

Las Importaciones Paralelas como fuente del Agotamiento del Derecho de Marcas: Un breve repaso por su tratamiento en la jurisprudencia nacional y comunitaria



GABRIEL BENITES ARRIETA

Abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal.
Magister en Derecho de la Empresa con especialidad en Regulación por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres y de la Escuela Nacional del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.
Coordinador Legal de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

AUTORES NACIONALES



SUMARIO

- I. Introducción.
- II. Panorama general de la propiedad intelectual y el comercio.
- III. El agotamiento del derecho.
- IV. Las importaciones paralelas.
- V. Las condiciones de las importaciones paralelas.
- VI. Las importaciones paralelas como fuente de agotamiento del derecho de marcas.
- VII. Las importaciones paralelas en la jurisprudencia.
 1. Características en la adquisición de los productos – secuencia completa en la cadena de comercialización.
 2. Actividad probatoria en el procedimiento.
 3. Desde la óptica del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
 4. Las importaciones paralelas y la competencia.
- VIII. Conclusiones.

PROPIEDAD INTELECTUAL

ADVOCATUS 134

RESUMEN:

Una de las características más importantes de los registros de marcas es que sobre sus titulares recae un derecho al uso exclusivo, lo que permite prohibir a terceros el uso no autorizado. Sin embargo, esta facultad no es absoluta y se agota cuando la ley admite utilizar libremente en el comercio de productos identificados con la marca del titular, sin requerir una autorización.

Las importaciones paralelas son una fuente de ese agotamiento del derecho y serán tratadas en este artículo a través de un breve repaso por la teoría y por pronunciamientos contenidos en la jurisprudencia nacional y comunitaria andina.

Palabras clave: Propiedad intelectual – Propiedad industrial – Derecho de marcas – Agotamiento del derecho – Importaciones paralelas – Comercio internacional.

ABSTRACT:

One of the most important characteristics of a trademark registrations consist on the fact their owners have a right to exclusive use, which makes it possible to prohibit unauthorized use to third parties. However, this power is not absolute and is exhausted when the law admits to its freely use in the trade of products identified with the holder's trademark, without requiring an authorization.

Parallel imports are a source of this exhaustion of the right and will be treated in this article through a brief review of the theory and pronouncements contained in national and community jurisprudence.

Key words: Intellectual Property – Industrial Property – Trademark Law – Exhaustion of the right – Parallel imports – International trade.

I. INTRODUCCIÓN

Cualquier evento que implique una restricción al ejercicio de un derecho de exclusiva concedido y protegido por el Estado, representa un cuestionamiento importante donde la legislación y las autoridades competentes deben responder adecuadamente a fin de que los mismos intereses contenidos en el derecho de exclusiva no se encuentren desprotegidos por las propias decisiones de las autoridades.

Una de las características más importantes de un registro de marca, que constituye un derecho de propiedad, es la facultad de excluir, que se encuentra representada en las actividades que los titulares pueden desplegar en función al derecho legalmente reconocido por el Estado, para prohibir e impedir el uso no autorizado del signo de su titularidad.

El valor económico del derecho de propiedad, en este caso la concesión de un registro de marca, alcanzará su más alto valor económico, mientras esa facultad de excluir genere mayores y mejores niveles de aplicación.

Sin embargo, existen limitaciones a ese derecho de exclusiva que han sido entendidas por la le-

gislación, la jurisprudencia y la doctrina como agotamiento del derecho, lo cual no incorpora la voluntad del titular del derecho para decidir por el destino del uso de su signo.

A continuación, trataremos las implicancias del agotamiento del derecho de marcas, a partir de la existencia de las importaciones paralelas, haciendo un breve repaso por la teoría, para revisar y comentar posteriormente, algunos pronunciamientos contenidos en la jurisprudencia nacional y comunitaria andina.

II. PANORAMA GENERAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL COMERCIO

Los derechos de propiedad intelectual pueden guardar una relación de dependencia con los actos de comercio, en tanto estos últimos conducen a la materialización de rentabilidad del derecho concedido en exclusiva por parte del Estado a favor del titular. Además, una consecuencia natural del éxito empresarial se encuentra reflejada en la posibilidad de exportar a fin de acceder a mercados más competitivos donde las estrategias empresariales permitan obtener márgenes de utilidad cada vez mayores¹.

1. Una mayor referencia con relación a actividades aduaneras, puede encontrarse en: GALIANO, Emerson y BENITES, Gabriel. *Prevenir antes que lamentar. El dilema de las importaciones paralelas*. Actualidad Jurídica, tomo 282. Lima: mayo 2017, p. 278-289.

La faceta negativa del derecho de exclusiva sobre una marca determina que el titular pueda oponerse al uso o registro de signos que puedan afectar su derecho. De ese modo, dependerá del titular del derecho que la marca sea utilizada de acuerdo a los términos previamente establecidos conforme a su voluntad.

Ana María Pacón señala que "el aumento de las importaciones paralelas es una consecuencia lógica de una economía ampliamente liberalizada e internacional, que va a adquirir mayor importancia con el aumento del tráfico de mercancías entre los Estados"².

Al respecto, coincidimos con lo afirmado por Ana María Pacón, pues las importaciones paralelas hacen frente a la posibilidad de que solamente el titular de la marca o terceros autorizados por este, tengan a su cargo la distribución y comercialización de los productos identificados con dicha marca. Así, se genera una competencia intra-marca que deberá ser tolerada por el titular y que retirará de su esfera de dominio la posibilidad de controlar el precio del producto³.

Sin embargo, el tratamiento legislativo a nivel global ha establecido una serie de parámetros que ponen una limitación al ejercicio de los titulares de derechos de marcas, específicamente con relación a los mercados internacionales. Así, encontramos a las importaciones paralelas como fuente inmediata de limitación del ejercicio exclusivo sobre estos derechos.

