

**UNIVERSIDAD DE PANAMA**

**VICE RECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y POST GRADO**

**CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE SAN MIGUELITO CRUSAM**

**MAESTRÍA EN DERECHO CON ÉNFASIS EN DERECHO PENAL**

**TESIS DE MAESTRÍA**

**TÍTULO: EL ACTO DE CONSUMO DE PRODUCTOS FALSOS COMO  
CONDUCTA ATÍPICA EN EL DELITO DE MARCAS.**

**ELABORADO POR: ERNESTO J. NICOLAU**

**Cédula 8-510-963**

**FECHA: 20 de junio de 2022**

# Contenido

INTRODUCCIÓN .....	4
CAPÍTULO I. EL PROBLEMA .....	5
1.- Planteamiento del problema .....	5
2.- Justificación e importancia.....	7
3.- Objetivos Generales y Específicos .....	8
4.- Hipótesis de trabajo.....	8
5.- Metodología.....	8
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.....	10
1.- Antecedentes normativos penales de la propiedad intelectual en Panamá.....	10
1.1. Derecho de Autor .....	10
1.2. Propiedad Industrial .....	11
2.- Bien Jurídico De La Propiedad Intelectual.....	15
2.1. Generalidades .....	15
2.2.- Conceptualización de la Propiedad Intelectual .....	17
2.3.- Naturaleza del Bien Jurídico Protegido de la Propiedad Intelectual .....	22
2.4.- Aspectos criminológicos del fenómeno de la piratería que explica el bien jurídico protegido de la propiedad intelectual.....	28
3.- Tutela Penal en el Acuerdo Relativo a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, ADPIC. Ley No. 23 de 15 de julio de 1997, Artículo 61 frente al acto de consumo de productos falsos.....	42
3.1. Nociones del ADPIC en observancia de los derechos intelectuales .....	42
3.2.- Principios y Objetivos del ADPIC .....	46
3.3.- Relación del ADPIC con la Convención de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial .....	48
3.4.- Tipo objetivo del Artículo 61 del ADPIC.....	49
3.5 - Tipicidad Subjetiva del Artículo 61 del ADPIC .....	77
4.- Tipología del artículo 268 del Código Penal, delito de marcas frente al acto de consumo. ....	86
4.1.- Clasificación .....	86
4.2.- Conducta de falsifica, alterar e imitar.....	89
4.3.- Conducta de comercializar, hacer circular, importar o exportar, tránsito y ofrecer o prestar servicios .....	91
CAPÍTULO III. INSTRUMENTO METODOLÓGICO Y RESULTADOS.....	99
1.- Cuestionario. El Consumo de productos falsos y el delito de marcas.....	99
2.- Procesamiento y Resultados.....	101

CONCLUSIONES .....	107
RECOMENDACIONES .....	108
BIBLIOGRAFÍA .....	109
INFOGRAFÍA .....	110
ANEXOS DE CASOS .....	111

## INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo demostrar que el acto de consumir una marca falsificada no es una conducta penalmente relevante.

En el primer capítulo planteo el problema que se observa con viajeros que ingresan al país en el Aeropuerto Internacional de Tocumen con turistas y nacionales que vienen del extranjero con productos falsificados normalmente ropa, perfumes y en general, productos no peligrosos ni para el consumo humano.

Este trabajo plantea que el consumidor no debe ser procesado penalmente, por este tipo de conductas que a lo sumo deben ventilarse en la vía administrativa aduanera para su destrucción de comprobarse que se tratan de productos ilícitos.

He realizado un análisis detallado de toda la legislación en un marco de referencia histórica, desde el Código penal de 1982 hasta, la fecha marcado la evolución del delito de marcas en Panamá.

Con respecto al marco teórico nos hemos apoyado en doctrina altamente reconocida a nivel mundial que hemos seleccionado para apoyar nuestra posición que el acto de consumo de productos falsos es una conducta atípica en Panamá.

De igual manera hemos hecho un examen casuístico de dos fallos que permiten comprender la tendencia de la Sala de lo Penal y su visión sobre el delito de marcas que lo hemos anexado a esta investigación.

Finalmente hemos hecho un estudio de naturaleza cualitativa a un grupo de expertos que han rendido su opinión en materia de propiedad industrial resaltando la necesidad de la despenalización o exclusión del acto de consumo del delito de marcas.

