

EL DELITO DE USURPACIÓN DE MARCAS

CARLOS ALFONSO MATIZ B.

INTRODUCCION

El inmenso desarrollo del comercio, el avance de los medios de comunicación y el progreso de la tecnología, han dado origen a un nuevo panorama económico que se revela en el fenómeno de la globalización. Este es uno de aquellos casos en los que la realidad económica se expande, cambia, y finalmente determina la modificación del derecho. Hoy afrontamos bloques de derecho comunitario, pactos internacionales de orden comercial y temas conexos, convenios que aglutinan a la gran mayoría de las naciones, y finalmente, exigencias legales multinacionales que buscan facilitar el intercambio económico.

Es apenas natural que un contexto de ese talante afecte al derecho comercial, al derecho administrativo y finalmente al derecho penal. Esta disciplina, por tradición apegada a la soberanía de cada país, comienza a verse transformada, particularmente en cuanto tiene que ver con el orden económico, determinadas formas de propiedad (derechos de autor y propiedad industrial) y el manejo de nuevas maneras de contratar o incidir en la vida comercial (Internet).

Algunos temas, como ocurre justamente con la propiedad intelectual y los

derechos de los consumidores, han evolucionado incursionando en nuestros códigos. El actual es otro mundo, distante del que hace 20 años considerábamos decantado y evolucionado en materia penal. Por obra de esas modificaciones, los penalistas –por naturaleza encerrados en nuestra disciplina y hasta cierto punto conscientemente alejados de las restantes– hemos tenido que abrir la puerta y aprender, pues el escenario de los delitos más graves para la sociedad se encuentra en ámbitos no tradicionales.

De ahí la necesidad de abordar temas como el presente cuya importancia trasciende lo económico y afecta el mundo de lo social en su más amplia expresión. La falsificación o “piratería” de productos, los “robos” en el campo de la tecnología y los derechos de autor, los engaños a los consumidores, la manipulación de la información masificada y otros fenómenos similares deben ser regulados muchas veces por el derecho penal, sin embargo, el camino para desarrollar adecuadamente los tipos penales que busquen tales objetivos está por hacerse, pues requiere de conocimientos interdisciplinarios suficientes para valorar los fenómenos que se quieren controlar.

En Colombia, la legislación penal sobre protección de la propiedad intelectual (derechos de autor y propiedad industrial) tiene un punto de partida en el Código Penal de 1980 que en el mes de julio del presente año va a ser reemplazado. Desafortunadamente, aunque tenemos un nuevo estatuto, el desconocimiento del tema impidió al legislador llegar a un manejo más técnico de estos delitos, y aunque hubo avances, se han dejado errores.

Abordamos el tema con un enfoque predefinido: la usurpación de marcas, de tal manera que otros asuntos vinculados a las normas que nos interesan apenas serán mencionados para dar paso al análisis del fenómeno más usual dentro de esta clase de delitos, cual es la usurpación de signos distintivos.

I. ¿ES CONVENIENTE LA SANCION PENAL DE LOS ATENTADOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL?

Los signos distintivos y las nuevas creaciones son maneras novedosas de propiedad, cuya utilidad y valor en el ámbito comercial es inmenso. No podemos concebir el mundo de hoy sin la presencia de ese tipo de derechos. En el campo de las nuevas creaciones es indiscutible que nuestro universo se ha acomodado a un sistema de reconocimiento económico para quienes generan avances en la tecnología. Quienes invierten dinero y talento en la búsqueda de nuevas soluciones a los problemas del hombre, lo hacen, generalmente, bajo el incentivo de una recompensa económica. Pensemos por ejemplo en el renglón de los medica-

mentos, constantemente ocupado en el hallazgo de nuevas fórmulas para garantizar un nivel de vida mejor para los consumidores. Sería posible que sin las patentes, el desarrollo de esa área del conocimiento –cuya incidencia en el campo comercial es enorme– tuviese los niveles de avance que hoy conocemos? Seguramente no, pues hasta los más filantrópicos científicos saben que el éxito depende de la existencia de recursos suficientes para culminar un descubrimiento e iniciar la búsqueda de otro.

Centrándonos en el objetivo de esta charla, pensemos en los signos distintivos, que tienen una naturaleza bien diferente a la de las nuevas creaciones, en tanto representan figuras de orden netamente comercial, que adquieren mayor valor a partir de políticas de calidad, estrategias de mercadeo, pero sobre todo, gracias a esfuerzos publicitarios monumentales que involucran incluso mensajes de orden social, de status o distinción para los consumidores. La marca –el signo distintivo por excelencia– es en el mundo moderno un instrumento imprescindible. Su importancia en el agitado tráfico comercial de hoy puede percibirse con el mero ejercicio de suprimir mentalmente todas las marcas de una tienda de departamentos. Sin la ayuda de las marcas, las posibilidades de identificar y comparar entre productos semejantes sería casi nula. Las imágenes, colores y palabras elegidas por uno u otro productor o comercializador para identificar sus productos nos harían definitivamente falta. Y ello porque la marca no es sólo un medio de diferenciación, ella tiene la virtud de transmitir de una manera altamente eficiente, grandes cantidades de información al comprador en relación con el origen y la calidad de

los productos, permitiéndole comparar, recordar, relacionar, y finalmente decidir.

