

DELITOS MARCARIOS N° 17.011

Ricardo Lackner

El Bien Jurídico Tutelado en la Legislación Marcaria

No es tarea fácil visualizar los posibles bienes jurídicos protegidos en materia marcaria, fundamentalmente en virtud de la imprecisión de los tipos penales previstos en la Ley N° 17.011, problemática que era común a su antecesora, la Ley N° 9.956 de 1940.

Lo esencial en toda marca es su aptitud distintiva, ya que -según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (O.M.P.I.)- "es un signo que permite distinguir los bienes y servicios de una empresa de los bienes y servicios de otras empresas". Se trata de un bien incorporal, "cuyo principal valor reside en el prestigio y reputación que representa"¹.

RIPPE destaca, además de esta función distintiva de la marca (condición esencial de la misma), su función de "garantía de calidad", publicitaria, competitiva, de protección del titular de la marca (frente a sus presuntos concurrentes) y de protección al consumidor (evitando la confusión entre signos)².

A los efectos de la exploración que nos hemos propuesto, correspondería apreciar en qué medida serían vulneradas dichas funciones. En este sentido, consideramos que son cuatro los posibles bienes jurídicos protegidos en materia marcaria: la propiedad, la libre competencia, los derechos del consumidor o la fe pública. No debemos pasar por alto la posibilidad de que existan delitos pluriofensivos, en que se dé una combinación de varios bienes jurídicos en la norma incriminadora. Recientemente se ha sostenido que en materia marcaria nos encontramos frente a "tipos polifacéticos", en los cuales puede apreciarse un conflicto entre los bienes jurídicos implicados en las disposiciones penales, lo que constituiría un escollo insalvable para la interpretación dogmática clásica³. A nuestro juicio, este criterio implica renunciar a importantes funciones reconocidas al concepto de bien jurídico, oportunamente señaladas; entendemos que estas últimas solucionan satisfactoriamente tales conflictos, sirviendo de mecanismo de contención a la respuesta punitiva, como se verá seguidamente al abordar el análisis de la legislación nacional⁴.

El art. 252 del Código Penal Uruguayo ubica a los delitos marcarios bajo el título de aquellos que atentan contra la fe pública, lo que constituye una guía emanada del criterio del legislador; es el primer dato legislativo con que se encuentra el intérprete para afrontar el estudio de los mismos en nuestro país.

El concepto de fe pública es uno de los más discutidos en derecho penal y ha experimentado variaciones doctrinarias que concluyen en un ensanchamiento del mismo⁵. En

¹ RIPPE, Siegbert: *La propiedad industrial en el Uruguay*, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1992, pág.37.

² RIPPE, *La propiedad industrial en el Uruguay*, pág.38.

³ BAIGUN, D./HUÑIS, R.: " Régimen penal en materia de patentes de invención, marcas y diseños industriales. Resguardo del secreto industrial. Actividad privada y pública. Legislación del Mercosur" en BAIGÚN, David/DA ROCHA, Joaquín P. (Coords.) - *Delitos económicos en la esfera del Mercosur*, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires-Santa Fe, 1999, p. 230.

⁴ De esta manera podrían evitarse los riesgos derivados de la aplicación mecánica del Acuerdo TRIPs, a los que se refieren BAIGUN y HUÑIS en ob. cit., pp. 224 y ss.

⁵ Respecto de la evolución del concepto de fe pública ver GREZZI, Ofelia: *Protección penal del cheque*, Montevideo, 1967, pág. 78 y ss..

efecto, aunque originalmente se identificó la fe pública con la actuación de una autoridad estatal⁶, posteriormente estos conceptos se desvinculan agregándose "la buena fe o el crédito de los ciudadanos en las relaciones de la vida comercial e industrial"⁷. Este concepto amplio es el recogido por el codificador uruguayo, para quien la sistematización de los delitos contra la fe pública "no es consecuencia exclusiva y necesaria de la regulación estatal de algunos signos o formas exteriores, sino que se apoya sobre la existencia de ciertas condiciones de la vida social, reconocidas o no por el Estado, que se presentan como esenciales e indispensables para la colectividad y señaladas de manera particular, despiertan un sentimiento de adhesión y confianza general"⁸.

Por lo tanto, la protección penal de las marcas no está indisolublemente ligada a la actuación estatal sino que se justifica por la confianza que despierta en el público consumidor la utilización de signos para identificar y distinguir determinados bienes y servicios.

Sin perjuicio de esta ubicación sistemática, autores como BAYARDO han entendido que se trata de delitos pluriofensivos ya que además de la ofensa a la fe pública se lesionarían otros bienes, tales como la propiedad del comerciante e industrial y "el crédito público, garantizando al consumidor acerca de la genuinidad del producto avalado por el prestigio de la marca que le fue aplicada"⁹.

Por su parte CORGATELLI -dentro de esta posición pluriofensivista- señala que se ampara penalmente la fe pública (por la confianza que inspira la marca) y la propiedad (por la preservación del interés patrimonial del comerciante), aunque sostiene que la ley entonces vigente No. 9.956 contiene tipos penales genéricos de competencia desleal, agregando asimismo que la competitividad leal "resulta indispensable para una debida protección de los consumidores, del orden económico general y en último término de la fe pública"¹⁰.

A nuestro juicio -y de acuerdo con las objeciones señaladas a este criterio- no estamos frente a delitos pluriofensivos, ya que lo que debe considerarse es la relación social que se intenta proteger en materia marcaria: ella está constituida por una interacción peculiar entre sujetos y objetos, donde la aptitud distintiva de la marca cumple un rol fundamental. A través de la marca se traba una relación inmediata de confianza entre el público consumidor y determinados productos o servicios y mediatamente entre el comerciante o industrial y su cliente. La marca le permite al consumidor individualizar productos o servicios, evaluar su prestigio, procedencia y demás atributos, lo que se traduce en una relación de confianza, que incluso puede sintetizarse en la expresión "confianza en la marca", como síntesis de los motivos por las cuales el consumidor elige determinados bienes o servicios y no otros. A su vez, cuando el consumidor confía en una marca se crea una relación de cierta estabilidad entre él y el comerciante o industrial, que puede

⁶ GREZZI ubica dentro de esta posición a CARRARA -para quien se hace fe únicamente en la autoridad pública- y a PESSINA, quien sostiene que "la fe pública no es la pura fe del particular en el particular, sino la fe sancionada por el Estado, la fuerza probatoria por éste atribuida a algunos objetos o signos o formas exteriores"; aclara sin embargo que esta vinculación no debe tomarse en forma muy estricta y absoluta en CARRARA, quien ubicó el delito de bancarrota bajo el título fe pública, justificando dicha inclusión en la confianza que necesita el comercio para desenvolverse; en *Protección penal del cheque*, pág. 80.

