

## **LA LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS Y LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE <sup>1</sup>**

*Julio Javier Cristiani*

*Sumario: I. Libre circulación de mercancías y derechos de propiedad intelectual; II. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte; III. Las soluciones en la legislación y jurisprudencia de los países signatarios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.*

### **I. LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS Y DERECHOS DE PROPIEDAD INTELLECTUAL**

Es indudable la importancia económica que han adquirido los derechos de propiedad intelectual y no podemos pasar por alto que la falta de respeto a ellos constituye un obstáculo para la inversión, particularmente extranjera, y para el desenvolvimiento de la actividad económica y de la creatividad, aunque tampoco podemos omitir señalar que existen ocasiones en que los propios derechos de propiedad intelectual constituyen barreras no arancelarias para el libre tráfico de mercancías.

Tratándose de negociaciones comerciales multilaterales encontramos que la primera iniciativa para incluir el tema de propiedad intelectual en la agenda de la Ronda Uruguay del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), partió de los Estados Unidos de América. En mayo de 1986, un grupo formado por once de las principales corporaciones de ese país constituyó el Comité de Propiedad

---

<sup>1</sup> Texto base de la conferencia dictada por el autor, en la Mesa Redonda **La libre circulación de mercancías y los derechos de propiedad intelectual**, organizada por la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, A.C.

Intelectual, con el propósito de obtener consenso internacional dentro del sector privado. Para ello, se pusieron en contacto con las comunidades de negocios de Europa Occidental y Japón, las que a su vez formularon peticiones semejantes a sus respectivos gobiernos.

Así se preparó el camino que culminó en septiembre de 1986 con la Declaración Ministerial de Punta del Este, que contiene un mandato de negociación sobre este tema.

La inclusión en la agenda de la Ronda Uruguay del GATT de un mandato de negociación fuerte sobre protección de la propiedad intelectual, implica el reconocimiento de que la protección inadecuada o inefectiva constituye una barrera al comercio internacional y puede ser considerada, en consecuencia, una forma de proteccionismo. En efecto, allí donde la propiedad intelectual no es protegida razonablemente, bienes desarrollados a costa de enormes inversiones y años de esfuerzo son fácilmente desplazados del mercado por imitaciones o falsificaciones que pueden ser ofrecidas a un precio mucho más bajo en razón de la disparidad de costos. Puesto que el objetivo fundamental del GATT es la liberalización del comercio mundial por medio de la reducción de las barreras comerciales y otras distorsiones de la competencia internacional, constituye un vehículo adecuado para el establecimiento de estándares mínimos de protección de los aspectos de la propiedad intelectual que se relacionan directamente con el comercio internacional.

Una vez formulado dicho mandato de negociación, se procedió a la segunda etapa consistente en elaborar un anteproyecto de código que contuviera un conjunto de principios fundamentales que determinen los estándares mínimos de protección de la propiedad intelectual requerida a los países signatarios. Con la concurrencia de los principales grupos empresariales de los Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, se preparó un informe de noventa y ocho páginas titulado **Estructura básica de las disposiciones del GATT para la protección de la propiedad intelectual. Propuesta de las comunidades empresariales de Europa, Japón y Estados Unidos**, que fue

presentado en la mesa de negociaciones de junio de 1988, siendo el fruto de casi dos años de trabajo conjunto.

Dicho documento fue el antecedente de lo que actualmente se conoce como «TRIPS», que constituye el proyecto de acuerdo en materia de propiedad intelectual a ser suscrito por los miembros del GATT, documento que inspiró preponderantemente las negociaciones bilaterales que sobre el tema se dieron dentro del marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En años recientes, en las relaciones comerciales de México con los Estados Unidos de América, el tema de la propiedad intelectual ha sido recurrente, sin olvidar que el Acuerdo Marco Bilateral sobre Comercio e Inversión de noviembre de 1987, que dio origen a un amplio proceso de consulta, incluyó en su agenda de acción inmediata, los temas de agricultura, electrónica, textiles, acero, inversión extranjera, transferencia de tecnología, protección a los derechos de propiedad intelectual e intercambio de servicios. De lo anterior se desprende claramente la importancia que el tema de propiedad intelectual ha tenido en las relaciones comerciales bilaterales México-Estados Unidos de América.