La marca muestra su utilidad con particular énfasis en determinados tipos de transacciones tal como sucede con aquellas en las cuales el comprador no tiene ninguna oportunidad de relacionarse directamente con el productor (como ocurre con los bienes de consumo masivo) o en las que la naturaleza del producto impide que el comprador pueda por sí mismo, determinar sus calidades (por ejemplo en el sector farmacéutico). La marca genera confianza, tranquilidad, o por el contrario, dudas si es nueva o desconocida

Y en tanto la marca sirve para transmitir al consumidor, información vital sobre el origen y la calidad de un producto, es claro que su papel va más allá de la función puramente “distintiva” y de su naturaleza de bien inmaterial, objeto de una especial clase de propiedad privada que algunos consideran “clasista”. Hay pues, muchas facetas en relación con el fenómeno de la “marca” y no podemos limitar nuestra visión al aspecto comercial, que en ocasiones genera reproches al evocar temas como el *status* de determinadas marcas, el aumento injustificado de precios en los productos de marcas “de aspiración”, y otras consideraciones similares sobre consecuencias de estratificación y discriminación que suelen criticarse.

Algunos consideran –con criterios muy serios– que en tanto el derecho penal sólo debe ocuparse de lesiones graves a derechos de alta importancia, el tema de la usurpación de marcas, por ser exclusivamente económico, privado, debe ser de manejo de otras disciplinas y que no tiene porqué hallarse en el ámbito penal, amenazando

con sanciones fuertes a quienes en últimas, no hacen otra cosa que competir deslealmente, aprovecharse de la posición preferente de grandes productores y crear un mercado paralelo, actitudes todas que pueden ser reprochables, pero no tan graves como para elevar la protección hasta el nivel penal. Quienes así piensan, tal vez no tienen una visión clara y completa de lo que es el tráfico comercial de nuestro tiempo, en el que, como lo vimos anteriormente, los signos distintivos son imprescindibles, de tal forma que las conductas de usurpación no sólo afectan al titular de la misma si no que ponen en peligro los derechos de los consumidores, y finalmente menoscaban la confianza en el orden económico en general.

Hay, en muchas de las concepciones que respaldan la despenalización de este tipo de delitos, falsas percepciones, como creer que el problema es exclusivamente económico y que involucra solo la defensa de grandes empresarios en contra de pequeños productores que únicamente intentan sobrevivir. Detectamos que ese pensamiento –que considera inadmisible o inconveniente el manejo penal de las conductas de usurpación– resulta siendo contradictorio. Las mismas personas que suelen criticar este tipo de delitos, no ven inconveniente alguno en que los atentados tradicionales contra el patrimonio económico sean castigados severamente, aún en eventos de cuantías que afectan en poco o en nada el patrimonio de la víctima y que no afectan a terceros (pensemos en los fraudes o hurtos a las entidades financieras). Y sin duda, una usurpación de marcas puede generar en el campo del patrimonio del ofendido consecuencias mucho más graves, que irán acompañadas de afectaciones a los consumidores y lo que

es peor, generan tropiezos al curso general de la economía al menoscabar la confianza en los signos distintivos que, como ya lo dijimos, son instrumentos de identificación, pero también de información e incluso mecanismos para la libre y sana competencia empresarial.

De otra parte, el fenómeno mismo de la piratería conlleva consecuencias graves para la economía local, no sólo por la mala imagen que genera frenando la inversión foránea si no porque en el contexto internacional es posible el bloqueo económico para quienes no garanticen los derechos sobre propiedad industrial y porque además, la piratería es en sí misma la negación de dos valores muy importantes: la creación de empresa y la creatividad.

Creemos entonces que la usurpación de signos distintivos no es un simple atentado contra intereses económicos particulares; su influencia va mucho más allá, al extremo que sus consecuencias son mucho más nocivas para el conglomerado que los atentados ordinarios contra el patrimonio económico, y esa afirmación es la base para considerar que el camino penal es necesario y adecuado. Está en juego, insistimos, la estructura económica, que sin protección a las marcas no puede proseguir ordenada y eficientemente. Mientras que de otra parte, las conductas usurpadoras suelen afectar a los consumidores, a quienes se engaña, desorienta y afecta económicamente.

II. EL BIEN JURÍDICO TUTELADO

Se ha criticado de manera tradicional y sistemática el contenido del bien jurídico tutelado mediante los *delitos contra el orden*

economico social. Se ha dicho por ejemplo, que las conductas que aparecen en ese título son de tan diversa estirpe, que impiden precisar el contenido de ese interés que el legislador busca proteger.

El Nuevo Código ha creado nuevas figuras típicas como: Ofrecimiento Engañoso de Productor y Servicios (art. 300); Agiotaje (art. 301); Evasión Fiscal (art. 313). Y ha modificado otras de manera sustancial, como ocurre con la Alteración y Modificación de Calidad, Cantidad, Peso o Medida (art. 299) y el Pánico Económico (art. 302) de tal manera que las críticas del pasado tendrán ahora mayores argumentos.

Cabe resaltar, sin embargo, que el título comprende normas que protegen de una manera directa, varias facetas del orden económico: Al Consumidor, a Sectores concretos y neurálgicos de la economía, de tal forma que se advierte en el nuevo estatuto, una preocupación profunda por preservar las condiciones del mercado, valores todos que tienen fundamento constitucional.