⁷ ROCCO, citado por GREZZI en *Protección penal del cheque*, pág. 81.

⁸ GREZZI, *Protección penal del cheque*, pág. 83.

⁹ BAYARDO BENGUA, Fernando: *Derecho penal uruguayo*, tomo VI, Montevideo, 1967, pág. 161.

¹⁰ CORGATELLI, Darío: "Competencia desleal en la ley penal uruguayo" en *Cursillo sobre derecho penal económico*, Cuaderno de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales No. 16, Montevideo, 1990, pág.73, 74 y 77.

traducirse en la expresión "fidelidad a la marca". De este modo, la confianza en la marca es apta para lograr la fidelidad a la misma.

Es por todo ello que consideramos totalmente acertado sostener -en forma análoga a lo que sucede con el cheque- que "la confianza es la base de su circulación de mano en mano y en consecuencia el fundamento de la tutela jurídica".

Por lo tanto, el hecho de que existan otros intereses o derechos lesionados (de carácter patrimonial o de defensa del consumidor) no significa estimar a estos delitos como pluriofensivos sino -como bien señala GREZZI- "recalcar que la fe pública se dirige a objetos que representan o contienen derechos o intereses jurídicos merecedores de la protección penal y tutelados expresamente en otras disposiciones, pero que aquí deben entenderse como integrantes de un todo y no independientemente"¹¹. En igual sentido, RETA¹².

En definitiva, la circunstancia de que se puedan ver vulnerados determinados derechos de carácter patrimonial (por ejemplo, en virtud de una situación de competencia desleal) o de defensa del consumidor (por haber sido engañado) no implica considerar que éstos delitos sean pluriofensivos, ya que el objeto de la tutela lo constituye la relación social de confianza en la marca, siendo también admisible afirmar que la posibilidad de participación social efectiva está dada en este tipo de delitos por la posibilidad de integrarse al mundo del consumo. En este sentido, se tutela esa posibilidad de participación en el consumo de bienes y servicios que genera una peculiar interacción entre sujetos y objetos; "participación" es de este modo participación en una etapa del proceso económico: la distribución de los bienes de consumo.

Es decir que -retomando la clasificación antes planteada- estamos frente a bienes jurídicos que intentan proteger el funcionamiento del sistema¹³, de carácter colectivo, que están en relación teleológica con los bienes jurídicos que establecen las bases mínimas para su funcionamiento (bienes jurídicos individuales, en un sentido clásico) en tanto están dirigidos a asegurar la libertad e igualdad material de los sujetos.

BREVE ANALISIS DE LOS DELITOS MARCARIOS

El mencionado artículo 252 del Código Penal Uruguayo constituye una norma de reenvío a las respectivas disposiciones de la ley marcaria de 1909, que actualmente debe entenderse formulado a la Ley No. 17.011. Como ya se indicó, el codificador los ubica dentro del título que agrupa a los delitos contra la fe pública, clasificados a su vez en función de las particularidades que caracterizan los diferentes objetos materiales sobre los que recaen las distintas conductas¹⁴.

A juicio de GREZZI, los delitos de este título tienen en común "... una mutación producida en relación a un objeto material con función de trascendencia jurídica y generalmente dotado de una forma que lo revela como auténtico y genuino, apta para provocar un juicio falso y el daño de un bien jurídico"¹⁵. En cuanto a la conducta delictiva, está orientada al logro de una apariencia de verdad, mediante las formas clásicas de alteración o supresión de lo verdadero y

¹¹ GREZZI, *Protección penal del cheque*, pág. 113 y 111 respectivamente.

¹² RETA, Adela: *Derecho Penal, Segundo Curso*, Tomo II, Centro Estudiantes de Derecho, Montevideo, 1964, pág. 147.

¹³ BUSTOS RAMIREZ, "Los bienes jurídicos colectivos", p. 162.

¹⁴ Acerca de la legislación penal marcaria en el ámbito del MERCOSUR, véase en CAMAÑO/LACKNER/SILVA: "Consideraciones en torno al régimen penal marcario uruguayo con referencia a la legislación en el ámbito del MERCOSUR", en BAIGÚN, David/DA ROCHA, Joaquín Pedro (Coords.): *Delitos económicos en la esfera del Mercosur*, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 1999, pp. 185 y ss.

¹⁵ GREZZI, *Protección penal del cheque*, pág. 109.

creación de lo falso.

La Ley N° 17.011 incluye las hipótesis delictivas en su Capítulo XIV ("De las acciones civiles y penales") en los artículos 81, 82 y 83, que a continuación se comentarán someramente; el art. 85 hace aplicable las disposiciones de este capítulo a las denominaciones de origen, previstas en el art. 75 de la ley.

Todos son delitos de peligro, ya que hasta en la modalidad de comercialización se trata de un riesgo de confusión por el público; el daño recién se produciría si los consumidores adquiriesen las mercaderías falsificadas y percibiesen la diferencia, provocando una pérdida de confianza en la marca. La tutela se dirige a las marcas inscriptas en el Registro; cabe destacar que la marca se inscribe para un determinado producto o servicio, de acuerdo con el art. 11 de la Ley N° 17.011.

El art. 84 se refiere al régimen del comiso, que asume la siguiente modalidad: los distintivos falsificados¹⁶ y los instrumentos empleados en su elaboración serán destruidos o inutilizados; debe entenderse que se trata de aquellos instrumentos (*instrumenta sceleris*) cuya única utilidad sea servir a la falsificación (por ejemplo, una plancha de impresión que imite un distintivo), no comprendiendo otro tipo de instrumental cuya destrucción carecería de sentido (así, una máquina de coser)¹⁷. A su vez, las mercaderías falsificadas serán decomisadas y destruidas, salvo que pudieren servir a instituciones de beneficencia¹⁸.