## CAPÍTULO I. EL PROBLEMA

### 1.- Planteamiento del problema.

El problema nace en la indeterminación del sujeto activo de la acción penal del delito de marcas, actualmente recogido en el artículo 268 del Código Penal, que refiere “a quién”, es decir, un sujeto activo no calificado que no excluye a los consumidores de productos falsificados y por la no exclusión expresa de la conducta consumir en el tipo penal del delito de marcas.

Esta redacción vaga y escueta, presenta problemas en la práctica en múltiples investigaciones, penales derivadas de las retenciones de productos falsificados en los aeropuertos por parte de la Autoridad Nacional de Aduanas que normalmente son casos de consumo de productos falsificados de cantidades que no son a escala comercial, que dicha Autoridad remite al Ministerio Público para el inicio de la investigación penal.

Una vez la aduana envía la causa a la Fiscalía de propiedad intelectual, el fiscal del caso por procedimiento en su manual investigativo hace una interpretación muy restrictiva en relación con el verbo introducir dándole un alcance puramente causalista al interpretar el acto puro de introducir las piezas espurias en el aeropuerto como un acto delictivo excluyendo en su investigación la dogmática finalista de la teoría del delito que obliga al investigador a determinar las variables objetivas y subjetivas del tipo penal a fin de acreditar si estamos frente a un delito o no.

El consumo de un producto falso no constituye delito y se acredita en su parte objetiva con las siguientes variables: (1) el consumo como destino final del producto espurio, (2) si el sujeto activo es un consumidor y (3) si las cantidades retenidas son a escala comercial que justifiquen la investigación penal.

Normalmente, el consumo de productos falsificados es medible por las cantidades retenidas que es un factor determinante para separar a la jurisdicción penal de las jurisdicciones administrativas o civiles en materia de protección de derechos marcarios, bajo el principio de la última ratio del derecho penal, artículo 3 del Código Penal y el artículo 61 la Ley N° 23 de 15 de julio de 1997, que aprobó el Acuerdo de Marrakech constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, específicamente el Anexo IC, de “El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio”, (ADPIC) en la que se recoge los postulados básicos y marco internacional mínimo para el delito de marcas, actualmente vigente a la fecha.

De acuerdo con la Ley 23 de 1997, en su artículo 61 del ADPIC., la referencia para separar a la jurisdicción penal de otras jurisdicciones es la variable “escala comercial” por lo que, las infracciones no significativas no son penalmente relevantes sin que esto signifique que los productos espurios no puedan ser destruidos bajo el procedimiento de medidas de frontera a cargo de las aduanas panameñas o bien en la jurisdicción especial de libre competencia y protección al consumidor en beneficio de los titulares de marcas.

En cuanto a su parte subjetiva, el consumidor de productos falsos actúa sin dolo por la existencia de dos variables: (1) error de tipo penal inducido por el comerciante que de manera intencional le vende el producto espurio al consumidor haciendo ver que es genuino lesionando al consumidor en su patrimonio con un producto de mala calidad y (2) por negligencia del consumidor de no verificar que lo que compra es espurio, conducta ésta que no es una conducta penalmente relevante por no estar tipificado el verbo rector consumir en la legislación penal vigente.

Los consumidores no forman parte ni de la cadena de circulación y ni de fabricación, son los destinatarios finales y víctimas de los productos ilegales. Aunado a ello, el acto de consumo de productos falsos no es delito ya que se parte de la premisa que ante el riesgo de confusión de signos marcarios el consumidor ha sido engañado.

Los consumidores son víctimas del mercado ilegal por engaño o por negligencia en la adquisición de un producto con marca falsa pero no son autores del delito de falsificación de marcas. Sin embargo, la realidad jurídica panameña es que los consumidores los están procesando y condenando como autores del delito de falsificación de marcas, a sabiendas que el acto de consumo no es penado en nuestra legislación.

La falta de acreditación de la conducta comercializar del tipo penal del delito de marcas, artículo 268 del Código Penal, por tratarse de un acto de consumo, debe conducir al archivo del proceso penal por la inexistencia del delito y reenviar la causa a la esfera aduanera para que en esa instancia administrativa se determine la destrucción de los productos espurios sin consecuencias penales al consumidor y en beneficio a los titulares de marcas.

## 2.- Justificación e importancia.

La justificación e importancia de este estudio radica en proponer la injusticia que padecen los consumidores de productos con marca falsa, que los confunden con los falsificadores y los engañan, son sometidos a un doble juzgamiento, administrativo aduanero y penal por poseer cantidades que no son a escala comercial y destinadas al consumo, conducta ésta que no constituye delito.

