

1999, y relativas tanto al acceso y ejercicio de las actividades relacionadas con los seguros distintos del seguro de vida como, de forma más concreta, al seguro de vehículos automóviles, seguro de crédito, seguro de asistencia turística y seguro de protección jurídica.

4.3. Por otra parte, el Comité manifiesta su preocupación por el hecho de que la propuesta objeto del presente dictamen no brinde la posibilidad de cuestionar los principios y modalidades fijados por las directivas codificadas.

Bruselas, 24 de enero de 2001.

*El Presidente*

*del Comité Económico y Social*

Göke FRERICHS

### **Dictamen del Comité Económico y Social sobre el tema «El agotamiento de los derechos conferidos por la marca registrada»**

(2001/C 123/05)

El 13 de julio de 2000, de conformidad con el apartado 3 del artículo 23 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social decidió elaborar un dictamen sobre el tema mencionado.

La Sección de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 10 de enero de 2001 (ponente: Sra. Sánchez Miguel).

En su 378º Pleno celebrado los días 24 y 25 de enero de 2001 (sesión del 24 de enero de 2001), el Comité Económico y Social ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

#### **1. Introducción**

1.1. El presente Dictamen tiene como objetivo apoyar la decisión de la Comisión de mayo de 2000 de no modificar el actual régimen de agotamiento comunitario de las marcas registradas, debido en parte a la necesidad de mantener la protección de los bienes y servicios europeos, individualizados por sus marcas.

1.2. Las marcas registradas son parte del corpus legislativo en materia de derechos de propiedad industrial e intelectual. A nivel europeo la discusión en materia de marcas registradas se ha centrado en la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de Madrid por un lado, y sobre el régimen de agotamiento comunitario por otro.

1.3. La legislación comunitaria<sup>(1)</sup> existente en materia de derechos de propiedad industrial (diseño, marcas registradas, copyright y derechos próximos) provee el principio de agotamiento comunitario. Este régimen tiene como objeto asegurar el libre movimiento de las mercancías dentro de la UE y establece que un propietario de una marca puede impedir la importación de productos de su marca que hayan sido puestos a la venta por primera vez fuera de la UE.

<sup>(1)</sup> Directiva 89/104/CEE del Consejo de 21.12.1998 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas; Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo de 20.12.1993 sobre la marca comunitaria; Directiva 87/54/CEE del Consejo, de 16.12.1986, sobre la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores; Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14.5.1991, sobre la protección jurídica de programas de ordenador; Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19.11.1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual; Reglamento (CE) n° 2100/94 del Consejo, de 27.7.1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales; Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11.3.1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos.

1.4. La Comisión presentó en noviembre de 1999 un documento de trabajo, que pretendía servir de base a futuras y más detalladas discusiones en el grupo de expertos nombrados por los Estados miembros a petición del Consejo, sobre una posible posición de la UE en relación con un posible cambio del actual régimen de agotamiento comunitario.

1.5. Durante el Consejo de Mercado Interior del 25 de mayo de 2000, los ministros realizaron un intercambio de puntos de vista contrapuestos sobre la base de los resultados de recientes discusiones a nivel de grupo de expertos. En dicho Consejo, el Comisario Frederik Bolkestein informó a los ministros de los Estados miembros de que la Comisión había decidido no proponer ningún cambio al actual régimen de agotamiento comunitario.

1.6. Dicho régimen fue incluido a petición del Parlamento Europeo a través de los artículos 13 y 7 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo y de la Directiva (CE) nº 89/104/CEE del Consejo respectivamente.

## 2. Observaciones generales: pros y contras de un cambio del régimen de agotamiento comunitario

### 2.1. El estudio NERA

2.1.1. En noviembre de 1998 la Comisión solicitó la realización del estudio sobre «Las consecuencias de la elección del régimen de agotamiento en el área de las marcas registradas» preparado por National Economic Research Associates (NERA), SJ Berwin & Co e IFF Research.

2.1.2. El objetivo principal del estudio consistía en examinar las consecuencias económicas que un posible cambio de régimen de agotamiento de las marcas registradas podría tener sobre la Unión Europea. El estudio analizó los efectos que los regímenes de agotamiento (comunitario e internacional) podrían tener sobre precios y volúmenes de comercio, estructuras de productos y mercados, consumidores, y sobre el impacto de dichos regímenes sobre indicadores macroeconómicos tales como el empleo.