El art. 86 a su vez¹⁹, establece que estos delitos son perseguibles a instancia del ofendido²⁰, en forma similar al régimen anterior²¹; las restantes disposiciones del capítulo se refieren a la acción civil emergente del delito, salvo el art. 88 que prevé para los titulares de marcas registradas el accionamiento en vía jurisdiccional para prohibir el uso de marcas no registradas iguales o similares a las suyas.

FALSIFICACION

Art. 81. El que con el fin de lucrar o causar perjuicio use, fabrique, falsifique, adultere o imite una marca inscripta en el registro correspondiente a otra persona, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

¹⁶ Art. 84. Las marcas a que hacen referencia los artículos anteriores, así como los instrumentos usados para su ejecución, serán destruidos o inutilizados.

Las mercaderías en infracción que hayan sido incautadas serán decomisadas y destruidas, salvo que por su naturaleza puedan ser adjudicadas a Instituciones de beneficencia pública o privada.

Véase que la ley habla aquí de "marcas" pero se refiere al distintivo identificadorio característico de la marca falsificada.

¹⁷ En sentido similar pero refiriéndose a las disposiciones en la materia del nuevo Código del Proceso Penal (Ley N° 16.893): PETITO SACCO, José: "Régimen de la acción civil y otros institutos análogos en el nuevo Código del Proceso Penal", *La Justicia Uruguaya*, tomo 118, Montevideo, 1998, pág. 109.

¹⁸ En el régimen anterior se preveía el comiso y venta de aquéllas, destinando el remanente del pago de las costas e indemnizaciones a las escuelas públicas del departamento donde se hubiere hecho la confiscación.

¹⁹ Art. 86. Los delitos previstos en la presente ley serán perseguibles a instancia de parte, en la forma regulada por los artículos 11 y siguientes del Código del Proceso Penal.

²⁰ La remisión al Código del Proceso Penal actualmente vigente (Ley N° 15.032) deberá entenderse hecha a su vez a la Ley N° 16.893 en cuanto ésta entre en vigencia. Dado que en ambos cuerpos normativos la acción penal es pública, las menciones a la "acción penal" del *nomen iuris* del capítulo y a la "acción criminal" contenida en el art. 89 -lamentable copia textual del art. 38 de la Ley N° 9.956 del 04.10.1940- son erróneas; la instancia de parte es un requisito de procedibilidad, diferente de la acción privada o querrela, abrogada por el art. 13 del C.P.P. vigente. En el plano del derecho comparado, podemos apreciar que en Argentina, Chile y Paraguay la acción penal también es pública, aunque la denuncia de parte como requisito de procedibilidad no está expresamente establecida en las leyes respectivas. En Brasil, en materia marcaria la acción penal es privada, debiendo iniciarse mediante querrela ("queixa crime"), de acuerdo con lo establecido por el art. 199 de su Ley de patentes.

²¹ Para el régimen de la derogada Ley N° 9.956 véase CAMAÑO/LACKNER/SILVA, ob. cit., pp. 171 y ss.

El art. 81 de la Ley No. 17.011 es directo sucesor del art. 29 de la Ley No. 9.956: al igual que aquél, tiene una técnica deficiente que se aprecia ya en el empleo de cinco verbos nucleares²² que en opinión de BAYARDO²³ referida al texto anterior pero igualmente aplicable a éste, no perfilan conductas sustancialmente diversas sino que constituyen aspectos de lo que denomina "usurpación por falsificación". En realidad -dice este autor- serían aspectos de la acción de falsificar, definida tradicionalmente en su aspecto material como la creación de un objeto falso.

Refiriéndose también al texto anterior, RETA opinaba que "fabricar" consistiría en crear la marca de modo que se imite exactamente la marca registrada, "usar" sería emplear la misma marca para señalar otros productos que no son aquellos que corresponden al propietario de la marca registrada, "falsificar" implicaría alterar la marca, concepto que contendría a la adulteración, ya que toda falsificación la llevaría implícita²⁴.

A nuestro juicio es posible una interpretación diversa; en el entendido de que a la hora de interpretar una disposición legislativa ha de tomarse como presupuesto inicial la racionalidad de la ley, se ha intentado dotar de un sentido propio a todos los términos contenidos en ésta, según se verá.

Todos estos verbos traducen formas de falsificar, tal como ha señalado BAYARDO; y la falsificación es la creación de un objeto falso. A tales efectos, el objeto falso en materia marcaria es aquel en que su distintivo no individualiza lo que el objeto es sino lo que se pretende que parezca. La tutela marcaria es aquella que se dirige a garantizar que la relación entre un distintivo y un producto es genuina; por ello, la "marca" no es el distintivo aislado -el membrete, el autoadhesivo, la grifa, el pin, el logotipo, la etiqueta- sino el vínculo entre un distintivo individualizado y un producto con características determinadas; el primero representa una serie de características que pertenecen al segundo. Esto significa que se crea un objeto falso tanto cuando se le agrega a un producto cualquiera un distintivo reproducido o imitado, como cuando a tal producto se le coloca un distintivo original (quitado al objeto genuino, por ejemplo); como en ninguno de ambos casos coincide lo que el distintivo representa con lo que el objeto es, decimos que hay una falsificación marcaria.

Por consiguiente, la fabricación de distintivos falsos es una conducta atípica, a lo sumo un acto preparatorio del "uso" o la "fabricación" típicos. A su vez, la fabricación de un producto legítimo con las grifas también legítimas pero sin permiso del dueño, resulta hoy una conducta no contemplada en la legislación marcaria a raíz de la supresión del art. 33 de la ley anterior, que hoy no tiene similar en el régimen vigente. No es admisible la subsunción de esta hipótesis como modalidad de fabricación punible como pretende LAMAS²⁵, ya que no sólo no lo prevé el actual derecho positivo sino que tampoco esta conducta constituye una vulneración de la fe pública, bien jurídico protegido en estas figuras. El nudo de la extinta figura lo constituía el hecho de actuarse contra la voluntad del legítimo propietario, ya que la marca era auténtica; entendida la autenticidad de la marca como la particular relación existente entre el signo distintivo y el producto, en esta hipótesis se usaba o se ponía a la venta un producto verdadero con su marca legítima, genuina, como es la práctica comercial habitual, con la

²² El texto anterior empleaba los verbos nucleares: usar, fabricar, falsificar, adulterar o ejecutar. El verbo "imitar" estaba previsto separadamente en el art. 30.

