

EL DELITO DE USURPACIÓN DE PATENTES

CARLOS ALFONSO MATIZ BULLA

I. EL BIEN JURÍDICO TUTELADO

Quizá la mayor dificultad en el campo de los delitos contra el orden económico y social (o delitos económicos o empresariales como se les denomina en otras legislaciones), radica justamente en el bien jurídico tutelado cuya definición parece imposible de precisar.

Ese bien jurídico, protegido mediante delitos tan dispares como la usurpación de marcas, el acaparamiento, la ilícita explotación comercial, la violación de la reserva industrial, el ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, el contrabando, o el enriquecimiento ilícito de particulares, ha generado puntos de vista que parecen ubicarse en medio de dos extremos más o menos identificados.

Una tendencia pregonada que el orden económico está dado por el conjunto de normas mediante las cuales el Estado regula aspectos importantes de la economía, en desarrollo de la función que deriva del concepto de Estado Social de Derecho. Las reglas de orden administrativo, fiscal, policivo, aduaneras, cambiarias, o en materia de marcas, patentes, etc. que tienen como función encausar la economía, terminarían dando forma al bien jurídico tutelado que sería, en cierta manera, la

potestad reguladora del Estado en materia económica.

Bajo esa óptica, por ejemplo, la usurpación de marcas o patentes será delito por cuanto viola la legislación marcaria y patentaria que, por un lado concede al titular de un signo distintivo, derechos exclusivos de uso y al titular de la patente un monopolio en la explotación de la invención. En tanto las normas que regulan las marcas y patentes, son expresión de la intervención activa del Estado en la economía y con ellas se busca racionalizarla, ordenarla, generar reglas de juego claras para los actores económicos, el uso ilegal de una marca o patente afectaría el bien jurídico protegido.

Asumir esta postura, sin embargo, puede acarrear el riesgo de llevarnos a una zona en la cual, la antijuridicidad material terminaría siendo una especie de antijuridicidad formal, pero referida a reglas extra penales.

En otra tendencia se encuentran quienes estiman que lo protegido es el orden económico como fenómeno real en el que participan una multiplicidad de actores; los titulares de las marcas o patentes, los empresarios, el sector financiero, el mismo Estado como regulador de la actividad económica y, naturalmente, los consumidores —quienes suelen ser los más afecta-

dos con cualquier alteración de la economía—. Este enfoque tiene la desventaja de partir de un concepto tan amplio que puede resultar inaplicable, o eventualmente favorecer niveles inaceptables de discrecionalidad, sin embargo parece ser el que tiene mayor aceptación.

Siguiendo con nuestro ejemplo, para esta segunda tendencia la usurpación de marcas o patentes será delito en tanto afecte el fenómeno complejo de la economía, lesionando su normal desenvolvimiento o al menos poniéndolo en riesgo, para lo cual habrá que considerar la magnitud de la conducta, su cuantía, la cantidad de afectados, o criterios semejantes.

La concepción del bien jurídico por la cual se opte, determinará la forma de establecer la presencia o no de antijuridicidad material en el caso concreto. Pensemos en un nuevo ejemplo;

Las autoridades descubren a un sujeto que, en un pequeño y artesanal taller, elabora aguardiente a razón de tres botellas diarias, con lo cual resuelve sus necesidades de subsistencia; adicionalmente se demuestra que el alcohol preparado por el sindicato es totalmente apto para consumo e incluso de excelente calidad, y que se distribuye en botellas sin distintivo alguno.

En principio tenemos que la conducta puede adecuarse sin ninguna dificultad al tipo del artículo 312 del C. P. (ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico), sin embargo, procede preguntarse si hay o no antijuridicidad material.

Quien asuma una concepción del bien jurídico cercana a la inicialmente comentada (el orden económico como conjunto de reglas impuestas por el Estado), podrá considerar que hay delito, pues la regla de origen constitucional que establece el monopolio absoluto del Estado en materia

de licores, se ha vulnerado. Por el contrario, a partir de un concepto amplio del orden económico y social como fenómeno real y no solamente jurídico, sería posible estimar que la conducta del ejemplo no configura delito, pues dada la naturaleza del hecho, la cantidad de licor que se pone en venta —ín-fima si se compara con el comercio de licores dentro del territorio nacional— y la ausencia de afectación a los consumidores —quienes saben lo que compran— no parece que el hecho ponga siquiera en riesgo el orden económico y social a pesar de la objetiva adecuación del comportamiento en el tipo.

Dificultades similares se verán en casos de usurpación de marcas cuando la cantidad de productos es muy pequeña, o incluso cuando la marca se halla registrada y vigente, pero no es utilizada de tiempo atrás por su titular en el tráfico comercial; o en eventos de retención de productos de primera necesidad realizados con el fin de impedir bajas perjudiciales de precios o manipulaciones especulativas.

A nuestro modo de ver, aún cuando una concepción amplia del bien jurídico acarrea muchas inquietudes, con ella parece afrontarse de manera más justa el examen de antijuridicidad. Ahora bien, no obstante la amplitud del concepto de orden económico y social, consideramos que el manejo del mismo debe hacerse tomando en cuenta algunos factores que sirven para limitar el concepto y darle un alcance más preciso frente a los tipos concretos que componen el Título x del Código Penal.

a. La denominación concreta que del bien jurídico adopta el código penal debe atenderse en su integridad. Se trata del *orden económico y social*, no simplemente del orden económico. La adición del concepto “social” como elemento que hace parte del bien jurídico, tiene que incidir en los aná-

lisis concretos de cada tipo y de cada caso en particular, pues lo “social” es aquello vinculado al bien común, a lo colectivo, a ese interés general que debe prevalecer sobre el interés, o incluso, sobre los derechos particulares de determinados ciudadanos.

b. En muchos de los tipos contenidos en el título X es posible identificar, con cierta facilidad, cual de los elementos o facetas del orden económico y social se busca proteger penalmente. Veamos:

El acaparamiento (art. 297), La especulación (art. 298), la alteración y modificación de calidad, cantidad, peso o medida (art. 299), El ofrecimiento engañoso de productos y servicios (art. 300), el agiotaje (art. 301), la ilícita explotación comercial (art. 303), el daño en materia prima, producto agropecuario o industrial (art. 304), la usura (art. 305) y la urbanización ilegal (art. 318), son todos delitos que buscan proteger el orden económico y social a partir de la prohibición de conductas que afectan directamente a los consumidores.

