

MEDIOS LEGALES DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA PARA COMBATIR LA PIRATERÍA DE MARCAS *

David RANGEL MEDINA

SUMARIO: I. *Introducción*. II. *Estudio comparativo de la Legislación Marcaria de América Latina*. 1. *Argentina*. 2. *Bolivia*. 3. *Brasil*. 4. *Colombia*. 5. *Chile*. 6. *Ecuador*. 7. *El Salvador*. 8. *México*. 9. *Panamá*. 10. *Paraguay*. 11. *Perú*. 12. *Uruguay*. 13. *Venezuela*. III. *Conclusiones, Observaciones Generales y Sugerencias*. 1. *Sistema de Registro atributivo*. 2. *La calidad industrial o comerciante de quien pide el registro*. 3. *Capacitación de litigantes y funcionarios de la Administración Pública*. 4. *Creación de tribunales especializados*. 5. *Concentración o codificación de textos legislativos*. 6. *Adopción de instrumentos legales más apropiados*. 7. *El nuevo sistema norteamericano*. 8. *Adopción del Convenio de París*. 9. *El criterio proteccionista indiscriminado a la industria local*.

I. INTRODUCCIÓN

En el ámbito de los derechos intelectuales se entiende por piratería la actividad fraudulenta por virtud de la cual se usurpan los derechos de autor y los derechos de propiedad industrial. De uno de los componentes de esta última, o sea la marca, la usurpación se realiza tanto por su indebido registro por quien no es su propietario, como por quien, al amparo de dicho registro espurio, lleva a cabo la explotación industrial y comercial del signo registrado ilícitamente. También son conocidos como piratas aquéllos que sin contar con registro alguno de la marca, la usan sin el consentimiento de quien sí la tiene registrada legalmente.

El objeto del presente estudio es conocer los instrumentos legales que se tienen en los países de América Latina para evitar, prevenir y

* Ponencia presentada a la IV reunión anual de la International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP), que tuvo lugar en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), para el tema "La Piratería, Falsificación de Productos, Sus Repercusiones para el Derecho de Propiedad Intelectual y su Progreso". Sesión de trabajo 2, el 17 de septiembre de 1985.

combatir los actos de piratería de las marcas, a fin de señalar las repercusiones jurídicas de la piratería de estos signos distintivos.

Para tal efecto, en primer lugar se examinan los preceptos que atañen a cuestiones básicas como las siguientes: fuentes del derecho exclusivo a la marca; signos registrables y no registrables como marcas; nulidad y cancelación de los registros marcarios indebidamente concedidos y autoridades facultadas para decretarlas; infracciones administrativas y delitos; sanciones y penalidades; medidas y diligencias para comprobar las infracciones y providencias para suspender las actividades ilícitas no sólo con motivo de la sentencia condenatoria, sino antes o durante el juicio que culmina con dicha decisión. Para tal exposición han servido de material la mayoría de los textos legales consultables y las opiniones escritas de distinguidos juristas que profesionalmente practican el Derecho de propiedad industrial. Asimismo, se ha considerado de utilidad complementar esas fuentes con una guía bibliográfica de cada país, en torno a los temas tratados.

En segundo término, como resultado de tal actividad comparatista de las legislaciones analizadas, se formulan comentarios, reflexiones, recomendaciones de carácter general y conclusiones que permitirán dejar en claro el modo como repercute el problema de la piratería en el progreso de este sector de la propiedad industrial.

II. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA LEGISLACIÓN MARCARIA DE AMÉRICA LATINA

1. Argentina¹

El derecho exclusivo se adquiere mediante el registro de la marca (arts. 4 y 10), sin que puedan registrarse una marca idéntica a otra anteriormente registrada o cuyo registro ya esté solicitado para distinguir los mismos productos o servicios (art. 3, a), ni la que sea semejante a otras ya registradas o usadas para distinguir los mismos productos o servicios (art. 3, b).

El registro es nulo cuando se obtuvo en contravención a la ley, y concretamente cuando el que lo solicitó sabía o debía conocer que ya el signo pertenecía a un tercero (art. 24).

¹ Las principales disposiciones sobre signos distintivos están contenidas en la Ley No. 22362 del 26 de diciembre de 1980, sobre Marcas y Designaciones, publicada en la Gaceta Oficial de 2 de enero de 1981, que entró en vigor el 2 de febrero de 1981, derogó la anterior Ley No. 3975 de 23 de noviembre de 1900. El 8 de abril de 1981 entró también en vigor el Decreto No. 558/81 del 24 de marzo de 1981, reglamentario de la Ley 22362.

La violación de derechos por la falsificación o la imitación fraudulenta de marcas o nombres comerciales, se castiga con prisión de tres meses a dos años, más multa de un millón a ciento cincuenta millones de pesos. Sanción que también se aplica a quien use tales marcas o la que pertenezca a un tercero, sin su consentimiento, lo mismo que a quienes vendan o pongan en venta productos o servicios con la marca registrada, falsificada o imitada fraudulentamente. El Poder Ejecutivo Nacional actualizará anualmente el monto de las multas (art. 31).

La acción penal se ejercita de oficio ante los Tribunales Federales de lo Criminal, en tanto que la civil ante los Tribunales Federales en materia civil y mercantil (arts. 32 y 33).

En caso de existir productos con marcas infractoras, puede recurrirse a un juez en solicitud de su embargo, su inventario y descripción y el secuestro de uno de los objetos de la infracción. El juez podrá requerir caución al peticionario para responder en el supuesto de haberse pedido el embargo sin derecho (art. 38).

Además de las señaladas, existen otras, la orden de suspensión y el embargo. En efecto, mediante el llamado incidente de explotación, en los juicios civiles iniciados para obtener la cesación del uso de la marca, el demandante puede pedir la suspensión de la explotación y el embargo de los objetos indebidamente marcados, otorgando fianza. También puede exigirse caución del demandado, para el caso en que éste prefiriese utilizar la marca (art. 35).

Finalmente, aquél en cuyo poder se encuentran objetos en infracción está obligado a informar sobre: a) el nombre y domicilio de quien se los vendió y la fecha en que ello ocurrió, b) la cantidad de unidades vendidas y su precio, y c) la identidad de las personas a quienes ha vendido o entregado tales mercancías, exhibiendo en los tres supuestos las facturas o notas de venta correspondientes (art. 39).

