

APROXIMACIÓN A DOS PROBLEMAS PRÁCTICOS REFERIDOS A LA LEY DE MARCAS

Ricardo Lackner*

SUMARIO

I. Introducción. II. La instancia de parte en los delitos marcarios. II. 1) Consecuencias del incumplimiento. III. Los presupuestos para la aplicación del artículo 83 a mercaderías extranjeras. IV. Conclusiones.

I. INTRODUCCIÓN

En breves líneas nos proponemos abordar dos problemas de naturaleza evidentemente práctica, que creemos pasan desapercibidos en la persecución penal de los delitos previstos en la Ley N° 17.011¹, cuando la titular del registro involucrado es una persona jurídica domiciliada en el extranjero. Puntualmente, el primero de ellos concierne al cumplimiento del requisito de procedibilidad consistente en la instancia del ofendido, reclamado por el artículo 86 de la citada ley, el cual remite al régimen general del Código del Proceso Penal. En esta regulación, se exige que la instancia se formule personalmente o por procurador con poder especial. Tratándose de personas jurídicas y de las radicadas en el exterior, es la segunda forma de instar la que se impone. Ahora bien, para facilitar la inscripción en el registro patrio, y en reconocimiento a la profesionalidad de los *agentes de la propiedad industrial*, el artículo 76 del D. 34/999 establece que podrán representar válidamente a terceros compareciendo directamente en cualquier clase de gestión relativa a la propiedad industrial, mediante documento privado suscrito por el mandante. Estos poderes son otorgados generalmente en la oportunidad de encargarles a los mencionados profesionales la gestión de inscribir una marca en el registro uruguayo. La tesis que sostenemos, fundada en los subsiguientes desarrollos, es que este tipo de *poderes*, aún cuando expresamente contengan la autorización para realizar denuncias penales, no legitiman procesalmente al mandatario para formular válidamente la instancia.

* Aspirante a Profesor Adscripto de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República.

¹ 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.

El segundo problema tiene que ver con la consideración de los presupuestos sistemáticos, frecuentemente desatendidos, que reclama la aplicación del artículo 83, en las modalidades de *almacenamiento, distribución o comercialización* de mercaderías cuya falsificación (*latu sensu*) se realizó en el extranjero. En este caso, ponemos en duda el criterio que suele aplicarse para determinar la existencia de una falsificación.

II. LA INSTANCIA DE PARTE EN LOS DELITOS MARCARIOS

El artículo 86² de la Ley 17.011 establece que los delitos previstos en la misma serán perseguibles a instancia de parte en la forma regulada por los artículos 11 y siguientes del Código del Proceso Penal. Precisamente, el artículo 14³ del citado cuerpo normativo, bajo el *nomen juris* de “Método de la instancia”, establece que la misma podrá formularse personalmente o por procurador, requiriéndose en este último caso que sea con *poder especial*. Este extremo, el del requisito de que la representación sea conferida mediante *poder especial*, adquiere cierta particularidad cuando la titular del derecho en cuestión es una persona jurídica. Al respecto tiene dicho Camaño Rosa, aunque sobre un texto legislativo anterior⁴ pero de similar redacción al vigente: “*Mientras que las personas físicas capaces están facultadas para delegar el ejercicio de la instancia, las personas jurídicas están obligadas a hacerlo. Se trata de un mandato procesal. Pero la ley exige poder especial y bastante. No sirve al efecto, el poder general conferido, ya para asuntos civiles o para trámites penales. El poder debe relacionarse con determinado hecho criminal y no con un hecho criminal cualquiera. Deberá ser un poder especial para formular la instancia especificada de que se trate con individualización de la persona o personas imputadas y no un poder vago e impreciso. Quien debe calificar la conveniencia de la instancia es el propio ofendido y no su apoderado, como resultaría si se admitiese un poder general*”⁵. En el mismo sentido sostiene Colombo que la instancia consiste en una declaración de conocimiento y voluntad que realiza el ofendido, tendiente a perseguir el castigo del denunciado por un delito que la requiera a ese efecto⁶.

