

Las Importaciones Paralelas

Lic. Buadelio Hernández Domínguez

Especialista en Derechos de Autor y Propiedad Industrial

Este artículo preferí escribirlo ya que hubo sido ratificado el TLC tanto por Canadá, Estados Unidos y el Congreso Mexicano que, valientemente, ha decidido que los Estados Unidos Mexicanos formemos parte de este mundo en donde el libre mercado es la piedra de toque para el desarrollo.

El TLC de América del Norte, traerá como consecuencia que en un plazo de quince años, a partir del 1o. de enero de 1994 y de manera paulatina y mesurada, se vaya dando la libre circulación de mercancías y de marcas.

Como consecuencia del libre comercio, no dudo que se darán las importaciones paralelas de cuyas consecuencias económicas y jurídicas no se tiene previsto nada.

Las importaciones paralelas se dan substancialmente con la importación de artículos que detentan una marca que ya existe registrada en el país



importador, pero que la titularidad de dicha marca pertenece al país exportador, en donde el importador es licenciatarario o usuario autorizado de la marca que ostentan los productos.

Esta es la manera en que es entendida la importación paralela simple, sin embargo, existen otras formas de importación paralela, en donde el titular original de una marca la exporta a otro país en donde existe un fabricante que puede ser una filial o un franquiciatario, originando una competencia de los productos frente al consumidor del país receptor, en donde los productos son, unos producidos y otros importados, lo que implica un problema de garantías de seguridad al consumidor final quien no sabe cómo identificar un producto u otro.

Las importaciones paralelas tienen una serie de variantes que se van a ir explorando a medida que vaya entrando en vigencia el TLC.

El artículo 92 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, señala en su fracción II, en forma laxa, lo que se debe entender por importación paralela y dicho artículo establece literalmente lo siguiente:

ARTICULO 92.- El registro de una marca no producirá

efecto alguno contra:

II. Cualquier persona que comercialice, distribuya, adquiera o use el producto al que se aplica la marca registrada, luego que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio por el titular de la marca registrada o por la persona a quien le haya concedido licencia.

Queda comprendida en este supuesto la importación de los productos a los que se aplica la marca, que realice cualquier persona para su uso, distribución o comercialización en México, en los términos y condiciones que señale el reglamento de esta ley.

La realización de cualquier actividad contemplada en el presente artículo no constituirá infracción administrativa o delito en los términos de esta ley.

Probablemente el Reglamento de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que según palabras del Director General de Desarrollo Tecnológico, Jorge Amigo Castañeda, será publicado antes de diciembre del 93, nos dé mayor luz respecto a cómo van a funcionar realmente las importaciones paralelas permitidas y las no permitidas; de momento sólo nos queda analizar el contenido de la ley y el contenido del TLC.

De acuerdo con la ley, (artículo 92 II trans-

crita) las importaciones paralelas se deben considerar lícitas cuando el producto se hubiera introducido al país lícitamente en el comercio por:

- a) el titular de la marca;
- b) el licenciataria o franquiciatario;
- c) el importador, o
- d) cualquier persona que cumpla con las

condiciones del reglamento (pendiente de publicarse).

Tomando en consideración los puntos señalados, las importaciones paralelas se van a dar de manera gradual y constante dentro del bloque norteamericano de libre comercio, esto es en Estados Unidos de América, Canadá y los Estados Unidos Mexicanos.

El TLC no habla de las importacio-

nes paralelas en forma específica, pero sí maneja la libertad del manejo de las marcas en su artículo 1708 en su punto 10 que señala: "Ninguna de las Partes podrá dificultar el uso en el comercio de una marca mediante requisitos especiales..."

En versión de los comentarios vertidos, nuestra ley está adaptada al Tratado y nos indica que el agotamiento del derecho a la explotación de la marca, está basado en la licitud de la importación y más precisamente a partir de la puesta en el comercio.

El tema es demasiado complejo, sobre todo si tomamos en cuenta que para agotarlo es necesario tener el reglamento en nuestras manos, lo que será motivo de un nuevo comentario, aunque, con todo y reglamento, necesitaremos algunos años para irlo asimilando.

Diversos casos de importaciones paralelas se dieron en la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá sin que haya uniformidad o jurisprudencia comparable al respecto.

Para los tribunales norteamericanos la autenticidad de los productos es básica para que las importaciones paralelas puedan ser permitidas. Aquí, la autenticidad implica la identidad de productos



puestos en circulación, ya que cualquier variante implica la posibilidad de confusión. En otras palabras, lo que se trata es de evitar cualquier posible confusión al público consumidor.

Para los canadienses, la autenticidad es importante, pero impera más la buena o mala fe que surge del comercio de las importaciones paralelas, es decir, si la intención es sólo el comercio lícito o se quiere rebazar para llegar a una competencia desleal.

En la Unión Europea (antes Comunidad Económica Europea) que es el ejemplo más viejo de un mercado común moderno, no hay un acuerdo estandarizado que determine la forma de establecer si las importaciones paralelas caen o no en una infracción, por lo tanto en los Estados Unidos Mexicanos nos de-

bemos dar cuenta que existen por descubrir una infinidad de puntos que deberán irse negociando mientras dura la puesta en marcha del TLC.

Conclusión

Como podemos entender, las importaciones paralelas son un foco de atención para todos los importadores, comerciantes, industriales y público en general que explotan o compran una marca en especial.

Durante los años que se lleve a cabo la puesta en marcha del TLC, irá surgiendo jurisprudencia que jurídicamente adaptará a los países a un mercado libre en el bloque comercial más grande del mundo y, poco a poco, se irá descubriendo cómo van a funcionar las importaciones paralelas.