

Paula Beatriz Bianchi Pérez

Exigencia de Protección Penal de bienes de la Propiedad Industrial. Especial referencia a la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Universidad de Los Andes
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Escuela de Derecho
Mérida- Venezuela-octubre 2002
pbianchip@yahoo.com

RESUMEN

En este artículo se intenta presentar de manera concreta y desde diversas perspectivas, un análisis de la demanda de protección penal de bienes de la Propiedad Industrial incluida en el Nuevo Régimen Andino en materia de Propiedad Industrial, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Palabras claves: Propiedad Industrial, Protección Penal, Comunidad Andina

THE DEMANDS OF PENAL PROTECTION FOR INDUSTRIAL PROPERTY GOODS. SPECIAL REFERENCE TO THE ANDEAN COMMUNITY COMMISSION DECISION 486

ABSTRAC

This article attempts to present in a concrete manner and from different perspectives an analysis of the demands of penal protection industrial property goods included in the New Andean Regime concerning industrial property, Decision 486, of the Andean Community Commission.

Key Words: Industrial Property, Penal Protection, Andean Community.

CONSIDERACIÓN PREVIA.

Los bienes de la Propiedad Industrial han sido objeto de regulación y protección en el ámbito nacional, subregional e internacional. En lo que respecta al Derecho venezolano, se encuentra vigente la Ley de Propiedad Industrial de 1955, en el marco internacional el Convenio de la Unión

de París para la Protección de la Propiedad Industrial y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), y como normativa subregional, las Decisiones 486 y 345 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, de la naturaleza de los referidos derechos así como de las posibles formas de agresión de que son susceptibles, surge la necesidad de procurar para ellos una protección punitiva, a través de la conformación de tipos penales que al mismo tiempo que describan comportamientos delictivos, sancionen a los sujetos que incurran en tales hechos.

De allí que se justifique elevar los bienes de la Propiedad Industrial a la categoría de bienes jurídicos penales, confiriéndoles por tanto una tutela punitiva, pues sólo se puede desarrollar adecuadamente la transferencia de tecnología si se tiene establecido como plan o política gubernamental el crear una tecnología autóctona, para lo cual se han de adoptar las prácticas comerciales leales y al propio tiempo se han de impedir los abusos y las violaciones, fortaleciéndose el marco jurídico dentro del cual se explotará dicha tecnología. Por tanto, el Derecho Penal tiene significado si sus disposiciones logran ser efectivas a fin de reprimir y consecuentemente impedir estas conductas delictuales, que dañan o en todo caso ponen en peligro no sólo al titular de los respectivos derechos, sino la salud, la confianza y la seguridad nacional, con gravísimas repercusiones internacionales¹.

No debe olvidarse que los delitos vinculados a bienes de la Propiedad Industrial son considerados por un amplio sector de la doctrina **delitos económicos**. En criterio de Moreno y Bravo, en los delitos contra la Propiedad Industrial, incluidos en el concepto amplio de delitos socioeconómicos, además de tutelarse los derechos individuales se persigue proteger al orden *socioeconómico*, por cuanto estas conductas punibles tienen una proyección, de modo mediato, sobre el orden económico². De manera que, la justificación de la tutela penal de la Propiedad Industrial no viene dada simplemente por la necesidad de protección de intereses particulares, derechos de exclusiva, pues adicionalmente se estima necesaria para mantener el buen funcionamiento del orden económico y el equilibrio entre sus diferentes compo-

¹ JARAMILLO, M: Aspectos relevantes de la protección penal de los derechos intelectuales, en el libro La protección jurídica de la propiedad intelectual. Biblioteca de la Academia de Ciencias Jurídicas y Sociales. Serie eventos (Nº 7). Caracas, Venezuela, 1994. p. 99.

² MORENO y BRAVO, Emilio: Delitos contra la propiedad industrial, en Cuadernos: "Luis Jiménez de Asúa". Ed. Dykinson. Madrid, España, 1999. pp. 44-46.

nentes.

Esta previsión penal de conductas que atentan contra los bienes de la Propiedad Industrial, se realizó por una parte mediante la incorporación de figuras delictivas en las leyes nacionales especiales que regulan la materia, y por la otra, por medio de la tipificación en los Códigos Penales de delitos vinculados a la Propiedad Industrial.

Es de interés destacar que, aún cuando el régimen penal no es considerado tradicionalmente en los textos de los tratados o acuerdos internacionales, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), en su artículo 61, ha exigido que se sancionen penalmente determinadas conductas vinculadas a bienes de la Propiedad Intelectual, siendo tal disposición a su vez el origen de la exigencia de protección contenida en el artículo 257 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyo análisis constituye el núcleo del presente estudio.

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO (ADPIC). EXIGENCIA DE PROTECCIÓN PENAL

A objeto de determinar el alcance y la extensión de la demanda de protección penal de bienes de la Propiedad Industrial contenida en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC), se debe analizar en primer lugar la naturaleza de este Acuerdo.