Siendo la persecución penal de oficio la solución de principio (principio de oficialidad de la acción penal, artículo 10 del Código del Proceso Penal⁷) el instituto de la instancia del ofendido, si bien no transmuta la naturaleza del ejercicio de la acción, lo condiciona al previo cumplimiento de un requisito que consiste en la manifestación de voluntad del titular del bien

² 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.

³ Artículo 14. (Método de la instancia). La instancia podrá efectuarse ante las autoridades judiciales o policiales, personalmente o por procurador con poder especial, por escrito o verbalmente; será necesariamente por escrito si se formula ante la autoridad policial.

⁴ Camaño Rosa comentaba la expresión “poder especial y bastante”, considerando el artículo 1º de la Ley N° 5508 y el artículo 182 del Código de Instrucción Criminal. Precisamente, el primer inciso de este último artículo disponía: Las denuncias en materia criminal, pueden hacerse por escrito o de palabra, personalmente o por procurador con poder especial y bastante.

⁵ Camaño Rosa, Antonio: *La instancia del ofendido*, O. T. Medina, Montevideo, 1947, p. 122 y 123.

⁶ Colombo, Erik: “Diligencias preliminares” en *Curso sobre el Código del Proceso Penal Ley 15.032*, F.C.U, Montevideo, 1984, p. 217.

⁷ Artículo 10. (Principio de oficialidad). La acción penal es pública, su ejercicio corresponde al Ministerio Público y es necesario en los casos determinados por la ley.

jurídico afectado⁸, efectuada en determinado sentido y rodeada de las garantías legisladas para asegurar su autenticidad. Tratándose de personas jurídicas, el reclamo de las disposiciones adjetivas que realiza el artículo 86 de la ley de marcas, impone que sea el órgano directivo de la entidad titular del registro, a quien corresponde decidir si habilita la vía penal para la resolución del conflicto, evaluando variables de conveniencia, económicas, publicitarias, de oportunidad, etc., que sólo a ella competen.

La solución que se propone no se sustenta en una postura “neciamente formalista”, sino en los fundamentos que informan la esencia del instituto. Las diferencias entre los meros incumplimientos de obligaciones mercantiles y un ilícito penal pueden resultar tan sutiles que la ley, prudentemente y antes de poner en marcha la respuesta penal, reclama la intervención de quien está en conocimiento, o debería estarlo, de toda la gestión comercial. De ello no se desprende que deban exigirse fórmulas sacramentales para deducir la instancia. Basta con que los documentos aportados garanticen que el titular de la marca registrada, en conocimiento de los hechos concretos, haya decidido acudir a la vía penal. Los actuales medios de comunicación permiten que la decisión sea comunicada prácticamente en tiempo real. Como con precisión distinguía Camaño Rosa, no puede ni debe confundirse la manifestación de voluntad del apoderado, con la decisión del titular de la marca, pues supondría una imputación de voluntad al centro de decisión, que el ordenamiento procesal no autoriza.

El recordado autor certeramente señalaba que de acuerdo con el sistema legal de la instancia, quien debe calificar su conveniencia es el propio titular del derecho afectado, lo que supone que tratándose de una entidad jurídica que ha registrado a su nombre una marca, es en el órgano competente de la misma, normalmente a quien corresponde ejercer su dirección, el que debe resolver y manifestar su voluntad sobre el particular. Las personas físicas que no revistan la condición de integrantes de ese órgano, podrán comunicar esa voluntad, por ejemplo, transmitir la decisión asumida por el directorio de la empresa al órgano jurisdiccional, pero no podrán sustituirlo tomando la decisión por él, porque la excepcional solución legislativa exige que el titular resuelva en cada caso, al reclamar *poder especial*, si va a acudir a la vía penal.

