

Congreso de Boston 2008
Versión ADOPTADA
10 de septiembre de 2008

Resolución

CUESTIÓN 205

Agotamiento de los derechos de propiedad industrial e intelectual en los casos de reciclaje o reparación de productos

AIPPI

Observando que:

- 1) La AIPPI ha estudiado los aspectos del agotamiento de derechos de propiedad industrial e intelectual en cuestiones previas, que en particular han dado lugar a:
 - i) La resolución del Comité Ejecutivo de Barcelona en 1990 - Cuestión Q101, Anuario 1991/I, página 298 titulada "*Importaciones paralelas de productos patentados*" (**Resolución de Barcelona sobre las importaciones paralelas**); y
 - ii) La resolución del 38º Congreso de Melbourne en 2001 - Cuestión Q156, Anuario 2001/I, páginas 511-512 titulada "*El agotamiento internacional de derechos de propiedad industrial*" (**Resolución de Melbourne sobre el agotamiento internacional**).
- 2) La resolución de Barcelona sobre importaciones paralelas resolvió que el titular de la patente puede invocar su patente contra las importaciones paralelas de un producto patentado, con independencia de las circunstancias bajo las cuales tal producto haya sido puesto en el mercado en el país B, con excepción de los casos en que exista un acuerdo contractual que autorice la importación en el país A.
- 3) La resolución de Melbourne sobre agotamiento internacional confirmó la resolución de Barcelona sobre importaciones paralelas y resolvió que no debería existir un agotamiento internacional de derechos de propiedad industrial (patentes, marcas, diseños y derechos sobre obtenciones vegetales) en el bien entendido que el agotamiento regional pueda aplicarse en orden a fomentar la integración regional de las diferentes economías nacionales bajo una reglamentación y un marco legal uniformes.

Considerando que:

- 1) La AIPPI todavía no ha estudiado la cuestión del grado en que los productos que son objeto de derechos de propiedad industrial e intelectual pueden ser reciclados, reconstruidos o reparados y, cuando tales derechos se hayan agotado antes de la reparación, su efecto en relación con si los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre tales productos siguen agotados después de la misma.
- 2) Esta cuestión en el contexto de la protección de los derechos de autor presenta complejidades adicionales que en parte dependen de la naturaleza de la obra protegida por derecho de autor y que deberá ser objeto de estudio adicional.

- 3) Esta resolución no aborda la cuestión de la medida en que las piezas de recambio pueden ser protegidas a través de la legislación sobre diseños, lo cual deberá ser objeto de un estudio ulterior.
- 4) Esta resolución no aborda la cuestión de los actos de reciclaje que implican la reducción de un producto a sus componentes.
- 5) La AIPPI reconoce la importancia del reciclaje y considera que, en la actualidad, las cuestiones relacionadas con el reciclaje pueden ser abordadas dentro del marco actual de la legislación sobre propiedad industrial e intelectual.
- 6) Cuando la AIPPI ha considerado la posibilidad de distinguir entre reparación y reconstrucción, no ha surgido un criterio uniforme.

Resuelve que:

- 1) Se confirma la resolución de Barcelona sobre importaciones paralelas.
- 2) Se confirma la resolución de Melbourne sobre agotamiento internacional.
- 3) En cuanto a las patentes, teniendo en cuenta el alcance de la patente en cuestión,
 - i) La reparación de un producto patentado, incluyendo el trabajo de mantenimiento y las intervenciones menores, no debería constituir infracción. Si los derechos de patente sobre tal producto estuviesen agotados antes de la reparación, estarán agotados después de tal reparación.
 - ii) La reconstrucción de un producto patentado, que implica cambiar o reproducir un componente esencial de tal producto, debería constituir infracción. El principio del agotamiento no se aplica a dicho producto reconstruido.
 - iii) El reciclaje de un producto patentado (en los casos en que ello implique actos en los que el producto que ha servido para el uso para el cual fue concebido es reutilizado sin ser reducido a sus componentes) debería abordarse en el contexto de si dicho reciclaje constituye reparación o reconstrucción del mencionado producto.
- 4) En cuanto a los diseños, deberían ser aplicables los mismos principios establecidos más arriba para las patentes.
- 5) En cuanto a las marcas, deberían ser aplicables los mismos principios establecidos más arriba para las patentes, pero la cuestión del agotamiento debería ser tratada aplicando el principio de que el titular de la marca puede oponerse a la posterior comercialización de los productos bajo la marca sólo por razones legítimas, tales como que la condición de los productos se haya modificado o se haya deteriorado tras su primera puesta en el mercado.
- 6) No debería ser posible limitar los mencionados principios del agotamiento, a través de notificación o de otro modo, pero ello no precluye la posibilidad, para el titular de los derechos de propiedad industrial e intelectual, de imponer condiciones por acuerdo contractual.
- 7) En la medida en que la legislación sobre propiedad industrial e intelectual relevante prevé excepciones específicas (por ejemplo, de uso privado y no comercial), éstas deberían ser aplicables en los casos de reconstrucción que de otro modo constituirían infracción. El principio del agotamiento no se aplica a dicho producto reconstruido.