadas por la protección de la propiedad industrial y comercial. Como excepciones a un principio fundamental han de ser interpretadas restrictivamente. Si bien en su frase primera el artículo 36 admite la existencia de los derechos nacionales de propiedad industrial y comercial, en su segunda frase prohíbe que su ejercicio pueda constituir una discriminación arbitraria o una restricción encubierta al comercio entre los estados miembros. En consecuencia, las normas comunitarias pueden limitar en pro del principio fundamental de libre circulación mercancías el ejercicio y contenido de los derechos de propiedad industrial y comercial, reconocidos por las diversas leyes nacionales. El ejercicio de facultades o derechos reconocidos por la ley nacional aplicable no justifica, en todo caso, restricciones al principio de libre circulación de mercancías, sino únicamente cuando tales derechos forman parte integrante del objeto específico o contenido esencial del derecho de patente o marca. Y dicho objeto específico o contenido esencial sólo comprende los derechos inherentes o necesarios para la protección de la función esencial de la patente o la marca.<sup>17</sup>

En materia de marcas, el tribunal declaraba en la sentencia *Centrafarm/Winthrop*:

que en materia de marcas, el objeto específico de la propiedad comercial es particularmente el de asegurar el titular el derecho exclusivo de utilizar la marca para la primera puesta en circulación de un producto, y de protegerle así contra los competidores que quisieran abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos indebidamente provistos de esa marca; que un obstáculo a la libre circulación de mercancías puede resultar de la existencia de la legislación nacional en materia de propiedad industrial y comercial, de disposiciones que prevén que el derecho del titular de la marca no se agota por la comercialización de un producto en otro Estado miembro, bajo la protección de la marca, de manera que el titular puede oponerse a la importación de su propio Estado del producto comercializado en otro Estado, que tal obstáculo no se justifica cuando el producto ha sido introducido lícitamente en el mercado del Estado miembro desde el que se importa, por el titular mismo o con su consentimiento, de manera que no puede tratarse de abuso o usurpación de la marca; que, en efecto, si el titular de la marca pudiera prohibir la importación de productos protegidos comercializados en otro Estado miembro por él o con su consentimiento, tendría la posibilidad de compartimentar los mercados nacionales y operar así una restricción en el comercio entre los estados miembros, sin que tal restricción sea necesaria para asegurarle la sustancia del derecho exclusivo resultante de la marca.

<sup>17</sup> *Ibidem*.

Como se ve, el Tribunal formula el agotamiento del derecho de marca como consecuencia derivada de su contenido esencial que denomina objeto específico. En efecto, si el contenido del derecho de marca se ve limitado al derecho de uso exclusivo de la marca para la primera puesta en circulación del producto marcado, el derecho quedará agotado por la primera puesta en circulación del producto marcado realizada por el titular o con su consentimiento, cualquiera que sea el Estado miembro en que haya tenido lugar. Por ello, el titular de una marca nacional protegida en un Estado miembro no puede prohibir la importación de productos auténticos marcados con la marca auténtica, que él mismo ha comercializado o ha consentido que se comercialicen en otro Estado miembro.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> *Ibidem.*