Decisión que conlleva consecuencias importantes. Por lo pronto, una vez que el obstáculo se ha removido y se instaura la acción penal, el titular ya no podrá desistir de la misma, excluyendo de esta forma toda vía alternativa para la solución del conflicto⁹, que en muchos casos pueden resultar más adecuadas para superar desacuerdos de índole comercial. Tales conclusiones se derivan tanto del texto legal como de los fundamentos que inspiran el instituto, ampliamente desarrollados en la citada monografía de Camaño Rosa. Además, el cumplimiento de estos aspectos de carácter formal tiene trascendencia también a la hora de discernir las eventuales responsabilidades penales que pudieren surgir como consecuencia de su ejercicio. En efecto, enseña Arlas que, “del texto del artículo 179 del Código Penal¹⁰ emerge

⁸ Si se entiende que el bien jurídico tutelado es de naturaleza individual y consiste en una manifestación del derecho de propiedad.

⁹ ¿No sería acaso un indicio de que se ha abusado de la vía procesal penal, empleándola como medio cuasi extorsivo, la solicitud de archivo de las actuaciones por parte del denunciante, aduciendo que ha llegado a un acuerdo con el denunciado?

¹⁰ 179. (Calumnia y simulación de delito) El que a sabiendas denuncia a la autoridad judicial o policial, o ante la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del Estado o ante un funcionario público el cual tenga la obligación de dirigirse a tales autoridades, un delito que no se ha cometido, o que simule los indicios de un delito en forma que proceda la iniciación de un proceso penal para su averiguación, será castigado con pena de tres meses de prisión a tres años de penitenciaría.

la responsabilidad penal del que insta. Aunque la ley refiera al que denuncie, debe aplicarse la misma norma al que formula la instancia de parte, que es, no sólo una forma de instar al ejercicio de la acción penal, sino también una modalidad de notitia criminis"¹¹.

No debe perderse de vista que el sistema de protección marcara en nuestro ordenamiento, se fundamenta en la inscripción registral, la que tiene carácter constitutivo de los derechos emergentes, erigiéndose en requisito para su tutela. Así lo dispone el artículo 9 de la Ley 17.011: "*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*". Solución que reitera en el artículo 13¹². Asimismo, que la marca se encuentre inscrita en el registro, es un elemento constitutivo del tipo objetivo de los delitos marcarios. Evidentemente, la inscripción registral aporta el grado de certeza imprescindible para la persecución penal en cuanto a la definición del *objeto material*, a apreciarse en relación con un ente ideal constituido por un signo (artículo 1 Ley. 17.011¹³).

Por otra parte, la inscripción registral no es el resultado de la mera presentación de la solicitud, sino que aquélla supone previamente el ejercicio de una actividad valorativa por parte de la Administración, que consiste en el relevamiento del cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 4 a 8 de la ley de marcas. Y aún satisfechos, una vez obtenida la resolución favorable a la solicitud de inscripción, la misma puede sufrir variaciones, en tanto que pueden mediar transferencias o cesiones de la marca, que suponen el cambio del titular (artículo 16), ser objeto de licencias (art. 58), o incluso puede acaecer su extinción por las causales previstas en el artículo 66¹⁴.

De lo anterior se colige sin esfuerzo, que para saber a ciencia cierta quién está legitimado para formular instancia, así como para realizar el juicio de adecuación típica, debe contarse con información actualizada proveniente del registro que lleva la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria Energía y Minería. El *quién* y el *cómo* referente a la manifestación de voluntad, así como su *contenido* son de constatación ineludible para determinar si se ha satisfecho el requisito legal de la instancia del ofendido.

II. 1. Consecuencias del incumplimiento

Y bien, en lo principal, las consecuencias de la inobservancia de este requisito de procedibilidad son claras a la luz de lo dispuesto por los artículos 24 y 100 del Código del

¹¹ Arlas, José A.: *Curso de derecho procesal, F.C.U.*, Montevideo, 1983, pág. 71.

¹² *Artículo 13.* Concedido el registro de una marca, su titular adquiere la protección que confiere el mismo, no pudiendo solicitar un nuevo registro por idéntica marca y respecto de las mismas clases, totales o parciales, sin que en forma anterior o concomitante haya renunciado al registro anterior total o parcialmente, según corresponda.