Nuestro nuevo código deja entonces de lado la tendencia a restringir el ámbito del derecho penal, y se inscribe en una corriente actual que intenta proteger intereses colectivos acudiendo a la expansión del derecho penal. En ese contexto, los artículos sobre usurpación de marcas y uso ilegítimo de patentes tienen un lugar adecuado en el título que busca sancionar conductas que atentan contra los consumidores y las condiciones del mercado.

III. LA CONDUCTA

Tanto el Código Penal de 1980 como el que entrará a regir a partir de julio del

presente año titulan de la misma forma el tipo que nos ocupa. “*usurpacion de marcas y patentes*”. E igualmente ambas normas inician la descripción de la conducta con las siguientes palabras: “*el que utilice fraudulentamente*”. En tanto ambos estatutos comparten estas expresiones, básicas para la estructura de la figura que nos ocupa, vale la pena analizar su significado como punto de partida.

Sea lo primero anotar que hay un error en el título de los dos artículos, pues realmente en ellos no se describe la usurpación de “Marcas y Patentes”, si no que ambos se ocupan de la *usurpacion de signos distintivos* (Nombre comercial, enseña y marca) y *nuevas creaciones* (patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial). El yerro, estamos seguros, ha tenido origen en el tradicional desconocimiento en relación con la propiedad intelectual. Parece sin embargo reprochable que nuestro legislador no haya resuelto la falla en el nuevo Código y que no haya intentado un trabajo interdisciplinario para dar mejor forma al tipo, que no sólo tiene un nombre incorrecto, si no que posee fallas de fondo que opacan los avances en la redacción.

De otra parte, si bien es cierto el título de la norma no hace parte de la descripción típica, sí tiene la virtud de orientar al intérprete en la tarea de comprender cabalmente la descripción. En ese orden de ideas bien hizo el legislador al emplear el verbo *usurpar* como parte del título de artículo, pues como lo veremos a continuación, *usurpar* y *utilizar fraudulentamente* son expresiones que se complementan muy bien. Usurpar, consiste en apoderarse de un bien o derecho ajeno para usarlo

como si fuese propio. Ahora bien, la esencia de la conducta que se reprocha está compuesta del verbo “utilizar” acompañado del calificativo “fraudulentamente” y fraude significa “Engaño que se realiza *eludiendo obligaciones legales o usurpando derechos* con el fin de obtener un beneficio”¹ –resaltado nuestro–.

Tenemos entonces suficientes elementos para comprender el sentido de la conducta descrita en el tipo, que se configura cuando alguien, sin atender el derecho de otro, utiliza como propia una marca, nombre comercial, enseña o patente ajenos, apoderándose de facto de los derechos sobre cualquiera de tales bienes. Un elemento importante de la conducta resultará de “eludir obligaciones legales” –modalidad de fraude– pues el sujeto activo de la usurpación no tiene el derecho, no lo ha tramitado o conseguido regularmente y opta por apropiarse de la marca, nombre o patente por sí y ante sí, sin llenar o agotar los requisitos que la ley exige (registro, autorización o licencia).

Ahora bien, estamos ante un tipo penal en blanco que con un par de palabras nos remite a toda la legislación sobre signos distintivos y nuevas creaciones, pues la norma se refiere a marcas, patentes y demás derechos que se encuentren *protegidos legalmente*.

Y aquí se inician las dificultades, pues las reglas sobre signos distintivos y nuevas creaciones no sólo son bastante complejas, si no que en ocasiones difieren sustancialmente dependiendo de la naturaleza del objeto. Las patentes y los diseños, por ejemplo, a pesar de pertenecer al mundo de las nuevas creaciones, tienen muchas reglas en común, pero también impor-

¹ *Diccionario Consultor Espasa*, 1998.

tantes diferencias. Y en el caso de las marcas y nombres comerciales (ambos, signos distintivos) esas diferencias generan verdaderos conflictos en ocasiones muy difíciles de resolver.

Aclarada la idea inicial del delito que nos habla de un uso fraudulento, es prudente hacer algunas precisiones en relación con la naturaleza de ese uso, pues el contexto en el que se ha enmarcado el delito, como un atentado al orden económico social, así lo exige. La propiedad intelectual en general está regulada de tal manera que hay determinados usos prohibidos y otros admitidos. Estos últimos tienen que ver con actividades privadas, académicas, de investigación o sin significado económico.

En el caso de los signos distintivos la decisión 486 suministra un listado de usos prohibidos que el titular del signo puede impedir. En efecto, el artículo 155 de la Decisión dispone:

“El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) *aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;*

b) *suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos*

vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) *fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;*

d) *usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;*

e) *usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;*

f) *usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio” –resaltado nuestro–.*

Por su parte el artículo 156 complementa al artículo precedente así:

“A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

- a) *introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir* productos o servicios con ese signo;
- b) *importar, exportar, almacenar o transportar* productos con ese signo; o,
- c) *emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones* escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables” –resaltado nuestro.