En el pánico económico (art. 302) y los delitos contra el sistema financiero (arts. 314 a 317) es el sistema financiero el que se protege en primera instancia, dado su carácter de instrumento y canal indispensable para el desarrollo de la economía general.

Otros delitos buscan proteger, principalmente, los recursos del Estado, tal como ocurre con la exportación ficticia (art. 310) la aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado (art. 311), el ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico (art. 312), la evasión fiscal (art. 313), el contrabando y demás infracciones del capítulo cuarto (arts. 319 a 322).

Algo similar podemos afirmar frente a la sustracción de cosa propia al cumplimiento de deberes constitucionales o legales (art. 309) que habla justamente de la Economía Nacional y tal vez pueda incluirse en el listado de delitos que protegen los recursos del Estado.

Tenemos, de otra parte, algunos tipos cuya función es *sui generis*, como ocurre con los del capítulo 5 (lavado de activos, omisión de control, testaferrato y enriquecimiento ilícito de particulares), cuyo contenido parece vinculado al orden económico y social sin dirigir su protección hacia alguno o algunos de los actores de la economía, sino buscando preservar la moralidad en el tráfico económico.

Finalmente, tenemos un grupo especial de delitos, relacionados con la propiedad industrial: la usurpación de marcas y patentes (art. 306), el uso ilegítimo de patentes (art. 307) y la violación a la reserva industrial y comercial (art. 308).

A nuestro juicio, esta última categoría de infracciones se comporta de una manera bastante diferente, presentando incluso cada uno de estos delitos, su propia manera de operar frente al bien jurídico.

En primer lugar, veamos el artículo 308 (violación de reserva industrial o comercial) en el que parece que lo único protegido es cierto tipo de información de la cual es “dueña” una empresa o persona. Este delito no toma en cuenta para nada a los consumidores y parece más un delito contra el patrimonio, pues protege exclusivamente a los empresarios o investigadores frente acciones desleales relacionadas con información que puede ser patentable pero no está patentada¹.

1. Este delito presenta cierto nivel de conflicto con el contemplado en el artículo 258 del C. P. que sanciona a quien usa indebidamente información reservada con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero.

En el caso de la Usurpación de Marcas y otros signos distintivos, si bien la norma parece proteger de una manera directa a los titulares de esos bienes inmateriales, en la misma o mayor proporción resguarda a los consumidores. Tanto es así que se considera delictivo el uso de una marca que no sea igual a la registrada, siempre que sea *similarmente confundible*, concepto que hace directa referencia a la aptitud de la marca ilegal para causar confusión o daño a los potenciales compradores de los productos. Comparten entonces la protección extendida por el tipo, tanto los titulares de los signos como los consumidores.

De su parte, la Usurpación de Patentes no posee una referencia clara a los consumidores, entre otras cosas porque el objeto de la infracción es diferente. Las marcas son, definitivamente, instrumentos vitales de comunicación entre el consumidor y el productor, cuyo uso indebido afecta por lo tanto a los consumidores cuya posición desventajosa en el mercado ya mencionamos. Las patentes en cambio, no tienen esa función de comunicación. El consumidor es, hasta cierto punto, indiferente a la figura de la patente, cuya razón de ser y función en la economía está vinculada a otros valores (promoción de la investigación; incentivando con la exclusividad a quienes desarrollan el avance y dando publicidad del objeto patentable). En la usurpación de patentes, por lo tanto, pareciera que el elemento del orden económico protegido en primera línea es el conjunto de derechos que corresponde al titular de la patente, sin cuya vigencia puede afectarse el desarrollo tecnológico.

Hallamos pues, ciertas coincidencias entre la Usurpación de patentes y la ya esbozada figura de violación de reserva industrial o comercial, en tanto ambas

protegen directamente derechos particulares que se estiman importantes dentro del orden económico y social. Ahora bien, la razón por la cual, tales tipos se incluyen en el Título x (delitos contra el orden económico y social) a pesar de estar dirigidos a resguardar derechos particulares de los empresarios o investigadores, parece desprenderse de la necesidad de proteger la confianza general en el sistema económico, una de cuyas bases es el sistema de patentes.

Sin embargo, una razón muy parecida podría utilizarse para incluir en el mismo Título x, delitos como la estafa o las violaciones a los derechos de autor (cuya ocurrencia afecta la confianza en el mercado). Debemos reconocer entonces que en estas dos normas (Usurpación de patentes y Violación de la reserva industrial o comercial), la relación con el orden económico se hace menos directa y ello no dejará de generar inconvenientes en el manejo práctico de la antijuridicidad.

Pero, de otra parte, surge un elemento adicional que puede dar mayor sentido a estas normas que dentro del Título x del C. P. se refieren a la propiedad industrial y a la protección de la información reservada. Se trata de un derecho que no se halla expreso en las disposiciones aludidas, pero que sí se relaciona directamente con el orden económico: el derecho a la libre competencia.

El artículo 333 de la C. N. dispone al respecto:

Art. 333.- La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley.

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades.

La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.

El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.

La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.” –resultado nuestro–.

Existe pues, con rango constitucional, un derecho vinculado directamente a ese fenómeno que denominamos orden económico y social, cual es el derecho a una competencia libre y responsable. Dicho en otras palabras, la competencia leal y de buena fe es un elemento fundamental de nuestro sistema de libertades y derechos que de ser vulnerado amerita acciones de tipo judicial en tanto altera las condiciones del mercado y ese orden económico que se resguarda en el título x del Código Penal.