El Acuerdo ADPIC, que de conformidad con sus disposiciones transitorias entró en vigencia para los países en desarrollo el 1° de enero del año 2000, es actualmente el acuerdo multilateral sobre Propiedad Intelectual más completo. Establece principios básicos para la tutela de esta categoría especial de propiedad, como son los principios del trato de la nación más favorecida, del trato nacional, de transparencia, de tutela jurídica y del trato más favorable para los países menos desarrollados; y tiene por finalidad consagrar normas o estándares mínimos de protección, regulando la adquisición y mantenimiento de los respectivos derechos, para cuya protección efectiva se prevé adicionalmente un mecanismo de prevención y solución de diferencias, que tal y como lo señala Díez de Velasco, puede con-

llevar a la adopción de medidas de retorsión por parte de un Estado Miembro frente al Estado condenado que no reestablezca el derecho o no

En criterio de Lipszyc "El Acuerdo sobre los ADPIC es un Acuerdo de derecho comercial aplicable a situaciones internacionales por el cual los Estados Miembros se comprometen a reconocer derechos mínimos -sustantivos y procesales- a los nacionales de los demás Miembros de la OMC. Para ello podrán aplicar el método que resulte adecuado en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos (Art. 1.1), aunque ello, en principio, significa que se obligan a adecuar sus legislaciones nacionales incorporando la protección mínima que se les debe reconocer a los nacionales de los otros Estados Miembros de la OMC"⁴.

adopte las medidas estipuladas por el Órgano de Solución de Diferencias³. De manera que, el Acuerdo en referencia, obliga a los Países Miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a prever en sus legislaciones la protección que su texto exige, estableciendo a los efectos estándares mínimos que deberán ser tomados en consideración. En consecuencia, los Estados Miembros **pueden conceder derechos más amplios** siempre y cuando éstos no contravengan las disposiciones de dicho Acuerdo.

Para delimitar el ámbito de protección en materia de Propiedad Intelectual, en el artículo 1.2 del Acuerdo ADPIC se establece que "... la expresión propiedad intelectual abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objetos de las secciones 1 a 7 de la Parte II". La sección primera está referida al *derecho de autor y a los derechos conexos* (los cuales no serán considerados en este trabajo), y las otras secciones contemplan las restantes categorías de bienes de la Propiedad Intelectual, las cuales se enmarcan dentro del campo específico de la *Propiedad Industrial*. En atención a tales disposiciones, se pueden determinar los **bienes de la Propiedad Industrial** cuya protección demanda el Acuerdo ADPIC, estos son: las marcas de fábrica o de comercio (de producto o servicio), las indicaciones geográficas (denominaciones de origen), los dibujos y modelos industriales (diseño industrial), las invenciones, la información no divulgada (secreto empresarial) y los esque-

³ DIEZ DE VELASCO, Manuel: *Las organizaciones internacionales* Ed. Tecnos. Madrid, España, Décima Edición, 1997. p. 388.

⁴ LIPSZYC, Delia: *Disposiciones del Acuerdo ADPIC comunes a la protección del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos*. En "Curso Regional de la OMPI para Países de América Latina sobre las nuevas tendencias en la protección internacional del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos". OMPI, SGAE. Santo Domingo, República Dominicana, 1996. p. 2.

mas de trazado (topografías) de los circuitos integrados.

Si bien todas estas creaciones intelectuales han sido consideradas por el Acuerdo ADPIC a los efectos de exigírsele a los Países Miembros de la Organización Mundial del Comercio que se les confiera una protección uniforme, vía Propiedad Industrial, la situación varía notablemente cuando se observa la demanda de protección penal establecida en su artículo 61, el

*Art. 61: "Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales **al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio** o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito. Los Miembros podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial" (Resaltado fuera del texto).*

cual dispone:

Del citado artículo se deriva una obligación para los Países Miembros de sancionar la **falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio**, exigiéndose al efecto que se establezcan determinadas sanciones, principales y accesorias, de acuerdo con la gravedad correspondiente. Por otra parte, se faculta a los Países Miembros de la OMC a prever sanciones penales para **los otros casos de infracción de los derechos de Propiedad Intelectual**, de manera tal que se deja abierta la posibilidad de consagrar una mayor protección penal a estos bienes, reiterándose con esta disposición la naturaleza de este Acuerdo, el cual consagra únicamente estándares mínimos de

"... es una clara manifestación del derecho reconocido como Derecho Penal Internacional. Este derecho tiene su origen en el criterio de la universalidad del sistema funcional de la ley penal en el espacio, conforme al cual la exigencia de una comunidad internacional implica la necesidad de una ley penal internacional destinada a salvaguardar intereses superiores como, por ejemplo, los derechos humanos..."⁵.

protección.

En criterio de Zapata, el mandato del artículo 61 del Acuerdo ADPIC

El haberse exigido en el Acuerdo ADPIC sanción penal únicamente para el caso de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio, se explica por el carácter comercial que priva en este Acuerdo, el cual se ha puesto de relieve en el desarrollo de este punto; pues aún cuando todos los bienes de la Propiedad Industrial tienen implicaciones de naturaleza comercial, puesto que todos constituyen bienes negociables en el mercado, en el caso de la marca priva justamente este carácter, presentándose grandes conflictos legales derivados de la infracción de los derechos correspondientes, los cuales tienen a su vez grandes implicaciones económicas.

