

EL MERCADO GRIS Y

EL AGOTAMIENTO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

© 2004 por Dr. Ing. Mario S. Golab, MIP, MBA¹

Asefer era una editorial exitosa que había enfocado su estrategia de mercadotecnia de libros a nichos especializados donde las tiradas eran cortas, la audiencia era ávida, y los márgenes mas altos que en libros de corte masivo.

Uno de los últimos productos de Asefer fue un libro que incluía dos adiciones que, amen del contenido del libro, los editores esperaban atraerían una mayor cantidad de lectores y consecuentemente darían resultados económicamente más que satisfactorios. Estas adiciones consistían de un CD, que contenía un software propietario que permitía al lector realizar una búsqueda digital jerárquica de un archivo en forma casi instantánea, y de un novedoso dispositivo, patentado en varios países, que permitía al lector ampliar el texto del libro para así reducir el esfuerzo ocular del lector.

Como vaticinaron los editores, la respuesta del público fue abrumadoramente positiva. Esta respuesta de mercado generó una segunda edición de Asefer para satisfacer la demanda local del país A y en anticipación la editorial produjo un excedente que utilizó para vender a un Distribuidor extranjero y así penetrar el mercado de un país limítrofe B que hace tiempo deseaban incursionar. El Distribuidor del país B compró este excedente a un precio comparativamente bajo, ya que este no incluía los costos sustanciales incidentes de la promoción la cual se había comprometido a realizar en su país.

¹ Director Ejecutivo del Centro de la Propiedad Intelectual de la Universidad Austral, Buenos Aires, Argentina; Socio Gerente de Intellectual Property Business Consultants, PLLC, Coral Gables, FL, USA.

El contrato entre Asefer y el Distribuidor extranjero contemplaba las obligaciones de las partes, determinaba que la venta era FOB² depósito de Asefer, y específicamente las obligaciones del segundo en cuanto a esfuerzos de mercadeo dentro del país B, pero el contrato era mudo con respecto a una re-exportación al país A.

Desafortunadamente el mercado del país B no fue tan receptivo al libro como esperaba el Distribuidor extranjero y una cantidad substancial quedó en su depósito sin vender. El Distribuidor, que obviamente no quería perder dinero, re-exportó los libros que había comprado a pequeñas librerías del país A y de esa manera intentó recuperar su inversión con una módica ganancia.

Esta situación, aunque producto de mi imaginación, no hace más que reflejar lo que sucede diariamente en el mundo comercial con productos que son vendidos legalmente e intencionadamente a un canal de distribución pero que terminan siendo comercializados en otro. Este tipo de situaciones, donde el producto origina de un fabricante que las canaliza inicialmente por un canal de distribución pero que terminan siendo vendidas por otro canal, son conocidas como “mercado gris”.

El mercado gris existe porque entre un canal de distribución y otro existe una diferencia de precios suficientemente grande para satisfacer la ganancia del comprador original o de un intermediario. Esta diferencia de precios resulta cuando el precio de venta de un producto es inferior, por razones comercialmente válidas o no, y es ofrecido por el vendedor al comprador a cambio de una actividad esperada, como ser la promoción del producto a cargo del comprador, para ser integrado con otros, o por razones de beneficios impositivos. A veces, como en esta historia ficticia, el margen del vendedor original es

² FOB es una condición de venta que estipula donde se realiza la transferencia de posesión producto, no necesariamente la transferencia del título del producto.

sacrificado en función de un volumen de ventas mas elevado, o cuando el vendedor decide liquidar el producto a través de un canal alternativo para no contaminar el canal de distribución habitual.

El mercado gris se diferencia del “mercado negro” en que en este último representa la comercialización de productos apócrifos, piratas, o de dudosa procedencia mientras que el primero comercializa productos genuinos pero por un canal de distribución no intencionado por el vendedor original. Por ejemplo una copia ilegal de un DVD es parte del mercado negro, no importa por que canal se comercialice.

En muchas situaciones de mercado gris la desviación del canal de distribución solo viola una relación contractual entre las partes, pero a veces estas actividades pueden involucrar la violación de derechos de propiedad intelectual³, patentes, marcas y/o derechos de autor, propiedad de las partes contratantes o de terceros.