III. EL AGOTAMIENTO DEL DERECHO

El registro de una marca otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual encierra como

principio general que el titular puede impedir el uso de su marca por parte de terceros, sin su previo consentimiento. Sin embargo, tal y como se indicó en líneas anteriores, este derecho no es absoluto, ya que existen características que podrán determinar que ese derecho de exclusiva se agote, es decir, la voluntad del titular no podrá ser opuesta frente a actividades en las que se utiliza su signo.

El primer párrafo del artículo 158 de la Decisión 486, trata el contenido del agotamiento del derecho indicando lo siguiente: *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, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, 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.*

DE LAS HERAS precisa que "el principio del agotamiento del derecho de marca significa que el derecho de exclusión comercial del titular de la marca termina con la primera comercialización de los productos de marca realizada por él mismo o con su consentimiento. A partir de esa primera comercialización los productos pasan a ser de libre comercio"⁴.

El agotamiento del derecho de marcas ha sido interpretado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como "el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide a su titular oponerse a la sucesiva

2. PACÓN, Ana María. "El agotamiento del derecho de marca". Los retos de la propiedad industrial en el signo XXI. Lima: Indecopi y Ompi, 1996, p. 193.

3. Alberto Casado Cerviño refiere que el objeto específico del derecho de marca garantiza el derecho exclusivo del titular de usar su marca en la primera venta de sus productos, pero ese derecho se pierde para la posterior comercialización, lo que representa una medida clave para favorecer la libre circulación de las mercancías. "El agotamiento del derecho de marca". Derecho de Marcas. Barcelona: 2003, p. 201.

4. DE LAS HERAS, Tomás. "El agotamiento del derecho de marca en la jurisprudencia del tribunal de Justicia". Estudios sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Derecho de la Competencia. Homenaje a. Bercovitz. Barcelona: Grupo Español de la AIPPI, 2005, p. 587.

comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por éstas una vez realizada la primera venta. Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado. Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien⁵.

Asimismo, por sus características el agotamiento puede clasificarse en nacional, regional/comunitario e internacional. El agotamiento nacional se presenta cuando la primera venta del producto se realiza en el mercado del país del titular, debiendo ser realizada por él mismo o con su consentimiento. En el caso del agotamiento regional/comunitario se aplica la misma característica, pero el elemento territorial se extiende a la zona comunitaria. Finalmente, el agotamiento internacional contiene un escenario territorial más extenso, puesto que el efecto de la primera venta se extiende a cualquier país, comprendiendo por tal motivo, al agotamiento nacional y al regional/comunitario⁶.

Nuestro ordenamiento comunitario contempla el agotamiento internacional del derecho, estableciendo que el ingreso al comercio del producto marcado con el signo del titular en cualquier país⁷, determinará que ese titular pierda la facultad de impedir los actos de comercio posteriores con relación a tales productos. Así, la primera venta del producto en cualquier mercado, con la salvaguarda de los términos del artículo 158, será la que determine la pérdida

de la facultad del derecho de uso exclusivo del titular del signo.

IV. LAS IMPORTACIONES PARALELAS

Podemos definir a las importaciones paralelas como los actos de comercialización efectuados por terceros ajenos a la producción del bien, es decir, que no forman parte de la red de distribución regular de un producto determinado y que no cuentan con vinculación económica con el legítimo titular⁸.

Las importaciones paralelas constituyen un límite para el titular del derecho y una concesión para el potencial comerciante o importador, debido a que su participación en el mercado no tiene como elemento condicionante la autorización del titular del derecho para la finalidad mercantil.

Siguiendo a Tomas de las Heras, la posibilidad de usar un signo en el comercio en forma independiente de la voluntad de su titular, a través de la regulación de las importaciones paralelas, tiene una gran relevancia económica para los efectos del mercado y de la competencia, pues lo contrario significaría que el titular tendría el monopolio de importación de sus productos de marca, aislando estos productos del mercado y del sistema internacional de precios.⁹

Lo anterior permite apreciar que desde el punto de vista económico las importaciones paralelas concentran los diversos intereses que pueden existir en el tráfico mercantil. Si bien

5. Proceso 24-IP-2005.

6. Cfr. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos. "Manual de la Propiedad Industrial". Madrid: Marcial Pons, 2009, p. 657. PACÓN, Ana María. Loc. cit. p. 190 y ARACAMA, Ernesto. "El agotamiento de los derechos de marca y las importaciones paralelas". Temas de Derecho Industrial y de la Competencia 3. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1999, p. 21.

7. Debiendo haber sido realizada por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él.

8. El artículo 158 de la Decisión 486, precisa que se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas.

9. DE LAS HERAS, Tomás. Loc. cit. p. 588.

es posible encontrar intereses contrapuestos, por ejemplo, entre el titular de un derecho de marca y su voluntad de impedir el uso en el comercio de la misma, para los consumidores representará una ventaja, ya que el incremento de ofertantes se verá reflejado en la presencia de precios más bajos.

Sin embargo, mal haríamos en entender a las importaciones paralelas como una libertad absoluta a favor de terceros ajenos al derecho de marca; por el contrario, nuestro ordenamiento legal ha dispuesto los requisitos que van a constituir el escenario permisivo para ejercer un uso legítimo del derecho de un tercero. De esa manera, revisaremos brevemente las condiciones legalmente dispuestas para establecer un escenario donde se presenta el agotamiento del derecho a través de una importación paralela.