Los eventos descritos en estas normas tienen la capacidad de orientar al funcionario en el ámbito penal, quien en todo caso deberá tener en cuenta el bien jurídico tutelado que es el orden económico, y bajo esa óptica deberá analizar el caso concreto para establecer si se está o no frente a un “uso” ilegal que atenta contra el interés protegido, cuyos aspectos más relevantes son; la protección del consumidor, el resguardo de las condiciones de credibilidad y confianza en el mercado, y los derechos legalmente reconocidos de quienes intervienen en el mismo. A nuestro juicio, la antijuridicidad surge solamente de conductas con significado económico, aptas para afectar esos intereses –cuando menos poniéndolos en peligro–. Por tal motivo, creemos que sólo

pueden ser punibles aquellos usos realizados con fines comerciales. Es importante tener en cuenta que los fines comerciales no necesariamente implican fines de lucro, pues puede tratarse de objetivos a largo plazo para causar daño, demeritar o diluir una marca, pero que de manera inmediata no representan utilidad para el sujeto activo. Pensemos en quien inunda el mercado con productos de mala calidad que llevan la marca de su competidor vendiéndolos a precios de costo o por debajo del mismo, para desalentar a los consumidores y obtener una ventaja en el futuro que podrá incluso no materializarse. En tal caso no hay un lucro o ánimo de obtenerlo, tanto como una intención comercial, una estrategia de competencia desleal. En semejante evento hay una finalidad comercial –aunque no haya lucro– y seguramente se configurará el delito.

Pero además de los eventos que la legislación sobre marcas estima usos prohibidos, la decisión contempla algunos eventos en los cuales un tercero puede emplear la marca sin necesidad de autorización por parte del titular. Esos usos permitidos por la ley se hallan en el artículo 157 de la Decisión 486:

“*Artículo 157.-* Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, *no constituya*

uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, *inclusive en publicidad comparativa*, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, *siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos*” –resaltado nuestro–.

En principio, cuando se trata de tipos en blanco o de ingrediente normativo, si existen autorizaciones o excepciones en las normas a las que se remite el tipo, estas operan automáticamente sin que sea del caso determinar, para efectos penales, si ellas son o no justas y adecuadas. Sin embargo, en este caso particular, como lo indica la propia norma, los eventos que realmente quedarán amparados por la permisón del artículo 157 serán únicamente aquellos que se desarrollen *de buena fe*. Advertimos que seguramente serán de particular dificultad, los casos relacionados con publicidad comparativa, en los que la buena o mala fe son sumamente discutibles. Creemos sin embargo, que generalmente no habrá delito, pues al haber comparación hay distinción clara

entre los productos y las infracciones no irán más allá del ámbito de la competencia desleal.

Para culminar esta primera parte, examinemos el contenido de los dos tipos penales de “*usurpación de marcas*” que hemos venido analizando. En el código de 1980 el delito se describe en los siguientes términos:

“Artículo 236. Usurpación de marcas y patentes. El que utilice fraudulentamente nombre, enseña, marca, rótulo, dibujo, etiqueta, patente o modelo industrial, comercial o agropecuario protegido legalmente, incurrirá en prisión de seis (6) meses a tres (3) años y multa de dos mil a cien mil pesos”.

El nuevo estatuto presenta en cambio la siguiente norma:

“Artículo 306. Usurpación de marcas y patentes. El que utilice fraudulentamente nombre comercial, 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 a cuatro años y multa de veinte (20) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

“*En la misma pena incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes producidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior*” –resaltado nuestro–.

El inciso segundo de la norma nueva es

una innovación. Tal vez desde el punto de vista puramente técnico-legislativo no sea una solución impecable, pues parece una asimilación punitiva de ciertas conductas que, en realidad, como lo indica la propia legislación de marcas, son eventos claros de *uso fraudulento*. Financiar, por ejemplo, es una conducta que se acomoda perfectamente a la figura de la “determinación” que nuestro estatuto penal maneja, desde la parte general, como equivalente a la autoría. Suministrar, distribuir, vender o poner en venta, comercializar o adquirir con fines comerciales son todas conductas que a nuestro modo de ver configuran formas de *uso* de la marca, a la luz de las reglas vistas anteriormente, de tal forma que visto así, el inciso sobra. Sin embargo hemos sido testigos del manejo a veces contradictorio que se da a estos fenómenos: casos en los cuales a quien vende se le ha sancionado como autor o coautor de la usurpación, y otros en los que por la misma actividad de venta al público se ha condenado al protagonista como cómplice del productor. Tal vez por ello, el legislador prefirió crear este inciso para terminar con discusiones de esa naturaleza equiparando punitivamente todas estas modalidades mediante una técnica de redacción que incluso deja por fuera la posibilidad de que operen dispositivos amplificadores como la tentativa o la complicidad.

IV. LA USURPACIÓN POR USO FRAUDULENTO DE UN SIGNO DISTINTIVO SIMILARMENTE CONFUNDIBLE A UNO LEGALMENTE PROTEGIDO

Reservamos un espacio especial para este punto, que hace parte del núcleo rector

de la conducta contenida en el nuevo artículo y que es sin duda la mayor variación. El legislador optó por tipificar, no sólo aquellas conductas que recaen sobre la marca, tal y como está registrada o protegida, si no que además ha querido ampliar expresamente el concepto de uso fraudulento, extendiéndolo a las utilidades de marcas “similarmente confundibles” a la que está legalmente protegida.