Se considera que dichas medidas previas son suficientes para detectar los ilícitos en materia de marcas, para evitar largos litigios y para concluir que dan una verdadera protección al titular de la marca.²

2. Bolivia³

El derecho exclusivo a la marca se obtiene a través de su registro

² Fuente: Informe del 20 de junio de 1984 de Ernesto Aracama Zorraquín, de Marval y O'Farrell; *Situación de la Propiedad Industrial en los países de América Latina*, OMPI, Ginebra, 1981. Bibliografía: ARACAMA ZORRAQUÍN, Ernesto, "La piratería de marcas ante los tribunales argentinos", en *Revista Mexicana de la Propiedad Industrial*, núm. 7, enero-junio de 1966, pp. 107 y ss.

³ Por Decreto Ley 19183 de 30 de septiembre de 1982 se aprobó la Ley de

(arts. 4, 5 y 8), sin que puedan usarse como marcas las que inducen a confusión por ser parecidas a otras anteriormente registradas (art. 3).

La nulidad del registro se reclama ante el Jefe del Departamento de Propiedad Industrial, quien la resuelve. La apelación se decide por el Ministro de Industria, Comercio y Turismo; pero después de seis meses del registro de la marca, su nulidad debe demandarse y resolverse ante el Juez de Partido y la apelación por la Corte Superior del Distrito (arts. 22 y 25).

La acción para indemnización de daños y perjuicios se inicia ante el juez, en tanto que la acción penal ante los jueces competentes de acuerdo con la legislación común (art. 53).

Por lo que toca a medidas previas para impedir infracciones marca-rias, se puede obtener una orden judicial de secuestro; también puede solicitarse la cesación del uso, sin que corresponda pedir caución al demandado.⁴

3. Brasil⁵

Adopta el sistema atributivo, pues sólo el que registra la marca es su propietario (art. 59) y el que primero la deposita será el dueño, por diez años prorrogables (art. 85).

No es registrable como marca la imitación o reproducción de marca ajena registrada para distinguir productos o servicios idénticos o semejantes, que haga posible error, duda o confusión (art. 65, fracción 17).

La marca considerada notoria en Brasil, registrada en los términos y para los efectos del Código de Propiedad Industrial, tendrá asegurada una protección especial en todas las clases, contra otra que la reproduzca o imite con posibilidad de que haya confusión en cuanto al origen de las mercancías y servicios que además perjudique la reputación de la marca (art. 67).

Es nulo el registro efectuado contrariando esas disposiciones y la

Propiedad Industrial. Pero por Decreto Ley 19353 de 28 de diciembre de 1982, se pospuso su entrada en vigor y se restableció temporalmente la aplicación de la Ley Reglamentaria de Marcas de Fábrica del 15 de enero de 1918, Decreto Ley n° 9798, del 30 de junio de 1971, que aprueba la *Decisión 24* de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

⁴ Fuente: Informe del 20 de junio de 1984 de René Rojas, del Estudio C. R. y F. Rojas, la Paz. OMPI, obra ya citada, pp. 81 a 85.

⁵ Las disposiciones reguladoras del derecho de marcas se encuentran consignadas en el Código de Propiedad Industrial, Lei n° 5772 de 21 de diciembre de 1971 y en el Código Penal de 21 de octubre de 1969.

acción de nulidad prescribe a los cinco años de otorgado el registro (art. 98) siendo competentes para ejercitarla tanto el Instituto Nacional de Propiedad Industrial como cualquier persona con legítimo interés (art. 100) y para decretarla, las autoridades judiciales (art. 99).

Los delitos contra la propiedad industrial están previstos en los artículos 169 a 189 del antiguo Código de Propiedad Industrial, Decreto Lei 7.903 de 27 de agosto de 1945, que permanecen aún vigentes hasta que entre en vigor el Código Penal Decreto Lei no. 1.004 de 21 de octubre de 1969.

Se castiga con detención de tres meses a un año y multa de uno a quince mil cruzeiros a los que violen el derecho de la marca por imitación, falsificación (art. 175) previa querrela del ofendido (art. 181).

Se autorizan las diligencias de aseguramiento y comprobación de las infracciones, haciéndose responsable al dueño de la marca de los daños y perjuicios que se ocasionaren al presunto infractor, cuando las diligencias son solicitadas de mala fe o por error o por exceso en la ejecución de dichas medidas cautelares (art. 187).

Independientemente de la acción criminal el dueño de la marca podrá solicitar que se prohíba al infractor la suspensión de la práctica criminal y que se decrete una pena pecuniaria en caso de incumplimiento (art. 189).

En caso de existir infracción de marca se debe recurrir a un juez penal o civil. En el juicio criminal se puede solicitar una orden de investigación y decomiso de los productos con marca infractora, como medida preparatoria de la acción penal. La medida se limita generalmente a algunas muestras del producto falsificado, a fin de que dos peritos nombrados por el juez elaboren un laudo judicial sin notificación a la parte contraria y sin que se exijan condiciones especiales al demandante, sin perjuicio de que se le exijan pérdidas y daños cuando actúa de mala fe, por capricho y sin tener una justificación razonable para realizar la providencia.

Paralelamente se puede pedir al juez civil que condene al infractor a dejar de practicar la infracción y a indemnizar al perjudicado por daños y perjuicios comprobados en el juicio.

Sin embargo, durante el juicio no puede obtenerse una orden para que el infractor se abstenga de usar la marca. Tal orden sólo se tendrá hasta que sea dictada la sentencia si ésta es condenatoria. Ni siquiera puede exigirse una caución al demandado para ordenar la suspensión previa. Lo que sí puede ocurrir es que en la sentencia condenatoria se fije por el juez una multa diaria por cada día que transcurra sin que su sentencia sea cumplida.

En cambio, en el juicio civil, el demandado sí podrá exigir caución al demandante domiciliado en el extranjero, a fin de garantizar el pago de costas, honorarios de abogados y gastos del juicio en caso de que el actor pierda el pleito y no posea bienes suficientes en Brasil para responder a esa carga.⁶

4. Colombia⁷

El derecho al uso exclusivo se adquiere por el registro (arts. 72 y 73).