V. LAS CONDICIONES DE LAS IMPORTACIONES PARALELAS

De la lectura del primer párrafo del artículo 158 de la Decisión 486 antes citado, se advierte el contenido del supuesto de importación paralela como excepción al derecho de exclusiva del titular de un registro de marca.

En efecto, el titular de un derecho no podrá impedir la importación de productos que contengan su marca, después de que ese producto haya ingresado en el comercio en cualquier país, siempre y cuando este ingreso al mercado tenga como sustento que fue el propio titular quien lo efectuó o que se realizó con su consentimiento o, a través de una persona económicamente vinculada a él. Entonces, será la primera venta del producto - en cualquier mercado -, de acuerdo a las características mencionadas, la que determine la posibilidad de que el titular de la marca pierda el control sobre la distribución del mismo.

De ahí es que puede advertirse que la primera venta del producto configura una condición desde el plano objetivo, en tanto se circunscribe a un hecho concreto y verificable. Mientras que el consentimiento del titular para que esa primera venta se realice, en caso haya sido efectuado por terceros, configura una condición subjetiva.

Además, del texto del artículo 158 surge un presupuesto que circunscribe el ámbito de las importaciones paralelas al escenario donde los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro¹⁰.

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en reciente jurisprudencia¹¹, precisó que la importación paralela debe reunir los siguientes requisitos:

- Importación efectuada por un importador distinto al representante o distribuidor autorizado.
- Que el producto que se importe sea original.
- Si bien es un producto original está fuera de la cadena comercial oficial.
- Que el producto que se importe haya sido adquirido lícitamente en el mercado de otro país.
- Que el producto haya sido vendido por el propio titular del derecho, por otra persona con consentimiento del titular o por una persona económicamente vinculada con el titular del derecho.

Lo referido, además, deja claro que las licencias exclusivas o la existencia de distribuidores ofi-

10. Cabe indicar, en forma referencial, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través de diferentes pronunciamientos, ha establecido algunos criterios para determinar las características de supuestos referidos al estado de los productos, a sus envases o a sus presentaciones con relación a alegatos de agotamiento del derecho. Al respecto, puede revisarse las Sentencias 11-7-1996 (caso Bristol-Myers Squibb), 234-2002 (caso Boehringer-I) y 26-4-2007 (caso Boehringer-II).

11. Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 573-IP-2016, con fecha 26 de junio de 2017.

ciales no son argumentos que por sí mismos determinen la ilicitud de una importación. Es más, las importaciones paralelas representan una herramienta que contrarresta el provecho económico que un proveedor exclusivo puede obtener, ya que los nuevos ofertantes y la competencia determinarán la reducción de los precios.

VI. LAS IMPORTACIONES PARALELAS COMO FUENTE DE AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCAS

Las importaciones paralelas, conforme venimos señalando, representan una herramienta que desde el punto de vista económico busca conciliar los diversos intereses que pueden existir en el tráfico mercantil, que van a replicarse finalmente como una ventaja para los consumidores, a través del incremento de ofertantes que a su vez generará la reducción de los precios de los bienes.

La doctrina coincide en resaltar los beneficios del ingreso de nuevos ofertantes a un mercado que solamente cuenta con "distribuidores oficiales", puesto que el derecho de exclusiva del titular no otorga un monopolio en la distribución de los productos identificados con la marca.¹² Conforme a esa apreciación, luego de la primera venta, la comercialización de las mercancías escapará del alcance de la voluntad del titular del derecho y, por lo tanto, el destino de las mismas queda supeditado al desarrollo de las actividades de comercio.¹³

En un procedimiento en el que se discuta un supuesto de importación paralela, deberá tomarse especial cuidado con la actividad probatoria, puesto que como se verá más adelante, las autoridades nacionales no han dejado de lado la prevalencia del principio de presunción de licitud en la conducta de los administrados.

Por ello, apreciaremos que si bien será determinante que la documentación que acompaña y/o sustenta la importación resulte suficiente para la verificación de las condiciones establecidas para una importación paralela, también resultará relevante que la parte denunciante desvirtúe la presunción de licitud de la que goza la conducta desarrollada por cualquier importador.

La regulación legal del agotamiento del derecho ha permitido sobreponer el derecho al comercio frente al derecho al uso exclusivo de la marca por parte de su titular, restringiendo las facultades que éste puede desplegar al amparo de su derecho.

A continuación, revisaremos pronunciamientos de las autoridades nacionales y del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en las que se ha evaluado a las importaciones paralelas como fuente de aplicación del citado artículo 158, lo que permitirá apreciar la línea de criterio seguida en casos concretos.

VII. LAS IMPORTACIONES PARALELAS EN LA JURISPRUDENCIA

1. Características en la adquisición de los productos – Secuencia completa en la cadena de comercialización.

Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG denunció a Rodasur S.A.C.¹⁴, por supuestamente haber importado productos falsificados (rodamientos para motores) conteniendo una marca de su titularidad. La denunciada argumentó que los productos que ha importado son originales, habiendo sido puestos en el mercado por la propia denunciante, configurándose, en ese sentido, un supuesto de importación paralela de productos, de conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la Decisión 486.

12. Cfr. DE LAS HERAS, Tomás. *Loc. cit.* p. 588, FERNANDEZ-NÓVOA, Carlos. *Loc. cit.* p. 656 y 657 y PACON, Ana María. *Loc. cit.* p. 193 y 194.

