

EN ESTE NUMERO:

SECCION JURIDICA
MONOGRAFICO:

ESTUDIO SOBRE LAS IMPORTACIONES PARALELAS.
VISION HISTORICA DE LAS MISMAS E INCIDENCIA DE LA REFORMA DEL CODIGO PENAL

SECCIÓN JURÍDICA

I.- ANTECEDENTES Y PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN.-

Las "importaciones paralelas", son importaciones en España de productos originales y auténticos, pero que no se llevan a cabo a través de los canales de distribución habituales de dichos productos o de los distribuidores autorizados de los mismos.

El tratamiento que el derecho español ha dispensado a esta figura ha ido variando conforme han sido introducidos cambios legislativos en el sistema jurídico español. El último cambio ha supuesto que, a partir del próximo 1 de Octubre de 2.004 y con la entrada en vigor la nueva Ley Orgánica 15/2003 de 25 de Noviembre de 2.003 de modificación del Código Penal, las importaciones paralelas pasan a convertirse en una conducta tipificada legalmente y, en consecuencia, podrán ser objeto de persecución penal.

A continuación, procedemos a ofrecer una visión lo más amplia posible de la evolución histórica de la figura de las importaciones paralelas hasta llegar a la situación actual en la que, como acabamos de indicar, ha sido tipificada como delito.

II.- SITUACIÓN HISTÓRICA ANTERIOR DE LAS IMPORTACIONES PARALELAS; PRINCIPIO DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA.-

Históricamente, en España, se ha venido discutiendo la legalidad de las importaciones paralelas y, como consecuencia, el alcance de la figura del agotamiento del derecho de marca. Este agotamiento del derecho de marca se entiende como la facultad impeditiva de la que dispone el titular de la marca para impedir la puesta en el mercado de productos propios, considerando que una vez el titular ha puesto su producto en el mercado y, por lo tanto, ha obtenido el beneficio que ello le suponga, pierde la posibilidad de impedir ulteriores comercializaciones de ese mismo producto. Por lo tanto, el primer adquirente al titular de la marca del producto podría libremente comercializar a su vez ese concreto producto.

Y si se admitiese la libertad absoluta para esas posteriores "recomercializaciones", estaríamos en presencia del agotamiento absoluto del derecho de marca, del llamado agotamiento internacional del derecho de marca, independientemente del país en el que se haya producido la primera puesta en el mercado del producto.

Por lo que respecta a España, en el antiguo Estatuto de la Propiedad de 1.929, que para la materia de marcas se mantuvo vigente hasta el año 1989 en que entró en vigor la Ley de Marcas 32/1988, nada se regulaba expresamente con respecto a esta figura del agotamiento del derecho de marca.

Y es por ello que tradicionalmente en nuestro país se aceptaba el principio de agotamiento internacional, al considerarse, como señalábamos anteriormente, que el titular de la marca, al efectuar la primera comercialización de su producto en cualquier país, ya había obtenido por el mismo el beneficio económico que le correspondía y por lo tanto no podía impedir las ulteriores comercializaciones de ese mismo producto en cualquier país o territorio.

Abundando en esta materia, se señalaba por determinada doctrina que el agotamiento internacional de los derechos de propiedad industrial se reconocía en el texto del GATT de 1.947 y que es consecuencia de lo establecido en los artículos III, XI y XX d) del citado texto. Según esta línea argumental los párrafos 1 y 4 del artículo III consagran a nivel del GATT el principio del trato nacional o asimilación de los productos importados a los nacionales (y comunitarios) en materia de reglamentaciones interiores. La legislación sustantiva reguladora de los derechos de propiedad industrial está sometida a estos principios por afectar a la venta, la oferta para la venta, la compra, el transporte, la distribución y el uso de los productos importados y nacionales en el mercado, tal y como determina el párrafo 4º del artículo III del GATT de 1.947. En consecuencia, los productos de toda Parte Contratante no deberán recibir de la ley nacional o comunitaria sobre propiedad industrial un trato menos favorable que el concedido a los productos

similares de origen nacional o comunitario, evitando toda discriminación.