²³ BAYARDO BENGUA, ob. cit., pág. 164.

²⁴ RETA, ob. cit., pág. 150.

²⁵ LAMAS, Mario D.: *Derecho de marcas en el Uruguay*, Barbat y Cikato ed., Montevideo, 1999, pág. 269 y 270.

diferencia que -al no contar con la aquiescencia del dueño- lesionaba la disponibilidad de éste sobre dichos bienes. Con la supresión de este delito se supera la antigua objeción a la inclusión del derogado art. 33 de la Ley No. 9.956²⁶, conducta contra la propiedad del titular de la marca que hoy deberá resolverse de acuerdo con las disposiciones del Título XIII del Libro segundo del Código Penal.

La tutela de la marca auténtica no puede ser la tutela del "signo auténtico" sino la tutela de esa especial relación signo distintivo - producto, por lo que cualquier aplicación de un signo genuino (por ejemplo, una etiqueta) a un producto de otro origen o fabricación, hace que la "marca" en su integridad no sea auténtica. El uso de un distintivo auténtico en un producto diverso, redundando en una relación falsa: se estaría usurpando una marca mediante falsificación, ya que la etiqueta o el envoltorio genuino aplicado sobre un producto de fabricante u origen diverso induce o puede inducir en error al público²⁷, con el correlativo riesgo de vulneración de la fe pública.

Por consiguiente, todos los verbos del art. 81 son modalidades de falsificación, con diferencias muy sutiles: "usar" debe entenderse como individualizar con el distintivo original a bienes o servicios que no coinciden con los que tal signo distingue; "fabricar" es reproducir en forma exacta un distintivo, señalando con él al objeto²⁸ en cuestión; para hacer una lectura armónica del texto legal, el verbo "falsificar" debe referirse a la conducta del que adopta únicamente las características principales del objeto que toma como modelo -aptas para crear confusión- dejando de lado las secundarias²⁹; "adulterar" es alterar un distintivo original, introduciéndole modificaciones que permitan confusión, e identificar con el mismo los objetos; "imitar" a su vez, consiste en realizar un diseño no exactamente igual pero con aptitud de inducir en engaño al consumidor³⁰.

LAMAS considera que la aptitud para inducir en engaño debe apreciarse conforme a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia civil y contencioso-administrativa han elaborado para el examen de confundibilidad marcario; la confundibilidad que interesa al derecho marcario es distinta de la identidad y de la similitud, ya que puede haber similitud sin confundibilidad y viceversa. A nuestro juicio, en materia penal no puede procederse de ese modo, ya que el examen debe acotarse a la estricta comparación entre los aspectos materiales del signo original y su imitación; todo examen ulterior o exorbitante de tales características, puede ser útil en materia comercial o desde una perspectiva de marketing, pero no es admisible penalmente ya que no está en directa relación con el bien jurídico tutelado en esta figuras, es decir, la fe pública. Por ejemplo, si bien en materia marcario la representación mediante un diseño gráfico de una palabra registrada puede evocar el mismo concepto y por ello considerarse confundible, no es relevante penalmente.

En las hipótesis previstas por este artículo, no se requiere la salida al mercado de los

²⁶ Así RETA, ob. cit., pág. 153.

²⁷ Error que para producirse requiere de la existencia del llamado doble factor de confundibilidad: Identidad o semejanza entre los distintivos e identidad o similitud en el tipo de producto o servicio. Véase GOMEZ MONTERO, Jesús: *Directivas para el examen de marcas tramitadas ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial*, inédito, 1996, p. 43.

²⁸ Empleamos el término "objeto" como "cosa" en un sentido amplio, comprensivo de todo tipo de bienes y servicios.

²⁹ Adoptamos en este sentido la noción de "falsificación parcial" desarrollada por CAIROLI (en *Curso de Derecho Penal Uruguayo*, tomo III, F.C.U., Montevideo, pág. 404) a efectos de compatibilizar las hipótesis previstas en el texto legal, superando las deficiencias apuntadas por LAMAS en ob. cit., p. 270.

³⁰ LAMAS, ob. cit., p. 270.

productos falseados; ello es materia del art. 83.

El tipo contiene dos referencias subjetivas, a saber, “el fin de lucrar” o “causar perjuicio” –el último, innovación de esta ley-, y mantiene el presupuesto de la ley anterior de que la marca esté inscrita en el registro respectivo, “...circunstancia que sirve para notificar al público que determinada marca pertenece a su registrador y revelarle o declarar el derecho a la marca.”³¹ El sentido de las citadas referencias -amén de su tenor literal- puede interpretarse también a la luz del art. 11 del *Protocolo de armonización de normas sobre propiedad intelectual en el MERCOSUR, en materia de marcas, indicaciones de procedencia y denominaciones de origen*³²; el “fin de lucrar” deberá traducirse en “un aprovechamiento indebido del prestigio de la marca o de su titular” y el “causar perjuicio”, en “un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de la marca”. Esta segunda hipótesis podría darse en supuestos de competencia desleal, como el caso de sacar al mercado productos de baja calidad individualizados con una marca de prestigio, para de esa manera provocar una pérdida de confianza en el producto con la respectiva caída en sus ventas, favoreciendo de ese modo a la competencia.

El artículo 12 de la citada norma establece que el registro de una marca no confiere el derecho de prohibir que un tercero use, de buena fe y siempre que no sea capaz de causar confusión, su nombre o dirección o indicaciones sobre disponibilidad, compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios; por ejemplo, sería el caso de los insumos para informática, en que el fabricante indica la compatibilidad de su producto con determinados equipos comercializados en plaza, mencionándolos expresamente en el envoltorio y publicidad de aquél. Puede afirmarse que tales conductas son atípicas *ab initio*, dada la interpretación asignada a las referencias subjetivas contenidas en la figura que nos ocupa.