No podrán ser objeto de registro como marcas las que puedan engañar al público consumidor sobre la procedencia de los productos o servicios (art. 57 a); las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación de prioridad (art. 57 f) y las que sean confundibles con otras notoriamente conocidas y registradas en el país o en el exterior para productos o servicios idénticos o similares (art. 57 g).

El registro será cancelado por la oficina nacional competente cuando verifique que se ha expedido contraviniendo el artículo 58 del Reglamento (art. 76). La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado es la competente para conocer y decidir sobre las controversias de cancelación o nulidad (art. 5o. del decreto 1819 de 1964, vigente el 1o. de julio de 1965).

La usurpación de marcas se sanciona con prisión de seis meses a tres años y multa de dos mil a cien mil pesos (art. 236 del Código Penal).

Cuando se dicte sentencia condenatoria por delitos contra la propiedad industrial, se impondrá como pena accesoria la prohibición de ejercer el comercio de dos a diez años (art. 16 del Código de Comercio).

⁶ Fuente: Informe del 22 de marzo de 1984, de Hélio Nicoletti, de Pinheiro Neto. Advogados, São Paulo. Bibliografía: TINOCO SOARES, José Carlos, *Código de Propiedad Industrial*, Editora Resenha Tributaria, São Paulo, 1974. SILVEIRA, Newton, *Curso de Propiedad Industrial*, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1977. TINOCO SOARES, José Carlos, *Crimes contra a propriedade industrial e de concorrência desleal*, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 1980.

⁷ Las disposiciones sobre propiedad industrial están principalmente fundamentadas en la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, aprobada por decreto colombiano 1190 de 26 de junio de 1978 (D.O. 35054), complementada por las normas sobre competencia desleal del Código de Comercio y por los artículos 236 y 237 del Código Penal. Esta Resolución se denomina "Reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial".

Antes del traslado de la demanda el juez decretará las medidas cautelares que estime necesarias, siempre que se acompañe prueba plena de la infracción y se preste caución para garantizar los perjuicios que se puedan causar al demandado (art. 76 del Código de Comercio).

Aun cuando el Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual está vigente en Colombia desde el 4 de mayo de 1980 por virtud de la Ley 46 de 7 de diciembre de 1979 y el Convenio de París fue aprobado por Ley 35 de 29 de diciembre de 1969, su adhesión no ha sido depositada.⁸

5. Chile⁹

El sistema de protección marcaria es mixto, ya que el derecho se adquiere por el uso y por el registro (art. 31, final).

No son registrables las marcas que en forma gráfica o fonética se asemejen o puedan confundirse con otras ya registradas para un mismo grupo de mercancías (art. 23 h) y se produce la nulidad de un registro efectuado contra las prohibiciones legales, conforme a los artículos 1681 y siguientes del Código Civil. Es competente para conocer y decidir sobre las reclamaciones el jefe del Departamento de Propiedad Industrial (art. 5o. del Reglamento de Marcas Comerciales de enero de 1982).¹⁰

La defraudación de los derechos marcarios se sanciona con multa por un juez criminal, pero en caso de reincidencia se aplica pena corporal. El castigo se aplica no sólo al que use una marca igual o semejante a otra ya inscrita, sino también a quien mediante fraude obtuviere el registro de una marca (art. 32).

Además, el reo será condenado al pago de las costas, daños y perjuicios causados al dueño de la marca, en cuyo beneficio serán decomisados los objetos con marca falsificada (art. 33).

En los procesos relativos a la falsificación o imitación de marcas, los tribunales podrán resolver en conciencia, pero antes de emitir su fallo

⁸ Fuente: Ramiro Castro Duque, de Brigard y Castro, Bogotá, Informe de 28 de mayo de 1985, Bibliografía: ORTEGA TORRES, Jorge, *Marcas y Patentes*, Cuarta edición, Editorial Temis, Bogotá, 1960; PACHÓN, Manuel, *La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena*, Editorial Temis, Bogotá, 1975; CAVELIER, Germán, *Leyes vigentes sobre propiedad industrial*, segunda edición, Editorial Kelly, Bogotá, 1989.

⁹ El Decreto con Fuerza de Ley 958, de junio de 1931, fija el texto vigente de la Ley de Propiedad Industrial.

¹⁰ Publicado en el Diario Oficial de la República de Chile, del 8 de marzo de 1982.

se oirá al departamento de Industrias Fabriles, concediéndose acción pública para perseguir las infracciones (art. 40).

En la ley de la materia no vienen consignadas medidas preventivas.¹¹

6. Ecuador¹²

Cuando una marca ha sido registrada a pesar de ser confundible con otra notoriamente conocida y registrada en el país o en el exterior, para productos idénticos o similares (art. 58 de la Decisión 85), puede ser solicitada la cancelación de la misma ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial (art. 76 de la referida Decisión 85). Por su lado, la Ley dispone que no podrán ser registradas como marcas los signos distintivos ya registrados y usados por otra persona, o semejantes a ellos, destinados a proteger artículos de la misma naturaleza (art. 6) y que cualquiera que se crea perjudicado podrá solicitar la nulidad de la inscripción en juicio ordinario (art. 22).

La imitación de marca original; la venta, ofrecimiento en venta, la compra o almacenamiento de marcas imitadas y el uso de marcas imitadas, poniéndolas en los artículos que elaboren o en las mercaderías con las que comercien, se sancionarán con multa de quinientos a mil sucres y prisión de seis meses a un año (art. 38), así como con el pago de costas, daños y perjuicios a favor de los perjudicados (art. 29). Las marcas imitadoras serán destruidas en presencia del juez (art. 40), en tanto que los productos que contengan esas marcas se venderán en subasta pública, dividiéndose el producto de la venta entre el Fisco y el denunciante (art. 41). El instrumento o maquinaria que se destinen a imitar marcas, se decomisará (art. 49).