El producto que Asefer puso en el mercado contenía diferentes formas de propiedad intelectual. El libro, que estaba debidamente registrado y protegido por Derecho de Autor; el software, contenido en el CD, estaba provisto de una licencia de uso para el comprador del libro y estaba registrado en el país A como Derecho de Autor y además en el país B estaba también protegido por una Patente; y el dispositivo amplificador de texto, que estaba patentado en ambos países A y B por terceros y licenciado a Asefer para la venta solo en país A.

Una de las diferencias fundamentales entre el Derecho de Autor y una Patente es que el primero en realidad no requiere un registro formal para ser válido. El Derecho de Autor comienza cuando es plasmado sobre un medio permanente de registro como ser

³ El término Propiedad Intelectual es utilizado en el sentido más amplio, la acepción de EE.UU., e incluye propiedad industrial, secretos industriales y comerciales.

papel o cinta magnética. El registro del Derecho de Autor ante una autoridad competente facilita la tarea de producir evidencia en la corte en caso de litigio aunque existen formas alternativas de probar la creación de la obra. La vida del derecho adquirido por el autor comienza a partir de la plasmación de la obra en este medio permanente, no con su registro. Por el contrario una patente debe ser solicitada y los requerimientos de novedad, altura inventiva (no obviedad), y utilidad satisfechos ante la autoridad competente del país que los evalúa exhaustivamente, frecuentemente por varios años, antes de conferir la Patente. Sin una patente otorgada no hay derechos a hacer valer.

Otro aspecto diferente entre estos dos derechos de propiedad intelectual reside en que la Patente es válida solo en el país donde fue otorgada. Si el solicitante desea obtener el derecho de Patente en varios países deberá someter su solicitud a la evaluación en cada una de las jurisdicciones y satisfacer los diferentes requerimientos de estas. De manera que el solicitante debe repetir este costoso y complicado trámite en cada uno de los países donde desea obtener los derechos que la Patente le confiere. Por el contrario el Derecho de Autor, por tratados internacionales vigentes⁴, es de reconocimiento internacional y solo la aplicación de ciertos derechos morales diferencia los derechos de un país a otro. Una explicación exhaustiva de cada uno de estos derechos requeriría un libro pero para el ejemplo de este ensayo los conceptos expresados son suficientes.

Esta diferencia de validez jurisdiccional entre el Derecho de Autor y la Patente crea situaciones donde la venta de un producto es legal en un país pero no en otro. La razón de esta diferencia depende de si los derechos del titular en ese país fueron o no agotados o

⁴ Tratados de Berna 1886, París 1896, Berlín 1908, Berna 1914, Roma 1928, Bruselas 1948, Estocolmo 1967, París 1971, y París 1979.

satisfechos. El concepto de agotamiento de derecho de propiedad intelectual simplemente significa que el titular ha recibido compensación económica por el uso de su derecho.

Existen diferentes prácticas entre los países en cuanto a la aplicación del concepto de agotamiento de derechos. Mientras que en EE.UU. primera venta en un país agota los derechos solo en ese país, o sea que en cada país el titular del derecho tiene derecho a ser resarcido, en otros países, como en Argentina, la venta en cualquier país agota los derechos en Argentina. En Europa, que todavía no tiene una patente Europea pero en espera de esta, han adoptado una posición mixta conocida como agotamiento regional, o sea que si el producto es puesto en el mercado en cualquier país de la Comunidad Europea, los derechos del titular quedan agotados, sin embargo si es puesto en el mercado fuera de la Comunidad Europea, los derechos no se agotaron y el titular tiene derecho a compensación. Estas diferencias tienen que ver con el grado de proteccionismo que cada país o comunidad quiere dar a sus ciudadanos e industrias.

Cuando Asefer vendió el producto al Distribuidor extranjero, Asefer obtuvo un lucro que presuntamente compensó a Asefer por el producto y por los todos derechos de propiedad intelectual incluidos en este. Una vez vendido, Asefer no puede controlar más el destino de su producto ya que el titulo de este fue transferido al Distribuidor.