2.1.3. El estudio concluyó que los únicos claros beneficiarios de un posible cambio del régimen de agotamiento comunitario a un régimen de agotamiento internacional serían los importadores paralelos y el sector del transporte. Por otro lado, los importadores/exportadores nacionales y los fabricantes serían los más perjudicados.

2.1.4. Un cambio de régimen significaría una reducción de precios prácticamente imperceptible para los consumidores (entre 0 y 2 %). El estudio indicaba también que la bajada inicial de precios probablemente desaparecería a largo plazo.

2.1.5. El estudio no realizó una cuantificación de las posibles pérdidas de empleo que un cambio de régimen acarrearía, aunque indicaba que probablemente se perderían puestos de trabajo entre los proveedores «nacionales» de un producto, a la vez que se crearían otros nuevos entre los proveedores «exteriores».

2.1.6. Otras conclusiones del estudio indicaron que un cambio en el régimen de agotamiento comunitario afectaría también a la calidad de los productos, al acceso a éstos por parte de los consumidores y a los servicios postventa.

### 2.2. La audición pública

2.2.1. El 28 de abril de 1999 la Comisión organizó una audición pública a la que asistieron 180 representantes de varios grupos de interés, incluyendo a propietarios de marcas registradas en diferentes sectores industriales, consumidores, comerciantes paralelos y comerciantes al por menor.

2.2.2. Durante la audición se presentaron argumentos tanto a favor de un cambio como del mantenimiento del actual régimen de agotamiento comunitario:

- Los argumentos para mantener el actual régimen de agotamiento comunitario indicaron que un posible régimen de agotamiento internacional reduciría el valor económico de los derechos de las marcas registradas, lo que tendría consecuencias negativas sobre la investigación e innovación, y reduciría la inversión teniendo como resultado un aumento del desempleo.
- Otro argumento en contra del régimen de agotamiento internacional fue presentado por varios participantes que subrayaron la estrecha relación existente entre el comercio paralelo y la piratería.
- Los argumentos en apoyo del cambio del actual régimen se centraron únicamente en la bajada de precios (0-2 % según el estudio NERA) de la que se beneficiarían los consumidores europeos.
- La posibilidad de una mayor gama de productos fue otro de los argumentos sostenidos por los defensores del régimen de agotamiento internacional.

### 2.3. Los grupos de expertos en el Consejo

2.3.1. La Comisión ha realizado múltiples reuniones con los Estados miembros y partes interesadas. Se han realizado dos reuniones a nivel de expertos de los Estados miembros sobre la base del documento de trabajo preparado por los servicios de la Comisión en noviembre de 1999.

2.3.2. El CES comparte, en particular, los siguientes argumentos esgrimidos por los expertos nacionales:

- La introducción y uso de nuevas tecnologías tales como el comercio electrónico pueden hacer que los consumidores accedan a una mayor variedad de productos a precios más bajos. En este sentido, un cambio en el actual régimen de agotamiento por cuestión de precios sería menos relevante.
- En muchos casos los productos están protegidos no solamente por las marcas registradas sino por múltiples derechos de propiedad intelectual (modelos y dibujos industriales). La introducción de un régimen de agotamiento internacional solamente para las marcas registradas afectaría por ello solamente a un número limitado de sectores de forma limitada.
- Las marcas registradas en Europa están reguladas por la Directiva 89/104 (marcas nacionales) y por el Reglamento (CE) nº 40/94 (marcas comunitarias). Es indispensable que los regímenes de agotamiento sean los mismos para ambas marcas (nacionales y comunitarias). La posible coexistencia de dos diferentes esquemas crearía la confusión en el mercado, así como entre los consumidores, en particular en relación con el hecho de que un producto de marca determinada haya sido comercializado legalmente o no.

### 2.4. Consecuencias de un posible cambio de régimen

#### 2.4.1. En la legislación comunitaria

2.4.1.1. En primer lugar y como cuestión previa, el Comité considera indispensable que los regímenes de agotamiento para las marcas registradas nacionales y las comunitarias sea el mismo. Hay que tener en cuenta que un cambio en el régimen de agotamiento de los dos instrumentos legales que regulan esta materia (la Directiva para las marcas registradas nacionales y la Reglamento para las marcas registradas comunitarias) no puede ser garantizado, ya que la Directiva puede ser modificada a través de mayoría cualificada en el Consejo, mientras que el Reglamento necesita la unanimidad para ser modificado.