EXIGENCIA DE PROTECCIÓN PENAL DE BIENES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA DECISIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA.

El análisis de este punto amerita examinar la naturaleza de las decisiones en el marco del Derecho Comunitario Andino, a objeto de delimitar su ámbito de aplicación.

La Comisión es el órgano normativo del Sistema Andino de Integración, integrado por un representante de cada uno de los Países Miembros, cuya capacidad legislativa, que expresa mediante las Decisiones, es compartida con el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Las Decisiones se expiden con el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Comisión, y tienen efectos *erga omnes* para todos los Países Miembros, condición esta última necesaria a la naturaleza del proceso de integración.⁶

Las Decisiones pasan a formar parte del Derecho Comunitario Andino. El derecho comunitario "*... no es un derecho extranjero ni siquiera un derecho exterior, es un derecho propio de los Estados miembros, tanto como su derecho nacional, con*

⁵ ZAPATA, Fernando: *Observancia de los derechos en el Acuerdo ADPIC: Medidas en frontera, procedimientos penales*. En "Curso Regional de la OMPI para Países de América Latina sobre las nuevas tendencias en la protección internacional del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos". OMPI, SGAE. Santo Domingo, República Dominicana, 1996. p. 13.

⁶ RAMÍREZ, Karina: *Los derechos nacionales de marca y la libre circulación de mercancías: Una propuesta para la creación de la marca andina*. Monografía. Mérida, Venezuela, 1999. p. 134-135

⁷ EKMEKDJIAN, Miguel: *Introducción al Derecho Comunitario latinoamericano*. Ed. Dapalma. Buenos Aires, Argentina, Segunda Edición, 1996. p. 67.

la característica especial de coronar la jerarquía normativa en todos ellos"⁷. Puede decirse, en sentido amplio, que el Derecho Comunitario está constituido por "*... el conjunto de normas de derecho aplicables en el ordenamiento jurídico comunitario*"⁸.

Este Derecho se configura como un conjunto estructurado de normas jurídicas y está dotado de órganos y procedimientos aptos para producirlas, interpretarlas y sancionar su incumplimiento. Dadas estas características, no se debe confundir ni con el Derecho internacional ni con el Derecho interno de los Estados miembros.⁹

Las Decisiones no son fuente originaria sino derivada del Derecho Comunitario, toda vez que son fuentes originarias y conforman por tanto el denominado Derecho Comunitario Originario, el Acuerdo de Cartagena, sus Protocolos modificatorios y el Tratado de Creación del Tribunal; mientras que el Derecho Comunitario Derivado está conformado por las Decisiones de la Comisión y las Resoluciones dictadas por la anterior Junta.¹⁰

Interesa destacar los principios del Derecho Comunitario, en cuyo contexto se ubican las Decisiones de la Comunidad Andina, lo que permitirá comprender el efecto y la aplicación de tales normativas. En tal sentido, se ha señalado que el Derecho Comunitario o Derecho de la Integración, como disciplina novedosa que fundamentalmente tiene su origen en la necesidad de llevar a cabo objetivos en el marco de un sistema de integración, se encuentra dotado de características propias, cuales son: *su aplicación directa o inmediata y preeminente*.¹¹

La aplicación directa, inmediata o automática, implica la incorporación instantánea de la normativa comunitaria al ordenamiento jurídico interno de cada uno de los Países Miembros. Rodríguez Gil, citado por Salazar Manrique, define la aplicación directa o efecto directo de la norma comuni-

⁸ GUY, Isaac: *Manual de Derecho Comunitario general*. Ed. Ariel. Barcelona, España, Quinta Edición, 2000. p. 175.

⁹ SOBRINO HEREDIA, José: *Derecho Comunitario Europeo*. En "Libro Memorias, Seminario Internacional: La integración, derecho y tribunales comunitarios". Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Quito, Ecuador, 1996. p. 17.

¹⁰ SALAZAR MANRIQUE, Roberto: *Principios básicos en el Derecho Comunitario Andino*. En "Libro Memorias, Seminario Internacional: La integración, derecho y tribunales comunitarios". Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Quito, Ecuador, 1996. p. 73.

¹¹ DE JESÚS, María Inés: *La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como medio para la aplicación uniforme de la normativa comunitaria en materia de causales de irregistrabilidad de signos distintivos*. Monografía. Mérida, Venezuela, 1999. p. 14.

¹² SALAZAR MANRIQUE, Roberto. Ob. Cit. p.70.

taria como: "... la capacidad de la misma para producir efectos jurídicos en un país miembro sin que se requiera ningún complemento normativo de derecho interno"¹².

Las normas comunitarias, además de no requerir su incorporación en el derecho interno, generan derechos y obligaciones para los habitantes de los Países Miembros, lo que se conoce como efecto directo.