Por otro lado, vale la pena señalar que dentro del proceso de negociación del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y los Estados Unidos de América, la materia de propiedad intelectual fue uno de los rubros más importantes de la negociación, y habiéndose inclusive redactado el capítulo respectivo para ser incorporado en el Tratado suscrito por dichos países, finalmente se dejó a un lado y no se incluyó en el texto final del acuerdo.

Haciendo referencia al tema específico de la libre circulación de mercancías, texto denominado TRIPS, alude en la primera declaración del capítulo al establecer que las partes, con el deseo de reducir las distorsiones y obstáculos al comercio internacional, y considerando la necesidad de promover una protección efectiva y adecuada a los derechos de propiedad intelectual así como para asegurar que las

medidas y procedimientos para lograr la aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual no constituyan por sí mismos barreras al comercio legítimo, han llegado a un acuerdo.

Igualmente, el artículo 6° de dicho documento toca el tema del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, y sostiene que para efectos de la solución de controversias en términos del Acuerdo, y de conformidad con las disposiciones de los artículos 3 y 4, ningún aspecto del Acuerdo se usará para abordar o tratar el tema del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual.

Como se puede apreciar de lo anterior, es claro que dentro del mismo seno del GATT no se aporta ninguna solución concreta al tema de la libre circulación de mercancías, particularmente en cuanto al aspecto de las importaciones paralelas, entendidas éstas como la introducción de mercancías legítimas a un determinado territorio, llevada al cabo por una persona distinta al titular de la marca o a su licenciataria en dicho territorio, sin el consentimiento de estos últimos.

Ello no implica que también puedan darse casos de importaciones paralelas en que los derechos de propiedad intelectual involucrados sean patentes, o bien derechos de autor, aun cuando la mayor parte de los casos han guardado relación con la institución de las marcas.

Finalmente, el artículo 41 del texto de TRIPS y que se refiere a la aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual, en su primer párrafo establece que los procedimientos serán aplicados de tal manera que impidan la creación de barreras al legítimo comercio y proporcionen salvaguardas contra el abuso de los procedimientos.

## **II. EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE**

El tema de propiedad intelectual dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), constituyó uno de los seis

grandes rubros de la negociación al lado de los de acceso a mercados, reglas de comercio, servicios, inversión y solución de controversias, lo que denotaba la gran importancia que se le dio a nuestra materia en dicha negociación, indudablemente derivada de que en el seno del Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), en su Ronda Uruguay, también existían negociaciones en materia de propiedad intelectual.

Una vez concluidas las negociaciones, el capítulo XVII del TLC es el que se refiere al tema de propiedad intelectual, mismo que está formado por 21 artículos y 4 anexos.

El objeto de este trabajo, es decir, la libre circulación de mercancías y los derechos de propiedad intelectual en el TLC, sólo es abordado en el artículo 1701.1., que es del tenor literal siguiente:

«Cada una de las Partes otorgará en su territorio, a los nacionales de otra Parte, protección y defensa adecuada y eficaz para los derechos de propiedad intelectual y asegurará que las medidas destinadas a defender esos derechos no se conviertan a su vez en obstáculos al comercio legítimo».

El texto de dicho precepto surgió particularmente en la ronda de negociaciones del TLC, que tuvo lugar en la ciudad de Dallas, Texas, en el mes de febrero de 1992, y respondió a las necesidades de equilibrio entre los distintos países firmantes del TLC, en relación con sus sectores privados.

En el caso específico de nuestro país, siempre ha existido inquietud por parte del sector industrial para evitar las importaciones paralelas.

La oposición del sector industrial surge fundamentalmente por el hecho de que para contar con una licencia exclusiva para el uso de una marca en un determinado territorio, hubo que invertir cantidades en ocasiones considerables, además de que durante la vigencia del respectivo contrato de licencia de uso de marcas, ha seguido efectuando erogaciones por concepto de publicidad, propaganda, creación

de imagen, etcétera, gastos que evidentemente no está obligado a llevar al cabo el importador paralelo y que probablemente le beneficien.

Por otro lado, desde el ángulo del sector comercial, siempre se ha considerado como plausible la autorización o tolerancia de las importaciones paralelas, ya que éstas contribuyen al abaratamiento de los productos o mercancías, existe un mayor abasto en el mercado y evita el pago de rentas monopólicas.