2.4.1.2. Probablemente algunos Estados miembros se resistirían a cambiar el Reglamento, lo cual podría conllevar a una coexistencia de dos diferentes regímenes de agotamiento que no haría más que crear confusión en el mercado y entre los consumidores. Por otro lado, el régimen de agotamiento

comunitario contribuye a la integración del mercado común. Un régimen de agotamiento internacional podría poner a las compañías europeas en desventaja, ya que un proceso de integración tal no ha ocurrido todavía a nivel mundial, y muy especialmente afectaría a las PYME debido a que éstas están acogidas al régimen nacional de marcas por su menor coste económico.

#### 2.4.2. En el resto de los derechos de propiedad intelectual

2.4.2.1. Las marcas registradas son solamente un elemento del corpus legislativo en materia de propiedad intelectual e industrial. En la práctica, la mayoría de los productos están cubiertos por un complejo conjunto de derechos de propiedad industrial, marcas registradas, patentes, derechos de copia, diseño y modelos, siendo raro que la marca registrada sea el único derecho de propiedad industrial que cubra un producto. Por ejemplo, en un disco compacto de música, la música estará protegida por el copyright, la tecnología utilizada por patentes y la marca por los derechos de marca registrada.

2.4.2.2. Hay que prever que los procesos legislativos relacionados con los derechos de propiedad intelectual e industrial son complejos y largos. El debate a nivel europeo en materia de diseño y modelos comenzó en 1993, y todavía no ha terminado. Tal y como la Comisión ha considerado recientemente<sup>(1)</sup>, el cambio del régimen de agotamiento para las marcas registradas no tendría mucho efecto en el mercado debido a que la mayoría de los productos están cubiertos por un número de derechos de propiedad intelectual. La Comisión no considera apropiado introducir el régimen de agotamiento internacional en todos los derechos de propiedad intelectual.

#### 2.4.3. En el crecimiento económico europeo

2.4.3.1. Un cambio del régimen de agotamiento comunitario podría a largo plazo inhibir la inversión en nuevos productos o incluso hacer que marcas registradas retirasen productos ya establecidos en el mercado, ante la falta de competitividad con los productos importados.

2.4.3.2. Por otro lado puede ocurrir que propietarios de marcas registradas decidan disminuir los servicios postventa u otras cualidades de sus productos que los importadores paralelos no proveen a los consumidores europeos, al no estar sometidos a la norma comunitaria.

<sup>(1)</sup> Comunicación de la Comisión del 7.6.2000.

2.4.3.3. El régimen de agotamiento comunitario responde a la necesidad de desarrollar la integración del Mercado Único. Un régimen de agotamiento internacional haría que las compañías europeas tuvieran que enfrentarse a una competencia en desventaja, ya que tal proceso de integración no ha ocurrido todavía a nivel mundial. Las condiciones de acceso a mercados para productos provenientes de terceros países son más diferentes a este nivel que dentro de la UE.

2.4.3.4. El Mercado Único ha desarrollado una integración económica y una equiparación de precios a nivel de la UE. Estas condiciones no se producen sin embargo en el mercado global. Así, los países cubiertos por la OMC no constituyen una unión aduanera o económica como la UE, ni tan siquiera un área de comercio libre. Entre estos países existen todavía muchas barreras tarifarias y no tarifarias, así como importantes diferencias en las economías, sistemas legales, riqueza y desarrollo, controles y regulaciones.

2.4.3.5. Además de las consecuencias que un cambio de régimen podría tener sobre los productores europeos, hay que tener en cuenta los canales de comercialización/distribución de los productos, y especialmente el del comercio especializado y las franquicias. Hoy por hoy los sistemas de franquicia permiten acceder a los consumidores europeos a productos de calidad con claros referentes. Un cambio de régimen crearía confusión entre los consumidores europeos, que podrían encontrarse con un producto cuya marca constituiría un referente pero cuyas cualidades no responderían a sus expectativas.

2.4.3.6. Otro tema relevante para el Mercado Único es el del riesgo de falsificación y piratería de los productos provenientes de países terceros. En este sentido es conveniente, conforme a lo previsto en el Libro Verde contra la usurpación de marca y la piratería<sup>(1)</sup> y en la Comunicación que realiza su seguimiento, tener en cuenta:

- el impacto negativo de estos productos en la economía europea;
- el riesgo de utilización de los canales de importación paralela para estos productos;
- la necesidad de coherencia entre las acciones que la Comisión emprenda en el desarrollo del Libro Verde.

(1) Dictamen Malosse, DO C 116 del 28.4.1999. «Libro verde — Lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior» (COM(1998) 569 final); Comunicación «Seguimiento del Libro Verde sobre la lucha contra la usurpación de marca y la piratería en el mercado interior» (COM(2000) 789 final).