Si bien el Derecho Comunitario goza de aplicación directa o inmediata, el sistema de integración no podría operar eficazmente si no se reconociera adicionalmente la primacía de la norma comunitaria sobre el derecho nacional, pues sólo de esta forma se pueden solventar los conflictos derivados de su aplicación, y se evita adicionalmente que pierda su eficacia frente al derecho nacional de los Estados Miembros.

Este carácter preeminente del que está dotado el Derecho Comunitario ha sido definido como: "*la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de primar sobre una norma de derecho interno que se le oponga, cualquiera que sea el rango de esta última*"¹³.

Por tanto, las Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina, al formar parte del Ordenamiento Jurídico Comunitario, son de aplicación directa sin que sea necesario que medie norma de derecho interno para su recepción, y surten efecto en el territorio de los Países Miembros de manera uniforme y simultánea. Adicionalmente a ello, priman sobre cualquier normativa de derecho interno que se les oponga, quedando sin efecto toda ley nacional que sea contraria a sus disposiciones.

Las Decisiones entran en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, hoy Comunidad Andina, y pueden dividirse, en criterio de Hayes, en tres grupos: **las normativas o legislativas**, que se caracterizan por contener regulaciones generales que sustituyen a las leyes nacionales en las materias que norman; las **ejecutivas** que dictan medidas relativas al cumplimiento de las obligaciones de los Países Miembros derivadas del Acuerdo; y las **administrativas** que precisan asuntos particulares de organización y funcionamiento de los organismos del Acuerdo, con efecto únicamente interno ¹⁴.

De los tres tipos mencionados interesan, a los efectos del tema, las decisiones

¹³ SALAZAR MANRIQUE, Roberto. Ob. Cit. p.71.

¹⁴ HAYES, Erick: *El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Naturaleza del Derecho Comunitario*. En: "Libro Memoria Seminario Internacional Integración, Derecho y Tribunales Comunitarios". Corte Suprema de Bolivia y Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Sucre, Bolivia, 1996. p. 139.

normativas o legislativas, puesto que dentro de este grupo se encuentran las decisiones de la Comunidad Andina que regulan la Propiedad Industrial.

La Comisión de la Comunidad Andina, reconociendo la importancia de la Propiedad Industrial y por tanto su necesaria protección, en ejercicio de sus facultades ha dictado un marco legal para la regulación uniforme de tales derechos en la Subregión Andina. En tal sentido fue dictada la Decisión 85 sobre Propiedad Industrial, sustituida posteriormente por la Decisión 311 o Régimen Común de Propiedad Industrial para los países de la Subregión. A la Decisión 311 siguieron las Decisiones 313 y 344, esta última recientemente sustituida por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Al dictarse la Decisión 486, la Comunidad Andina se convirtió en el primer grupo subregional del hemisferio en cumplir con los plazos establecidos por el Acuerdo ADPIC, para adecuar las legislaciones nacionales a sus demandas de protección en materia de Propiedad Intelectual.

La Decisiones 486 y 345 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagran conjuntamente el régimen común vigente en materia de Propiedad Industrial para los países miembros de la Subregión Andina. Cabe señalar que la Decisión 345 regula específicamente los derechos de los obtentores de nuevas variedades vegetales.

Ahora bien, si se analizan las referidas Decisiones en relación directa con el Acuerdo ADPIC, el cual como se ha enfatizado contempla estándares mínimos de protección que deben ser observados por los Países Miembros de la Organización Mundial del Comercio, y por ende por los Países Miembros de la Comunidad Andina; se aprecia que en la Subregión Andina, en consonancia con el artículo 1.1 de dicho Acuerdo¹⁵, se ha ampliado el campo de tutela en materia de Propiedad Industrial a otros bienes no considerados por el ADPIC, toda vez que, conforme con la previsión de las Decisiones en comento, se encuentran protegidos los siguientes bienes de la Propiedad Industrial: **la invención, el modelo de utilidad, el diseño industrial, el esquema de trazado de circuitos integrados, la nueva variedad vegetal, el secreto empresarial, la marca de producto y de servicio, la marca colectiva, la marca de certificación,**

¹⁵ El artículo 1.1 del Acuerdo ADPIC, deja abierta la posibilidad para que los Países Miembros amplíen la protección mínima por su normativa exigida, al establecer que: *Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no están obligados a ello, una protección más amplia que la exigida por el presente Acuerdo, a condición de que tal protección no infrinja las disposiciones del mismo...*

el lema comercial, el rótulo o enseña, el nombre comercial, la denominación de origen y el signo distintivo notorio.