De acuerdo con el artículo 45 de la Ley especial sobre Marcas, el cuerpo del delito se comprobará por dos peritos designados por el juez entre especialistas titulados. Lo cual permite que las diligencias en que intervengan dichos expertos podrán llevarse a efecto sin citación del infractor, como diligencias previas, y ya en el curso del juicio puede

¹¹ Fuente: Informe de 4 de junio de 1985 de Pablo Ruiz-Tagle V., de Claro y Cia., Abogados, Santiago. Informe de Sebastián Obach, de Sargent & Krahn, Santiago, 13 de junio de 1985. También: LARRAGUÍBEL ZAVALA, Santiago, *Derecho de Autor y Propiedad Industrial*, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1979.

¹² La Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que se declaró vigente en Ecuador por Decreto No. 1,257 de 10 de marzo de 1977, así como la Ley de Marcas de Fábrica de 29 de noviembre de 1972, integran la legislación de este país. Véase Decreto promulgado el 10 de diciembre de 1972, cuyo texto actualizado a febrero de 1984 aparece publicado por la Corporación de Estudios y Publicaciones de Quito, Ecuador.

obtenerse el embargo de bienes del acusado, lo mismo que después de la sentencia condenatoria.

No se contempla expresamente la orden de abstenerse de usar la marca durante el juicio; pero las diligencias de indagación policial, el reconocimiento preventivo del lugar, la incautación de los objetos que lleven la marca infractora, el depósito de dichos artículos, la destrucción de las marcas imitadas, la detención del presunto infractor para investigar las medidas cautelares sobre sus bienes, implicarían de hecho esa abstención.¹³

7. El Salvador¹⁴

Con relación a la piratería de marcas no existe ninguna disposición específica, ni instructivos, circulares o políticas gubernamentales para combatirla, no obstante los casos de marcas muy conocidas relacionadas con vestuario y perfumería usurpadas en forma escandalosa. Sin embargo, con el asesoramiento de la OMPI y a nivel Centroamericano, está siendo estudiado un anteproyecto de ley por las diversas Oficinas de Marcas y Patentes del área.¹⁵

No podrá registrarse la marca ya registrada o usada por otro, o semejante a ella, si estuviere destinada a artículos de la misma naturaleza (art. 30. VII de la Ley).

Si una marca estuviere ya inscrita, quien se considere perjudicado podrá solicitar la nulidad del registro en juicio ordinario (art. 19 de la Ley).

Hay falsificación de marca: cuando se imita la marca original en mercaderías comprendidas en la misma clase que aquéllas; cuando se vendan dichas mercancías o se ofrezcan en venta (art. 29, I, II y III).

Cuando se trate de introducir mercaderías con marcas imitadas, el Administrador de Aduanas las pondrá a disposición de los tribunales correspondientes (art. 31) pudiendo ser decomisada la máquina destinada a imitar la marca (art. 33).

La legislación salvadoreña también contempla diversos delitos contra la propiedad industrial, como los siguientes: defraudación comercial y uso indebido de nombre comercial, que se sancionan con prisión de

¹³ Fuente: Informe de René Bustamante Muñoz (13 de junio de 1984) y de Santiago Bustamante Luna, (29 de mayo de 1985), ambos de Pérez, Bustamante y Pérez, Abogados, Quito.

¹⁴ La reglamentación de la materia está en la Ley de Marcas de Fábrica de 20 de julio de 1921, con reformas de 15 de febrero de 1963 y en el Código Penal.

¹⁵ Fuente: Carlos Edmundo Novoa, San Salvador. Informe del 3 de junio de 1985.

seis meses a un año (arts. 358 y 361 del Código Penal); falsificación de signos distintivos comerciales, sancionada con prisión de uno a tres años (art. 362 del Código Penal) y competencia desleal, que se castiga con 100 a 500 días, multa (art. 364 del Código Penal).

8. México¹⁶

La fuente del derecho sigue el sistema mixto, dado que la exclusividad proviene tanto del registro (art. 88), como del primer uso (arts. 93 y 147, fracciones II y III).

Se prohíbe el registro de la marca que sea idéntica a otra anteriormente registrada; el de la marca que sea semejante en grado de posibilidad de confusión, a otra ya registrada y el de la marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a un nombre comercial aplicado a los mismos o similares servicios que se presten en el establecimiento cuyo nombre comercial se haya usado con anterioridad (art. 91, fracciones XVII, XVIII y XIX). También se deben rechazar las marcas que se consideren notoriamente conocidas (art. 6 bis del Convenio de París).

Cuando la marca se registra contraviniendo los derechos del tercero que la usó o registró anticipadamente, puede reclamarse la nulidad ya sea de oficio o a instancia de parte (art. 151), en un procedimiento ante la autoridad administrativa (arts. 193 a 197) cuya decisión es impugnabile en juicio de amparo ante los jueces federales.

En relación con las marcas se consideran infracciones administrativas:

a) Usar una marca parecida en grado de confusión a otra registrada, para amparar los mismos o similares productos o servicios que los protegidos por la registrada (art. 210, fracción II).

b) Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada como elemento de un nombre comercial o de una denominación social, si dichos nombres están relacionados con establecimientos que operen con los productos o servicios protegidos por la marca (art. 210, fracción III).

También respecto de las marcas, la ley castiga como delitos:

¹⁶ La reglamentación del derecho marcario se encuentra contenida básicamente en la Ley de Inventiones y Marcas de 30 de diciembre de 1975, publicada en el *Diario Oficial* del 10 de febrero de 1976, así como en el Reglamento de la Ley de Inventiones y Marcas de 4 de febrero de 1981, publicado en el *Diario Oficial* del 20 de febrero de 1981. Igualmente son obligatorias las disposiciones del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, con el texto de Estocolmo (*Diario Oficial* del 27 de julio de 1976).

c) Usar, sin consentimiento de su titular, una marca registrada para distinguir los mismos o similares productos o servicios que aquella proteja (art. 211, fracción IV).

d) Ofrecer en venta o poner en circulación los productos que ostentan una marca parecida, a que se refiere el anterior inciso a) (art. 211, fracción V).

e) Ofrecer en venta o poner en circulación los productos que ostentan la misma marca registrada, a los que se refiere el precedente inciso c) (art. 211, fracción V).

f) Ofrecer en venta o poner en circulación productos protegidos por una marca registrada, después de haber alterado, substituido o suprimido parcial o totalmente dicha marca (art. 211, fracción VI).