Modalidades particularmente graves de competencia desleal son las que derivan de la imitación de marcas, la sustracción y uso indebido de información con valor comercial o industrial o la usurpación de patentes. De tal manera que los tres delitos referidos, sin decirlo expresamente, también protegen ese derecho constitucional como elemento esencial del orden económico y social.

En síntesis, a nuestro modo de ver, el Código Penal colombiano ha optado por un concepto de bien jurídico amplio, vinculado a la protección de ciertos factores de la economía como fenómeno real y no simplemente legal. Para hacerlo, nuestro código ha optado por normas que –cada una en su especialidad– buscan dar protección a los diferentes actores de la economía (el Estado en su papel de líder de la economía, los empresarios, los consumidores, el sector financiero), en aspectos también puntuales que aparecen expresamente en cada norma (los recursos del Estado derivados de su monopolio o de los aranceles, los derechos a la información que poseen los consumidores dentro del tráfico económico, los derechos sobre propiedad inmaterial que poseen los empresarios o investigadores, etc.), o que surgen de manera tácita del tipo en particular como ocurre con el derecho a la libre y leal competencia dentro del mercado.

Esta óptica obliga a que el operador jurídico, al hacer el examen de la antijuridicidad, no se conforme con el concepto general del orden económico, si no que deba examinar qué elementos concretos posee el tipo específico para, entonces sí, determinar si hubo una lesión a los mismos, en forma tal que la conducta repercute de manera clara en el orden económico y social.

Tal concepción sobre el bien jurídico tiene desventajas ya aludidas, en la medida en que puede resultar tan amplio, que el examen de la antijuridicidad se vea en dificultades y se preste para un manejo muy discrecional del tema en perjuicio de la seguridad jurídica. Sin embargo nuestra propuesta intenta suministrar elementos adicionales relacionados con cada norma en concreto, con el fin de permitirle al

intérprete analizar en cada caso si la faceta del orden económico efectivamente regulada en el tipo específico, ha sido vulnerada o puesta en peligro, fórmula que de alguna manera limita el alcance de las figuras, restringiendo aquella idea tan amplia del orden económico, propuesta en el Título x.

Ahora bien, frente al tema específico que se aborda en el presente artículo –la usurpación de patentes– se advierte que el orden económico y social se protege resguardando la propiedad industrial de los titulares de los derechos y el derecho a la competencia. Por tal razón, no se requiere que los consumidores resulten afectados para que proceda un juicio de antijuridicidad.

II. LOS ARTÍCULOS 306 Y 307 DEL CÓDIGO PENAL

El actual Código Penal, en relación con las patentes, contiene dos disposiciones distintas para la protección de las mismas, ambas ubicadas dentro del Título x que protege el Orden Económico y Social.

Artículo 306. Usurpación de marcas y patentes. El que *utilice fraudulentamente* nombre, enseña, marca, *patente* de invención, modelo de utilidad o diseño industrial protegido legalmente o similarmente confundible con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de dos (2) a cuatro años y multa de veinte (20) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes –resaltado nuestro–.

En la misma pena incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bie-

nes producidos o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior.

Artículo 307. *Uso ilegítimo de patentes. El que fabrique producto* sin autorización de quien tiene el derecho protegido legalmente, *o use sin la debida autorización* medio o proceso patentado, incurrirá en prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de veinte (20) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes –resaltado fuera de texto–.

En la misma pena incurrirá el que introduzca al país o saque de él, exponga, ofrezca en venta, enajene, financie, distribuya, suministre, almacene, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, producto fabricado con violación de patente.

La existencia de las dos normas genera una confusión de orden práctico en tanto no existe una diferencia de fondo entre ellas y por lo tanto, no se aprecia una razón lógica para que el legislador emplee dos reglas sustancialmente similares para regular el mismo fenómeno; el uso no autorizado de patentes.

El artículo 306, aunque se titula “Usurpación de marcas y patentes” contiene como verbo rector “utilizar fraudulentamente”, conducta que referida a la patente debe entenderse como emplearla sin autorización del titular. Por su parte el artículo 307, “Uso ilegítimo de patentes” emplea como verbos rectores “fabricar” un producto o “usar” medio o proceso patentado, evidenciándose en esa forma, la identidad de conductas contenidas en los dos artículos, que en últimas, nos remiten al *uso* no autorizado de una patente. Por lo tanto, La conducta de quien usa fraudulentamente una patente, puede ser adecua-

da en cualquiera de las dos normas, pues en últimas la esencia de ambos tipos es *usar ilegalmente* la patente ajena.

De otra parte, el segundo inciso de cada uno de los artículos mencionados nos habla de la equiparación punitiva de otras conductas que si bien no constituyen uso directo de la patente, están relacionadas con el empleo de las patentes en el ámbito comercial, y que se abordan de esa manera para sancionarlas en tanto son activida-

ARTÍCULO 306

Financiar.
Suministrar.
Distribuir.
Poner en venta.
Comercializar.
Transportar.
Adquirir con fines comerciales.

des que logran afectar también el bien jurídico tutelado en el campo del tráfico económico. Hay, además, una razón práctica para que tales incisos hayan sido adoptados, pues con la tipificación de esas conductas, asimilándolas punitivamente a la conducta principal se salvan dificultades probatorias ante los casos concretos.

En el siguiente cuadro relacionamos las modalidades adicionales sancionadas en cada uno de los tipos que venimos analizando.

ARTÍCULO 307

Introducir al país.
Sacar del país.
Exponer.
Ofrecer en venta.
Enajenar.
Financiar.
Distribuir.
Suministrar.
Almacenar.
Transportar.
Adquirir con fines comerciales.

Partiendo de esa base analizaremos a continuación el contenido de la norma.

III. ELEMENTOS DEL DELITO DE USURPACIÓN DE PATENTES

El uso al que se refiere el artículo 307 puede darse en relación con un producto o un procedimiento, pues en nuestro sistema comunitario son patentables, tanto unos como los otros².