¹³ *Artículo 1º.* Se entiende por marca todo signo con aptitud para distinguir los productos o servicios de una persona física o jurídica de los de otra.

¹⁴ La información registral puede indicar además si la resolución que concedió la marca está firme o si ha sido impugnada y por cuáles medios. Si se hallara pendiente el pronunciamiento del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sería de recibo la actitud prudente que asumen algunos tribunales en casos de ilícitos tributarios, consistente en suspender las actuaciones hasta conocer la suerte de la acción de anulación.

Proceso Penal¹⁵: la inmediata clausura del proceso, que puede reproponerse (siempre que no haya caducado el derecho a instar) y la nulidad de lo actuado, ya que lo fue en violación de una ley prohibitiva¹⁶. Cabe advertir que, con mayor razón a la luz de la reciente reforma del artículo 113 del Código del Proceso Penal, ya no quedan dudas sobre la pertenencia de la etapa presumarial al proceso penal propiamente dicho.

III. LOS PRESUPUESTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 83 A MERCADERÍAS EXTRANJERAS

El segundo problema que nos proponemos presentar, como ya se adelantara, refiere al tipo penal previsto en el artículo 83¹⁷, el cual está construido con una norma de reclamo, en tanto alude a las “mercaderías señaladas con las marcas a que *refieren los artículos anteriores*”. Va de suyo, que para afirmar que se trata de los referidos objetos materiales debe haber un principio de comprobación de que son los resultantes de alguna de las conductas descriptas en los artículos 81 u 82, solución que impone el principio de estricta legalidad. Pero, cuando se trata de mercadería proveniente del extranjero, detectada por ejemplo en el marco de las competencias de la Dirección Nacional de Aduanas, la licitud o ilicitud de la misma no puede juzgarse, por obvias razones, aplicando la legislación uruguaya. Y ello no solamente porque implicaría una aplicación extraterritorial de la ley patria, sino porque además debe descartarse que haya concurrido el instituto que se conoce como “agotamiento del derecho” recogido por el artículo 12 de L. 17.011, que establece: “No podrá impedirle la libre circulación de los productos marcados, introducidos legítimamente en el comercio por el titular o con la autorización del mismo, fundándose en el registro de la marca, siempre que dichos productos y su presentación, así como sus envases o sus embalajes que estuvieren en contacto inmediato con ellos, no hayan sufrido alteraciones, modificaciones o deterioros significativos”. Su finalidad es impedir que la regulación marcaria se emplee como medio para obstaculizar la fluidez del tráfico comercial.

Por otro lado, lógicamente no quedan dudas sobre que la relación de autenticidad marca-producto¹⁸ no puede apreciarse sino a la luz de las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente en el lugar donde esa relación entre un signo distintivo (la marca) y determinados bienes, se estableció. Es en el lugar de origen de la mercadería donde hay que averiguar quién la fabricó, si fue el titular de la marca, un licenciataria, otro sin autorización, etc., cómo llegó al mercado y si contravino disposiciones de la correspondiente jurisdicción. El método frecuentemente aplicado en nuestro medio de establecer la falsedad de la mercadería basándose en las diferencias encontradas entre las muestras aportadas por representantes locales o regionales de la marcas con los productos incautados, no es correcto, desde que esas diferen-

¹⁵ Artículo 24. (Falta de los presupuestos de la acción).- Si el ejercicio de la acción penal está condicionado por la Constitución o la ley a la previa realización de una determinada actividad o a la resolución judicial o administrativa de una cuestión determinada, procede la inmediata clausura del proceso penal siempre que se compruebe la inexistencia de dicho presupuesto.

Artículo 100. (Infracción de leyes prohibitivas). Es nulo todo lo hecho contra las leyes prohibitivas.

¹⁶ Arlas, José A.: ob. cit. pág. 64.

¹⁷ Ver nota N° 1.