Esta nueva ley de marcas ha introducido modificaciones de importancia con respecto al objeto material, que deben señalarse. En efecto, el artículo 2º establece la posibilidad de registrar como marcas signos no visibles (por ejemplo, "marcas" sonoras), reglamentación del Poder Ejecutivo mediante, lo cual es objetable desde la perspectiva de un derecho penal garantista. Asimismo, el artículo 3º admite el registro como "marcas" de frases publicitarias³³ y los artículos 38 y 44 crean dos nuevas³⁴: las "marcas colectivas" y las "marcas de certificación", a todo lo cual se agrega la tutela penal de las denominaciones de origen mediante el ya mencionado artículo 85, que trataremos más adelante. Para estos nuevos objetos materiales también consideramos operativa la noción de "marca" manejada anteriormente, esto es, como especial relación entre distintivo y producto o servicio; este concepto deberá adaptarse a las particularidades que ofrezca cada caso, debiendo analizarse oportunamente si puede configurarse una falsificación en las distintas modalidades previstas por el texto legal.

En lo sustancial, se trata de especies que pertenecen al género definido con amplitud en el artículo 1º de la ley: "**todo signo** con aptitud para distinguir". Del término "signo", que tiene diecisiete acepciones en algunos diccionarios, se ocupa la semiótica, que lo define de la siguiente manera: "Hay un signo cuando, por convención previa, cualquier señal está instituida por un

³¹ CAIROLI, "Aspectos doctrinarios de los delitos contra los derechos incorporeales", pág. 281.

³² Aprobado por la Ley No. 17.052 de 14.12.98.

³³ Siempre que reúnan los requisitos exigidos por la ley, por lo que la fórmula sólo es aparentemente novedosa, puesto que deja latente el viejo problema de determinar caso a caso la aptitud distintiva, esto es, que sirvan para diferenciar e identificar a los productos y servicios, apreciación de por sí problemática.

³⁴ Ambas objeto de tutela penal de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 43 y 56.

código como significante de un significado³⁵". Por esto, resulta de mucha importancia por su función de acotamiento, el requisito típico de que la marca esté inscrita. El registro, a la vez de brindar seguridad con respecto a las características particulares que constituyen el distintivo y la correspondiente información acerca de los productos y servicios alcanzados³⁶, supone necesariamente un juicio de valor por parte de la Administración; a éste se llega a través del procedimiento previsto para la solicitud de inscripción,³⁷ que se resume en la resolución que hace lugar a aquélla, cuando no se detecta alguno de los impedimentos³⁸ legalmente establecidos.

Sin embargo, si la resolución que concedió el registro es objeto de impugnación³⁹ -aún cuando su interposición no tenga efecto suspensivo- correspondería suspender el procedimiento penal para estar a lo que oportunamente resulte de la misma (artículo 24 C.P.P.), el que podría ser reiniciado de acuerdo con el art. 3º del mismo texto. A su vez, según lo dispuesto por los arts. 52 y 53 del C.P.P., el Juez penal está facultado para efectuar el relevamiento del registro de la marca; se trataría por ejemplo, del caso en que el registro se hubiere concedido en contravención a la normativa marcaria, pudiendo entonces el tribunal considerar como no inscrita la marca desde el punto de vista penal, lo que determinaría la ausencia de un requisito típico en la hipótesis examinada.

Con respecto al bien jurídico tutelado, el legislador, seguramente tomando en cuenta la importancia atribuida a la fe pública, dispuso que la represión penal se ejerce no sólo cuando se produce efectivamente su lesión, sino también cuando se crea la posibilidad de daño, tipificando un delito de peligro⁴⁰.

Dado que el *itinere* delictuoso es fraccionable, puede concebirse para todas las hipótesis la tentativa.

En cuanto a la pena, se reduce el mínimo y se aumenta el máximo respecto de las previsiones de la Ley No. 9.956⁴¹: se establece una sanción de entre seis meses y tres años de privación de libertad; el aumento del rigor punitivo es considerable, ya que se duplica el máximo edictado en la normativa anterior, alcanzando guarismos de penitenciaría.

RELLENO DE ENVASES

Art. 82. Los que rellenen con productos espurios envases con marca ajena, serán castigados con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

³⁵ ECO, Umberto: *Signo* (traducción de Francisco Serra Cantarell), Editorial Labor S.A., Barcelona, 2º Ed., 1994, p. 168. O de manera más pintoresca en la que resalta el vastísimo alcance del concepto: "Signo es cualquier cosa que pueda considerarse como sustituto significante de cualquier otra cosa. Esa cualquier otra cosa no debe necesariamente existir ni debe subsistir de hecho en el momento en que el signo la represente. En este sentido, la semiótica es, en principio, *la disciplina que estudia todo lo que puede usarse para mentir*". ECO, Umberto: *Tratado de Semiótica General* (traducción de Carlos Manzano), Editorial Lumen, Barcelona, 5º Ed., 1995, p. 22.

³⁶ El Decreto No. 340/983 declaró obligatoria la utilización de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios" resultante del Arreglo de Niza suscripto el 15 de junio de 1957. Dicha clasificación agrupa en 42 clases los distintos tipos de productos (1 a 34) y servicios (35 a 42). Toda solicitud de registro de marca debe indicar la o las clases a las que refiere, las que, a su vez, puede cubrir total o parcialmente.

³⁷ Regulado en la Ley No. 17.011 y su decreto reglamentario No. 34/998.

³⁸ Ley No. 17.011, Capítulos II y III.

³⁹ Constitución: artículos 309 a 311 y 317; Ley No. 15.869, Decreto No. 500/991. Ley No. 17.011: Capítulos V y VI; Decreto No. 34/998: Capítulo I, Secciones II y V.

⁴⁰ GREZZI, *Protección penal del cheque*, pág. 87.

⁴¹ El art. 29 preveía una pena de prisión de entre doce y quince meses, y el art. 30, entre nueve y doce meses.