Considerando dicha situación, se adoptó la solución antes transcrita en el texto del TLC, que consiste de manera fundamental en una declaración de carácter general y muy amplia, ejemplificativa de los principios del libre comercio, que deja a la legislación de cada país, la regulación de la libre circulación de mercancías, en relación a los derechos de propiedad intelectual, sin que éstos puedan constituir un obstáculo al comercio legítimo.

También es importante destacar el texto del último párrafo de la sección I del artículo 1714 del TLC, relativo a la defensa de los derechos de propiedad intelectual, que reproduciendo fundamentalmente los principios contenidos en el artículo 41 de TRIPS, establece lo siguiente:

«Estos procedimientos se aplicarán de tal manera que se evite la creación de barreras al comercio legítimo y que se proporcionen salvaguardas contra el abuso de los procedimientos».

### **III. LAS SOLUCIONES EN LA LEGISLACIÓN Y JURISPRUDENCIA DE LOS PAÍSES SIGNATARIOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE**

#### **3.1. Canadá**

Tanto en Canadá como en los Estados Unidos de América, el derecho consuetudinario tiene una mayor importancia que las normas de derecho escrito o codificadas.

En el caso concreto del tema que nos ocupa, existen dos resoluciones recientes y de gran importancia dictadas por la Corte Federal de Canadá, relacionadas con artículos del llamado «mercado gris».

En el caso de *H. J. Heinz Company of Canadá Ltd. v. Edan Food Sales Inc.*, que se decidió el 13 de febrero de 1991, la Corte dictó una medida interlocutoria impidiendo a *Edan* la importación a Canadá para su reventa, de salsa catsup marca *HEINZ* fabricada por la compañía matriz de *Heinz-Canadá* en los Estados Unidos de América. Desde el año de 1940, *Heinz-Canadá* á había sido la titular de la marca registrada *HEINZ* en Canadá. Usando sólo ingredientes canadienses, producían salsa catsup *HEINZ* de acuerdo con su propia receta y todos los avisos publicitarios eran producidos y pagados por la empresa canadiense. En base a ello, la Corte, por lo menos en un nivel interlocutorio, sostuvo que *Heinz-Canadá* estaba legítimamente facultada para proteger su marca respecto de productos importados, aun cuando éstos tuviesen su origen en la empresa matriz.

El caso *Heinz* es indicativo de que la Corte Federal está preparada para reconocer los derechos de los titulares canadienses de marcas para controlar la importación paralela por parte de compañías relacionadas, por lo menos en aquellas situaciones en donde la compañía canadiense ha sido la titular de las marcas durante cierto tiempo y ha establecido dentro de Canadá los procesos de producción y distribución.

Sin embargo, en una decisión posterior, de fecha 9 de agosto de 1991, la Corte Federal rechazó el dictar una medida interlocutoria para impedir a la misma parte demandada, es decir, a *Edan*, la importación de productos de café de *Nestlé-U.S.* en una supuesta contravención de los derechos marcarios de *Nestlé-Canadá*.

En el caso *Nestlé Enterprises Limited v. Edan Food Sales Inc.*, la parte actora era el usuario registrado de la marca *NESCAFE* propiedad de la compañía suiza, *Société des Produits Nestlé S.A.* La usuaria fabricaba y vendía en Canadá diversas mezclas de cabé bajo la marca *NESCAFE*. *Edan* importó a Canadá café marca *NESCAFE Mountain*

*Blend* producido por el licenciataria en los Estados Unidos, de la propietaria suiza de la marca.

La Corte rechazó la petición de *Nestlé-Canadá* para el otorgamiento de una medida interlocutoria, toda vez que la parte actora no demostró haber sufrido un daño irreparable. Aun cuando la Corte analizó cuidadosamente el caso *Heinz* para emitir su resolución, determinó que estaba en presencia de una situación distinta, toda vez que en el caso *Heinz* el actor era el titular de la marca y no un usuario registrado, además de que el empaque de la salsa catsup *HEINZ* hecha en los Estados Unidos era virtualmente idéntico con el del producto *HEINZ* hecho en Canadá, situación que no se daba en el caso *Nestlé*.