Para el ejercicio de la acción penal por los delitos ya mencionados, se requiere que la Oficina de Marcas declare previamente que existe la infracción (art. 213), siendo impugnabile la resolución ante la autoridad judicial.

Aun cuando la imitación no está prevista entre los delitos enunciados por el artículo 211, la aplicación de la sanción administrativa sólo opera previa declaración de confusión por la Oficina de Marcas.

El propietario de la marca infringida puede demandar ante el juez civil el pago de daños y perjuicios y ante el juez penal la reparación del daño (art. 214).

Sin embargo, la orden de abstenerse de usar la marca infractora también forma parte de la sentencia condenatoria civil o penal, sin que esté previsto ningún instrumento legal para ordenar al infractor que suspenda la infracción antes, al inicio o durante el trámite del juicio administrativo.¹⁷

¹⁷ Bibliografía: NAVA NEGRETE, Justo, *Derecho de las Marcas*, Editorial Porrúa, México, 1985; SEPÚLVEDA, César, *Sistema mexicano de la propiedad industrial*, Editorial Porrúa, México, 1981; ÁLVAREZ SOBERANIS, Jaime, *La regulación de las invenciones y marcas y de la transferencia tecnológica*, Editorial Porrúa, México, 1979; MAURER ESPINOSA, Luis, *Los delitos de usurpación de marca en el Derecho mexicano*, Universidad Iberoamericana, México, 1973; RANGEL MEDINA, David, "La protección de las marcas notorias en la jurisprudencia mexicana", en *Revista Mexicana de Justicia*, órgano de la Procuraduría General de la República, México, No. 4, Vol. II, octubre-diciembre de 1948, pp. 359 a 391; RANGEL MEDINA, David, "La piratería de marcas en México", Conferencia de 9 de marzo de 1984 en el ciclo *Los avances tecnológicos y el derecho intelectual*, en la Universidad Nacional Autónoma de México.

9. Panamá¹⁸

Adopta el sistema de registro con oposición (art. 2006), y prohíbe hacer uso de marcas idénticas o substancialmente parecidas a las que estuvieren registradas, cuando se pretenda amparar con ellas productos protegidos por éstas (art. 2014). La fuente principal del derecho es la explotación del signo, pues el primero que haga uso de una marca será el único que tenga derecho a adquirir su propiedad (art. 2023).

La usurpación, la falsificación y el uso indebido de marcas, se castigarán con multa de veinticinco a doscientos cincuenta balboas o con arresto de uno a tres meses, así como con el decomiso del artículo que será entregado al dueño de la marca (art. 2024), siendo responsables del uso indebido tanto el fabricante como el introductor y el expendedor (art. 2025). En los casos de reincidencia la pena se duplica (art. 2026). La reclamación contra las falsificaciones o imitaciones puede presentarse tanto por el dueño de la marca, como por cualquier competidor o consumidor que se considere perjudicado con ellas (art. 2029).

El uso indebido de marca lo regula el artículo 2032 del Código Administrativo, de acuerdo con el cual, el perjudicado presentará su denuncia ante un funcionario judicial, quien se presentará en el lugar donde se encuentre el artículo a que se haya aplicado indebidamente la marca, para embargarlo hasta que se resuelva el asunto. El denunciante deberá otorgar como garantía una suma igual a la tercera parte del valor de la mercancía, sin cuyo depósito cesará la actuación.¹⁹

10. Paraguay²⁰

El derecho se adquiere mediante el registro de la marca. Pero no es

¹⁸ La legislación de la propiedad industrial está comprendida en el Código Administrativo promulgado en la *Gaceta Oficial* No. 2418 de 7 de septiembre de 1916 y en el Decreto Ejecutivo No. 1 de 1939, por el cual se reglamentan las disposiciones de aquél, promulgado en la *Gaceta Oficial* No. 7987 de 17 de marzo de 1939.

¹⁹ En opinión de un grupo de abogados este artículo quedó derogado con la promulgación del Código Penal y la facultad para perseguir el uso indebido de una marca la contempla el artículo 2055 del Código Judicial. Dado que la Corte Suprema de Justicia no ha definido la vigencia o no del artículo 2032, lo prudente, en la práctica, es realizar el depósito que señala dicho artículo. Fuente: Ricardo A. Cupas F., de Arosemena Noriega y Castro, Panamá. Informe de 3 de junio de 1985. Bibliografía: AROSEMENA ARIAS, Carlos, *Disposiciones vigentes sobre propiedad industrial*, Panamá, 1983.

²⁰ Ley No. 751 de Marcas, de 20 de julio de 1979.

registrable la marca igual o muy semejante a otra ya registrada en la misma clase (art. 7o.). Respecto de los registros de marcas obtenidos fraudulentamente (art. 15) o con transgresiones a la ley, puede demandarse judicialmente su nulidad dentro de un plazo de dos años, aun cuando no se haya deducido oposición (arts. 48 y 49).

Se castiga con pena de tres a quince meses de penitenciaría al que falsifique o adultere una marca registrada; al que a sabiendas use una marca falsificada; al que imite una marca; al que a sabiendas ponga en venta, venda o haga circular productos con marca falsificada o imitada (art. 73).

Las marcas falsificadas o fraudulentamente imitadas serán destruidas, así como los instrumentos que hubieren servido para la falsificación (art. 77).

La acción penal es pública y prescribe en dos años (arts. 78 y 79).

El nombre comercial no puede usarse para productos o servicios similares a los protegidos por una marca registrada. Tampoco puede registrarse como marca la denominación que corresponde a un nombre comercial (art. 64), aplicándose la misma pena de la usurpación de marcas al que haga uso indebido del nombre comercial (art. 74).

En cuanto a la competencia desleal, se adopta el principio del artículo 10 bis del Convenio de París (art. 69 y 70) y se establece que el productor, industrial o comerciante que pueda ser perjudicado por actos de competencia desleal tiene acción judicial para hacerlos cesar o impedir su repetición y para obtener la reparación de daños y perjuicios, prescribiendo dicha acción en un año de la fecha en que se tuvo conocimiento de los hechos (arts. 71 y 72).

En cuanto a las medidas precautorias o preventivas, el propietario de la marca registrada podrá obtener embargo preventivo, bajo caución, de los objetos que lleven la marca falsificada o imitada (art. 80).

