


Violación del derecho de marcas

► *Un delito contra la propiedad industrial*

■  OSCAR AUGUSTO MAGO CARRANZA

A partir de la vigencia del Código Penal peruano de 1991 se tipifican penalmente, por primera vez en el Perú, de manera autónoma e independiente, los delitos que atentan contra la propiedad industrial, estableciéndose en el Título VII, Capítulo II, los delitos contra la propiedad industrial, y en el artículo 225, específicamente, la violación del derecho de marcas.

Ya que nuestra legislación penal anterior sólo hacía referencia a este tipo de delitos como ilicitudes que se suscitan en el campo del derecho de propiedad, había que recurrir a figuras penales conexas como, por ejemplo, el delito de falsificación, el de estafa o inclusive, en algunos casos, a los cometidos contra la salud pública, para hacer valer, en la vía penal, los derechos de propiedad industrial violentados.

Tipificación penal

El artículo 225 del Código Penal vigente establece lo siguiente:

"El que produce, indebidamente, en todo o en parte, artículo industrial con marca registrada por otro o lo imita de modo que pueda inducir a error o confusión o el que, a sabiendas, usa marca reproducida o imitada o vende, expone a la venta o tiene en depósito productos con marca imitada o reproducida, en todo o en parte o productos que tengan marca de otro y no hayan sido fabricados por el agente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, con sesenta o trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación, conforme al artículo 36, inciso 4".

Este numeral hace mención no sólo a las falsificaciones propiamente dichas (reproducciones en todo o en parte de artículo industrial con marca ajena), sino que también alude expresamente a la imitación, vale decir la conducta dolosa del agente de crear semejanzas entre una marca y otra, copiando sólo algunas partes relevantes a fin de crear confusión entre el público consumidor, y lucrar indebidamente basándose en dicho engaño. Asimismo, no sólo se reprime la conducta del falsificador o imitador propiamente dicha, sino que también se castiga a quien, conociendo el origen ilícito de una marca, la vende, expone o tiene en depósito productos con marca imitada o falsificada.

Dados estos antecedentes, y considerando el delito contra la propiedad industrial debidamente tipificado en nuestro vigente Código Penal se suscitan actualmente muchas denuncias



penales de este tipo. En tal sentido, fue creada en el Perú una fiscalía ad hoc especializada en asuntos de propiedad industrial, la que se encarga de recibir las denuncias penales sobre esta materia, y como titular de la acción penal, dirigir la investigación a fin de determinar si hay mérito para la iniciación de un juicio penal.

Ejemplo

Para citar un ejemplo reciente de este tipo de denuncias, podemos referirnos al caso de la firma Oakley Inc., titular de la marca Oakley para distinguir anteojos para el Sol. Esta marca, que ha alcanzado gran notoriedad en el ámbito mundial, sobre todo en la gente joven, es falsificada en gran escala y vendida en la ciudad de Lima, tanto en locales comerciales como en forma ambulante, sobre todo en los llamados campos feriales.

Por tal razón se inició una denuncia ante la fiscalía ad hoc, estableciéndose los puntos de ventas de dichos productos, y señalando las diferencias entre el original y el falsificado con el muestreo de ambos productos.

Después de efectuarse las coordinaciones con la fiscalía y la Policía Fiscal, se llevaron a cabo operaciones conjuntas en los puestos de venta denunciados, procediéndose al decomiso de los anteojos que usurpaban la marca Oakley y citándose a los vendedores para que

rindan su declaración ante la Policía Fiscal, con el objeto de llegar a la fuente de todo este comercio ilegal e infractorio de derechos legítimos.

Con la declaración de todos los agentes se elabora, posteriormente, el atestado policial, que es enviado a la fiscalía para que en mérito de todo lo actuado en la etapa investigatoria, con la declaración de los implicados y los productos decomisados se proceda a denunciar formalmente ante el juez penal de turno la comisión de este hecho delictivo y a los presuntos culpables. Con el pronunciamiento del juez, declarando eventualmente haber mérito a la acusación fiscal se da inicio formal al proceso penal en la vía sumaria, con el denominado auto apertorio de instrucción.

Requisito fundamental para la denuncia

Por último, existe un requisito de procedibilidad para este tipo de acciones, establecido en la tercera disposición final del Decreto Legislativo N° 823, Ley de Propiedad Industrial, por la cual se establece que antes de iniciar la acción penal por los delitos contra la propiedad industrial tipificados en el actual Código Penal peruano, el fiscal deberá solicitar un informe técnico a la oficina competente del Indecopi, el que deberá ser meritado por el juez o por el tribunal competente al momento de emitir sentencia.