De otra parte, se encuentran protegidas por el artículo 307 tanto la invención como el modelo de utilidad, pues el régimen vigente permite que uno y otro tipo de creación sea patentado³. Naturalmente,

ha de tenerse en cuenta que si bien las reglas sobre uno y otro tipo de creación son en esencia las mismas (art. 85 Decisión 486), la duración es diversa, pues la patente de invención se concede por 20 años, mientras que la referida a un modelo de utilidad se extiende solo por diez años (art. 84 Decisión 486).

Ahora bien, cuando la norma habla de uso –al igual que en el tema de marcas– creemos que debe acudirse a la legislación respectiva para entender de la manera más completa posible el sentido del “uso” de una patente.

Tenemos entonces el artículo 52 de la Decisión 486 que dispone:

2. Decisión 486, art. 14– Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.

3. Decisión 486, art. 81– Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento,

Art. 52.- La patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que no tengan su consentimiento, realizar cualquiera de los siguientes actos:

- a) cuando en la patente se reivindica un producto:
 - i) fabricar el producto;
 - ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y,

- b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
 - i) emplear el procedimiento; o
 - ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

En el tema de patentes (al igual en los signos distintivos), el título –la patente– concede el derecho positivo de uso, pero otorga además los denominados “derechos negativos” que se materializan en la facultad que tiene el titular de *impedir* a otros cualquier forma de uso, si no media su consentimiento.

Quiere decir lo anterior que la primera y más obvia manera de usar una patente consiste en fabricar el producto patentado. El producto puede estar destinado al consumo directo (como ocurre con un medicamento), o puede consistir en un elemento apto para producir bienes destinados al consumo (sería el caso de una máquina revolucionaria que sirve para elaborar helados).

Pero además, la legislación sobre patentes también considera uso cualquier acto

de comercialización de conformidad con los literales “a” “ii” y “b” “i”, cuyo contenido estimamos apenas ejemplificativo y que finalmente se ve muy bien complementado por el segundo inciso del artículo 307 del Código Penal.

Cuando se trata de un procedimiento, la infracción consistirá en emplearlo, o bien en comercializar el producto obtenido de manera directa mediante el mismo, caso en el cual entra de nuevo en aplicación el segundo inciso de la norma (sacar del país, financiar, exponer, ofrecer en venta etc., como se indica en el cuadro anterior).

Como ya lo hemos dicho, el uso así entendido debe ejecutarse sin contar con la autorización del titular del derecho para que haya delito. Además el uso debe tener fines comerciales, pues de lo contrario no tendrá aptitud para afectar el orden económico.

Se presenta aquí algo similar a lo que ocurre con la usurpación de marcas, figura dentro de la cual, los usos del signo distintivo con finalidades totalmente privadas (no comerciales), definitivamente no afectan ni a los consumidores ni la libre competencia. Será el caso de los conductores de servicio público que suelen emplear como decoración de sus vehículos, marcas famosas de ropa deportiva, pues aunque la marca esté registrada y el titular de la misma no haya otorgado permiso para su empleo, e incluso se considere “afectado” con esa modalidad de empleo de la marca, creemos que es evidente la ausencia de daño alguno para el orden económico.

De otra parte ha de tenerse en cuenta para la estructura del delito de Usurpación de patentes, el contenido del artículo 53

utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

Los modelos de utilidad se protegerán mediante patentes”.

de la misma 486 que además de referirse a esos usos privados no comerciales, dispone lo siguiente, limitando el derecho que tiene el titular de la patente frente a los usos de terceros:

Art. 53.- El titular de la patente no podrá ejercer el derecho a que se refiere el artículo anterior respecto de los siguientes actos:

- a) actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales;
- b) actos realizados exclusivamente con fines de experimentación, respecto al objeto de la invención patentada;
- c) actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación científica o académica;
- d) actos referidos en el artículo 5ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial;
- e) cuando la patente proteja un material biológico excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.

Estamos aquí frente a un listado de usos lícitos para los cuales no es necesario contar con la autorización previa del titular de los derechos, en tanto la ley misma concede el permiso a quien emplea la patente o el procedimiento con esos fines.

Como suele ocurrir en el campo de la propiedad intelectual, se trata de actividades que se consideran carentes de fuerza para afectar el derecho de quien ha obtenido la patente, bien por que no tienen objetivos comerciales directos (como ocurre con los literales a, b y c, en los que el interés de quien emplea el producto o procedimien-

to está por fuera de una explotación comercial), o bien porque están totalmente acordes con la finalidad última del sistema de patentes que consiste en propiciar el avance tecnológico; como ocurre con los usos que tienen fines de investigación, o circunscritos al ámbito académico.

IV. SIMILITUD EN LAS PATENTES

Frente a las marcas y demás signos distintivos, nuestro código utiliza el concepto “similarmen te confundible” para abarcar en el tipo (art. 306) aquellas conductas que se realizan mediante signos parecidos, pero no iguales al protegido. Este concepto, vinculado al campo de los signos distintivos, tiene un sentido bien definido que se comprende claramente al tomar en cuenta que los signos distintivos tienen como destinatario al consumidor, en ejercicio de esa función de comunicación a la cual nos referimos anteriormente.

Imitar una marca conocida, de forma tal que pueda generar confusión en el consumidor, es una manera ya tradicional de servirse indebidamente del prestigio alcanzado por la marca posicionada, generando prácticamente los mismos efectos en el orden económico, que los que se alcanzan con la imitación servil del signo protegido. En esos casos de confundibilidad creemos que el juicio de antijuridicidad es claro a la luz de los tres elementos que se protegen dentro del artículo sobre usurpación de patentes: El titular del derecho sobre el signo, Los consumidores y finalmente el derecho a la libre competencia.

En tales eventos, para determinar la confundibilidad habrá de hacerse un examen con criterios técnicos que permita determinar si para el consumidor prome-

dio los dos signos en conflicto tienen elementos que los asemejen al punto de poder generar confusión.