Es fundamental que el Estado no pierda recursos en expedientes de poca monta relacionados con consumo, porque la conducta de un consumidor no es delito. No se justifica abrir un expediente aduanero y penal por 5 camisas o 6 perfumes, ello le cuesta al Estado miles de dólares y años de trabajo para sancionar de forma desproporcional con una figura de cuatro años de cárcel que en nada protege a la propiedad intelectual como bien jurídico protegido.

Es innovador caracterizar al consumidor de productos de marca falsificada para que sea un elemento decisivo en la justicia penal y así derivar estos casos a la justicia administrativa con el fin de despenalizar las conductas de consumo de productos con marcas falsas con la única sanción de decomiso de los productos retenidos si se prueba que son productos falsificados.

### 3.- Objetivos Generales y Específicos.

Objetivo General. Determinar si el consumo de productos falsos es una conducta atípica en el delito de marcas.

Objetivos Específicos.

Objetivo Específico #1. Caracterizar el consumo de productos falsos.

Objetivo Específico #2. Explicar el consumo de productos falsos como conducta atípica en el delito de marcas.

4.- Hipótesis de trabajo: El consumo de productos falsos es una conducta atípica en el delito de marcas.

### 5.- Metodología.

El diseño de investigación es de tipo cualitativo con un diseño documental. La pregunta de investigación es de naturaleza explicativa con dos variables.

¿Por qué el consumo de productos falsos es una conducta atípica en el delito de marcas?

Como variable independiente (x) tenemos: el consumo de productos falsos.

Como variable dependiente (y) tenemos: la conducta atípica en el delito de marcas.

Unidad de Análisis #1: El consumo de productos falsos.

Objetivo Específico #1. Caracterizar el consumo de productos falsos.

Indicadores objetivos en el consumo:

(1) el consumo como destino final del producto espurio, (2) si el sujeto activo es un consumidor y (3) si las cantidades retenidas son a escala comercial que justifiquen la investigación penal.

Indicadores subjetivos en el consumo:

(1) Error de tipo objetivo (2) Error de tipo subjetivo

Dimensión. Retenciones aduaneras por actos de productos falsos contra viajeros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de marzo a noviembre de 2021.

Unidad de Análisis #2. La conducta atípica en el delito de marcas.

Objetivo Específico #2. Explicar la conducta atípica en el delito de marcas.

Indicadores: (1) Bien Jurídico Protegido, (2) Sujeto Activo y Pasivo (3) Consumación Instantánea (4) Verbos Rectores (5) error de tipo (6) Negligencia

Dimensión. Casos penales derivados de retenciones aduaneras por retenciones de productos falsos contra viajeros en el Aeropuerto Internacional de Tocumen de marzo a noviembre de 2021.

La técnica de recolección de datos tenemos como fuente primaria es una encuesta tipo cuestionario con preguntas cerradas a 10 profesionales expertos del Derecho penal con cinco años de experiencia en adelante y como fuentes secundarias libros de derecho penal, de propiedad industrial, leyes y tratados sobre propiedad industrial.

El instrumento se llamará Cuestionario “El Consumo de productos falsos y el delito de marcas”. El cuestionario contendrá una primera parte de datos generales de los encuestados,

una segunda parte relacionada con los actos de consumo de productos falsos y una tercera parte relacionada con la conducta atípica del delito de marcas. Los datos obtenidos por el cuestionario serán tabulados y graficados para explicar las conclusiones y sustento de la investigación.

## CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO.

### 1.- Antecedentes normativos penales de la propiedad intelectual en Panamá.

#### 1.1. Derecho de Autor.

En Panamá, a partir del año de 1994, comenzó una protección legal al derecho de autor mediante la ley 15 de 1994, encabezada por juristas panameños, dando paso de esta forma a las primeras tipificaciones penales del delito de derecho de autor. Esta ley entró a regir en 1995. Para el año de 1996, nuestro país adopta mediante Ley 3 de 1996, la Convención de Berna que protege el derecho de autor que refuerza la Ley 15 de 1994 con los principios mínimos exigidos en esta convención. Posteriormente, para el año de 1997, nuestro país adopta mediante Ley 23 de 15 de julio de 1997, el Acuerdo de Marrakech, Anexo 1C, Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, (ADPIC), los cuales insertan principios mínimos de protección penal para la propiedad intelectual en sus dos áreas: derecho de autor y propiedad industrial.