13. Cfr. BERTONE, Luis y CABANELLAS, Guillermo. "Derecho de Marcas". Tomo II. Buenos Aires: Heliasta, 2006, p. 129.

14. La denuncia fue presentada con fecha 17 de julio de 2012 y se tramitó en el expediente N° 500948-2012.

A través de un recurso de apelación, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual evaluó los argumentos de Corporación Rodasur S.A.C. respecto a que algunos de los productos materia de denuncia fueron adquiridos en forma lícita¹⁵. Así, emitió la Resolución N° 1297-2014/TPI-INDECOPI de fecha 05 de junio de 2014, señalando lo siguiente:

- i) *"La Declaración Única de Aduanas que obra de fojas 29 a 38, las facturas que obran de fojas 163 a 192, 249 a 266 y 421 a 454, así como lo manifestado por las partes, acreditan que, con anterioridad al inicio de la presente acción, Corporación Rodasur S.A.C. importó al Perú rodamientos con la marca FAG, los cuales fueron adquiridos previamente de la empresa Comercializadora de Rodamientos de México CRM S. de R.L. de C.V. (...)*
- ii) *Asimismo, se encuentra demostrado, a través de las facturas que obran de fojas 249 a 266 y 421 a 454, que los rodamientos con la marca FAG vendidos por Comercializadora de Rodamientos de México CRM S. de R.L. de C.V. a la emplazada, fueron adquiridos por aquella de la empresa Distribuciones Garfía de Margarita Rodríguez Lozano, y esta última, los adquirió de la empresa Grupo Binasa del Norte, S.A. de C.V. (...)*
- iii) *Respecto a la relación que existe entre la empresa Grupo Binasa del Norte, S.A. de C.V., cabe precisar que de una revisión de la página web de la accionante que obra de fojas 267 a 270, se consigna que, por lo menos hasta el 13 de junio de 2012, Grupo Binasa del Norte, S.A. de C.V. era distribuidora autorizada de Schaeffler Technologies AG & Co. KG.*

- iv) *Por todas las consideraciones expuestas, se ha determinado que los rodamientos con la marca FAG vendidos por Comercializadora de Rodamientos de México CRM S. de R.L. de C.V. a la emplazada [...], fueron adquiridos a un tercero (Grupo Binasa del Norte, S.A. de C.V.) que contaba con la respectiva autorización, por lo que dichos productos fueron adquiridos en forma lícita".*

De acuerdo al análisis, la Sala concluyó que se había acreditado que los productos cuya importación motivó la denuncia fueron adquiridos a un tercero que contaba con la respectiva autorización y, de acuerdo a ello, se verificó el supuesto contenido en el artículo 158 de la Decisión 486.

Así, la acreditación de la existencia de una cadena de comercialización que contenía necesariamente a un distribuidor autorizado de la empresa titular de los derechos, fue lo que permitió a la Sala verificar la existencia de una importación paralela y con ello el agotamiento del derecho de la denunciante.

Como podrá advertirse, resulta esencial que la parte denunciada cuente con la documentación que sustente el argumento de la existencia de una importación paralela de productos. En el procedimiento referido, los medios probatorios permitieron acreditar ante la Sala que los productos materia de importación formaron parte de una cadena de comercialización que inició con una proveedora autorizada de Schaeffler Technologies AG & Co. KG. y que terminó en la adquisición de los productos por parte de Corporación Rodasur S.A.C. para su posterior importación a nuestro país.

15. En primera instancia, la Comisión de Signos Distintivos determinó que algunos de los productos importados por la denunciada fueron adquiridos a un distribuidor autorizado de la denunciante, por lo que respecto de tales productos se ha configurado una importación paralela.

Respecto del resto de productos la Comisión consideró que no se ha acreditado que hayan sido obtenidos de tercera persona autorizada y/o de una distribuidora que tenga autorización para realizar actos de comercio con dichos productos, lo cual determinó que con relación a dichos productos no resulte aplicable el artículo 158 de la Decisión 486.

2. Actividad probatoria en el procedimiento.

- i) Apple Inc. denunció a Porcell S.A.C.¹⁶, por supuestamente haber importado productos falsificados (cables USB) conteniendo una marca de su titularidad. La denunciada argumentó que los productos que ha importado son originales, habiendo sido puestos en el mercado por la propia denunciante, configurándose, en ese sentido, un supuesto de importación paralela¹⁷.

La Comisión de Signos Distintivos, emitió la Resolución N° 1513-2015/CSD-INDECOPI de fecha 6 de julio de 2015, declarando infundada la denuncia al considerar que en el presente caso se ha acreditado la existencia de una importación paralela. La Comisión precisó lo siguiente:

La denunciada mediante escrito de fecha 02 de junio de 2015, reconoció que adquirió, a través de una página web, los productos materia de denuncia de la empresa americana OEM SOURCE INC., la cual, según señala, se dedica a vender productos originales a nivel mundial. (...)

Conforme a lo anterior y de los medios probatorios presentados por la denunciada, es posible advertir que los productos materia de denuncia fueron adquiridos por ésta a través de un canal de comercialización y de un proveedor plenamente identificados, para su posterior ingreso a

territorio nacional, lo cual permite a esta Comisión concluir que no ha quedado acreditado, por parte de la denunciante, que los productos que PORCELL S.A.C. pretendió importar al Perú, no tengan el origen empresarial de APPLE INC.

Sobre el particular, es de señalar que si bien en la factura comercial (invoice) emitida por OEM SOURCE INC., no se aprecia el signo objeto de cuestionamiento, sí se identifican la cantidad y naturaleza de los productos que han sido materia de comercialización, los cuales coinciden con los que han sido materia del presente procedimiento. A ello cabe agregar que el medio probatorio antes citado ha sido valorado conjuntamente con las demás pruebas presentadas, tales como las impresiones de la página web <http://wassociation.com>, a fin de crear certeza respecto de la procedencia de los productos cuestionados.

Cabe indicar, además, que el hecho que la denunciada no sea representante o distribuidora autorizada de los productos de la denunciante, no constituye un supuesto suficiente que permita concluir que en el presente caso nos encontramos frente a mercancías que no cuentan con una marca legítima.