Vale la pena destacar el caso *Nestlé* porque sacó a la luz pública la cuestión de si la exclusión de artículos del llamado «mercado gris» es congruente con las disposiciones del Acuerdo de Libre Comercio Canadá-Estados Unidos del año de 1988 (FTA). *Edan* hizo valer el FTA para apoyar la propuesta de que el derecho de marcas no debe crear una barrera a la posibilidad de importar artículos de los Estados Unidos para su venta en Canadá. Toda vez que la Corte resolvió no dictar la medida interlocutoria, la cuestión de determinar si el FTA proporcionaba una defensa adicional no fue abordada. No obstante, la Corte indicó que la relevancia del FTA en relación a la controversia planteada no era clara y que en todo caso la parte demandada, es decir *Edan*, debió haber presentado argumentos más amplios.

De manera específica, la Corte indicó que para considerar este punto la parte demandada debió probar que el procedimiento extraordinario descrito en el artículo 1088 del FTA se había convertido en ley doméstica de Canadá. Este artículo permite a una corte canadiense o de los Estados Unidos pedir los puntos de vista de su gobierno respecto de la interpretación de un asunto ante la Corte. Los gobiernos canadiense y estadounidense intentarían alcanzar un acuerdo respecto de la interpretación, misma que comunicarían consecuentemente a la Corte.



Además, la parte demandada tendría que demostrar que existía un punto de interpretación y persuadir a la Corte para que ésta solicitara los puntos de vista del Poder Ejecutivo del Gobierno, siendo esta decisión de la Corte meramente discrecional conforme al FTA.

### **3.2. Estados Unidos de América**

Tratándose del derecho de los Estados Unidos de América, la mayor parte de los casos relacionados con importaciones paralelas se apoyan en las secciones 32 y 43(a) de la Ley Lanham. La sección 32 establece la protección en contra del uso de una marca que sea una reproducción, falsificación, copia o imitación en colores de una marca registrada, sin el consentimiento de su titular y cuyo uso pueda causar confusión, error o engaño en el consumidor. En cambio, la sección 43(a) establece la protección en contra del uso, en relación con la comercialización de artículos, de una falsa indicación de origen, falsa descripción o apariencia. Cabe destacar que la sección 32 sólo es aplicable a las marcas registradas en los Estados Unidos, en tanto que la sección 43(a) se aplica tanto a marcas registradas como a las que no lo están. En todo caso, el actor tendrá que demostrar que los artículos de la parte demandada son tan semejantes, que podría llegar a considerarse que tuvieron su origen en el propietario auténtico de la marca o fueron patrocinados por el mismo.

En los casos que se han resuelto conforme a dichos preceptos y en los que han estado involucrados artículos del mercado gris, no existen normas claras para determinar si existe confusión o semejanza. En vez de ello, los tribunales aprecian cada situación de manera casuística. Sin embargo, de manera constante, las cortes han determinado en primer lugar si los artículos de mercado gris son genuinos, por ejemplo, si los artículos son los mismos que los distribuidos por el propietario de la marca en los Estados Unidos. Si los productos no son genuinos; y son comercializados bajo la misma marca que la perteneciente al titular de la marca en los Estados Unidos, las cortes han decidido que existe posibilidad de confusión y han prohibido la

importación de los artículos. Por otro lado, si los productos son auténticos, las cortes han procedido a examinar la relación entre el propietario de la marca en los Estados Unidos y el origen de los artículos de mercado gris, y si el propietario de la marca en los Estados Unidos ha contribuido al prestigio de la marca de manera diferente al prestigio adquirido por la marca fuera del territorio de los Estados Unidos.

En el caso *Premier Dental Products Co. v. Darby Dental Supply Co.*<sup>2</sup>, la Corte expidió una orden preliminar para impedir que los artículos de mercado gris pudieran entrar al mercado. El actor era el distribuidor exclusivo en los Estados Unidos de materiales dentales producidos por un fabricante de Alemania Occidental. Las dos compañías involucradas eran independientes. El actor, había adquirido el registro de la marca *IMPREGUM* en los Estados Unidos, por medio de una cesión. La parte demandada importaba artículos *IMPREGUM* comercializados en el mercado europeo y que eran idénticos en composición a los de la parte actora, pero el empaque era diferente. Como fundamento de su orden, la Corte consideró que el actor había sido el mayorista exclusivo en los Estados Unidos de artículos *IMPREGUM* durante aproximadamente diez años, habiendo invertido mucho tiempo y dinero en la promoción del producto además de que garantizaba la satisfacción del consumidor y estaba íntimamente vinculado al prestigio simbolizado por la marca *IMPREGUM* en los Estados Unidos.