El art. 82 tipifica la hipótesis de relleno con productos espurios de envases con marca ajena. El tipo del art. 31 de la Ley No. 9.956 preveía además de esta modalidad, el relleno de envases con producto distinto del enunciado en el envase y la mezcla de productos; parece razonable la nueva redacción, dado que las modalidades suprimidas pueden ser subsumidas sin dificultad en la primera hipótesis; por ende, debe entenderse "espurio" como distinto al producto que connota la marca, con una apariencia ante el consumidor que permita *prima facie* confundirlo con el original⁴². Por lo ya dicho, debe considerarse incluida la hipótesis de la mezcla; en cuanto a la mezcla del producto original con otro, sólo existe una diferencia de grado con el relleno del envase completamente vacío: o la totalidad del relleno es distinto al verdadero, o se "estira" el producto legítimo adicionando uno distinto.

Este tipo es una modalidad del "usar" comprendido en el artículo anterior, específico para los envases. De ser el propio envase el que estuviera registrado como marca -posibilidad que surge del numeral 5º del art. 4º de la nueva ley- tal modalidad quedaría atrapada por el art. 81, dado que el mismo se refiere a "marcas" sin hacer distinciones⁴³.

A diferencia de la figura anterior, en ésta no se hace referencia a la condición de que la marca esté registrada. Sin embargo, con el actual sistema registral de tipo constitutivo⁴⁴, el derecho marcario nace precisamente con la inscripción. De esta manera, cobra vigencia la posición sustentada por BAYARDO respecto de la ley anterior, quien entendía que igualmente el requisito del registro era de recibo en la hipótesis, habida cuenta que "... se está haciendo una estimativa al medio que distingue el producto con los otros productos (...) estimativa jurídica que es consecuencia de la inscripción de la marca en el registro..."⁴⁵.

Con respecto al bien jurídico tutelado, se ha sindicado a este delito como tipo genérico de competencia ilícita, que perjudica además los derechos de los consumidores⁴⁶, lo que no se comparte en virtud de nuestra posición respecto del objeto de la tutela penal. RETA critica a los autores que ven en este tipo un delito contra la propiedad mediante engaño (asimilándolo a la estafa), afirmando que evidentemente es la fe pública la que se tutela; aquí no se trata de un procedimiento o artificio destinado a inducir en error a una persona determinada -dice esta autora- sino precisamente al público en general mediante un empleo deshonesto de la marca auténtica, lo que constituye otra manera de lesionar la fe del público puesta en la misma⁴⁷.

Ya que se requiere que se vea afectada la fe pública, carece de relevancia penal toda acción de relleno que no esté dirigida a provocar confusión en el consumidor. LAMAS excluye de esta figura delictiva la hipótesis del que agrega una cantidad mínima de sustancia extraña con

⁴² Respecto del texto anterior, CAIROLI entendía como sinónimos las locuciones "espurio" y "extraño" -y con una naturaleza similar a la del producto protegido por la marca registrada-; BAYARDO consideraba productos espurios a aquéllos que han perdido su pureza original, interpretación que con el nuevo texto ya no es de recibo.

⁴³ A su vez, si los envases fueron fabricados tomando como modelo otro registrado como marca, (en lugar de reutilizar originales) correspondería la aplicación de la figura delictiva edictada en el artículo 82 en concurso formal con la del artículo 106 de la Ley 17.164, siempre que el mismo, además, estuviera patentado como diseño industrial (artículos 86 a 88 *ejusdem*).

⁴⁴ Ley N° 17.011, Art. 9. *El derecho a la marca se adquiere por el registro efectuado de acuerdo con la presente ley. El registro de la marca importa la presunción de que la persona física o jurídica a cuyo nombre se verificó la inscripción es su legítima propietaria.*

⁴⁵ BAYARDO BENGOA, ob. cit., pág. 179.

⁴⁶ Afirmación sustentada respecto de la ley anterior; BAYARDO BENGOA, ob. cit., pág. 178. En sentido similar, LAMAS en ob. cit., p. 271.

⁴⁷ RETA, ob. cit., pág. 152.

el fin de desnaturalizar el producto, solución que se comparte⁴⁸.

La pena de este delito es igual a la del anterior, significando igualmente un sensible endurecimiento de la punición⁴⁹; esta figura puede concurrir con algún delito contra la salud pública (arts. 218 a 220 del Código Penal)⁵⁰.

CIRCULACION

Art. 83. El que a sabiendas fabrique, almacene, distribuya o comercialice mercaderías señaladas con las marcas a que refieren los artículos anteriores, será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría.

En este artículo el legislador ha querido castigar el almacenamiento y la distribución -que se encuentran antes del contacto del público con el producto- así como la comercialización. Causa perplejidad la inclusión en este artículo de la hipótesis de la fabricación; como sostiene LAMAS, la fabricación queda encuadrada en las modalidades del art. 81, dado que es una forma de la falsificación⁵¹.

El reenvío a la disposición anterior supone referirse a quienes sin haber participado en la falsificación del art. 81 o el relleno del art. 82, almacenen, distribuyan o comercialicen tales productos conociendo su origen ilícito. Las mercaderías en tales condiciones deben estar destinadas a circular en el mercado, ya que de lo contrario no podría existir confundibilidad y riesgo o daño a la confianza del público⁵².

La pena oscila con gran latitud entre tres meses de prisión y seis años de penitenciaría; véase que es el delito que tiene simultáneamente el mínimo más bajo y el máximo más alto. Tal vez dicho margen se explique desde la perspectiva de que esta hipótesis puede comprender tanto al pequeño comerciante como al mayorista que interviene en el negocio a gran escala.

Por otra parte, RETA puntualiza que en caso que hubiere concierto previo, serían de aplicación los principios de la coparticipación, así como también en el supuesto de que quien falsificó lo hubiera hecho en base a la previa promesa de venta ulterior⁵³.

USURPACIÓN DE DENOMINACIÓN DE ORIGEN

Art. 85. Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo serán aplicables, en lo pertinente, a los que hicieren uso, sin derecho, de las denominaciones de origen previstas en el artículo 75 de la presente ley.

El tipo se encuentra defectuosamente construido. Basta para sostener este aserto, señalar la inclusión de la expresión "en lo pertinente", lo que conduce -en aplicación de los principios garantistas- a realizar una interpretación por demás restrictiva de la misma.