Como puede apreciarse, si bien se ha cumplido con proteger mediante el sistema de la Propiedad Industrial a todos los bienes cuya tutela demanda el Acuerdo ADPIC, en la Comunidad Andina se consagra protección a bienes no considerados por dicho Acuerdo, tal es el caso del ***modelo de utilidad, la nueva variedad vegetal, el rótulo o la enseña, el lema co-mercial, el nombre comercial y el signo distintivo notorio.***

Una vez determinada la situación que se presenta en el ámbito de la protección conferida, vía Propiedad Industrial, a estos bienes inmateriales producto de la creación intelectual, se hace necesario abordar la realidad que se plantea en el campo penal. Este análisis se efectuará desde tres puntos de vista: **A)** En primer lugar, se considerará la forma en que la Comunidad Andina ha previsto la exigencia de protección penal de bienes de la Propiedad Industrial en la Decisión 486. **B)** Por otro lado, se analizarán las implicaciones derivadas de la previsión de una demanda de protección penal en Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina, en consideración de los caracteres propios del Derecho Comunitario. **C)** Finalmente, se examinará la exigencia de protección penal de la Decisión 486, en contraposición con las legislaciones penales internas de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

A) La Decisión 486, al adecuar el Régimen Común sobre Propiedad Industrial al Acuerdo ADPIC, introduce un elemento no presente en las anteriores decisiones andinas sobre la materia (Decisiones 85, 311, 313 y 344). En efecto, la Comisión de la Comunidad Andina en ejercicio de su facultad legislativa, no había contemplado ninguna disposición vinculada a la materia penal. No obstante, al haberse exigido en el artículo 61 del Acuerdo ADPIC la previsión de sanción penal para determinadas conductas vinculadas a bienes de la Propiedad Intelectual, la Comisión trasladó esta exigencia a la normativa comunitaria, introduciendo en la Decisión 486, específicamente en el Título XV relativo a las Acciones por Infracción, un capítulo referido a las "Medidas Penales", en cuyo marco se ubica el artículo 257 que dispone: *"Los Países Miembros establecerán procedimientos y san-*

ciones penales para los casos de falsificación de marcas".

Al analizar la norma transcrita en contraposición con el artículo 61 del Acuerdo ADPIC, se observa que si bien la tendencia en la Comunidad Andina ha sido la de ampliar los estándares mínimos de protección consagrados en el Acuerdo ADPIC en materia de protección penal a los bienes de la Propiedad Industrial, tal y como se ha destacado en el desarrollo de este trabajo, se aprecia que la Comisión, no obstante haber incluido el artículo 257 en el texto de la Decisión 486, lo circunscribió únicamente al supuesto de falsificación de marcas, conducta ésta que constituye la mínima exigencia contemplada por el Acuerdo ADPIC.

Sin embargo y dado que en el artículo 257 de la Decisión 486 se emplea en lugar de la expresión **marcas de fábrica o de comercio** del Acuerdo ADPIC el término genérico **marcas**, se puede incluir bajo dicho vocablo, al no estar limitado a un tipo de marca en particular, a todas las clases de marcas cuya protección, vía Propiedad Industrial, consagra la Decisión 486. Así tenemos que a la luz de esta interpretación, el artículo 257 en estudio exige no sólo la sanción de la falsificación de marcas de *fábrica o de comercio (de producto o servicio)*, sino también de la *marca colectiva y de la marca de certificación*.

Por otra parte, cabe advertir que quedan sin ser incluidos en esta demanda de protección los restantes signos distintivos que no son en estricto sentido considerados marcas, cuales son: el *lema comercial, el nombre comercial, el rótulo o enseña, la denominación de origen y el signo distintivo notorio* (en el caso de que el signo notorio no sea una marca). Adicionalmente, quedan excluidos de esta previsión los restantes bienes de la Propiedad Industrial que ni siquiera se encuentran en la categoría de signos distintivos, éstos son: *la invención, el modelo de utilidad, el diseño industrial, el esquema de trazado de circuitos integrados, la nueva variedad vegetal y el secreto empresarial*.

En lo que respecta a la conducta cuya sanción se demanda, tanto el Acuerdo ADPIC como la Decisión 486 se refieren únicamente a la falsificación, estableciéndose en el caso del ADPIC que tal *falsificación* sea dolosa. La falsificación es entendida por Mascareñas como la *"...mera reproducción del signo que debe ser total y plena"*, o lo que es lo mismo, sin variación, aunque como

¹⁶ MASCAREÑAS, C.: *Las marcas en el Derecho comparado y en el Derecho venezolano*. En "Colección Justitia Et Jus". Universidad de Los Andes, Facultad de Derecho. Mérida, Venezuela, N° 10, 1963. p.104.

bien lo aclara este autor, hay igualmente falsificación cuando existen diferencias que sólo pueden ser detectadas por técnicos¹⁶.

No se consideran las restantes conductas que de alguna manera atentan contra el derecho legalmente conferido al titular de la marca, tales como: la alteración de la marca, el uso de la marca falsificada o alterada, la introducción al país y puesta en venta o en circulación de bienes que constituyan una imitación o reproducción de la marca, el uso de la marca registrada o de un signo que se confunda con la marca registrada, y la venta de productos espurios con marca falsificada, imitada o auténtica.

Finalmente, en el marco de este análisis, cabe señalar que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina obvia la referencia específica a las sanciones aplicables contenida en el Acuerdo ADPIC, el cual le asigna fundamental importancia a la pena de multa y a las penas accesorias como la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras. En este sentido cabe destacar, que para el caso de los delitos vinculados a la Propiedad Industrial, se considera imprescindible la previsión de penas accesorias que traigan como consecuencia la afectación del patrimonio económico del sujeto activo, y que redunden en la prevención de nuevos hechos punibles.