En esta línea se argumenta que el texto del GATT revisado en la Ronda Uruguay (GATT de 1.994) no ha modificado el artículo III del GATT de 1.947. Por este motivo, la no regulación del principio de agotamiento del derecho en el acuerdo TRIP's queda salvada por la necesidad de reconocer y aplicar el agotamiento internacional que se desprende del ya citado artículo III.

En base a estas y otras consideraciones, la jurisprudencia española, en los escasos asuntos en los que tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto, venía a defender el principio del agotamiento internacional o absoluto, como por ejemplo en la muy significativa y relevante Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 15 de Mayo de 1.985. No obstante, esta Sentencia fue dictada en el año 1.985, fecha en la que estaba todavía vigente el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1.929, no había entrado en vigor ni existía la Ley de Marcas de 1.988 y, sobre todo, no se había producido todavía la incorporación de España a la Unión Europea. En consecuencia, la doctrina expuesta en la anterior Sentencia no refleja la situación actual ni las tendencias jurisprudenciales hoy en día en vigor.

III.- EVOLUCIÓN POSTERIOR DE LA DOCTRINA SOBRE LAS IMPORTACIONES PARALELAS Y DEL PRINCIPIO DEL AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA.-

En el año 1.985, como es bien sabido, se produjo el hecho histórico de la adhesión de España a la Unión Europea; y, entre otras muchas consecuencias, ello trajo consigo la incorporación al acervo cultural y jurídico de nuestro país de la doctrina jurídica y jurisprudencial que venía aplicándose desde años antes en el marco de la citada Unión Europea en muchas materias y, entre otras, en el campo de la propiedad industrial y del derecho de marcas. Y, dentro de ello, también la postura que se estaba manteniendo en la jurisprudencia comunitaria con respecto a la figura del agotamiento del derecho de marca que, a grandes rasgos, ya establecía como ámbito geográfico o territorial del agotamiento el del territorio de la Unión Europea, limitando pues el agotamiento a dicho espacio y rechazando por tanto el agotamiento internacional o absoluto.

Este principio, acuñado inicialmente en la jurisprudencia comunitaria, tuvo su reflejo legal posterior a nivel comunitario en la Primera Directiva 89/104/CEE de 21 de Diciembre de 1.988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros en materia de marcas. Pues bien, en el artículo 7.1 de dicha Directiva se estableció lo siguiente:

<<El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por el titular o con su consentimiento>>.

Vemos pues que en esta Directiva ya se establecía expresamente el principio del agotamiento limitado al espacio comunitario, y no el absoluto, aunque algunos tratadistas trataron de argumentar que ese era un principio mínimo, que no impedía que las legislaciones de algunos estados miembros pudieran ampliar el alcance geográfico o territorial del agotamiento del derecho de marca.

Por lo que respecta a España, la Ley de Marcas 32/1988 de 10 de noviembre que, por lo tanto, se promulgó con anterioridad a la Directiva comunitaria citada, pero que a grandes rasgos ya recogía la práctica totalidad de sus principios, en su artículo 32.1 limitó el alcance geográfico del agotamiento del derecho de marca exclusivamente al territorio nacional.

Finalmente, la nueva Ley de Marcas que sustituyó a la de 1.988, la Ley 17/2001 de 7 de Diciembre, dejó definitivamente clara la situación con relación al principio del agotamiento del derecho de marca, cuando en su artículo 36.1 establece lo siguiente:

<<El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento>>.

En base a todas las disposiciones legales anteriores, tanto los Tribunales comunitarios como los Tribunales españoles del orden jurisdiccional civil han venido aceptando la limitación del principio del agotamiento del derecho de marca al ámbito estrictamente comunitario y, por consiguiente, han venido aceptando unánimemente que la importación en España de un determinado producto desde un país no perteneciente al Espacio Económico Europeo, sin que dicho producto haya sido introducido en el mercado español por el titular de la marca o con su consentimiento supone un acto de infracción y violación del derecho de marca y, por lo tanto, puede ser perseguido judicialmente por los medios previstos en la legislación de marcas; y, por consiguiente, se puede solicitar y obtener la prohibición de importación y de comercialización, la retirada del mercado y la indemnización de los daños y perjuicios causados.