El objeto material, las denominaciones de origen, se encuentra definido por el artículo 75⁵⁴. Aquéllas no se consideran marcas (por ejemplo, artículos 4º inc. 4º, Ley No. 17.011 y 20 del *Protocolo de Armonización de Normas sobre Propiedad Intelectual en el Mercosur*).

⁴⁸ LAMAS, ob. cit., p. 271.

⁴⁹ La pena en el régimen anterior iba de nueve a doce meses.

⁵⁰ En sentido similar, CAMAÑO ROSA, Antonio: *Tratado de los delitos*, pág. 264.

⁵¹ LAMAS, ob. cit., pág. 272.

⁵² Por lo que no es de recibo la postura de LAMAS, que incluye en esta hipótesis a quien distribuye los productos entre familias carenciadas o los vende a precio vil para ayudar a terceros; en ob. cit., pág. 272.

⁵³ RETA, ob. cit., pág. 153.

El verbo nuclear es "usar", al que le asignamos el mismo alcance que en el tipo establecido por el artículo 82. Por tanto, quedan excluidas las situaciones que supongan meramente una aproximación, un parecido con el objeto material de que se trate. Ello es coherente con el hecho de que las denominaciones de origen están constituidas solamente por palabras, sin un diseño especial o elemento gráfico complementario⁵⁴.

Por los principios generales aludidos, son requeridas las mismas referencias subjetivas estudiadas en el artículo 82 y la inscripción de la denominación en el registro *ad hoc* creado por el artículo 76.

La referencia normativa "sin derecho" reclama que el producto o servicio no se genere en el lugar que indica la denominación o aún así, que no reúne los requisitos de calidad provenientes de factores naturales y humanos propios del medio geográfico (artículo 77). Si así fuera no se configuraría el delito, porque no estaríamos ante un producto falso (coincide el producto o servicio con lo que indica su denominación) y porque la hipótesis punitiva supondría la criminalización del incumplimiento (mera desobediencia) de requisitos formales de trámite (artículos 64 a 72 del Decreto No. 34/998).

No hallamos aplicables a las denominaciones de origen las restantes disposiciones penales, básicamente por las diferencias ontológicas que pueden apreciarse con respecto a las "marcas", ya que las denominaciones de origen constituyen por definición elementos secundarios sobre los que no reposa la fuerza distintiva de los productos o servicios, por lo cual necesariamente van acompañando una "marca".

LEY 17.011 TRANSCRIPCION PARCIAL

Ley 17.011-

Artículo 81. El que con el fin de lucrar o causar perjuicio use, *fabrique*, falsifique, adultere o imite una marca inscrita en el registro correspondiente a otra persona, será castigado con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Artículo 82. Los que rellenen con productos espurios envases con marca ajena, serán castigados con seis meses de prisión a tres años de penitenciaría.

Artículo 83. El que a sabiendas *fabrique*, almacene, distribuya o comercialice mercaderías señaladas con las marcas a que refieren los artículos anteriores, será castigado con tres meses de prisión a seis años de penitenciaría.

Artículo 84 Las marcas a que hacen referencia los artículos anteriores, así como los instrumentos usados para su ejecución, serán destruidos o inutilizados. Las mercaderías en infracción que hayan sido incautadas será decomisadas y destruidas, salvo que por su naturaleza puedan ser adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada.

Artículo 85. Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo serán aplicables, en lo pertinente, a los que hicieron uso, sin derecho, de las denominaciones de origen previstas en el artículo 75 de la presente ley.

Artículo 86. Los delitos previstos en la presente serán perseguibles, a instancia de parte, en la forma regulada por los artículos 11 y siguientes del Código del Proceso Penal.

Artículo 87 Los damnificados por contravención de las disposiciones contenidas en

⁵⁴ Art. 75. Denominación de origen es el nombre geográfico de un país, una ciudad, una región o una localidad que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales o humanos.

⁵⁵ En la clasificación de las marcas por su presentación, sería una marca denominativa, por contraposición a las emblemáticas y mixtas.

los artículos 81 a 85 de la presente ley, podrán ejercer las acciones por daños y perjuicios contra los autores y coautores de las actividades sancionadas penalmente.

Artículo 88 Los titulares de marcas registradas podrán demandar ante el Poder Judicial la prohibición de uso de una marca no registrada, idéntica o semejante a la suya.

Artículo 89. No se podrá intentar acción civil o criminal después de pasados cuatro años de cometido o repetido el delito, o después de un año, contado desde el día en que el propietario de la marca tuvo conocimiento del hecho por primera vez. Los actos que interrumpen la prescripción son aquellos que están determinados por el derecho común.

Artículo 1°. Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra.

Artículo 2°. El registro de los signos no visibles quedará condicionado a la disponibilidad de medios técnicos adecuados.

A tales efectos, el Poder Ejecutivo determinará la oportunidad y reglamentará la forma de su instrumentación.

Artículo 3°. Podrán constituirse como marcas las frases publicitarias que reúnan las condiciones requeridas por la presente ley.

Artículo 6°.

Para ser registradas, las marcas deberán ser claramente diferentes a las que se hallen inscriptas o en trámite de registro, a efectos de evitar confusión, sea respecto de los mismos productos o servicios, o respecto de productos o servicios concurrentes.

Artículo 9°. El derecho a la marca se adquiere por el registro efectuado de acuerdo con la presente ley.

El registro de la marca importa la presunción de que la persona física o jurídica a cuyo nombre se verificó la inscripción es su legítima propietaria.

Artículo 11. La propiedad exclusiva de la marca sólo se adquiere con relación a los productos y los servicios para los que hubiera sido solicitada.

Artículo 38.

Marca colectiva es aquella usada para identificar productos o servicios provenientes de miembros de una determinada colectividad.

Las asociaciones de productores, industriales, comerciantes o prestadores de servicios, podrán solicitar el registro de marcas colectivas para diferenciar en el mercado los productos o los servicios de sus miembros, de los productos o los servicios de quienes no forman parte de dicha asociación.

Artículo 43.

Respecto de la **marca colectiva** rigen todas las disposiciones de la presente ley, salvo disposición en contrario prevista en el presente Capítulo.

Artículo 44.