B) El segundo punto a ser considerado es el análisis de las implicaciones derivadas de la previsión de una demanda de protección penal, en Decisiones de la Comisión de la Comunidad Andina.

En el Derecho Comunitario Andino, al igual que sucede en el Derecho de la Unión Europea, existe una carencia de competencias penales en sentido estricto, toda vez que no se ha transferido expresamente la potestad legislativa penal a los órganos comunitarios. Sin embargo, el Derecho Comunitario ejerce influencia sobre la normativa penal interna de los Estados Miembros, pues como lo señala De La Mata, "*La inexistencia de un Derecho comunitario específicamente penal no obsta para que la relación entre el Derecho comunitario y los Derechos penales de los Estados miembros se manifieste en diferentes vertientes*"¹⁷.

¹⁷ DE LA MATA, Norberto: *Derecho comunitario y Derecho estatal en la tutela penal del ambiente*. En "Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología" RECPC 02-04, 2000. p. 3.

En el caso de la Unión Europea, señala el citado autor, las instituciones comunitarias han optado por utilizar el Derecho derivado, y más concretamente las directivas, para armonizar los sistemas penales de los Estados miembros. Así pues, los Estados en virtud del enunciado general de la directiva o del reglamento¹⁸, se obligan a tipificar y penalizar las infracciones a los intereses comunitarios cuya tutela se pretenda. Esta técnica de armonización consiste en "*imponer a los Estados miembros la obligación de que protejan de manera homogénea, y en su caso con sanciones penales, determinados intereses*"¹⁹.

De lo expuesto se advierte el empleo de una forma de legislación indirecta en materia penal, a través de demandas de protección de esta naturaleza previstas en normas del Derecho comunitario derivado. No obstante, se discute la violación del principio de legalidad que pueda resultar de la utilización de este mecanismo.

En criterio de Mateos, citado por De La Mata, "*... el hecho de que en estos casos se requiera una disposición estatal que cumplimente lo dispuesto en el instrumento comunitario, solventa en cierta medida los problemas relativos al principio de reserva de ley en materia penal*". Sin embargo, Ferré citado igualmente por De La Mata, sostiene que al actuar el legislador interno por mandato del Derecho derivado, se ve compelido a legislar penalmente por una decisión comunitaria en la que no participa, lo que choca con el principio de legalidad desde una perspectiva material²⁰.

Una situación similar a la presentada en relación con la Unión Europea se observa en la Comunidad Andina, pues como ya se ha señalado, se ha exigido en la Decisión 486 de la Comisión el establecimiento de sanciones penales para los casos de falsificación de marcas. De este modo, se está previendo en una normativa de Derecho derivado la obligación para los Países Miembros de proteger, de manera homogénea, un determinado interés.

Importa a este respecto advertir que se observa una particularidad en el mecanismo implementado por la Comunidad Andina, toda vez que por una parte la Decisión 486 **regula de manera directa** los bienes de la

¹⁸ Adán Nieto, en su obra *Algunas formas de influencia del Derecho comunitario sobre el Derecho Penal*, citado por De La Mata, Ob.cit. p. 7, aclara que en el caso del reglamento, debe equipararse su naturaleza jurídica a la de la directiva, no pudiendo por tanto gozar de efecto directo y siendo necesaria la intervención por parte del legislador estatal.

¹⁹ DE LA MATA, Norberto. Ob. Cit. p. 7.

²⁰ DE LA MATA, Norberto. Ob. Cit. p. 7-8.

Propiedad Industrial considerados por ella, siendo por ende la norma sobre la materia aplicable en la Subregión Andina, respecto de la cual no puede oponerse la ley nacional. Sin embargo, en materia penal, la Decisión 486 constituye un **procedimiento de regulación indirecta** equivalente al de las directivas de la Unión Europea, pues en virtud de estas últimas "...se impone al Estado Miembro un resultado que debe conseguir"²¹. En efecto, la Decisión 486 no tipifica figuras delictivas, simplemente obliga a los Estados Miembros a sancionar en sus legislaciones penales la falsificación de marcas, correspondiendo al órgano legislativo nacional, constitucionalmente competente, la tipificación de dicha conducta y la escogencia de la sanción penal que deberá ser aplicada.

C) El tercer y último aspecto a considerar es la exigencia de protección penal de la Decisión 486, en contraposición con las legislaciones penales internas de los Países Miembros de la Comunidad Andina.

Diversas modalidades han sido adoptadas para la tipificación de los delitos que inciden sobre bienes de la Propiedad Industrial. Algunos países consagran tipos penales en las leyes especiales que regulan la materia, otros prefieren incluir estos delitos en los códigos penales, y finalmente se observa en algunos derechos una posición mixta, encontrándose disposiciones de esta naturaleza tanto en la ley especial como en el código penal.