La pregunta que nace de este caso es si hay alguna violación de derechos de propiedad intelectual por alguna de las partes, ya sea por la venta original o por la re-exportación del Distribuidor al país de origen. Si Asefer tiene los derechos de propiedad intelectual en ambos países por los tres elementos vendidos, el libro, el software, y el dispositivo amplificador, Asefer no violaría ningún derecho. Sin embargo, si Asefer tiene los derechos de propiedad intelectual en país A pero no en país B, Asefer estaría realizando una importación paralela en el país limítrofe y consecuentemente violando los derechos de

terceros en el país B. La importación se llama paralela porque se realiza a la sombra del titular de los derechos del país B y sin su consentimiento.

En este caso el Distribuidor estaría importando un producto que incluye elementos de propiedad intelectual, el derecho de autor sobre el libro, el derecho de autor y la patente sobre el software, y la patente del dispositivo amplificador, sobre alguno de los cuales no resarcíó al titular de estos derechos en país B. Incluso asumiendo que Asefer es titular de los derechos de patente en el país A, la venta en el país original solo agotaría los derechos de patente en el país original, no en el segundo, salvo que expresamente estén incluidos en el contrato de compra venta o que la legislación del país B haya adoptado el concepto de agotamiento internacional o regional.

¿Qué pasa con la re-exportación del distribuido extranjero, o un intermediario, al país de origen? En este caso como los derechos fueron agotados al ser vendido el producto a un precio razonable por Asefer, no quedan derechos de propiedad intelectual por proteger.

Dado que la venta se realizó bajo condición FOB depósito de Asefer, salvo que las partes hayan estipulado otra cosa, el título fue transferido en país A. Bajo cualquiera de las tres doctrinas de agotamiento, local, regional o internacional, los derechos fueron satisfechos en país A. En este caso, ni el Distribuidor, o un intermediario, que exportan el producto al país A, ni el importador del producto violan los derechos de propiedad intelectual ya agotados con la venta original. El producto re-exportado al país de origen no es una importación paralela, ya que fue puesto en el mercado originalmente en forma legal y sus derechos debidamente resarcidos con la venta.

La situación sería diferente si el producto hubiese sido fabricado bajo licencia en país B y exportado al país A. En este caso la exportación al país original sería claramente una situación de importación paralela y no de mercado gris. La diferencia entre mercado

gris e importación paralela deriva de la respuesta a si se han agotado o no los derechos de propiedad intelectual y no en la relación contractual entre las partes.

Aunque no el foco de este ensayo, situaciones de mercado gris suelen ocurrir dentro de un mismo país. Por ejemplo, un producto, “Mutzar”, puede ser comercializado a través de un canal de distribución a fabricantes que lo incorporan dentro de su producto final, conocidos como OEM⁵, y por otro canal a través de negocios minoristas que lo venden directamente al público. Dado que los volúmenes de compra, el apoyo de promoción y desarrollo, y los costos de transporte, por mencionar algunas diferencias, de cada canal son diferentes, estas disparidades justifican una diferencia de precios que puede ser apreciable. Cuando por razones de mercado cae la demanda por el producto final de un fabricante, en el cual esta incorporado el Mutzar, la demanda derivada también cae y se da una situación contractual donde el fabricante está acumulando Mutzar en sus depósitos. Si existe un mercado para Mutzar el fabricante va a estar tentado y puede vender a este mercado minorista el excedente de su inventario de Mutzar. El incremento de oferta en un canal crea una competencia de precios por dos productos legítimos que contaminan el canal de distribución. Esta situación es también llamada mercado gris.

La diferencia entre el mercado gris y la importación paralela reside en el intrínquilis del agotamiento de los derechos de propiedad intelectual (marcaris, de patente y de autor) en el país que recibe los productos en cuestión.

El empresario que realiza operaciones de comercio exterior, incluso algunas que parecerían inofensivas al neófito, debe verificar que los derechos de propiedad intelectual hayan sido satisfechos y propiamente agotados. Mientras que una situación de mercado gris en países como EE.UU. da causa para un litigio civil, en Argentina una importación

⁵ Original Equipment Manufacturer

paralela esta sujeta a protección penal, por lo que una simple operación comercial puede terminar en una pesadilla legal para el empresario.

La solución para evitar estas situaciones, potencialmente muy desagradables, es consiste en incluir en los contratos de compra-venta cláusulas específicas que provean que el comprador compra el producto libre de derechos de propiedad intelectual del vendedor, y de indemnización por potencial violación no intencional de derechos de propiedad intelectual de terceros en los territorios donde será vendida la mercadería adquirida.