¹⁸ Cfr. Camaño, Diego — Silva, Diego — Lackner, Ricardo: “Los nuevos delitos marcarios en la Ley N° 17.011” en *Revista de Derecho Penal N° 11*, F.C.U., Montevideo, 2000, pág. Pág. 74 y ss.

cias nada revelan por sí mismas. En efecto, las características de los productos con la misma marca, e incluso las del distintivo o el envase, pueden variar conforme a los fabricantes de cada país, la tecnología disponible, las particularidades de cada mercado, llegando incluso a determinar variaciones comparativas en el precio.

Esta realidad, debe precavernos para deslindar situaciones que involucran contratos de exclusividad o de distribución, pero que no encuadran en los tipos marcarios. Precisamente, esas diferencias de precios que pueden darse entre el mismo producto según sea fabricado en el país tal o cual, son las que posibilitan económicamente que se realicen lo que se ha denominado *importaciones paralelas* o *importaciones grises*, que son según Lamas, “*las efectuadas por quien no es el representante, ni el distribuidor autorizado, ni el licenciatario de una marca extranjera cuyo titular ha otorgado a alguno de éstos, la exclusividad para comercializar los productos con su marca en el país*”. Como bien señala el referido autor, en estos casos “*, ... no existe infracción marcaria en sentido estricto, desde que el importador introduce al país mercadería legítima, o sea elaborada por el titular de la marca registrada en el Uruguayo por un tercero con su autorización. Lo que si existe es una actividad comercial que contradice la voluntad del titular de la marca, que quiso que, en determinado mercado, la misma solamente pudiera ser comercializada por aquél al cual le otorgó el derecho a representarlo, la exclusividad o la licencia*”. Para ilustrar lo anterior, Lamas trae a colación el caso¹⁹ de los licenciatarios de una conocida marca extranjera de pantalones *jeans*, que promovieron denuncia penal contra los representantes de una empresa nacional que había importado mercadería legítima con la misma marca, adquirida a un mayorista extranjero. Si bien la denuncia fue desestimada por no haberse acreditado la titularidad de la marca en cuestión, la doctrina es conteste en que este tipo de conductas no se adecua a ninguno de los delitos marcarios.

IV. CONCLUSIONES

1. La verificación del cumplimiento del requisito de procedibilidad de la instancia de parte requiere contar con información actualizada del registro que lleva sobre el particular la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Dicha información debe consistir en la descripción de la marca protegida, las clases que cubre, quién es su titular, además de la referida a hipótesis de uso legítimo por parte de terceros. Asimismo debe constar si el acto administrativo que hizo lugar a la solicitud de inscripción se encuentra firme.

2. Determinado fehacientemente quién es el titular del registro, la legitimación para instar a través de mandatario, debe surgir acreditada de un poder especial, lo que implica que contenga una referencia explícita a la voluntad de acudir a la vía penal para denunciar el hecho en concreto.

3. Para calificar jurídicamente el señalamiento de mercadería, operación de la que resultará que se trata de productos legítimos o apócrifos, debe tenerse en cuenta la legislación

¹⁹ Cfr. Lamas, Mario Daniel: Derecho de Marcas en el Uruguay, pág. 295.

aplicable, conforme a los puntos lógicos de conexión que determinan el ámbito espacial de validez.

4. En estas hipótesis de actuación judicial también se impone la prudencia, desde que su intervención tan graves consecuencias podría traer, como grande puede ser la tentación de utilizarla para ubicarse en una posición dominante en un subyacente conflicto mercantil. Basta para calibrar la fuerza que pueda adquirir esa tentación, tener presente que en el proceso penal, además de ser gratuito, quien denuncia primero “pega dos veces”, pues adquiere la condición de *víctima*, mientras el denunciado la de *indagado*, pondrá sus peritos a disposición de la Sede, y sin necesidad de ofrecer contracautela, logrará el desapoderamiento de los bienes cuestionados, además de las otras consecuencias que la sujeción a proceso conllevan para el indagado.