En ratificación de lo anterior, se pueden citar determinadas resoluciones judiciales españolas como, por ejemplo, la Sentencia de la Sección Quince de la Audiencia Provincial de Barcelona de 30 de Enero de 2.004; Sentencia de la

de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 6ª, de 26 de Mayo de 2.003 y Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 8 de Febrero de 2.003.

Por todo ello, en nuestra opinión queda perfectamente establecido que las llamadas importaciones paralelas en España de productos procedentes de países no pertenecientes al Espacio Económico Europeo, sin autorización del titular de la marca, han de ser consideradas como infracción al derecho de marca, con las consecuencias inherentes a ello.

IV.- INCIDENCIA DE TODO LO ANTERIOR EN LA VÍA PENAL Y PERSEGUIBILIDAD POR DICHA VÍA DE LAS IMPORTACIONES PARALELAS; RELEVANCIA DE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL.-

La protección penal de los delitos contra la propiedad industrial venía recogida en el antiguo Código Penal en su artículo 534. El nuevo Código Penal de 1.995, derogatorio del anterior, aprobado por Ley Orgánica 10/1995 de 23 de Noviembre, y que entró en vigor el 24 de Mayo de 1.996, dedica su art. 274, 1) y 2) a los delitos contra la propiedad industrial y, en concreto, en contra de los derechos de marca.

Si bien en el nuevo Código Penal se describen con mayor precisión que en el Código anterior las actuaciones que pueden ser consideradas como delito -y, por lo tanto, perseguibles por la vía penal- no parece, sin embargo, que las importaciones paralelas puedan ser claramente encuadradas en los supuestos previstos en los dos apartados del artículo 274, ni siquiera en su segundo apartado. Y es sabido que en el Derecho Penal no cabe la interpretación extensiva de los preceptos punitivos, sino que se tiende a una interpretación restrictiva.

Por otra parte, siendo requisito imprescindible para la existencia de este tipo de delitos un dolo cualificado, teniendo en cuenta las diferentes interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales que han existido hasta fechas recientes con relación a la figura y extensión del agotamiento del derecho de marca y que se ponían de manifiesto en los apartados anteriores del presente estudio y en la jurisprudencia civil citada, los casos de importaciones paralelas no han sido llevados normalmente a la vía penal porque es razonable pensar que se produciría una absolución de los imputados, ya que previsiblemente los Tribunales del orden jurisdiccional penal considerarían que esto sería una materia a dilucidar por la jurisdicción civil.

Por ello, no existen prácticamente hasta la fecha resoluciones penales que aborden esta materia, aunque podemos citar una Sentencia de la Sala Segunda del

Tribunal Supremo de 2 de Abril de 2.001 (Ponente Sr. Bacigalupo).

Y aunque esta sentencia no se refiere específicamente a un tema de marcas y de importaciones paralelas de productos bajo marca, creemos que la doctrina sentada en la misma, que se refiere a importaciones paralelas de obras protegidas por propiedad intelectual sería de perfecta aplicación al caso que nos ocupa, lo que vendría a ratificar lo indicado anteriormente en el sentido de que, hasta la fecha, no estaba en absoluto claro si las importaciones paralelas podían ser perseguibles por la vía criminal o, para ser más precisos, creemos que la tendencia general sería la de optar por la no penalización de estas importaciones paralelas.

Es aquí y en este momento cuando tenemos que hacer referencia obligada a la modificación del Código Penal, operada por medio de la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de Noviembre de 2.003 de modificación del Código Penal; en lo que aquí interesa, tenemos que resaltar el contenido del artículo nonagésimo octavo de dicha Ley Orgánica, que modifica el apartado 1 del artículo 274 y añade los nuevos apartados 3 y 4 al citado artículo:

<<1. Será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 12 a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Igualmente, incurrirán en la misma pena los que importen intencionadamente estos productos sin dicho consentimiento, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquéllos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos de dicho Estado, o con su consentimiento.

3. Será castigado con la misma pena quien, con fines agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda

o comercialice de otra forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la legislación sobre protección de obtenciones vegetales.