Marca de certificación o de garantía es el signo que certifica características comunes, en particular la calidad, los componentes, la naturaleza, la metodología empleada y todo otro dato relevantes, a juicio del titular, de los productos

elaborados o servicios prestados por personas debidamente autorizadas y controladas por el mismo. Sólo podrán ser titulares de una marca de certificación o de garantía, un organismo estatal o paraestatal, competente para realizar actividades de certificación de calidad por cuenta del Estado conforme a sus cometidos, o una entidad de derecho privado debidamente autorizada por el órgano competente mencionado.

Artículo 56.

Respecto de la marca de certificación o de garantía rigen todas las disposiciones de la presente ley salvo disposición en contrario prevista en el presente Capítulo.

Artículo 73.

Constituyen indicaciones geográficas las indicaciones de procedencia y las denominaciones de origen.

Artículo 74.

Indicación de procedencia es el uso de un nombre geográfico sobre un producto o servicio que identifica el lugar de extracción, producción o fabricación de determinado producto o prestación de determinado servicio, en tanto que lugar de procedencia.

Las indicaciones de procedencia gozarán de protección sin necesidad de registro.

Artículo 75.

Denominación de origen es el nombre geográfico de un país, una ciudad, una región o una localidad que designa un producto o servicio cuyas cualidades o características se deban exclusivas o esencialmente al medio geográfico, incluidos factores naturales o humanos.

Artículo 76.

Créase el Registro de Denominaciones de Origen en la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial.

Artículo 77.

El uso de una indicación de procedencia está limitado a los productores y a los prestadores de servicios establecidos en el lugar, exigiéndose con relación a las denominaciones de origen el cumplimiento de requisitos de calidad.

Artículo 78.

El nombre geográfico que no constituya una indicación de procedencia o denominación de origen, podrá constituirse en marca, siempre que no induzca a error en cuanto al verdadero lugar de origen.

Artículo 79.

Se exceptúa de la prohibición de uso de indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas, a quienes la hayan utilizado de manera continua durante un lapso mínimo de diez años antes del 15 de abril de 1994.

CAPITULO II
DE LAS NULIDADES
SECCION I

Nulidades absolutas

Artículo 4°.

A los efectos de la presente ley no serán considerados como marcas, y por tanto irrogarán nulidad absoluta:

- 1°) El nombre del Estado y de los Gobiernos Departamentales, los símbolos nacionales o departamentales, los escudos o distintivos que los identifiquen, excepto respecto de ellos mismos, de las personas públicas no estatales, de las sociedades con participación del Estado y en los casos de los artículos 73 y siguientes de la presente ley.
- 2°) Los signos que reproduzcan o imiten monedas, billetes o cualquier medio oficial de pago, nacionales o extranjeros, así como los diseños o punzones oficiales de contralor y garantía adoptados por el Estado.
- 3°) Los emblemas destinados a la Cruz Roja y al Comité Olímpico Internacional.
- 4°) Las denominaciones de origen, las indicaciones de procedencia y cualquier nombre geográfico que no sea suficientemente original y distintivo respecto a los productos o servicios a los que se aplique, o que su empleo sea susceptible de crear confusión con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se use la marca.
- 5°) La forma que se dé a los productos o envases, cuando reúnan los requisitos para constituir patente de invención o modelo de utilidad conforme a la ley.
- 6°) Los nombres de las variedades vegetales que se encuentren registradas ante el Registro de Propiedad de Cultivares, creado por la Ley N° [16.811](#), de 21 de febrero de 1997, respecto de dichas variedades en la clase correspondiente.
- 7°) Las letras o los números individualmente considerados sin forma particular.
- 8°) El color de los productos y los envases y las etiquetas monocromáticos. Podrán usarse, sin embargo, como marcas, las combinaciones de colores para los envases y las etiquetas.
- 9°) Las denominaciones técnicas, comerciales o vulgares, que se empleen para expresar cualidades o atributos de los productos o servicios.
- 10) Las designaciones usualmente empleadas para indicar la naturaleza de los productos o servicios o la clase, el género o la especie a que pertenecen.
- 11) Las palabras o locuciones que hayan pasado al uso general, y los signos o diseños que no sean de fantasía, es decir, que no presenten características de novedad, especialidad y distintividad.
- 12) Las palabras o las combinaciones de palabras en idioma extranjero cuya traducción al idioma español esté comprendida en las prohibiciones de los numerales 9°), 10) Y 11)

precedentes.

13) Los dibujos o expresiones contrarios al orden público, la moral o las buenas costumbres.

14) Las caricaturas, los retratos, los dibujos o las expresiones que tiendan a ridiculizar ideas, personas u objetos dignos de respeto y consideración.

SECCION II

Nulidades relativas

Artículo 5°.

A los efectos de la presente ley no podrán ser registradas como marcas, irrogando nulidad relativa:

1°) Las banderas, los escudos, las letras, las palabras y demás distintivos que identifiquen a los Estados extranjeros o las entidades internacionales e intergubernamentales, siempre que su uso comercial no esté autorizado por certificado expedido por la oficina correspondiente del Estado u organismo interesado.

2°) Las obras literarias y artísticas, las reproducciones de las mismas y los personajes de ficción o simbólicos que merezcan la protección por el derecho de autor, excepto que el registro sea solicitado por su titular o por un tercero con su consentimiento.

3°) Los nombres o los retratos de las personas que vivan, mientras no se obtenga su consentimiento, y los de los fallecidos mientras no se obtenga el de quienes hayan sido declarados judicialmente sus herederos, entendiéndose por nombres, a los efectos de esta disposición, los de pila seguidos del patronímico, así como el solo apellido, los seudónimos o los títulos cuando individualicen tanto como aquéllos.

4°) El solo apellido cuando haya mediado oposición fundada de quienes lo llevan, a juicio de la autoridad administrativa.

5°) Las marcas de certificación o de garantía comprendidas en la prohibición del artículo 54 de la presente ley.

6°) Los signos o las palabras que constituyen la reproducción, la imitación o la traducción total o parcial de una marca notoriamente conocida o de un nombre comercial.

7°) Las palabras, los signos o los distintivos que hagan presumir el propósito de verificar concurrencia desleal.