La persona en cuyo poder se encontraren dichos objetos está obligada a dar al propietario toda la información acerca de quien le vendió dicha mercancía (art. 80), pudiendo ser requerida judicialmente en caso de negativa o silencio (art. 81).

También podrá obtener, bajo fianza, que la autoridad judicial haga un inventario de los productos espurios y secuestre un ejemplar de cada especie (art. 82), pero el interesado deberá iniciar la correspondiente acción dentro de los siguientes quince días; de lo contrario quedarán sin efecto el embargo y el inventario (art. 83).

11. *Perú*²¹

No pueden ser objeto de registro las marcas confundibles con otras, registradas o pendientes de registro o notoriamente conocidas en el país o en el exterior (art. 97). Constituyen actos de competencia desleal la apropiación de marcas y su imitación (art. 111).

Cualquier persona puede denunciar a la Oficina de Propiedad y Registro Industrial las infracciones cometidas contra la propiedad industrial (art. 118) y cuando aparezca clara e indubitadamente la existencia de la infracción, la Oficina dictará sin más trámite las medidas necesarias que pongan término a los hechos infractorios, pudiendo disponer el retiro de los artículos del mercado, la cesación de la publicidad, la detención del proceso o manufactura, el decomiso y la destrucción de las marcas o de los productos donde se emplean, el cierre del negocio infractor o cualquiera otra medida apropiada (art. 120).

Los artículos con marca ilegítima que se encuentren en poder del infractor, de sus agentes o de cualquier comerciante serán decomisados y podrán ser destruidos o adjudicados a instituciones de beneficencia o educación, previa la destrucción de marcas ilegítimas que exhiban dichos productos. Las aduanas no permitirán la importación de los artículos infractorios (art. 121).

Sin embargo, éstas no son medidas previas sino consecuencias de la decisión administrativa y si la parte perjudicada ocurre al amparo la precautoria puede suspenderse.²²

12. *Uruguay*²³

Se establece que no serán consideradas como marcas las palabras similares a un nombre comercial o a un nombre conocido con relación a productos determinados (art. 2o. inciso 12a.) reconociendo así el principio general de la concurrencia ilícita, que impide el aprovechamiento del crédito industrial o comercial ajeno. Y de modo expreso

²¹ Su legislación sobre propiedad industrial está contenida en el Título V del Reglamento de la Ley General de Industrias, Decreto Ley No. 18350, del 27 de julio de 1970, según Decreto Supremo No. 001-71-IC/DS del 25 de enero de 1971; Decreto Ley 18900, de 30 de junio de 1971, que aprueba la *Decisión 24* de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; Decreto Ley 22532, del 15 de mayo de 1979, que aprueba la *Decisión 85* de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

²² Fuente: Informe de 8 de junio de 1985 de Manuel Olachea, de Estudio Olachea, Lima.

²³ Ley de Marcas de Fábrica, de Comercio y de Agricultura No. 9956, de 4 de octubre de 1940.

también declara no aptas para constituir marcas las palabras, signos o distintivos que hacen presumir el propósito de verificar una concurrencia desleal (art. 2o., inciso 13o.).

Los propietarios de marcas nacionales o extranjeras en uso en el país pero no registradas, así como los propietarios de marcas registradas, podrán oponerse al registro que se intentara de marcas idénticas o semejantes a las suyas o gestionar la anulación de las inscripciones si se hubieren efectuado (art. 10o.).

Si no obstante lo anterior el registro se concede, la Dirección de la Propiedad Industrial decretará su nulidad (art. 12o.).

Los artículos 29 a 47 de la ley uruguaya corresponden substancialmente a los artículos 48 a 67 de la antigua ley argentina No. 3975 de 23 de noviembre de 1900 sobre Marcas de Fábrica, de Comercio y de Agricultura.

En Uruguay se castigan como delitos la fabricación y la imitación de marcas y el relleno de envases auténticos con productos espurios, así como la venta y puesta en venta de esas mercancías (arts. 29, 30, 31 y 32).

En materia de medidas preventivas o precautorias, el régimen uruguayo contempla el decomiso de mercancías con marcas falsificadas (art. 35); la inutilización de las marcas falsificadas (art. 36); la acción por daños y perjuicios contra los autores del fraude (art. 37); el embargo de esas mercancías que se hallen en la Aduana o en el Correo (art. 40), así como la práctica de inventario y embargo de productos que se encuentren con marcas espurias (arts. 41, 42, 43, 44 y 45).²⁴

13. *Venezuela*²⁵

En este país no podrá adoptarse ni registrarse la marca que se pa-

²⁴ Fuente: Informe de 29 de noviembre de 1984 de Juan Antonio Pittaluga, de Estudio Jurídico Guyer y Régules, Montevideo. Bibliografía: M. FREITA, Carlos, *Estudio sobre Marcas de Fábrica y Comercio en la República Oriental del Uruguay*, Montevideo, 1966; RIPPE, Siegbert, *Régimen de la Propiedad Industrial en Uruguay*, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1974.

²⁵ Las disposiciones legales que regulan y protegen los derechos relativos a las marcas, se encuentran básicamente en la Ley de Propiedad Industrial de 29 de agosto de 1955 (Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 14 de agosto de 1955) y en el Código Penal, así como en la Decisión 24 del Acuerdo de Integración Subregional o Acuerdo de Cartagena, suscrito en Bogotá el 26 de mayo de 1969, aprobada por el Congreso venezolano el 3 de septiembre de 1973 (Gaceta Oficial de la República de Venezuela, de 1o. de noviembre de 1973). La Decisión 85, titulada "Reglamento para la aplicación de las normas sobre propiedad industrial" que intenta uniformar la legislación sobre la materia en los países miembros

rezca gráfica y fonéticamente a otra ya registrada, ni la que pueda prestarse a confusión con otra ya registrada, o que pueda inducir a error por indicar una falsa procedencia o calidad (art. 33).

El registro de una marca queda sin efecto cuando por fallo de los tribunales competentes se anule por declararlo expedido en perjuicio del mejor derecho de terceros (art. 36). La nulidad podrá ser pedida si el interesado no hubiere hecho la oposición y si ejercita la acción dentro de los dos años de expedido el registro (art. 84).