Por otra parte y en cuanto a la previsión en los códigos penales, se han agrupado los tipos penales en referencia en diferentes categorías de delitos. Así pues, se prevén conductas punibles vinculadas a bienes de la Propiedad

PAÍS	CÓDIGO PENAL	LEY ESPECIAL
BOLIVIA	CP. (1997), Arts. 193, 236 y 363	Ley Reglamentaria de Marcas (1918), Arts. 47 y 48 - Ley de Privilegios Industriales(1916), Arts. 72 y 73
COLOMBIA	CP. (1980), Arts. 236, 237 y 238 CP. (2001), Arts. 306, 307 y 308	—————
ECUADOR	CP. (1971), Arts. 361	Ley de Propiedad Intelectual (1998), Arts. 319, 320, 321, 322 y 323
PERÚ	CP. (1991), Arts. 222, 223, 224 y 225	—————
VENEZUELA	CP. (1964, reforma parcial 2000), Arts. 338, 339 y 340	Ley de Propiedad Industrial (1955), Arts. 98, 99, 100 y 101

²¹ EKMEKDJIAN, Miguel. Ob. Cit. p. 89.

Industrial dentro de los delitos contra la fe pública, contra el orden económico o social, o se agrupan en un título único, como categoría propia.

La situación expuesta se evidencia, en el caso de los Países de la Comunidad Andina, en el siguiente cuadro resumen de las disposiciones tipificantes de delitos vinculados a bienes de la Propiedad Industrial.

Con el fin de determinar si el artículo 257 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, relativo a las medidas penales, tiene jus-

- tificación a los efectos de lograr una protección uniforme en materia de protección penal de los bienes de la Propiedad Industrial; se observa la previsión penal existente en las legislaciones internas de los Países de la Subregión Andina antes de la entrada en vigencia de la Decisión 486 el 1° de diciembre de 2000, así como los cambios producidos en esta materia con posterioridad a dicha fecha²². En tal sentido se advierte lo siguiente:

- Con excepción de Colombia, las normativas penales que contemplan delitos vinculados a bienes de la Propiedad Industrial en los países en estudio, no han sido modificadas. En el caso de Venezuela, cabe aclarar que si bien el Código Penal fue objeto de una reforma (Gaceta Extraordinaria N° 5.494 de fecha 20 de octubre de 2000), la misma fue puntual y tuvo por finalidad la inclusión de algunos tipos penales y la modificación de otros que no se vinculan con la categoría de bienes en referencia.

En términos generales no existe uniformidad en el tratamiento penal acordado por las leyes nacionales de los Países Miembros de la Comunidad Andina a los derechos de Propiedad Industrial.

- "No se consideran en las disposiciones analizadas a todos los bienes de la Propiedad Industrial, dejándose sin protección penal a bienes amparados por la Normativa Comunitaria que rige la materia. Por otra parte, tampoco se han considerado todas las conductas que de alguna manera atentan contra los derechos reconocidos sobre los bienes objeto de previsión penal, por lo que dicha protección se estima insuficiente.

²² Por cuanto el análisis en detalle de los artículos tipificantes de delito, excede los objetivos planteados para este trabajo, se obviará la cita de las disposiciones y su estudio particular, exponiéndose únicamente las conclusiones derivadas de su consideración.

Antes de la entrada en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, todos los Países Miembros sancionaban de cierta forma la falsificación de marcas, aún cuando en el caso de Colombia, por haberse empleado términos imprecisos, se tenía que interpretar la norma del Código Penal de 1980 a fin de considerar que la falsificación

- quedaba comprendida bajo la expresión *utilización fraudulenta de la marca*. Por otro lado, en lo que respecta al Código Penal del Perú, al utilizarse las expresiones "*reproducción del artículo industrial con marca registrada e imitación del artículo industrial con marca registrada*", si bien se sanciona este caso de falsificación, se deja fuera de la previsión y de sanción penal la falsificación o imitación de marca que se realice sin reproducir o imitar el producto.

En Colombia, aún cuando rige un Código Penal cuya vigencia es posterior a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, no se amplió el espectro de protección penal a otros bienes de la Propiedad Industrial que no habían sido considerados por la normativa penal anterior, pues siguen quedando sin protección penal algunos bienes, tal es el caso del esquema de trazado de circuitos integrados y la nueva variedad vegetal. Adicionalmente a ello, ni siquiera se incluyó expresamente la falsifi-

- cación de marca, tal como lo exige la Decisión Andina en referencia, sino que por el contrario se sigue empleando la expresión *utilización fraudulenta*, en la cual debe considerarse incluida la falsificación.

CONCLUSIONES

- El análisis efectuado en el desarrollo del tema permite señalar, a manera de conclusión, lo siguiente:

No ha sido tradición en el Derecho Comunitario Andino, al regular el Régimen Común de la Propiedad Industrial, establecer disposiciones en materia penal. La Comunidad Andina, al incluir el artículo 257 en la Decisión 486, simplemente cumplió con lo dispuesto en el artículo 61 del Acuerdo ADPIC.

- Aún cuando la tendencia en la Comunidad Andina ha sido la de ampliar los estándares mínimos de protección, en materia de tutela penal a los bienes de la Propiedad Industrial, la Comisión circunscribió el artículo 257 de la Decisión 486 únicamente al supuesto de falsificación

de marcas, conducta ésta que constituye la mínima exigencia contemplada por el Acuerdo ADPIC. No obstante, se debe incluir en este contexto a la falsificación de la marca de fábrica o de comercio (de producto o servicio), colectiva y de certificación.