Finalmente, es de precisar que si bien la denunciante ha manifestado que los productos materia de cuestionamiento

16. La denuncia fue presentada con fecha 05 de mayo de 2015 y se tramitó en el expediente N° 671293-2015.

17. La denunciada argumentó, principalmente, lo siguiente:

La importación de productos ha sido de marcas originales.

Trabaja con la empresa OEM Source Inc., ubicada en Nueva York, que vende productos originales a nivel mundial. En el original del Invoice N° 50091 de fecha 16 de abril de 2015 se detallan la cantidad, código, descripción, entre otros datos de los productos materia de venta y el importe total.

El proveedor ha enviado una carta de referencia en la que indica que la compra ha sido formalmente hecha, señalando el número de envío y factura comercial, de igual modo corrobora que su relación comercial data de años atrás y que la mercadería que ellos distribuyen son productos originales.

El presente caso se trata de una importación paralela.

tendrían una procedencia incierta dado que "la impresión en el cable es de mala calidad y la fuente incorrecta", y que su empresa nunca transporta productos fuera de su embalaje de venta al por menor, sólo fabrica accesorios de color blanco, sin utilizar bolsas de plástico para el transporte de grandes cantidades, esta Comisión conviene en señalar que tales alegatos no resultan suficientes a fin de desvirtuar los argumentos de defensa formulados por la denunciada, tendientes a demostrar la licitud de los productos materia del presente procedimiento, dado que no se han presentado medios probatorios que permitan corroborar lo manifestado por dicha parte.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual, evaluado el procedimiento vía apelación, emitió la Resolución N° 0008-2017/TPI-INDECOPI de fecha 04 de enero de 2017, confirmando pronunciamiento de la Comisión de Signos Distintivos. La Sala hizo una valoración de los medios probatorios presentados en el procedimiento y precisó lo siguiente:

"De lo actuado en el presente procedimiento, así como de la revisión y análisis en conjunto de los medios probatorios presentados por las partes, se desprende que la factura emitida por la empresa OEM Source, Inc. de fecha 16 de abril de 2015 acredita que dicha empresa le vendió a Porcell S.A.C. 500 productos identificados como "USB Cable 30 Pin White" y "Lightning to USB Cable"."

Asimismo, de la carta emitida por OEM Source, Inc. se desprende que la misma alega ser una empresa que opera desde el año 2003 y que vende únicamente productos originales.

Por su parte, los medios probatorios presentados por la denunciante a fin de acreditar la ilicitud de los productos importados por la denunciada, corresponden a presuntos análisis comparativos entre los

productos importados por Porcell S.A.C. y productos originales Apple. Sin embargo, a criterio de la Sala las diferencias alegadas corresponden a características de la apariencia de los productos que resultan poco perceptibles, sin llegar a referirse a su funcionalidad o a sus características técnicas, por lo que no generan convicción sobre la procedencia ilícita de los productos, alegada por la denunciada, por lo que no se ha generado certeza respecto de su veracidad. Por otro lado, si bien en las declaraciones se hace referencia a números de serie incorrectos en los productos presuntamente importados por Porcell S.A.C., conforme a lo señalado anteriormente no se ha presentado información sobre los números de serie correctos que permita contrastar de manera fidedigna tal información.

Más aún, tales documentos constituyen pruebas de parte, las cuales, si bien han sido elaborados por un especialista en protección de marcas de Apple, se trata de un trabajador interno de dicha empresa, el cual ha emitido una opinión que no ha sido contrastada por un perito imparcial ajeno a dicha compañía.

(...)

Asimismo, si bien Apple, Inc. ha adjuntado copia de la carta remitida por sus representantes en el exterior a OEM Source, Inc., a criterio de esta Sala dicho documento constituye un requerimiento efectuado a dicha empresa para el cese de uso de productos falsificados y de información respecto de sus proveedores, la cual no acredita de por sí un accionar ilícito por parte de dicha empresa. Además, no se ha adjuntado al presente expediente la respuesta emitida por dicha empresa ante la comunicación antes referida.

Por todas las consideraciones expuestas, la Sala considera que no existen elementos suficientes que permitan concluir con certeza que los productos importados vendidos

por la empresa OEM Source, Inc. fueron adquiridos en forma ilícita.

Ahora bien, en virtud del principio de presunción de licitud establecido en el artículo 230, inciso 9 de Ley 27444, las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

Con relación al análisis efectuado por ambas instancias, sobresale con relación a la actividad probatoria, que prevaleció el principio de presunción de licitud, en virtud del cual las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario¹⁸. Así, la prevalencia de este principio fue determinante al momento de la evaluación de los medios probatorios presentados por las partes.

Quedó acreditado que los productos materia denuncia fueron adquiridos por Porcell S.A.C. a OEM Source, Inc., para posteriormente ser importados a nuestro país. La denunciante sostuvo que se trataba de productos falsificados y, por tanto, no podía permitirse su ingreso al mercado. Ambas instancias coincidieron en que los alegatos de la denunciante debían verificarse de los medios probatorios; en ese sentido, se precisó lo siguiente:

- La apariencia de los productos no es motivo suficiente para afirmar que se trata de productos falsificados.

- El canal de comercialización y el proveedor de los productos se encuentran plenamente identificados.
- Los medios probatorios de la denunciante no generaron certeza sobre la ilicitud de los productos importados, por lo que en el caso no se desvirtuó la presunción de licitud de la importación realizada por Porcell S.A.C.

Puede advertirse que, en ambas instancias no fue determinante acreditar que la compra de los productos formaba parte de una cadena de comercialización que incluía a un distribuidor autorizado de la empresa titular de los derechos¹⁹.