En un caso muy similar, *Weil Ceramics & Glass, Inc. v. Dash*<sup>3</sup>, la parte actora que era el distribuidor exclusivo de obras de porcelana *LLADRO* y además propietario de la marca en los Estados Unidos, solicitó que se le prohibiera a la parte demandada la importación de artículos de mercado gris por violación, entre otras, de las secciones 32 y 43 de la Ley Lanham. Cabe hacer notar que la parte demandada importaba artículos *LLADRO* auténticos. La Corte, al dictar la orden de prohibición, enfatizó la propiedad del registro marcario en los Estados Unidos por parte de la actora, además del prestigio que había construido dicha parte alrededor de la marca.

---

<sup>2</sup> 794 F 2d 850, 230 USPQ 233(CA 3 1986).

<sup>3</sup> 618 F Supp 700, 227 USPQ 737 (D NJ 1985).

La parte demandada sostuvo que conforme a la «doctrina del agotamiento», la actora no podía prohibir la venta de artículos *LLADRO* genuinos en los Estados Unidos y que tenían su origen en el licenciante extranjero. La Corte definió la doctrina del agotamiento en los siguientes términos:

«Conforme a esta doctrina, aplicada dentro de las fronteras de un territorio, el titular de una marca no puede controlar los artículos marcados una vez que los ha puesto en el flujo de comercio. Después de la primera venta, se considera agotado el control del titular de la marca».

Luego sostuvo que la doctrina se podía aplicar cuando el propietario de la marca en los Estados Unidos tiene relación con el propietario extranjero de la marca o fabricante, pero afirmó que la doctrina no es aplicable si el propietario de la marca en los Estados Unidos ha desarrollado un prestigio distinto en sus productos.

En los casos de *Model Rectifier Corp. v. Takachiho International Inc.*<sup>4</sup>, relacionado con la marca *TAMIYA* y *OSAWA & Co. v. B & H Photo*<sup>5</sup> se sostuvieron criterios similares, y en este último, en que la actora era la distribuidora exclusiva de equipo fotográfico de alta calidad *MAMIYA* y propietaria de la marca en los Estados Unidos, la Corte expuso el principio de territorialidad de las marcas, en los siguientes términos:

«Este principio reconoce que una marca tiene existencia legal independiente de acuerdo con las leyes de cada país y que su adecuada función legal no consiste necesariamente en especificar el origen o lugar de manufactura de un artículo (aunque en ocasiones, de manera incidental lo puede hacer), pero más bien consiste en simbolizar el prestigio doméstico del titular local del registro, de tal manera que el público consumidor pueda confiar con expectativas de constancia, en la reputación doméstica que ha creado en la marca su propietario, y el mismo debe estar seguro que su prestigio y reputación (valor de la marca) no será afectado por el uso de la marca llevado al cabo por terceros en el mercado doméstico».

---

<sup>4</sup> 220 USPQ 508 (CD Calif 1982), *affd* 221 USPQ 502 (CA 9 1983).

<sup>5</sup> 589 F Supp 1163, 1173-74, 223 USPQ 124, 131-32 (SDNY 1984).

En el caso de *NEC Electronics v. CAL Circuit Abco* <sup>6</sup>, el Noveno Circuito, sosteniendo que los artículos genuinos no pueden crear confusión, revocó el interdicto preliminar otorgado por la Corte de Distrito. El actor, que era el titular del registro de la marca *NEC* en los Estados Unidos y que había adquirido el mismo en virtud de una cesión, además de ser subsidiaria total de *NEC Japan*, demandó a la otra parte por infracción de sus derechos marcarios conforme a la Ley Lanham, en virtud de vender en los Estados Unidos «*chips*» para computadora fabricados por *NEC Japan* y que había adquirido en el extranjero a precios más bajos. La Corte sostuvo que no podía haber infracción de derechos marcarios si los artículos eran genuinos, aun cuando la venta había sido hecha sin el consentimiento del propietario de la marca en los Estados Unidos.

Por otro lado, la Sección 42 de la Ley Lanham faculta al propietario de la marca, para depositar su marca en el Servicio de Aduanas a fin de impedir la importación de artículos que ostenten una copia o simulación de la marca registrada. Esta disposición es, en su mayor parte, semejante a la sección 526 de la Ley de Aduanas, en la que desde luego se han apoyado reclamaciones por concepto de importaciones paralelas.

En los casos fundados en dichas disposiciones legales, se ha invocado siempre como precedente la decisión adoptada por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos en 1923, en el caso *A. Bourjois & Co. v. Aldridge*.