La ley venezolana castiga con prisión de uno a doce meses al que para perjudicar los derechos o intereses del legítimo poseedor, use, fabrique o ejecute marcas que se confundan con las registradas (arts. 98 y 99).

Por su parte, el Código Penal previene que será castigado con prisión de uno a doce meses el que hubiere falsificado o alterado marcas y el que haya hecho uso de signos así falsificados, aunque la falsedad sea proveniente de un tercero (art. 338). Penalidad también aplicable al que con objeto de comerciar haya introducido en el país y puesto en venta o circulación, productos con marcas falsificadas o alteradas o con signos distintivos capaces de inducir en error al comprador respecto de su origen o calidad, si la propiedad ha sido legalmente registrada en Venezuela (art. 339).

En toda sentencia condenatoria por delito contra la propiedad industrial se ordenará la destrucción de los instrumentos que hayan servido o estuvieren preparados para la comisión del delito, así como los objetos que provengan del mismo (art. 105 de la Ley).²⁶

III. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES GENERALES Y SUGERENCIAS

1. Sistema de registro atributivo

La adopción del registro atributivo hace posible la propiedad de

del Pacto Andino, no ha sido incorporada en Venezuela a pesar de haber sido aprobada por la Comisión desde 1974. Fuente: Informe del 5 de junio de 1985 de Gloria Bacalao de Azpúrua, del Despacho de abogados Travieso, Evans, Arria y Rengel, de Caracas.

²⁶ Bibliografía: RONDÓN DE SANSÓ, Hildegart, *Manual Teórico-Práctico de Propiedad Industrial*, Caracas, 1966; *Patentes y Signos Distintivos*, Publicaciones de la Facultad de Derecho, Caracas, 1968; SANSÓ, Benito, e Hildegart RONDÓN DE SANSÓ, *Estudios de Derecho Industrial*, Publicaciones de la Facultad de Derecho, Caracas, 1965; UZCÁTEGUI URDANETA, Mariano, *Propiedad Industrial*, Casuz Editores, Caracas, 1970; PALACIOS, Leopoldo, *Las Marcas Comerciales en Venezuela*, Ediciones de la Biblioteca, Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1968.

marcas en favor de quienes no tienen ninguna relación con los legítimos propietarios de esas marcas en sus países de origen. En Brasil, por ejemplo, han sido registradas las marcas *Carven*, *Chicco*, *The Gray Line* y *Gucci*, en beneficio de empresas brasileñas que nada tienen que ver con sus verdaderos dueños. El sistema provoca numerosas acciones en trámite ante el poder judicial, sin decisiones definitivas hasta la fecha, como las que se refieren a las marcas *Fila*, *Gucci*, *Paco Rabane*, *Cartier*, etcétera.²⁷

Bajo el sistema mixto atributivo-declarativo (México, Panamá, Venezuela) se puede combatir con más eficacia la piratería al serle reconocido un derecho de prioridad al primer usuario.

2. La calidad de industrial o comerciante de quien pide el registro

No siempre el pirata de marcas es industrial o comerciante. En ocasiones no poco frecuentes se trata de un aventurero que sólo registra las marcas ajenas con fines especulativos, bien sea para conceder licencias por su explotación mediante el pago de altas regalías, o bien para negociar su traspaso al verdadero propietario de la marca para la cual el registro pirata constituye un obstáculo en el trámite del registro por él solicitado. En estos casos el impedimento suele ser removido si el usurpador cancela el registro indebidamente obtenido, o lo cede mediante el pago de sumas importantes de dinero. Este tipo de usurpaciones podría reducirse si todas las legislaciones adoptan expresamente la regla según la cual sólo podrán pedir registros de marcas los industriales, comerciantes, agricultores o prestadores de servicios. Quienes no tengan esa calidad no podrán registrar a su nombre una marca, como lo establecen, entre otras, la ley argentina (art. 6), la ley mexicana (art. 89) y la ley uruguaya (art. 3o.).

3. Capacitación de litigantes y funcionarios de la Administración Pública

El escaso conocimiento del derecho en general y del de propiedad industrial en particular, es frecuentemente aprovechado por los usurpadores. De ahí que la capacitación jurídica tanto de los litigantes como del personal de las oficinas gubernamentales, podría aminorar el fomento de la piratería. Por ello es aconsejable que las solicitudes

²⁷ Fuente: Informe del 31 de mayo de 1985, de José Carlos Tinoco Soares, de Tinoco Octávio y Perocco, s/c Lda., São Paulo.

de registro de marcas y de nombres comerciales lleven la firma de un abogado, como lo ordena el artículo 90 de la Ley de Registro de Comercio de 15 de febrero de 1973, vigente en la República de El Salvador. También es de recomendarse que en los asuntos sobre propiedad industrial que sean de carácter contencioso, con mayor razón se requiera la intervención de un letrado, como lo establece la ley peruana (art. 54). Al sistema de becas e intercambio de personal de las oficinas de propiedad industrial que desde hace tiempo ha venido operando a través de la OMPI, habrá de agregarse la capacitación de funcionarios judiciales y de abogados postulantes en el sector profesional de la propiedad industrial.

4. Creación de tribunales especializados

La creación de tribunales especializados en Derecho de propiedad industrial, compuestos por personal experto en la materia, evitaría la duración tan larga de los procesos, que hace ilusoria y teórica la protección de las marcas y la represión de la competencia desleal. Con esta innovación, al terminar los juicios se emitirían decisiones correctas y oportunas, que realmente garanticen el respeto de esta propiedad inmaterial.

5. Concentración o codificación de textos legislativos

El análisis comparativo de las legislaciones de los países americanos muestra que las normas protectoras del derecho de propiedad industrial se encuentran dispersas en muy variados ordenamientos, como leyes específicas, códigos civiles, códigos penales, códigos de comercio, códigos administrativos, reglamentos, decretos, etcétera. Sin duda que esta situación influye para que la persecución de los infractores sea menos eficaz. Se estima, por lo tanto, que si la reglamentación del derecho y de los medios precaucionales se concentra en un solo cuerpo legal, llámese ley o código de la propiedad industrial en el que de modo expreso, específico, directo y completo se reúnen todas las normas adecuadas, se evitarían los reenvíos de una ley a otra que suscitan problemas de interpretación y aplicación, debido a la incertidumbre que en ocasiones provoca su vigencia, sea por razones de jerarquía, fecha de promulgación o hasta por las contradicciones que se advierten entre dichos mandamientos legales.