Como resultado de la ley 15 de 1994 y ley de 1997, del ADPIC., se reconoció en Panamá al derecho de autor como bien jurídico digno de protección penal ausente en nuestro código penal de 1982. Lo interesante es que nuestro código penal de 1982 tenía una forma mínima de protección de la propiedad industrial, bajo el título de “Delitos Contra la Economía Nacional”, lo que demuestra que nuestro ordenamiento jurídico conceptualizaba a la propiedad industrial y al derecho de autor autónomos lo cual ha sido superado en la actualidad bajo la unificación del bien jurídico llamado actualmente “Delitos Contra la Propiedad Intelectual”.

El problema que dejaba la ley 15 de 1994, era que no conceptualizaba el bien jurídico protegido ya que solo reconocía Título XII, Acciones y Procedimientos, Capítulo II, Infracciones y Sanciones, tipificando de esta forma conductas penales en una ley especial.

Para el año del 2002, la Procuraduría General de la Nación, mediante Resolución No. 9 de 27 de diciembre de 2002, crea la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual. Este es un avance en el concepto de unificación del bien jurídico protegido. Posteriormente, mediante la Ley 1 del año de 2004, se reforma el Capítulo IV de delitos contra los derechos ajenos del código penal de 1982 y se les denomina: “Delitos contra los Derechos de Propiedad Industrial”. Como se observa, el bien jurídico del delito contra el derecho de autor aún se encontraba en abandono conceptual ya que se seguía aplicando la Ley 15 de 1994.

Mediante la ley 14 de 2007, con las modificaciones y adiciones de la Ley 26 de 2008, se adopta el Texto Único del Código Penal, de Panamá, y se crea un Capítulo VI, Delitos Contra La Propiedad Intelectual, Sección Primera, Delitos Contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos, Sección Segunda, Delitos Contra la Propiedad Industrial y dos secciones adicionales: Sección Tercera: Delitos Contra los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas y sus conocimientos tradicionales y Sección Cuarta: Disposiciones Comunes, que trata de agravantes y atenuantes.

## 1.2. Propiedad Industrial.

La legislación penal panameña tipificó por primera vez los delitos de marcas en el código penal de 1982, los cuales tenían una forma mínima de protección de la propiedad industrial, bajo el título de “Delitos Contra la Economía Nacional”, específicamente delitos contra los derechos ajenos que incluía los delitos de marcas, en el artículo 384 que señalaba:

“El que ponga en venta o haga circular, en los mercados nacionales o extranjeros, productos agrícolas o industriales, con nombres, marcas o signos distintivos falsificados o alterados, será sancionado con prisión de uno a dos años y de cien a doscientos días multa”

La Ley 35 de 1996, dio paso a toda la reforma en materia de derechos de marcas y consagró en su artículo 164, el concepto de cadena de circulación que está incluido en todos los tipos penales a saber:

Artículo 164. Del uso indebido de una patente de invención, modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial, marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda, son responsables, el fabricante, el introductor, el expendedor y todas las personas que, de una u otra forma, hayan participado en la circulación. (...)

Mediante la Ley No. 23 de 15 de julio de 1997, se aprobó el Acuerdo de Marrakech constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, específicamente el Anexo IC, El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, (ADPIC) en la que se recoge los postulados básicos y marco internacional mínimo para el delito de marcas, actualmente vigente a la fecha. La Sección 5: Procedimiento penales, Artículo 61 señala:

“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 derecho de propiedad intelectual, en particular cuando se cometa con dolo y a escala comercial.”

Por otro lado, esta Ley reconoce que tipo de derechos concedidos se otorgan con un registro de marca: Artículo 16 Derechos Conferidos:

1. El titular de una marca de fábrica o de comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualquiera tercera, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca; cuando ese uso de lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de confusión. Los derechos antes mencionados se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados en el uso.

Otro aporte fundamental de esta ley fue unificar el concepto de propiedad intelectual en su Artículo 1.

Artículo 1. Naturaleza y alcance de las obligaciones. 2. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "propiedad intelectual" abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II.

De esta forma la Parte II contiene normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Sección 1: derecho de autor y derechos conexos, Sección 2: marcas de fábrica o de comercio, Sección 3: indicaciones geográficas, Sección 4: dibujos y modelos industriales, Sección 5: patentes, Sección 6: esquemas de trazado (topografías), de los circuitos integrados, Sección 7: protección de la información no divulgada.