En dicho asunto, en que se habían transmitido los derechos de una marca originalmente francesa a una empresa estadounidense, limitada dicha transmisión al territorio de los Estados Unidos de América respecto de artículos cosméticos, se le solicitó a la Suprema Corte determinar, primero, si la venta en los Estados Unidos de los productos de la compañía francesa constituían una invasión de los derechos marcarios de la parte actora, es decir, la empresa estadounidense; y

---

<sup>6</sup> 231 USPQ 956 (CD Calif 1986), revd 810 F 2d 1506, 1 USPQ 2d 2056 (CA 9 1987).

segundo, si el Servicio de Aduanas podía impedir la entrada de los cosméticos genuinos *MANON LESCAUT*. En su opinión, la Suprema Corte contestó ambas cuestiones, de manera afirmativa.

No obstante el criterio de la Suprema Corte, los tribunales no prohíben invariablemente el acceso de artículos de mercado gris, con apoyo en la sección 42 de la Ley Lanham.

Ante dichas circunstancias, la Suprema Corte de Justicia en el célebre caso *K Mart Corp. v. Cartier, Inc.*, resuelto el 31 de mayo de 1988, pretendió resolver todas las aristas que habían surgido respecto de las importaciones paralelas o mercado gris; sin embargo, su resolución fue demasiado ambigua, ya que por un lado decidió restringir determinadas importaciones de mercado gris, pero permitió que otras continuaran. Desafortunadamente, el caso se decidió con fundamentos técnicos muy superficiales. No se abordaron los aspectos de la propiedad intelectual o la posición del consumidor alrededor del mercado gris y dejaron la situación de éste tan oscura como había estado antes de la decisión.

### **3. 3. México**

En el caso de nuestro país, el tema de importaciones paralelas es tratado por primera vez, a nivel legislativo, en la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, la que en sus artículos 22, fracción II y 92, fracción II, aborda el tema, por un lado tratándose de patentes, y por el otro en materia de marcas.

Como consecuencia de tan reciente innovación legislativa, no existe a la fecha ningún precedente de interpretación judicial del alcance de las mencionadas normas. Dichos preceptos son del tenor literal siguiente:

«Artículo 22.- El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:

»II. Cualquier persona que comercialice, adquiera o use el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, luego de que dicho producto hubiera sido introducido lícitamente en el comercio».

«Artículo 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

»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».

De la simple lectura de ambos textos se puede establecer un contraste en las disposiciones que nos llevaría a concluir que en materia de patentes no está permitida la importación paralela, y en cambio tratándose de marcas si es factible.

La anterior aseveración se apoya en el hecho de que la fracción II del artículo 22 reconoce la institución del agotamiento local y ordinario del derecho de patentes, y por lo tanto prohíbe la importación paralela de productos patentados, no debiendo pasar por alto el hecho de que la iniciativa de Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, presentada por el Ejecutivo Federal en el mes de diciembre de 1990 al H. Congreso de la Unión, contenía en la fracción II del artículo 22 un texto similar al que actualmente existe en materia de marcas, mismo que fue eliminado por la H. Cámara de Senadores, como se puede apreciar en el dictamen correspondiente, sosteniendo lo siguiente:

«Es de reiterarse la necesidad de que las personas físicas o morales que están procurando invenciones en México, cuenten con la protección legal adecuada y así se fomente el desarrollo industrial de sus inventos. En este sentido, las importaciones del producto patentado procedentes de países donde la protección jurídica es dudosa o insatisfactoria, les afectaría adversamente. Por ello, se propone eliminar el segundo párrafo de la fracción II del artículo 22».

Tratándose de marcas, es indudable que sí están permitidas las importaciones paralelas, y el Reglamento de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, que está por expedirse, deberá regular de manera cuidadosa este aspecto, para evitar la introducción de mercancía falsificada, que no cae dentro del supuesto legal, además de establecer reglas precisas para determinar lo que se debe entender por «introducción lícita en el comercio».

El tema de la libre circulación de mercancías y su relación con los derechos de propiedad intelectual, ha dado lugar a una abundante doctrina y jurisprudencia en el extranjero, esperando que en México ocurra lo mismo, con motivo de la puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, siendo deseable que se establezcan, tanto a nivel reglamentario como jurisprudencial, criterios claros y definidos sobre el particular.