Asimismo, no puede escapar del análisis la relevancia de las fuentes y herramientas que actualmente se emplean en los negocios internacionales, dado que la tecnología ha reducido en forma contundente la complejidad, el tiempo empleado y los costos de las actividades que se involucran.

La autoridad en este caso, atendiendo a la naturaleza de los medios probatorios presentados por ambas partes, optó por hacer prevalecer el principio de presunción de licitud, ante lo cual, el factor determinante fue el análisis efectuado sobre la documentación tendiente a acreditar la existencia de una conducta ilícita.

- ii) Simonds Industries Inc. denunció a Eximport Distribuidores del Perú S.A.²⁰, por haber importado y comercializado hojas de sierra

18. El numeral 9 del artículo 246 del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, dispone que las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

Por su parte, el artículo 104 del Decreto Legislativo 1075, dispone que la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que sustentan su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

19. Al respecto, debemos considerar que obtener la documentación que certifique cada etapa de la cadena de comercialización es una situación compleja, pero no imposible, tal como se verificó en el caso descrito en el literal anterior.

20. La denuncia fue presentada con fecha 02 de noviembre de 2009 y se tramitó en el expediente N° 404225-2009.

para cortar usando la marca SIMONDS y/o SIMONDS y logotipo, sin su autorización. La denunciada argumentó que en el presente caso resulta de aplicación el agotamiento del derecho de marcas. Asimismo, indicó que, según su proveedor, éste tendría la representación de *Simonds International* para comercializar los productos en cuestión, lo cual acredita que los productos son originales y que se trataría de un supuesto de agotamiento del derecho de marcas.

La Comisión de Signos Distintivos, emitió la Resolución N° 1492-2009/CSD-INDECOPI de fecha 19 de junio de 2009, declarando fundada la denuncia, prohibiendo a la denunciada el uso del signo cuestionado y sancionándola con una multa de 0.5 U.I.T., entre otras cosas. La Comisión determinó que en el caso no se acreditó la existencia de una importación paralela y con ello el agotamiento del derecho de exclusiva sobre las marcas de la denunciante. Al respecto, la Comisión consideró:

(...) el artículo 158 de la Decisión 486 exige que los productos importados por la emplazada hayan sido introducidos al comercio por el titular del registro o por una persona vinculada a él. Al respecto, se advierte que la emplazada se ha limitado a presentar impresos de correos electrónicos cursados entre diversas personas de Centro América y Asia junto con una autorización de distribuidor emitida por la firma Simonds International, distinta a la accionante, Simonds Industries Inc., no existiendo consentimiento de parte de la titular de las marcas base de la denuncia (sean o no notorias).

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual, evaluado el procedimiento vía apelación, emitió la Resolución N° 604-2010/TPI-INDECOPI de fecha 11 de marzo de 2010, revocando la decisión de la Comisión de Signos Distintivos y declarando infundada la denuncia. La Sala realizó una valoración de los medios probatorios presentados en el procedimiento y, con relación al argu-

mento de la existencia del agotamiento del derecho, determinó lo siguiente:

"De los medios probatorios y la manifestado por las partes, se aprecia que:

Antes del inicio de la presente acción, Eximport Distribuidores del Perú S.A. importó desde China -del proveedor Zhejiang Chenlong Sawing Machine Group Co., Ltd.- 20 hojas de sierra utilizando la denominación SIMONDS (...).

La emplazada ha negado haber comercializado las hojas de sierra importadas, señalando, además, que los productos son originales pues fueron adquiridos de un proveedor legítimo y formal, tal como consta en el documento emitido por Simonds International obrante a foja 131. Ahora bien, respecto a la relación que existe entre la empresa Simonds International y la accionante, cabe precisar que:

- *Durante todo el presente procedimiento, la emplazada ha señalado que los productos fueron importados exclusivamente para su utilización como consumidor final y que han sido adquiridos de una empresa autorizada para ello por lo que habría operado el agotamiento del derecho de marcas de la accionante.*
- *De la revisión del poder presentado por la accionante, Simonds Industries Inc., se advierte que su domicilio se encuentra ubicado en 135 Intervale Road, Fitchburg, MA 01420, USA.*
- *De la revisión de la constancia presentada por la emplazada obrante a foja 131, se advierte que el domicilio de Simonds International, se encuentra ubicado en Intervale Road, P.O. BOX 500, Fitchburg, MA 01420.*

Se ha revisado la página web www.simondsinternational.com, consignada en el membrete de la constancia presentada por la emplazada obrante a foja 131 constatando lo siguiente:

- *La oficina principal de la empresa Simonds International se encuentra ubicada en 135 Intervale Road P.O. Box 500 Fitchburg, MA 01420, es decir, en la misma dirección señalada como domicilio de la empresa Simonds Industries Inc.*
- *Entre los antecedentes históricos de la empresa actualmente denominada Simonds International, aparece la empresa denominada Simonds Industries Inc., así como la utilización de la denominación SIMONDS SAW AND STEEL como nombre comercial y de la denominación SIMONDS y logotipo, que es utilizada como marca de sus productos.*

De acuerdo a lo expuesto, la Sala considera que existen indicios suficientes para presumir razonablemente que los productos importados por la emplazada fueron introducidos en el comercio por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a dicho titular, de acuerdo a lo señalado por el artículo 158 de la Decisión 486.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que en procedimientos de denuncia de parte como el presente, corresponde a la parte denunciante acreditar la comisión de la conducta supuestamente infractora. En ese sentido, en el presente caso, correspondía a Simonds Industries Inc. acreditar la infracción de sus derechos de Propiedad Industrial por parte de Eximport Distribuidores del Perú S.A., lo cual no se ha acreditado en el presente caso. Por el contrario, la Sala considera que existen indicios suficientes para presumir razonablemente la procedencia lícita de los productos importados por la emplazada.