En el terreno de las patentes la confundibilidad no parece tener la pertinencia ni el sentido anotados, entre otras cosas porque en el tipo penal que estimamos aplicable (art. 307) no se toman en cuenta los consumidores sino que primordialmente se protegen los derechos de los titulares como protagonistas del orden económico y su derecho a la libre competencia.

Sin embargo, el comportamiento de los infractores de patentes puede ser semejante, pues para contar con argumentos que les permitan una eventual impunidad, realizan variaciones accesorias sobre el producto o el procedimiento, intentando mostrar que se trata de uno diferente.

No se busca en este caso, confundir a los consumidores, quienes ordinariamente—cuando de patentes se trata—no tienen la capacidad siquiera de comparar entre los productos, ni mucho menos, entre los procedimientos protegidos. El objetivo del infractor en este caso es el de disimular ante los ojos de los competidores y las autoridades, la usurpación que ha optado por cometer.

Apreciada esta diferencia, cabe entonces analizar brevemente el problema de los productos o procedimientos similares, pues sin criterios adecuados para ello, no podrá definirse si estamos o no ante un delito.

Sea lo primero anotar que no estamos hablando de confundibilidad (término que nos remite a la potencialidad de confundir a un tercero, que en el caso de los signos distintivos es el consumidor), sino de similitud.

Si bien es cierto el artículo 307 no contiene expresión alguna que haga referencia al uso de patentes similares, creemos que

el empleo de ellas está comprendido en la norma, siempre y cuando esa similitud sea clara y pueda determinarse mediante los criterios que a continuación expondremos. Y ello porque el uso de una patente similar a otra, ajena y protegida, afecta de la misma forma, tanto el derecho exclusivo del titular, como el orden económico y social en su faceta de la libre competencia.

Para sustentar esta afirmación creemos necesario recordar la naturaleza de las patentes, cuyo contenido es peculiar y único. Quien obtiene una patente ha logrado un avance notorio en el estado de la tecnología, ha dado un paso adelante y ha generado un aporte significativo al desarrollar el producto o procedimiento que, luego de un examen a nivel mundial, ha dado lugar a la patente. Hay en la patente creatividad, innovación, originalidad.

Además, las ideas o desarrollos patentados suelen ser complejos, compuestos de numerosos elementos que configuran la patente misma. Por último, debemos tener presente que para la concesión final de la patente se requiere de una publicación que pone en conocimiento del público la estructura y componentes de lo que se patenta.

De tal forma que quien usa un procedimiento o fabrica un producto patentado implementando algunas variaciones accesorias, realmente está imitando el avance protegido, desarrollando un verdadero plagio con el que se está afectando el derecho a la exclusividad del titular, se vulnera el sistema de patentes y se realiza un acto de clara competencia desleal, todo lo cual, finalmente, afecta el orden económico.

Por eso creemos que la copia de un producto o procedimiento constituye un acto de usurpación, pues atendiendo lo ya dicho, las casualidades no parecen posibles.

Así se ha entendido internacionalmente y por lo tanto, se han desarrollado criterios para determinar si el producto o procedimiento utilizados son o no similares al protegido, caso en el cual se estima usurpada la patente.

De lo que se trata al elaborar estos parámetros, es de definir si las diferencias entre uno y otro (producto o procedimiento) son o no tales que permitan concluir que se trata de productos esencialmente iguales, o si por el contrario, se está ante dos conceptos diferentes, caso en el cual se descartará la presencia de un delito.

El análisis, que parece asemejarse mucho al que se utiliza en la comparación de dos signos distintivos, tiene sin embargo otro enfoque, encaminado a determinar más que las semejanzas a los ojos de un tercero, los elementos esenciales del producto o procedimiento en sí mismo considerado, desde una óptica totalmente técnica.

Las reglas empleadas en el campo de la propiedad industrial, pueden ser sintetizadas de la siguiente forma:

- a. Habrá infracción cuando se trata de imitación servil (copia).
- b. Habrá infracción cuando entre el producto o procedimiento protegido y el empleado por el sospechoso, las diferencias son mínimas, es decir, son simples *variantes de ejecución* que dejan idéntica la esencia del producto o del procedimiento protegido.
- c. Hecho un balance entre las similitudes y las diferencias, de ser aquellas esenciales y estas accesorias, se considera que hay infracción.
- d. Si uno de los elementos del producto o procedimiento ha sido reemplazado por otro que cumple igual función, y los resultados finales son los mismos, habrá infracción.

El manejo de estos criterios es, sin embargo, de alta dificultad y acarreará siempre la necesidad de acudir a un experto en el campo de la técnica o ciencia al cual pertenece el objeto patentado. En todo caso, establecido claramente que se trata de un producto o procedimiento similar en esencia, al protegido, puede haber delito.

Sin embargo, estos criterios que se plantean de una manera general para cualquier examen de similitud, deben comprenderse de una manera diferente dependiendo del objeto patentado.

Si estamos ante la comparación de dos modelos de utilidad, criterios como los de los literales “a” (la imitación servil) y “d” (cambio de uno de los elementos por otro funcionalmente equivalente) serán muy útiles, e incluso suficientes para establecer la existencia de una usurpación. Un fenómeno similar se dará frente a determinadas patentes de producto en el área de la ingeniería mecánica o eléctrica. Pero en otros tópicos, el manejo de los criterios aludidos puede ser mucho más complicado.

Precisamente en el campo de los productos farmacéuticos estas reglas de comparación parecen tener una particular forma de operar. Veamos porqué.

Son patentables —como productos— en el mundo farmacéutico, tanto los fármacos como los medicamentos. En materia de procedimientos patentables, estos pueden ser de síntesis molecular o de preparación de medicamentos, composiciones o formulaciones.