Actualmente, y en general bajo el imperio del código de 1980, los casos en los cuales los infractores usaban la marca con alguna variación, dividieron la opinión de los funcionarios judiciales. Para algunos –la minoría– estos comportamientos se ajustaban perfectamente a la norma; en tanto otros han planteado radicalmente que cuando se trata de marcas similares (así sean casi idénticas) no se estructura el tipo y la conducta queda exclusivamente en el campo de las infracciones comerciales por competencia desleal. Los argumentos para una y otra postura han sido serios.

Quienes ante una marca que presenta diferencias estiman que procede la adecuación, parten de un razonamiento fundado esencialmente en el sentido común mediante el cual concluyen que las leves diferencias utilizadas por los infractores son apenas un mecanismo para defenderse al momento de una acción en su contra, pero que en últimas utilizan la marca, su prestigio, la información que transmite, logrando confundir al consumidor y sacar provecho indebido del posicionamiento de quien ha conquistado un mercado con su propio esfuerzo.

Los opositores de esta tesis, sostienen que siendo el delito de *usurpación de marcas* un tipo en blanco, que remite a la protección legal, al registro de la marca y al contenido de la misma, no es posible

aplicarlo en contra de quienes realmente no usan la marca si no que acuden a una parecida como estrategia de mercadeo reprochable, pero imposible de adecuar en el tipo penal so pena de vulnerar el principio de tipicidad.

En todo caso, la incertidumbre sobre el tema ha generado serias dificultades en la lucha contra la piratería de marcas al punto de afectar las acciones de incautación que suelen ser tan eficaces. Las autoridades de Policía Judicial, cuando se enfrentan a una marca “parecida”, dudan ante la posibilidad de ver sus esfuerzos finalmente frustrados en el caso de que se produzca luego la devolución de la mercancía al infractor. De igual manera, quienes acudimos a las acciones penales para contrarrestar la usurpación, dudamos en aconsejar la vía penal cuando estamos ante marcas similares, pues la probabilidad de que la acción fracase ya ante el Fiscal, generará varias clases de consecuencias negativas: pérdida de tiempo y dinero para el cliente, devolución de la mercancía al infractor, y finalmente todo un aliciente para el usurpador, que en vez de amedrantarse y abandonar sus acciones de infracción, se sentirá alentado para proseguir.

Ahora, con la nueva redacción quedan superados los obstáculos, al menos los que conciernen a la iniciación de la acción. Pero la innovación genera otras dificultades. La más evidente de ellas surge en tanto la confundibilidad entre marcas es un asunto que normalmente requiere verdaderos expertos en la materia. Lo aconsejable será entonces que el funcionario tenga la asesoría de un perito en marcas. Pero este tipo de ayuda no está disponible en todas partes ni en todo momento, contrariedad va a generar más dificultades

a nuestros funcionarios de Policía Judicial, cuando se trate de operativos en flagrancia, durante los cuales deben tomar decisiones inmediatas.

Y es que si bien hay infractores que hacen variaciones tan sutiles que resultan casi intrascendentes, ante las cuales la decisión va a ser sencilla, también contamos con verdaderos “artistas” que cambian un detalle de cada elemento conformando un conjunto muy similar pero a la hora de las discusiones, suficientemente “defendible”. Para abordar el tema, el funcionario tendrá que aprender los principios fundamentales de esta clase de comparaciones para no caer en errores de método que van a malograr las investigaciones. Por fortuna ese método ya existe y es aplicado por la Superintendencia de Industria y Comercio en la comparación de marcas para efectos de registro. Cabe por ahora mencionar los cuatro principios fundamentales de una comparación de este tipo:

1. Debe tomarse en cuenta, principalmente, la impresión de conjunto de las marcas a comparar, dejando en segundo lugar los detalles. Esto por cuanto en la vida real, el consumidor atiende visiones de conjunto y no compara detalladamente.

2. El examen de las marcas ha de hacerse observándolas sucesivamente (primero una y luego la otra) y no simultáneamente (es decir, al tiempo). Esto por cuando un examen simultáneo necesariamente nos lleva a concentrar la atención en los detalles y no en el conjunto de los elementos.

3. El examinador debe ubicarse en el lugar del comprador presunto, del consumidor medio que no es ni despistado ni meticuloso. Para ello ha de tomar en consideración, además, la naturaleza del producto, pues el consumidor se comporta

de manera diferente cuando se trata de bienes de consumo masivo o si está ante mercancía suntuaria o costosa.

4. Una comparación correcta da más trascendencia a las semejanzas que a las diferencias, precisamente en virtud de la naturaleza distintiva de las marcas.

Es de anotar que estos criterios generales deben acompañarse de otros específicos que se utilizan para determinado tipo de marcas. Así por ejemplo, cuando se trata de marcas nominativas, toman especial importancia los factores fonéticos (sonido) y el gráfico (forma, figura) de tal manera que la semejanza en uno de los dos planos es suficiente para predicar similitud, confundibilidad.

Sin embargo, el examen para concluir si una marca es similarmente confundible es una tarea compleja que requiere de habilidad especial, y con todo ello es una operación en la cual la subjetividad siempre jugará un papel importante. Seguramente la práctica nos irá orientando y nos permitirá discernir entre los casos que deben ser considerados atentados penales contra una marca, de aquellos que deben quedar en el campo de la competencia desleal.