La Ley No. 1, de 5 de enero de 2004, modificó el artículo 384 que contenía el delito de marcas y lo convirtió en el artículo 382-B, quedando entonces el artículo 384 como agravantes para los productos con marcas falsas que afectaran la salud pública. De igual forma se cambió el Título de “Delitos Contra la Economía Nacional” a “Delitos contra los Derechos de Propiedad Industrial”. El artículo 382-B señalaba:

Artículo 382-B. “Quien falsifique, altere o imite una marca, un nombre comercial o una expresión o señal de propaganda, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. La misma

sanción se aplicará al que comercialice o haga circular un producto, u ofrezca o presente servicios con marca falsificada, alterada o imitada.”

Mediante la ley 14 de 2007, con las modificaciones y adiciones de la Ley 26 de 2008, se adopta el Texto Único del Código Penal, de Panamá, y se crea un Capítulo VI, Delitos Contra La Propiedad Intelectual, Sección Primera, Delitos Contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos, Sección Segunda, Delitos Contra la Propiedad Industrial y dos secciones adicionales: Sección Tercera: Delitos Contra los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas y sus conocimientos tradicionales y Sección Cuarta: Disposiciones Comunes, que trata de agravantes y atenuantes. El delito de marcas estaba contenido en el artículo 262 que rezaba:

Artículo 262. Quien falsifique, altere o imite una marca, un nombre comercial o una expresión o señal de propaganda será sancionado con prisión de cuatro a seis años. La misma sanción se aplicará a quien comercialice o haga circular un producto, u ofrezca o preste servicios con marca falsificada, alterada o imitada.

Mediante la ley 14 de 2010, al introducirse nuevos tipos penales se corrieron las numeraciones de los tipos penales quedando el delito en marcas en el artículo 268 pero con igual contenido que en la ley 14 de 2007. Señala el artículo 268:

Artículo 268. Quien falsifique, altere o imite una marca, un nombre comercial o una expresión o señal de propaganda será sancionado con prisión de cuatro a seis años. La misma sanción se aplicará a quien comercialice o haga circular un producto, u ofrezca o preste servicios con marca falsificada, alterada o imitada.

Finalmente, la ley 61 de 2012, modificó el delito de marcas el cual rige en nuestra actualidad la cual indica:

Artículo 268. Quien falsifique, altere o imite una marca, un nombre comercial o una expresión o señal de propaganda será sancionado con prisión de cuatro a seis años.

La misma sanción se aplicará a quien comercialice o haga circular o importe o exporte un producto o el mismo se encuentre en tránsito por el país, u ofrezca o preste servicios con marca falsificada, alterada o imitada.

Por otro lado, la ley 61 de 2012, define la cadena de comercialización, que está determinada en el tipo penal:

Artículo 164. Del uso indebido de una patente de invención, modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial, marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda, indicación geográfica, indicación de procedencia y denominación de origen, son responsables el fabricante, el introductor, el expendedor y todas las personas que, de una u otra forma, hayan participado hasta su comercialización. (...)

Estos antecedentes y marco legal demuestran que la piratería como conducta desviada infractora de la propiedad intelectual radica en examinar el fenómeno de la piratería a partir de la evolución del bien jurídico protegido que en primera instancia se observaba por separado para la propiedad industrial y para el derecho de autor en el código penal de 1982 y la Ley 15 de 1994, lo que se unificó para el año 2007 hasta llegar a delitos contra el orden económico, Capítulo VI, Delitos contra la Propiedad Intelectual en el Código Penal vigente al 2019.

La conducta desviada de la piratería ha sufrido una evolución que inicialmente se centraba a lesionar intereses particulares de los titulares de marcas y autores como se veía en la codificación de 1982 y la ley 15 de 1994, para lesionar en gran impacto y en este momento el Orden Económico de Panamá.

## 2.- Bien Jurídico De La Propiedad Intelectual.

### 2.1. Generalidades.

El bien jurídico protegido en términos generales son los bienes esenciales que el Estado debe proteger para garantizar la paz, seguridad y armonía social que de ser violados peligran la existencia de la sociedad como tal.

Podemos indicar que la doctrina reconoce dos acepciones del bien jurídico protegido:

El concepto de bien jurídico tiene dos acepciones: una de carácter formal y otra de carácter material. La concepción formal del bien jurídico está determinada esencialmente por su apreciación como valor susceptible de protección por el ordenamiento jurídico penal, mientras que su concepción material se sustenta en aquellas pautas de origen ético, sociológico, político o jurídico constitucional que materializan su contenido. (Santos, 2017, pág. 123)

Tanto en uno como en otro caso, lo importante o trascendente de este concepto son las funciones que desempeña en la conformación del ordenamiento jurídico penal. Más que distinciones teóricas sobre una u otra acepción lo acertado es comprender cuál es la utilidad de este concepto para el Derecho Penal.