2.4.3.7. Y por último, las diferencias en las condiciones administrativas o de costes laborales pueden influir en los costes del comercio paralelo. La política comunitaria ha permitido que estas diferencias no existan dentro de la UE, lo cual no ocurre a nivel internacional.

### 3. Razones para apoyar el régimen de agotamiento comunitario actual

#### 3.1. Consumidores

3.1.1. El Comité considera que los consumidores europeos actuales, además de precios competitivos, exigen un cierto nivel de calidad y servicios postventa, tal y como figura reconocido en las normas europeas. Pero sobre todo esperan pagar por lo que creen que reciben. En ocasiones los productores de marcas utilizan diferentes diseños o gustos ante diferentes públicos. Las marcas de pasta dentífrica europeas más populares, por ejemplo, son aquellas que tienen sabor a menta. En Indonesia, sin embargo, las más populares tienen sabor a clavo. Otro ejemplo puede ser la venta de aceites lubricantes para motores cuyos componentes pueden variar dependiendo del clima en el que los consumidores lo utilicen.

3.1.2. El acceso a productos no diseñados para las condiciones climáticas y técnicas de los consumidores europeos puede suponer un riesgo para la seguridad de éstos. En este apartado es importante señalar las repercusiones que puede tener la importación paralela de productos farmacéuticos sobre la salud de los europeos, teniendo en cuenta que el sector farmacéutico europeo cuenta con múltiples controles, que garantizan la salud de los consumidores.

3.1.3. Disponibilidad: El actual régimen de agotamiento comunitario asegura la disponibilidad de los productos en todas sus posibilidades y gamas, y no sólo el de las más solicitadas. Así, un vendedor oficial de pantalones vaqueros, por ejemplo, ofrecerá a sus clientes todas las tallas y no sólo aquellas que pertenecen al segmento más amplio de la población.

3.1.4. Servicios postventa: Los consumidores europeos cuentan con una serie de servicios provistos por los productores a los que no tienen acceso al comprar productos importados paralelamente. Una televisión comprada a un proveedor no oficial puede no disponer de ningún servicio de puesta en marcha o de garantía ante cualquier avería. A menudo también las instrucciones que acompañan a los productos importados suelen estar en el idioma del país en el que el importador paralelo ha adquirido el producto, y no en el propio del consumidor.

3.1.5. Falsedad y productos pirata: Los canales utilizados por los importadores paralelos son canales utilizados a menudo por productos pirata. Un régimen de agotamiento internacional puede favorecer el aumento de productos pirata en la UE, cuyos efectos perjudiciales para el buen funcionamiento del mercado interior fueron confirmados por las respuestas recibidas al Libro verde. Tal y como se señala en el punto 2.4.3.6 los efectos negativos sobre el crecimiento económico europeo también repercutirían sobre los consumidores, siendo los importadores de estos productos los que deberán probar el cumplimiento de las normas comunitarias. Por otro lado es importante resaltar las graves consecuencias que la falsificación y piratería pueden tener sobre la protección de los consumidores, la salud y seguridad públicas. Si tomamos en consideración que algunos de los productos falsificados/pirateados corresponden al uso diario, el riesgo aumenta alarmantemente. Entre los casos más interesantes descubiertos por la Comisión Europea durante 1999<sup>(1)</sup>, se encuentran 530 000 cepillos de dientes falsificados, 21 toneladas de arroz falsificado o bebidas energéticas. La calidad y origen de los productos escapan a todo control de las autoridades comunitarias y de los Estados miembros.

3.1.6. Precios: Los defensores del comercio paralelo esgrimen la reducción de precios casi como el único argumento a su favor. De hecho, el estudio NERA ya indicó que la reducción de precios es prácticamente inexistente (entre 0 y 2 %), y que a largo plazo dicha reducción suele desaparecer. Un dato que también identificó el estudio NERA es el correspondiente a una pérdida de ingresos entre los productores de hasta un 35 %, lo cual conllevaría una menor inversión en el ámbito de la investigación y desarrollo de los productos europeos. Por otro lado los productores europeos tienen que innovar continuamente para competir y proveer más valor añadido a los consumidores. Tal valor añadido se encuentra cada vez más en el contenido «intelectual» de la marca (sea una innovación tecnológica o de imagen), por lo que es cada vez más importante que esta propiedad intelectual este protegida.