A diferencia del procedimiento iniciado por Apple Inc., referido en el literal b, los medios probatorios en este procedimiento permitieron una afirmación más contundente con relación al argumento del agotamiento del derecho, de ese modo, la Sala consideró que contaba con indicios suficientes para presumir razonablemente la procedencia lícita de los productos importados por la emplazada.

Por otro lado, en el último párrafo de la resolución, se advierte que la afirmación de la Sala corresponde al principio de presunción lícitud, lo cual, al igual que en el caso anterior, fue tomado en cuenta al evaluar los medios probatorios. Sin embargo, si bien la Sala precisó la obligación de la denunciante de desvirtuar la lícitud de la conducta de la denunciada, también estableció que de los medios probatorios se advierte la existencia de indicios suficientes para presumir la procedencia lícita de los productos importados por la emplazada.

- iii) Louis Vuitton Malletier denunció a Trading Perú Retail S.A.C.²¹, por la comercialización de carteras, billeteras y accesorios conteniendo marcas de su titularidad, los cuales serían falsificados. La denunciada argumentó que comercializa productos originales, habiendo adquirido los mismos de la empresa Velius S.A.C., la misma que los importa de los Estados Unidos de América.

Mediante Resolución N° 6191-2008/OSD-IN-DECOPI de fecha 17 de abril de 2008, la Oficina de Signos Distintivos declaró infundada la acción por infracción interpuesta, considerando que:

"Corresponde a la accionante acreditar el origen ilícito de los productos comercializados por la emplazada, lo cual no ha ocurrido en el caso de autos, toda vez que no ha logrado demostrar fehacientemente que tales artículos no corresponden a los

21. La denuncia fue presentada con fecha 09 de mayo de 2007 y se tramitó en el expediente N° 313940-2007.

marcados legítimamente; es decir, sus afirmaciones no se encuentran sustentadas con elementos probatorios suficientes, no obstante corresponderle la carga de la prueba conforme a ley.

En el caso de la emplazada, ésta ha manifestado que tales productos los adquiere de una empresa importadora que a su vez los adquiere de empresas que venden los productos de la accionante a precios inferiores a lo que ésta indicó en sus escritos. Para acreditar ello, ha presentado los documentos correspondientes a la importación de los citados productos, incluyendo los comprobantes de compra de los mismos a empresas norteamericanas como Marshalls, T. J. Maxx y Ross; asimismo, ha adjuntado documentación adicional que corrobora que estas empresas comercializan productos identificados con la marca de la accionante y ofertan sus productos a precios por debajo del promedio.

La Sala de Propiedad Intelectual, evaluado el procedimiento vía apelación, emitió la Resolución 117-2009/TPI-INDECOPI de fecha 26 de enero de 2009, revocando el pronunciamiento de la Oficina de Signos Distintivos y declarando fundada la denuncia. La Sala realizó una valoración de los medios probatorios presentados en el procedimiento y, con relación al argumento de la existencia del agotamiento del derecho, determinó lo siguiente:

"De la revisión y análisis de los medios probatorios, se desprende que efectivamente Trading Perú Retail S.A.C. le ha comprado a la empresa Velius S.A.C. productos identificados con la marca LOUIS VUITTON; sin embargo, no se encuentra demostrado que Velius S.A.C. haya adquirido dichos productos en forma legítima, es decir, que compró productos que fueron introducidos por el propio titular de la marca cuestionada.

Así, la emplazada señala que Velius S.A.C. adquirió los productos en mención de las

tiendas norteamericanas Marshalls, T. J. Maxx y Ross – las cuales, según la emplazada, venden productos originales LOUIS VUITTON – para luego importarlos al Perú, sin embargo, de la revisión de los tickets emitidos por dichas empresas se advierte que en ninguno de ellos se consigna la venta de productos LOUIS VUITTON, así como tampoco se consigna marca alguna en las declaraciones de importación presentadas. Por tanto, no hay certeza acerca del origen de los productos vendidos por Velius S.A.C. a la emplazada y que ésta comercializó en nuestro país posteriormente.

(...)

Para aplicar la figura del agotamiento del derecho de marca, primero el emplazado debe demostrar que los productos que comercializa han sido adquiridos lícitamente, por lo que sólo en ese caso la carga de la prueba corresponde al accionante, es decir, éste tendría que acreditar que los productos comercializados por la emplazada son falsos; sin embargo, dado que en el presente caso la emplazada no ha demostrado que haya comercializado productos introducidos por la propia accionante o con la autorización de ésta, la Sala considera que no resulta aplicable la figura del agotamiento del derecho de marca. En virtud de ello, carece de relevancia pronunciarse sobre los documentos presentados por la accionante que tenían el fin de demostrar que los productos comercializados por la emplazada eran falsos.

En ese sentido, se deben desestimar los argumentos expuestos por la emplazada en cuanto a que adquirió los productos en cuestión en forma lícita, toda vez que dichos argumentos no se encuentran sustentados con ningún documento".

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la República, a través del proceso contencioso administrativo iniciado contra la Resolución N° 117-2009/TPI-INDECOPI, señaló lo siguiente:

"De la revisión de los autos se advierte que el recurrente, no puede invocar la aplicación del agotamiento del derecho de marca, por cuanto para que opere el mismo, debe estar plenamente acreditado que quien lo invoque realice actos de comercialización" (...) después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él (...) conforme al artículo 158 de la Decisión número 486; de allí que corresponde al recurrente demostrar dicha circunstancia, que no implica la inversión de la carga de la prueba, sino que constituye una obligación de su parte para beneficiarse con el principio denominado agotamiento del derecho de marca, pues es justamente el principio de agotamiento de marca el que autorizaría a la recurrente a comercializar los productos en mención(...)"