En el caso de los productos, los fármacos son simplemente moléculas, estructuras particulares que tienen aplicación farmacéutica. La realidad es que una molécula es algo tan preciso y definido que una variación en su estructura, por pequeña que sea, hace que nos hallemos ante otra esencialmente dife-

rente. Parece entonces que el concepto de similitud, tal como lo venimos estudiando, no será aplicable en esta particular área de la ciencia, pues el producir una molécula “parecida” a la patentada es en realidad, producir otra molécula distinta.

Cuando de procedimientos farmacéuticos se trata, el asunto es algo más complejo, pues aquellos son, por definición, secuencias de pasos que sirven para la obtención de una molécula o un medicamento.

Hacer variaciones a un procedimiento es algo común, sin embargo, determinar si el cambio es esencial o accesorio puede generar serios tropiezos. La sola modificación en uno de los pasos; la alteración de una temperatura, la presión o incluso el orden en la secuencia, pueden resultar vitales para los efectos buscados con el procedimiento, de tal forma que puede haber cierta “similitud” entre dos procedimientos que realmente son distintos.

Creemos por lo tanto que frente a los procedimientos, por regla general, la usurpación solo se dará cuando el empleado por el sospechoso, es exactamente el mismo patentado. La excepción se producirá cuando el procedimiento que se estima ilegal, sea esencialmente similar al protegido, y en tal grado, que pueda demostrarse efectivamente la equivalencia entre uno y otro, pues como ya lo afirmamos, las variaciones en un procedimiento, fácilmente nos llevarán al campo de lo legalmente posible.

Para sustentar esta propuesta, que en todo caso reconocemos provisional, debemos tomar en cuenta los siguientes factores:

En primer lugar, debemos recordar que en la industria farmacéutica suele acudir a la patente de procedimiento cuando ya ha expirado la patente sobre el producto, como un mecanismo muy hábil para extender la protección y mantener el privi-

legio sobre el producto mismo.

Cuando la empresa “ACME”, titular de la patente sobre la sustancia “X” advierte que la protección sobre tal molécula por vía de patente de invención va a fenecer, entonces busca desarrollar un nuevo procedimiento para la producción de esa molécula “X”. Si logra patentar el nuevo procedimiento, en la práctica está adquiriendo una nueva forma de proteger su producto. No obstante, debemos tener claro que el objeto directo de la nueva patente es el procedimiento, sobre el cual versa también la protección penal, y no el producto.

Pues bien, al vencerse la patente de “X” es claro que cualquiera podría producir esa molécula en tanto “X” ha pasado a ser del dominio público, cumpliéndose en esa forma la finalidad del sistema de patentes. Pero además, el procedimiento mediante el cual se logró obtener “X” inicialmente, también pasa a ser del dominio común.

En otras palabras, todo tercero que logre producir “X” vencida la patente, y empleando el mismo procedimiento desarrollado por ACME para obtener “X” por primera vez, está dentro de la legalidad. De igual forma será lícito producir “X” mediante el uso de cualquier otro procedimiento que no se halle patentado. Solo será ilegal producir “X” empleando el nuevo procedimiento patentado por ACME.

El tema de la similitud sin embargo, puede tener vigencia en casos como los que intentamos explicar. No podemos descartar que haya procedimientos esencialmente iguales al patentado, con variaciones mínimas que dentro del campo de la química representen lo que hemos llamado meras “variantes de ejecución”. Sin embargo, establecer si hay similitud o diferencia esencial será una tarea compleja, eminentemente técnica en la que el operador jurídico deberá

apreciar además de las opiniones periciales, otros elementos, como el contenido de las reivindicaciones que hacen parte del procedimiento patentado e incluso las similitudes entre el procedimiento que se acusa de ilegal, y el procedimiento originalmente utilizado para obtener la sustancia y que es ya libre.

V. NORMAS SOBRE PATENTES Y APLICACIÓN DEL TIPO

Las patentes, como bienes inmateriales que pertenecen a un área específica del derecho, tienen una regulación particular que siempre debe ser tomada en cuenta por el derecho penal a efectos de dar vida a los tipos. Pero además de ello, no podemos olvidar que el derecho penal tiene sus propios principios y una marcada autonomía que no puede tampoco desconocerse.

Esta propuesta implica que, si a la luz de la normatividad sobre patentes, una conducta no constituye infracción, necesariamente ha de descartarse que se configure el delito (como ocurre con las conductas ya vistas, frente a las cuales se concede una autorización legal de uso sin que se necesite la autorización del titular del derecho).

Pero a su vez, pueden darse infracciones al derecho de patentes que no ameriten la aplicación de un tipo penal.

Para ilustrar estas afirmaciones, veamos un caso concreto que estimamos muy importante:

Se trata de una disposición de la Decisión 486:

Art. 239.- El titular de una patente tendrá derecho a ejercer acción judicial por daños y perjuicios por el uso no autorizado de la invención o del modelo de utilidad durante el período comprendido entre la fecha

en que adquiera carácter público y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesión de la patente. El resarcimiento sólo procederá con respecto a la materia cubierta por la patente concedida, y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado.

Esta regla andina dispone que el titular de la patente, una vez concedida la misma, puede actuar contra terceros que han usado la patente dentro del lapso transcurrido entre la publicación de la solicitud de patente y la concesión de la misma. Establece la norma que, lograda la patente, el titular de la misma puede reclamar judicialmente la indemnización de perjuicios al tercero. La idea que inspira al artículo 239 de la Decisión 486 es la de otorgar ciertos derechos retroactivos a favor del titular de la patente frente a quienes, aprovechando la publicación del producto o procedimiento, que se hace antes de la concesión de la patente, la usan en beneficio propio aprovechando precisamente que aún la protección no ha nacido.

Sería el caso de una patente solicitada en enero de 2000 y concedida en enero del 2005. Si un tercero la “usa” sin autorización a partir de enero de 2002, la regla vista genera al titular de la patente, una vez otorgada en enero de 2005, el derecho de ejercer las acciones judiciales que se estimen procedentes. Supongamos que ese tercero, al advertir que la patente ha sido otorgada en enero de 2005, suspende de inmediato el uso. De no existir la regla del artículo 239, el titular no podría accionar en contra del tercero y la lesión a sus derechos, ocasionados entre el periodo 2002 a 2005, quedarían sin una vía legal clara. Gracias al artículo 239 de la Decisión 486, el afec-

tado tiene entonces la facultad de atacar judicialmente al infractor.