Creemos desde ahora, que el funcionamiento penal debe considerar la posible similitud bajo una óptica más estricta, atendiendo las circunstancias en que se haya hecho el uso, pues generalmente quien quiere usurpar una marca, no sólo empleará una bastante parecida (digamos, similar desde el punto de vista técnico) si no que se ocupará de imitar otros aspectos que seguramente no van a estar comprendidos en la marca, o incluso no estarán protegidos legalmente, pero que si van a servir mucho para determinar cuál era la intención de quien usó la marca. Nos

referimos a la presentación general del productos, los colores, tipo o peculiaridades de los empaques, ubicación de etiquetas o marquillas, etc.

V. LOS DERECHOS PROTEGIDOS

Como lo anotamos antes, la norma protege dos categorías de derechos, pertenecientes ambos al mundo de la propiedad industrial. Los signos distintivos y las nuevas creaciones. En el manejo de ellos hay un avance dentro del nuevo Código Penal.

A. NUEVAS CREACIONES

El artículo 236 del Código de 1980 incluía:

- Dibujo
- Patente
- Modelo industrial, comercial o agropecuario.

El Código nuevo trae en cambio:

- Diseño industrial
- Patente de invención
- Modelo de utilidad.

Es evidente el mejoramiento de la redacción, ahora adecuada a la terminología correcta.

No profundizaremos sobre la protección de estos derechos. Debemos sin embargo anotar que la nueva disposición deja sin resguardo penal las *nuevas variedades vegetales y los esquemas de trazado de circuitos integrados*, figuras ambas que consideramos, merecen este tipo de protección, por su inmenso valor comercial y tecnológico.

Finalmente, en el nuevo estatuto penal, al igual que en el de 1980 coexiste el tipo en estudio, con el que tipifica el *uso ilegítimo de patentes*. No hemos podido entender el porqué de esa duplicidad de protección, pues en ambas normas se sanciona el *uso* de una patente.

En el código de 1980 las penas eran de este orden:

236. Usurpación de Marcas y Patentes:
– Prisión de 6 meses a 3 años
– Multa de 2.000 a 100.000 pesos.

237. Uso ilegítimo de Patentes:
– Prisión de 6 meses a 4 años
– Multa de 20.000 a 500.000 pesos.

Pareciera que el legislador de 1980 buscara en aquel entonces sancionar con mayor drasticidad el uso ilegítimo de patentes y ese intento (totalmente fallido) se reflejara en el artículo 237. Sin embargo, ante un caso real, el funcionario judicial tendría que aplicar en últimas el artículo 236 por incluir en su descripción el mismo presupuesto y por ser punitivamente más favorable.

Ahora, con el nuevo código, las penas quedaron de la siguiente forma:

306. Usurpación de Marcas y Patentes:
– Prisión de 2 a 4 años
– Multa de 20 a 2.000 salarios m/m

307. Uso ilegítimo de Patentes:
– Prisión de 1 a 4 años
– Multa de 20 a 1.000 salarios m/m

El inescrutable misterio de la coexistencia de estas dos normas sigue vigente en nuestro nuevo Código y ahora generando una forma privilegiada de usurpación de

patentes que tiene una pena inferior en tanto reduce el mínimo de la prisión y el máximo de la multa. Gracias a esta coexistencia antitécnica de normas en el futuro los infractores de los derechos de una patente serán sancionados con menor drasticidad, lo cual obviamente nos parece desatinado. Hubiese sido mejor eliminar ese segundo tipo referido a las patentes para dejar una sola norma, suficiente para la protección de los derechos del titular de una patente.

B. SIGNOS DISTINTIVOS

El artículo 236 del Código de 1980:

- Nombre
- Enseña
- Marca
- Rotulo
- Etiqueta.

Artículo 306 del Nuevo Código:

- Nombre Comercial
- Enseña
- Marca.

La Marca: es un signo que se utiliza para la individualización de productos o servicios. Se requiere que tal signo sea perceptible por los sentidos, sea susceptible de representación gráfica y tenga capacidad distintiva. La nueva decisión contempla expresamente que pueden ser registrados y protegidos como marcas, los *sonidos* y los *aromas*. Esa postura, va a generar problemas inimaginables, a nivel práctico, pues si es difícil determinar similitudes o confundibilidad entre marcas nominativas o gráficas, qué decir de los aromas o sonidos. Las consecuencias obligadas de esta modificación serán: una mayor dependencia del funcionario judicial frente

al perito y un mayor grado de discrecionalidad en las decisiones, con riesgos consecuentes de inseguridad jurídica.

Interesa tomar en cuenta que la marca genera derechos de exclusividad *unicamente* a partir de su registro². La mera solicitud, si bien tiene efectos y otorga ciertas ventajas al solicitante en el ámbito administrativo, no es suficiente para que haya protección legal con relevancia penal.

Vale la pena anotar algunas particularidades de las marcas denominadas *notorias*³.

– Una marca notoria tiene protección legal incluso sin registro previo.