-

Esta demanda de protección penal a un bien de la Propiedad Industrial incluida en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debe ser entendida como un procedimiento de legislación indirecta en materia penal, al quedar a potestad del órgano legislativo nacional, la tipificación de la conducta punible y la determinación de la sanción penal que deberá ser aplicada.

Adicionalmente cabe señalar que, independientemente de las consideraciones jurídicas que puedan plantearse respecto de la utilización de las normas del Derecho Comunitario derivado, con el objeto de obligar a los Países Miembros a proteger penalmente y de manera uniforme ciertos intereses, el artículo 257 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina en forma alguna es idóneo para conllevar a una armonización en materia de protección penal de los bienes de la Propiedad Industrial. En efecto, esta disposición se limita a considerar un solo bien de esta categoría, la marca, y una única conducta lesiva, la falsificación, quedando fuera de la previsión los restantes bienes de la propiedad industrial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

DE JESÚS, María Inés: **La interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como medio para la aplicación uniforme de la normativa comunitaria en materia de causales de irregistrabilidad de marcas.** Monografía. Mérida, Venezuela, 1999.

DE LA MATA, Norberto: **Derecho comunitario y Derecho estatal en la tutela penal del ambiente.** En "Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología" RECPC 02-04, 2000.

DIEZ DE VELASCO, Manuel: **Las organizaciones internacionales.** Ed. Tecnos. Madrid, España, Décima Edición, 1997.

EKMEKDJIAN, Miguel: **Introducción al Derecho Comunitario latinoamericano.** Ed. Dapalma. Buenos Aires, Argentina, Segunda Edición, 1996.

- GUY, Isaac: **Manual de Derecho Comunitario general**. Ed. Ariel. Barcelona, España, Quinta Edición, 2000.
- JARAMILLO, M: **Aspectos relevantes de la protección penal de los derechos intelectuales**, en el libro "La protección jurídica de la propiedad intelectual". Biblioteca de la Academia de Ciencias Jurídicas y Sociales. Serie eventos (N° 7). Caracas, Venezuela, 1994.
- HAYES, Erick: **El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Naturaleza del Derecho Comunitario**. En: "Libro Memoria Seminario Internacional Integración, Derecho y Tribunales Comunitarios". Corte Suprema de Bolivia y Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Sucre, Bolivia, 1996.
- JESCHECK, Hans-Heinrich: **Tratado de Derecho Penal (parte general)**. Bosch, Casa Editorial. Vol. 1. Barcelona, España, 1981.
- LIPSZYC, Delia: **Disposiciones del Acuerdo ADPIC comunes a la protección del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos**. En "Curso Regional de la OMPI para Países de América Latina sobre las nuevas tendencias en la protección internacional del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos". OMPI, SGAE. Santo Domingo, República Dominicana, 1996.
- MASCAREÑAS, C.: **Las marcas en el Derecho comparado y en el Derecho venezolano**. En "Colección Justitia Et Jus". Universidad de Los Andes, Facultad de Derecho. Mérida, Venezuela, N° 10, 1963.
- MORENO y BRAVO, Emilio: **Delitos contra la propiedad industrial**, en Cuadernos: "Luis Jiménez de Asúa". Ed. Dykinson. Madrid, España, 1999.
- RAMÍREZ, Karina: **Los derechos nacionales de marca y la libre circulación de mercancías: Una propuesta para la creación de la marca andina**. Monografía. Mérida, Venezuela, 1999.
- SALAZAR MANRIQUE, Roberto: **Principios básicos en el Derecho Comunitario Andino**. En "Libro Memorias, Seminario Internacional: La integración, derecho y tribunales comunitarios". Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Quito, Ecuador, 1996.

SOBRINO HEREDIA, José: **Derecho Comunitario Europeo**. En "Libro Memorias, Seminario Internacional: La integración, derecho y tribunales comunitarios". Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Quito, Ecuador, 1996.

ZAPATA, Fernando: **Observancia de los derechos en el Acuerdo ADPIC: Medidas en frontera, procedimientos penales**. En "Curso Regional de la OMPI para Países de América Latina sobre las nuevas tendencias en la protección internacional del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos". OMPI, SGAE. Santo Domingo, República Dominicana, 1996.

LEGISLACIÓN

- 1) Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio ADPIC
- 2) Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena
- 3) Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
- 4) Código Penal Venezolano de 1964, reforma parcial 2000
- 5) Ley de Propiedad Industrial Venezolana de 1955
- 6) Código Penal Boliviano de 1997
- 7) Ley Reglamentaria de Marcas de Bolivia 1918
- 8) Ley de Privilegios Industriales de Bolivia de 1916
- 9) Código Penal Colombiano de 1980
- 10) Código Penal Colombiano de 2001
- 11) Código Penal Ecuatoriano de 1971
- 12) Ley de Propiedad Intelectual Ecuatoriana de 1998
- 13) Ley de Propiedad Industrial Peruana de 1996
- 14) Código Penal Peruano de 1991