6. Adopción de instrumentos legales más apropiados

Es frecuente que la piratería de marcas no esté reprimida adecuadamente por lo anacrónico de las legislaciones sobre propiedad industrial. Por esta razón se sugiere su reforma con la incorporación de normas eficaces que permitan exigir del infractor la cesación de su conducta ilícita al inicio del juicio. O mejor aún, como un acto preparatorio del mismo o medida previa que impida la continuidad de la infracción, bajo dos condiciones: en primer lugar, que el tribunal ordenador de la suspensión considere que hay elementos de juicio suficientes y, en segundo término, que el legítimo dueño de la marca otorgue la fianza garantizadora de los daños y pérdidas que pudiera ocasionar la suspensión si resulta absuelto el acusado.

Por otra parte, hay que hacer notar que la efectividad de las medidas previstas por las leyes examinadas tienen un valor muy relativo, ya que las providencias son muy tardadas. Esta lentitud beneficia al infractor, quien puede continuar cometiendo la infracción hasta concluir el juicio con la sentencia definitiva. La experiencia indica que las pérdidas y daños sufridos por el actor o dueño de la marca son siempre de difícil comprobación, lo que impide que al final del juicio el infractor sea obligado a pagar la indemnización por el tiempo en que usó indebidamente la marca ajena.

7. El nuevo sistema norteamericano

Esta es la ocasión para recordar que desde el 12 de octubre de 1984, entró en vigor en Estados Unidos de Norteamérica la Ley contra Falsificaciones Marcarias (Trademark Counterfeiting Act). Según esta ley, la venta de productos que ostenten la reproducción de una marca registrada o una imitación de la misma, puede perseguirse como un delito federal con penalidades que incluyen privación de la libertad hasta por cinco años, multas hasta 250,000.00 dólares o ambas penas tratándose de individuos. En los casos que involucren corporaciones o reincidentes, las penas son más severas. También se ha reformado la Ley de marcas americana (Lanham Act) en dos importantes aspectos: a) la introducción de un procedimiento que permite al actor en una acción por usurpación de marca contra un falsificador, obtener una orden de embargo de los productos falsificados sin previo aviso al falsificador, y b) la posibilidad de que el actor recupere tres tantos de las ganancias obtenidas por el infractor.²⁸

²⁸ Fuente: Circular del 12 de diciembre de 1984 de Weiss Dawid Fross Zelnick

Es oportuno mencionar también que dentro del campo de la piratería de marcas se han expedido en Estados Unidos disposiciones novedosas tendientes a su represión en los países en vías de desarrollo. Tal es el caso de la Ley de Comercio y Aranceles (Trade and Tariff Act) firmada el 30 de octubre de 1984. Esta ley prorroga por un periodo de ocho años y medio el programa para el Sistema de Preferencias Generalizado (Generalized System of Preferences) en virtud del cual se concede un tratamiento libre de aranceles o impuestos (duty-free treatment) a determinados productos provenientes de países en vía de desarrollo que hayan sido designados como beneficiarios. Según esta ley, entre los aspectos que se toman en cuenta para determinar si un país es designado como candidato a las preferencias mencionadas, se incluye la evaluación sobre si los derechos de propiedad intelectual de los extranjeros son adecuadamente protegidos en el país cuya candidatura esté siendo considerada. Es claro que el objetivo de estas disposiciones no es el de reprimir la piratería de marcas a nivel doméstico, en territorio americano, sino precisamente en jurisdicciones distintas en las que haya nacionales que deseen exportar determinados productos bajo este tratamiento privilegiado. Es evidente que esto, en apariencia, nada tiene que ver con los derechos de propiedad intelectual en los países en vías de desarrollo, como un elemento de presión hacia estos países para superar dichos nivel. Se trata de una figura novedosa en el campo de la represión de la piratería de derechos de propiedad intelectual en general.

8. Adopción del Convenio de París

De las naciones de América Latina sólo son miembros del Convenio de París: Argentina, Brasil, Cuba, República Dominicana, México y Uruguay.

Es de hacerse notar la conveniencia de promover el ingreso de los otros países latinoamericanos, a fin de que se consiga un mínimo de uniformidad en los principios rectores de la protección marcaria, mediante la incorporación de las reglas del Convenio en las legislaciones nacionales, de manera especial las contenidas en los artículos 6 bis y 10 bis, relativas a la protección de las marcas notorias y a la represión de la competencia desleal.

& Lehrman, P.C. de Nueva York, y RANGEL ORTIZ, Alfredo, *The Trademark Counterfeiting Act of 1984*, George Washington University, Research in Public Law, 1985.

9. El criterio proteccionista indiscriminado a la industria local

En ocasiones es decisiva la buena disposición que tienen los juzgadores respecto de la protección exagerada a la industria local, en detrimento de legítimos derechos de terceros, cuando éstos corresponden a empresas extranjeras. Como ejemplo de esta protección exagerada que conlleva un chovinismo injustificable, puede citarse el caso de la marca *Galaxie* registrada en Paraguay por quien presuncionalmente sabía que pertenecía ya a un tercero. Con argumentos de tipo procesal se confirmó la resolución que negó la nulidad del registro, pese a que la demandante, auténtica dueña de la marca, acreditó que su marca previamente había sido registrada en su país de origen y en otras naciones americanas y que en realidad procedía decretar la nulidad.²⁹

Creemos que el combate a la piratería de los derechos intelectuales está al margen de poses demagógicas y debe apoyarse en el afán de impedir no sólo el agravio de sus legítimos propietarios, sino también, y de modo preferente, el que sufren los consumidores por el engaño de que son objeto.

²⁹ Philip Morris, Incorporated c/res. 91/78 y 77/79 del Ministerio de Industria y Comercio. Sentencia número 84 de 30 de abril de 1985, de la Suprema Corte de Justicia. Fuente: Informe del 3 de junio de 1985 de Hugo Berkemeyer, de Berkemeyer & Salomoni, Asunción.