En los pronunciamientos recaídos tanto en la segunda instancia administrativa como en sede judicial, se realizó una precisión para la aplicación del principio de presunción de licitud y la carga de la prueba que recae en la parte denunciada. Así, se confirma que la obligación de esta última de contar con los medios probatorios que resulten suficientes para la aplicación del supuesto del artículo 158 de la Decisión 486, no vulnera el principio de presunción de licitud.

3. Desde la óptica del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Las importaciones paralelas han sido parte de reiteradas interpretaciones prejudiciales por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Para esto, el Tribunal ha tenido una línea de criterio que a lo largo de los últimos años se ha mantenido uniforme, lo cual nos permite referir algunos pronunciamientos para poner de manifiesto el criterio que utiliza para interpretar

a las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho.

En reiterada jurisprudencia el Tribunal ha afirmado que: *La importación paralela es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al representante o distribuidor autorizado, es decir, aquella que se efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial.*²²

En la Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-IP-2015, el Tribunal, en atención a la consulta *¿Cómo debe analizarse e interpretarse el concepto de agotamiento del derecho de marca, así como el fin (término) del derecho exclusivo de la marca?*, formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, señaló lo siguiente:

"Dicha interrogante nos trae a colación el tema del agotamiento del derecho de marca, el cual debe entenderse como el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por éstos una vez realizada la primera venta, ello mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del producto o servicio.

Al respecto, en el Proceso 24-IP-2005 del 25 de mayo de 2005, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se refirió a la figura de las importaciones paralelas y al agotamiento del derecho de la marca.

La importación paralela es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al representante o distribuidor autorizado, es decir, aquella que se efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial. (...)

22. Puede revisarse las interpretaciones recaídas en los Procesos 24-IP-2005 y 573-IP-2016.

El agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide a su titular oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por éstas una vez realizada la primera venta. Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado. Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien.

La corte consultante deberá determinar si se ha incurrido o no en alguna de estas situaciones; de no ser el caso se estaría frente a una evidente infracción al derecho de exclusividad de la marca”.

En la interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 368-IP-2015, el Tribunal precisó:

“(...) deberá tenerse en consideración la figura del agotamiento de derechos de propiedad industrial, contemplada en el Artículo 158. Es decir, 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 tal registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, 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.

En ese caso, se deberá verificar si el producto respectivo fue legítimamente introducido en el comercio en cualquier país por el titular o por un tercero con su consentimiento o económicamente vinculado a él, con anterioridad al acto que supuestamente infringiría el derecho exclusivo sobre la marca”.

Lo extraído de las interpretaciones prejudiciales reafirma el criterio adoptado por nuestras auto-

ridades nacionales, quedando fuera de debate el contenido interpretativo del artículo 158 de la Decisión 486, por lo que su aplicación queda reservada a la evaluación que realice la autoridad respecto a los medios probatorios que ofrezcan las partes en el procedimiento.

4. Las importaciones paralelas y la competencia

En el Proceso 573-IP-2016, el Tribunal puso de manifiesto la relevancia de las importaciones paralelas como fuente de agotamiento de derecho de marcas y su relación con el principio de promoción de la libre competencia. Así, el Tribunal señaló lo siguiente:

“Es importante mencionar que el legislador andino, al dotar de contenido al Artículo 158 de la Decisión 486, optó por la posición que se muestra a favor de las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de marca. La razón de ello descansa en el hecho de que otro principio rector que guía el proceso de integración andino es la promoción de la libre competencia.

En efecto, las importaciones paralelas promueven una mayor competencia en el mercado, lo que beneficia a los consumidores, pues genera una mayor oferta para satisfacer la demanda existente. Si bien es una competencia entre productos que tienen la misma marca, si esta tuviera posición de dominio en el mercado, dicha competencia es relevante para los consumidores. Precisamente, las importaciones paralelas evitan la consolidación de monopolios”.

Este pronunciamiento reconoce en las importaciones paralelas una finalidad que sobrepasa el interés privado y el derecho al comercio de un tercero distinto al titular, enfatizando su relevancia como una herramienta que garantiza y promueve la competencia, lo cual permitirá el incremento de la oferta y con ello, el beneficio a los consumidores.

VIII. CONCLUSIONES

Las importaciones paralelas son realizadas por agentes distintos al titular del derecho, repre-

sentante o distribuidor autorizado, los cuales se encuentran fuera de la cadena comercial oficial. Esta situación genera un beneficio para los consumidores quienes, producto del surgimiento de competencia, podrán encontrarse con precios menores.

Esa afirmación no debe confundirse con una libertad que excluye completamente la voluntad del titular, ya que legislativa y jurisprudencialmente las importaciones paralelas han sido definidas en forma unánime, así como las condiciones para su reconocimiento.

En efecto, la alegación de que los productos corresponden a una importación paralela deberá presentar como característica que tales

productos se encuentran dentro de la secuencia completa oficial de comercialización, que tiene como punto de partida una venta realizada por el titular, con el consentimiento de éste o por un tercero vinculado a él.

Sin embargo, no debe dejarse de observar que la prevalencia del principio de presunción de licitud, ha determinado que jurisprudencialmente no resulte indispensable certificar la presencia en forma completa de la referida secuencia de comercialización. En ese escenario, la denuncia deberá contener el soporte probatorio que desvirtúa la presunción de licitud de la importación cuestionada, permitiéndole a la autoridad contar con los elementos suficientes para desestimar una alegación de importación paralela.