La pregunta obligada en el caso propuesto es la siguiente: podría el titular de la patente iniciar con éxito una acción penal contra ese tercero, por el uso realizado entre enero de 2002 y enero de 2005?, es decir, entre la publicación de la solicitud y el otorgamiento de la patente?

Creemos que casos de esa naturaleza predomina la autonomía del derecho penal y por lo tanto, aunque hay una infracción dentro del campo de las patentes, no puede concluirse que haya delito. Y ello porque al momento de la realización de la conducta, la configuración del delito quedaría en la práctica supeditada a una eventualidad futura, lo que a nuestro modo de ver generaría una violación flagrante a los principios de legalidad y tipicidad como pasamos a analizarlo.

Interesan para el caso hipotético propuesto, los principios de legalidad y tipicidad, contemplados en los artículos 6.º y 10.º del actual Código Penal cuyo texto transcribimos a continuación:

Art. 6.º *Legalidad*. Nadie podrá ser juzgado si no conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el Juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. La preexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en materia de tipos penales en blanco [...]

“La analogía solo se aplicará en materias permisivas”.

Art. 10.º *Tipicidad*. La ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las características básicas estructurales del tipo penal.

El principio de legalidad es considerado el “supremo postulado político criminal del derecho penal moderno”⁴ en tanto se trata de “una norma de garantía cuyo único objeto es la protección de los derechos del individuo contra las arremetidas del poder punitivo estatal”⁵.

Coincide la doctrina en anotar que el principio de legalidad genera varias facetas importantes: El principio de reserva y el de determinación. El primero de ellos establece que únicamente el legislador puede asumir la tarea de definir qué conductas son delitos. Se viola tal principio cuando la definición la hace, por ejemplo, una autoridad administrativa (no es posible, por ejemplo, crear delitos mediante resoluciones de un ente administrativo) o cuando son los jueces quienes definen qué es punible (como sucede cuando se hace analogía de la ley penal en contra del procesado).

Por su parte, el principio de determinación establece la obligación que los tipos penales consagren expresa, clara y *previamente* las conductas que van a generar sanciones “... la ley debe ser cierta. Esto es, rige la exigencia de certeza, determinación o taxatividad, según la cual tanto las conductas punibles como las consecuencias jurídicas derivadas de ellas deben estar consagradas de manera clara, precisa, y determinada en la ley *para que no haya dudas en torno a su contenido y a sus alcances*”⁶.

4. JUAN FERNÁNDEZ CARRASQUILLA, *Derecho penal fundamental*, vol. II, Bogotá, Temis, 1989, p. 18.

5. *Ibíd.*, p. 19.

6. FERNANDO VELÁSQUEZ. *Derecho penal. Parte general*, Bogotá, Temis, 1994, p. 64.

Se viola el principio de legalidad cuando la norma es ambigua, indeterminada, o cuando deja a cargo del funcionario judicial (o de uno administrativo) la definición del delito.

Podemos agregar, citando a FERNANDEZ CARRASQUILLA, que "... el principio de legalidad es a la vez la base del principio de culpabilidad, pues si no hay un delito definido o una pena claramente amenazada, no habría cómo ni de qué ser culpable... no puede ser culpable el que [no sabe lo que hace] es decir, no conoce *al momento de ejecutar el hecho* voluntario, que éste se encuentra penalmente prohibido..."⁷ —resaltado nuestro—.

El principio de legalidad da origen al segundo principio enunciado anteriormente; el de tipicidad. Dice al respecto el autor citado que "Para que la garantía de tipicidad no sea, en el moderno derecho penal liberal un [rey de burlas], es absolutamente indispensable que la ley describa el hecho punible de manera inequívoca [...] lo que con tal exigencia se demanda es que lo prohibido [...] aparezca determinado claramente por la ley, *de modo que su fijación no quede al capricho del juez* y el ciudadano pueda saber de antemano y con certeza razonable a qué atenerse en cuanto a las posibles consecuencias jurídicas de su conducta..." y agrega FERNANDEZ: "La razón por la que un precepto penal indeterminado no puede obligar al ciudadano es similar a la que impide la aplicación de leyes impromulgadas: en estas *el ciudadano no ha tenido la oportunidad de conocer lo prohibido...*"⁸.

Terminamos nuestra serie de citas doctrinarias con la opinión de CLAUX ROXIN

quien se ocupa de indicar el porqué estos principios son tan estrictos, limitativos y ajenos a flexibilidad alguna:

"Si nos preguntamos por qué razón se exige en Derecho Penal el principio de vinculación a la ley con mayor rigor que en otras ramas del ordenamiento jurídico llegaremos de nuevo a las consideraciones con las que iniciamos este capítulo; habida cuenta de que el Derecho Penal comporta las intervenciones más graves en la libertad de los ciudadanos [...] la seguridad y la paz jurídicas requieren que los particulares sean protegidos lo más ampliamente posible frente a decisiones imprevisibles. A su vez, el principio constitucional de la división de poderes reclama que sólo el legislador, como representante directo de la voluntad popular, decida acerca de la punibilidad de una conducta [...] también el principio de culpabilidad se encuentra en íntima relación con el de legalidad, pues no se podría reprochar su conducta a quien no pudo conocer con anterioridad a la misma que estaba prohibida penalmente..."⁹.

En la hipótesis objeto de estudio, en la que A usa una patente que se halla solicitada por otra persona (B) sin que la misma se encuentre aún concedida, si bien es cierto, la legislación Andina establece que el posterior otorgamiento de la patente a B, permite a este iniciar las acciones legales pertinentes para que le sean resarcidos los perjuicios que hubiere causado A, consideramos que, aunque el artículo 307 del C. P. Hable de patente "legalmente protegida", no es viable concluir que A podría ser procesado y sancionado por el punible aquí descrito. Y ello a pesar que la ley comunitaria conceda esa "protección retroactiva" a los

7. FERNÁNDEZ CARRASQUILLA. Ob. cit., p. 20.

8. *Ibíd.*, p. 28.