### 3.2. Legislación comunitaria

3.2.1. El mantenimiento del actual régimen de agotamiento comunitario no conllevaría ninguna modificación de la legislación comunitaria en materia de marcas registradas, ni en relación con cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual, en especial Reglamento, Directiva.

### 3.3. Mercado Único

3.3.1. El régimen de agotamiento comunitario es una parte natural de Mercado Único, en el que las barreras para la libre circulación de mercancías y de trabajadores se eliminan y las economías de los Estados miembros convergen.

3.3.2. Las normas sobre la competencia de la UE tienen como objeto prevenir posibles limitaciones a la integración del mercado, incluyendo limitaciones a la libertad de los consumidores a comprar lo que quieran y donde quieran dentro de la UE. Las normas sobre la competencia de la UE proveen igualmente el marco apropiado para que aquellas compañías que se sientan amenazadas o discriminadas ante posibles posiciones dominantes del mercado puedan presentar sus posibles reclamaciones.

3.3.3. El actual régimen de agotamiento comunitario provee de seguridad a los productores y a los proveedores en relación con la inversión en investigación y desarrollo de nuevos productos.

### 3.4. Relaciones comerciales con terceros países

3.4.1. Antes de nada hay que tener en cuenta que el régimen de agotamiento comunitario es una parte natural del Mercado Único en el que convergen las economías de los Estados miembros y se intenta poner termino a los obstáculos que dificultan la libre circulación de mercancías.

3.4.2. A nivel global, no se puede comparar la integración europea y el esfuerzo por terminar con las barreras que impiden la libre circulación de mercancías con el proceso de la OMC. Tampoco existe un proceso político paralelo que vaya a disminuir las diferencias existentes entre la UE y los terceros países.

3.4.3. Las marcas son importantes a nivel internacional. Las compañías europeas que compiten en un mercado global tienen que enfrentarse a compañías con costes bastante más bajos a los europeos en materia de producción. El régimen de agotamiento comunitario defiende de alguna manera a estas compañías, así como a las compañías no europeas que trabajan en el mercado único.

3.4.4. El régimen de agotamiento internacional conllevaría que una marca establecida en la UE no pudiera penetrar en los mercados de países en desarrollo utilizando precios marginales, ya que estos productos volverían inmediatamente a la UE destruyendo el mercado base. Las compañías que persiguieran una estrategia de precios marginales tendrían que elegir entre no exportar o llevar su producción fuera de la UE a mercados de coste inferior.

<sup>(1)</sup> Informe anual de las actividades aduaneras de la Comunidad en materia de piratería y falsificación, 1999.

3.4.5. Igualmente es necesario tener en cuenta que las importaciones paralelas de terceros países pueden desincentivar considerablemente la producción e inversión en innovación de la UE. Lo cual posiblemente acarrearía una reducción en las exportaciones europeas, y un mayor incentivo para trasladar la producción a lugares de menor coste que la UE.

3.4.6. La forma más adecuada de enfrentarse con posibles abusos por parte de algunas compañías son las normas de competencia de la UE<sup>(1)</sup>.

(1) En especial el siguiente artículo: Artículo 82 del Tratado sobre el abuso de posiciones dominantes.

Bruselas, 24 de enero de 2001.

*El Presidente*  
*del Comité Económico y Social*  
Göke FRERICHS

**Dictamen del Comité Económico y Social sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 80/232/CEE en lo que se refiere a la gama de pesos nominales de extractos de café y de extractos de achicoria»**

(2001/C 123/06)

El 23 de octubre de 2000, de conformidad con el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos del Comité sobre este asunto, aprobó su dictamen el 10 de enero de 2001 (ponente: Sr. Liverani).

En su 378º Pleno de 24 de enero de 2001, el Comité Económico y Social ha aprobado por unanimidad el presente Dictamen.

Esta propuesta se deriva de la obligación asumida por la Comisión de modificar la Directiva 80/232/CEE, añadiéndole la gama obligatoria anteriormente prevista en la Directiva relativa a los extractos de café y a los extractos de achicoria. El objetivo es que esta gama siga contando con un fundamento jurídico en la legislación comunitaria. No es necesario adaptar la gama dado que permite de forma satisfactoria la libre circulación de productos en estos sectores.

La Directiva entrará en vigor 20 días después de su publicación. Este corto plazo se justifica porque la gama ya figura en el acervo, por lo que todos los Estados miembros ya la han aplicado.

El Comité coincide con la propuesta de la Comisión.

Bruselas, 24 de enero de 2001.

*El Presidente*  
*del Comité Económico y Social*  
Göke FRERICHS