– Los derechos de uso exclusivo de una marca notoria se extienden a *todas* las clases de productos y servicios⁴ cuya protección deriva de la ley sin necesidad de encontrarse registradas o solicitadas.

– Según la Decisión 486, esa protección es tan amplia que incluso está prohibido el uso *no comercial* de una marca notoria siempre que se den algunas consecuencias negativas para el titular, o se genere confusión. Esta regulación sin embargo, creemos que debe examinarse con sumo cuidado al momento de determinar si se está o no ante un uso penalmente reprochable, pues como lo hemos dicho, si el bien jurídico tutelado es el orden económico, difícilmente hallaremos casos de usos no comerciales dañinos.

El nombre comercial: Es un signo destinado a identificar al empresario (persona natural o jurídica).

Los derechos de exclusividad frente al nombre comercial surgen, dentro de nuestro sistema legal, a partir del primer uso que se haga del signo. Existe la posibilidad de depositarlo (o registrarlo, según la nueva decisión) para efectos probatorios, pero ese trámite no estructura el derecho. Los derechos de un nombre comercial son de tal entidad que permiten a su titular *excluir el uso del signo por parte de terceros* sea como nombre comercial, como marca o enseña.

Estas peculiaridades del nombre comercial le hacen de difícil manejo práctico pues el Nombre Comercial suele convertirse en un instrumento sumamente útil para la comisión de infracciones de marca, en los que el usurpador alega tenerla desde hace tiempo como nombre comercial.

Enseña: Signo que se emplea para distinguir un establecimiento. Tiene el mismo régimen del Nombre Comercial, de tal forma que los derechos de exclusividad nacen también con el primer uso, sin requisitos adicionales.

En los casos en los que el Nombre Comercial o la Enseña sirven de defensa para el infractor, el funcionario deberá ser muy cuidadoso con dos aspectos prácticos:

– La antigüedad del Nombre Comercial o Enseña, así como su uso efectivo y continuo, además de las pruebas sobre estos puntos.

– Observar si el uso del distintivo como Nombre Comercial o como Enseña se ha extendido indebidamente de tal forma que se convierte en *marca*, pues este empleo generalmente revela mala fe.

² El artículo 154 de la Decisión 486 dispone: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

³ Título XIII de la Decisión 486, arts. 224 y ss.

⁴ En el caso de una marca corriente, la protección está limitada a la clase para la cual fue registrada y eventualmente a aquellos servicios o productos de otras clases que puedan generar confusión.

La etiqueta y el rótulo desaparecen en la nueva disposición, lo cual nos parece acertado, pues la etiqueta es en realidad una marca mixta, es decir, compuesta por gráficas y texto, en ocasiones de cierta complejidad, pero en última instancia sólo eso. Mientras que el rótulo, en la legislación española y ahora en la decisión 486 es sinónimo de *enseña*⁵.

Ninguna de las legislaciones ha contemplado como objeto de protección los lemas, posición que nos parece válida, pues el lema es un distintivo que podríamos tildar de accesorio en tanto necesariamente se crea para acompañar una marca. Por tal motivo, la sola usurpación de un lema no parece, en principio, una conducta que amerite sanción penal. Habrá un atentado grave cuando se usurpan marca y lema, caso en el cual el tipo penal entra a tener operancia en virtud del uso fraudulento del signo principal, cual es la marca, y el uso ilegal de la enseña simplemente será un factor adicional que mostrará al funcionario la mala fe del infractor. Hay casos excepcionales en que el lema se hace tan famoso y distintivo como la marca, pero lo que ocurre en la práctica en tales eventos, es que el titular busca registrarlo como marca y no como lema⁶.

Finalmente advertimos que han quedado sin protección penal las *Denominaciones de origen* y las *Indicaciones de procedencia*, distintivos que tienen impor-

tancia, particularmente en determinadas clases de productos (esencialmente licores) de tal manera que un uso fraudulento de ellas puede generar confusión, engaño en el consumidor y afectar gravemente los intereses de quienes son titulares del signo. Sin embargo, es de resaltar que en Colombia el manejo de las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia es precario y poco empleado, de tal manera que la ausencia de protección penal no va a generar, al menos por ahora, grandes consecuencias.

VI. LAS MERCANCÍAS INCAUTADAS

Una de las dificultades prácticas frente al delito de Usurpación de Marcas es el que deriva del manejo de las mercancías incautadas.

Bajo el régimen actual no existe una norma especial que defina el destino de los productos objeto de la usurpación marcaria. Como si fuera poco, normalmente la capacidad del Estado para almacenar estos bienes es bastante limitada de tal forma que en muchos casos es el ofendido (titular de la marca infringida) quien termina costeadando el bodegaje de los elementos. Y cuando es la Fiscalía o la Policía quienes los mantienen en su poder, resultan afectados por la duración de los

⁵ Artículo 200 de la Decisión 486: “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial conforme a las normas nacionales de cada país”.

⁶ Hemos recibido comentarios de expertos en el tema de signos distintivos quienes nos han hecho cen notar que el lema se somete a un procedimiento igual al de registro de una marca, al final del cual se otorga un registro, título equivalente al de la marca, motivo por el cual creen que pueden asimilarse las dos figuras y concluir que el lema está protegido penalmente. Tal observación es desde el punto de vista marcario muy interesante, pero lo cierto es que siendo el lema una figura distinta, independiente, al no ser incluida en el artículo, ha quedado sin protección penal.

procesos que en el mejor de los casos se hallan en un promedio de dos años y medio.