9. CLAUX ROXIN. *Introducción al derecho penal*, Barcelona, Ariel, 1989, p. 36.

derechos de B, por las siguientes razones jurídicas y prácticas.

En primer lugar porque cuando A usa la patente, ni él mismo, ni funcionario alguno pueden tener certeza sobre la ilegalidad de su actuar. Tan es así que puede suceder que la patente sea negada (por razones de forma o de fondo), y entonces su conducta resultará indiferente para el derecho penal.

Es evidente que de considerar que hay delito, se estarían desconociendo los principios de legalidad, tipicidad y culpabilidad, pues incluso A no sabe con certeza que está cometiendo un delito. Lo que nos interesa resaltar es que en el momento del hecho (que por definición es anterior al otorgamiento de la patente), no es posible para A, ni para B, ni para un juez, y ni siquiera para el funcionario de la SIC, saber si la conducta de A es punible o no. Esa certeza, negativa o positiva, llegará luego, en un momento posterior al hecho, lo cual es inaceptable para el derecho penal.

El tipo penal – art. 307– quedará completo únicamente en el futuro y no antes del hecho a juzgar, como exige el principio de legalidad, y quien definirá si la conducta de A es o no punible, será en últimas la Superintendencia de Industria y Comercio cuando culmine el proceso de la patente y la otorgue o no, de tal forma que el principio de reserva (según el cual solo el legislador puede definir los delitos), también se afecta de una manera ostensible.

Lo cierto es, insistimos, que en el momento de los hechos no hay certeza sobre la naturaleza de la conducta, ni sobre el contenido del tipo, pues no hay en ese instante un derecho a la patente, si no una posibilidad de obtenerla.

Por todo ello, estimamos que en el caso indicado, las acciones del titular solo pueden

ser de otra naturaleza –civil o de competencia desleal seguramente– pero no penales.

Ahora bien, una vez concedida la patente, surge la protección legal de la que habla la norma y ello hace que el uso posterior a ese momento, sin el permiso del titular, sí configure el delito.

Queda entonces demostrado que bien pueden presentarse eventos en los que, a pesar de existir una infracción a las normas sobre patentes, no exista delito, pues en esta materia, si bien el derecho penal debe atender el contenido de la disciplina que rige las patentes, al mismo tiempo debe prevalecer su autonomía, cuyos principios son de orden inviolable en un Estado social de derecho.

Consideración semejante puede hacerse en relación con el artículo 240 de la misma Decisión 486 cuyo texto transcribimos:

Art. 240.- En los casos en los que se alegue una infracción a una patente cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto, corresponderá al demandado en cuestión probar que el procedimiento que ha empleado para obtener el producto es diferente del procedimiento protegido por la patente cuya infracción se alegue. A estos efectos se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico producido sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado, si:

- a. El producto obtenido con el procedimiento patentado es nuevo; o
- b. Existe una posibilidad sustancial de que el producto idéntico haya sido fabricado mediante el procedimiento y el titular de la patente de éste no puede establecer mediante esfuerzos razonables cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado.

En la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales.

Contiene la norma, dos indicaciones diversas aunque relacionadas ambas con el desarrollo procesal de una infracción de patente de procedimiento.

La primera regla consiste en establecer la carga de la prueba en cabeza del supuesto infractor. Creemos que semejante disposición no tiene operancia alguna en el ámbito del derecho penal, pues atenta contra principios como el de la presunción de inocencia, el *in dubio pro reo*¹⁰, y el de la investigación integral, de tal manera que en materia de usurpación de patentes es el Estado el encargado de establecer todos los elementos del delito.

La segunda regla integrada en el artículo 240 establece una presunción –frente a la cual cabe prueba en contrario– útil para determinar cuando un producto es el resultado del procedimiento patentado. La regla, creemos, no puede aplicarse tal cual dentro de un proceso penal, cuyos principios son autónomos. Será posible sin embargo que el funcionario penal utilice esta disposición para construir indicios. Sin embargo, en esencia, para determinar la presencia de un delito, se requerirá de pruebas claras aportadas por el titular de la patente que lleven a la certeza plena sobre la infracción que

consiste, justamente, en el uso del procedimiento protegido de manera idéntica.

VI. CONCLUSIONES

Dentro de los delitos contra la propiedad intelectual tipificados en el Código Penal colombiano, parece el de mayor complejidad el de la usurpación de patentes, justamente en razón de la naturaleza de las mismas. Servirán como elementos clave para dar un manejo razonable al delito, el concepto que se acoja frente al bien jurídico tutelado, el tomar en cuenta siempre las normas que rigen el sistema de patentes y al mismo tiempo el respeto a los principios fundamentales del derecho penal cuya autonomía es indiscutible.

Hemos intentado esta primera aproximación atendiendo esos parámetros, en la conciencia que se trata de una figura relativamente nueva, poco aplicada, pero que seguramente tendrá fuerza en el futuro. No podemos incurrir en el error de descifrar el tipo sin conocer la legislación sobre patentes, como tampoco es adecuado desplazarse al otro extremo para considerar que toda infracción a una patente es necesariamente delito. Y en la búsqueda de ese justo medio se requiere de un esfuerzo por acercarnos a estas figuras que revelan el alto grado de especialización que va exigiendo el derecho penal que se aproxima. Esperamos haber hecho algún aporte al tema y recibiremos con agrado críticas y comentarios.

10. Artículo 7.º del C. P. “Presunción de inocencia. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal mientras no se produzca una sentencia condenatoria definitiva sobre su responsabilidad penal. En las actuaciones penales toda duda debe resolverse en favor del procesado”.