4. Será castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de los actos descritos en el apartado anterior utilizando, bajo la denominación de una variedad vegetal protegida, material vegetal de reproducción o multiplicación que no pertenezca a tal variedad.>>

Los apartados 3 y 4 no son relevantes de cara a las importaciones paralelas pero sí lo son, en cambio, para las variedades y obtenciones vegetales

De esta nueva redacción del artículo 274 del Código Penal se pueden extraer, en nuestra opinión, por lo menos dos conclusiones fundamentales. En primer lugar, se refuerza la protección de los derechos de marca, en tanto en cuanto se agravan las penas previstas en la anterior redacción de este artículo 274 del Código Penal. Y, en segundo lugar, pasan a contemplarse expresamente entre las conductas prohibidas y castigadas penalmente las importaciones paralelas que sean consecuencia de una actividad "intencionada" del sujeto y que consistan en la importación sin autorización del titular de la marca de los productos, independientemente de que el origen del producto sea lícito o ilícito en su país de procedencia, y siempre y cuando dichos productos no provengan de un país miembro de la Unión Europea.

Con ello, y como conclusión adicional, podemos afirmar por un lado que esta introducción de un nuevo tipo penal debe significar que este tipo de actividades no debían considerarse como penadas anteriormente (porque en el caso contrario no hubiese hecho falta su introducción en el Código Penal); y, por otro lado, que se cierra definitivamente el círculo de la prohibición total de las importaciones paralelas procedentes de países no miembros de la Unión Europea.

Es importante resaltar que, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Final Quinta de la Ley Orgánica 15/2003, en lo relativo a lo que aquí nos ocupa, esta modificación del Código Penal entrará en vigor el 1 de Octubre de 2.004; también tenemos que señalar que, tanto por el principio general de irretroactividad de las leyes penales en aquello que sea más perjudicial para el reo, como por el contenido expreso de la Disposición Transitoria Primera del citado texto legal, parece evidente que todos aquellos actos cometidos con anterioridad al 1 de Octubre de 2.004 no podrán ser perseguidos penalmente, pero si todas aquellas importaciones de este tipo realizadas a partir del citado 1 de Octubre de 2.004.

V.- CONCLUSIONES FINALES.

A la vista de todo lo anterior, en nuestra opinión, se pueden establecer las siguientes conclusiones:

1ª).- Las importaciones paralelas procedentes de un país no miembro del Espacio Económico Europeo, inconcisas por el titular de un derecho de marca, y realizadas con anterioridad al 1 de Octubre de 2.004 pueden ser prohibidas y perseguidas por la jurisdicción civil y/o mercantil.

2ª).- Las importaciones paralelas procedentes de un país no miembro del Espacio Económico Europeo, inconcisas por el titular de un derecho de marca, y realizadas con anterioridad al 1 de Octubre de 2.004 no pueden ser prohibidas y perseguidas por la jurisdicción penal.

3ª).- Las importaciones paralelas procedentes de un país no miembro del Espacio Económico Europeo, inconcisas por el titular de un derecho de marca, y realizadas a partir del 1 de Octubre de 2.004 pueden ser prohibidas y perseguidas indistintamente tanto por la jurisdicción civil y/o mercantil como por la jurisdicción penal.

Nuestras Oficinas

OFICINAS CENTEALES MADRID Calle Columela, 5 28001 MADRID ☎ 902 152 359 ☎ 915 767 910 ☎ 914 315 701 ✉ henson@henson-co.com					
ALICANTE Avda. Maisonnave, 41 03003 ALICANTE ☎ 965 131 550 ☎ 965 131 434 ✉ alicante@henson-co.com	BILBAO Calle Gran Vía, 81 4º Pta.8 48011 BILBAO ☎ 944 422 977 ☎ 944 423 220 ✉ bilbao@henson-co.com	MURCIA Calle Maestro Alonso, 4 30005 MURCIA ☎ 968 204 999 ☎ 968 240 676 ✉ murcia@henson-co.com	SABADELL Pasaje Junc, 5 08202 SABADELL ☎ 937 268 488 ☎ 937 268 598 ✉ sabadell@henson-co.com	VALENCIA Calle Correos, 3 46002 VALENCIA ☎ 963 311 733 ☎ 963 532 189 ✉ valencia@henson-co.com	ZARAGOZA Paseo Independencia, 28 50004 ZARAGOZA ☎ 976 235 502 ☎ 976 211 594 ✉ zaragoza@henson-co.com
ARGENTINA	BRASIL	CHILE	MARRUECOS	MEXICO	URUGUAY