En nuestro intento por buscar una solución lógica al problema dentro de la legislación aún vigente, hemos propuesto varias alternativas:

1. *Extinción de dominio*. Figura que es viable en tanto las normas al respecto mencionan los delitos contra el orden económico y social en el listado de infracciones que generan la pérdida del dominio sobre los bienes. Lamentablemente esta solución no ha sido exitosa, pues las autoridades dan prelación a otro tipo de acciones de extinción. Y de otra parte, solo vendría a operar al momento de la sentencia, o incluso después de ella.

2. *Comiso*. Esta figura nos parece buena y justa, parte de la naturaleza ilícita de los elementos, es consecuente con el principio constitucional según el cual el delito no genera derechos, pero igualmente solo puede ser considerada en la sentencia de primera instancia y no antes.

3. Aplicación analógica de las normas sobre derechos de autor que permiten la destrucción de los bienes una vez determinada su naturaleza ilícita. Normalmente estas opciones que surgen de la analogía, en el derecho penal no tienen acogida y generan resistencia.

En síntesis, hasta el momento no se ha logrado una solución que permita, de manera ágil, darle un final lógico a los bienes objeto de usurpación de signos distintivos o nuevas creaciones. El Nuevo Código de Procedimiento Penal ha abordado el tema en el parágrafo del artículo 67 (que habla del comiso) dentro del cual se dispone:

“Los bienes o productos a que se refieren los artículos 300, 306, 307, 372,

373, 374, del Código Penal, una vez incautados serán sometidos a inspección judicial con la ayuda de perito, y una vez demostrada por este medio su ilegitimidad, serán destruidos por las autoridades de policía judicial en presencia del funcionario judicial”.

Sin duda, la intención del legislador en este caso fue la de resolver este difícil problema de las mercancías incautadas y el camino elegido fue dar al tema de usurpación de signos distintivos y nuevas creaciones un tratamiento similar al que venía dándose a los elementos resultado de violaciones a los derechos de autor.

Excelente que el nuevo código de procedimiento se haya ocupado del punto, sin embargo, es lamentable que no haya tomado en cuenta que la naturaleza de los bienes en uno u otro caso (derechos de autor y usurpación de signos distintivos o patentes) generalmente es diversa. No es lo mismo destruir 10.000 ejemplares de una novela, o 10.000 discos compactos (cuya distribución gratuita o de beneficencia parece imposible) a destruir 10.000 camisetas o pantalones como una ofensa a quienes viven en la miseria y no son potenciales compradores de ropa de marca, así como es también un crimen social y hasta ecológico, por ejemplo, la destrucción de electrodomésticos.

Cuando se trata de usurpación de marcas hay eventos en los cuales sí cabrá la destrucción dada la naturaleza de los bienes (pensemos en mercancías a las que no pueden quitarse los distintivos sin destruirlos) pero tendremos otros casos en los que retirar los distintivos o inutilizarlos será posible dejando abierta la posibilidad de dar una destinación no comercial y benéfica a las mercancías.

Para adelantar esta reflexión y buscar soluciones razonables empezaremos por decir que creemos que las normas sobre extinción de dominio e incluso sobre *comiso* tienen un carácter social definitivo. En general, cuando nos encontramos frente a instrumentos, efectos, o frutos de un delito lo que se intenta es quitarle el dominio al infractor para pasarlos a manos del Estado y darles un destino conveniente que, o genere algún servicio a esa entidad, o los produzca en otro campo (destinación social a escuelas, centros de investigación, entidades de beneficencia) pues es esa una oportunidad de beneficiar en algo a la sociedad que ha sido ofendida por el delito. Hay una intención de restablecimiento clara, que va más allá de la simple sanción.

Lo que intentamos buscar es entonces una solución práctica que permita mantener los bienes el menor tiempo posible ocupando espacio y generando dificultades operativas, para lo cual resulta acertada la nueva norma. Pero igualmente necesitamos que esa solución no sea solamente vindicativa si no que posibilite (cuando la naturaleza de los elementos lo permita) una destinación socialmente útil, aspecto

en el que definitivamente el Nuevo Código tiene fallas. Sin embargo creemos que los funcionarios judiciales tienen elementos constitucionales y legales suficientes para hacer una aplicación equitativa y funcional del nuevo párrafo de tal manera que puedan dar una destinación razonable a esos bienes que, siendo objeto de usurpación de signos distintivos o nuevas creaciones, no pueden regresar a manos del infractor pero tampoco deben ser destruidos, quedando la opción de dar un destino con significado social no comercial.

En síntesis, encontramos que la disposición es buena, pues permite disponer de estos elementos antes de la sentencia, pero debe ser complementada jurisprudencialmente atendiendo los fines sociales que pueden cumplir determinado tipo de mercancías a las que bastaría con quitar los distintivos para buscarles un objetivo social, por fuera del comercio, que incluso puede ser consultado al titular de los derechos independientemente que esté o no constituido en parte civil, para dar mayor transparencia al procedimiento y evitar una lamentable destrucción.

Bogotá, febrero 12 de 2001.