En este sentido, el bien jurídico protegido es el límite de la punibilidad del Estado y la necesidad de proteger bienes que garanticen la convivencia pacífica en la sociedad.

De esta la doctrina autorizada al referirse al concepto del bien jurídico protegido:

“La autorrealización humana necesita de unos presupuestos existenciales que, en tanto son de utilidad para el hombre, se denominan bienes y, concretamente, en tanto son objeto de protección por el Derecho, bienes jurídicos. Así pues, bienes jurídicos son aquellos presupuestos que la persona necesita para su autorrealización y el desarrollo de su personalidad en la vida social. Entre estos presupuestos se encuentran, en primer lugar, la vida y la salud —negados por la muerte y el sufrimiento—. A ellos se añaden otros presupuestos materiales que sirven para conservar la vida y aliviar el sufrimiento: medios de subsistencia, alimentos, vestidos, vivienda, etc., y otros medios ideales que permiten la

afirmación de la personalidad y su libre desarrollo: honor, libertad, etc.” (Muñoz & García, 2010, pág. 59)

De esta forma debemos resaltar la propiedad intelectual es un derecho fundamental de tercera generación que consiste en la relación natural e íntima entre el autor y su obra y la incidencia en la cultura y el progreso de la humanidad, lo que lo convierte en un bien que hay que proteger para la convivencia en sociedad y el avance, comercial, industrial, científico, artístico y literario de la humanidad, tal como lo establece la UNESCO.

Siendo esto así podemos afirmar que el bien jurídico de la propiedad intelectual, es un bien jurídico individual tal como lo clasifica Muñoz Conde & García Arán (2010),

“A estos presupuestos existenciales e instrumentales mínimos se les llama «bienes jurídicos individuales», en cuanto afectan directamente a la persona individual. Junto a ellos vienen en consideración los llamados bienes jurídicos colectivos, que afectan más a la sociedad como tal, al sistema social que constituye la agrupación de varias personas individuales y supone un cierto orden social o estatal” (Pág. 59)

## 2.2.- Conceptualización de la Propiedad Intelectual.

La propiedad intelectual se entiende como un derecho especial de propiedad que la persona natural o jurídica tiene sobre una especial clase de bienes denominados bienes inmateriales, los cuales son producto de la creatividad, el ingenio y el intelecto del ser humano.

En este orden de ideas, comenzaremos con el análisis del marco jurídico que da referencia del concepto de la propiedad intelectual. Como primera referencia tenemos el artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 217 A (III) que señala:

### Artículo 27

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Esta norma encierra tres áreas importantes de la producción intelectual del ser humano: el área científica, literaria y artística que son en primera instancia el espacio jurídico del desarrollo de los bienes inmateriales por parte del ser humano que es considerado como un autor.

Adicionalmente, el artículo 27 recoge la protección de derechos morales y materiales (patrimoniales) derivados de estos bienes inmateriales que son el resultado del intelecto humano que se justifica por el derecho humanitario de participar en la vida cultural de la comunidad con aportes de desarrollo y el mejoramiento y el avance de la vida de la humanidad.

Así tenemos pues, que la evolución intelectual del ser humano en las áreas científicas, literarias, artísticas y económicas han dado paso al desarrollo de la humanidad

Como segunda referencia para conceptualizar propiedad intelectual tenemos El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 16 de diciembre de 1966, de la Asamblea de las Naciones Unidas fue adoptado por Panamá, mediante la Ley No. 13 de 27 de octubre de 1976, señala el artículo 15:

#### Artículo 15

1. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:
  - a) Participar en la vida cultural;
  - b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

2. Entre las medidas que los Estados Parte en el presente Pacto deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.

3. Los Estados Parte en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

4. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y culturales.

De esta norma se observa el reconocimiento que el ser humano tiene sobre sus derechos morales y patrimoniales sobre sus bienes inmateriales derivados de su participación en la vida cultural de la comunidad. Se agrega el respeto a la libertad de la investigación científica y la actividad creadora y se fomenta el desarrollo de la cooperación internacional en las cuestiones científicas y culturales.

Por otro lado, tenemos la CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José), San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969, CAPITULO III, DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, adoptado en Panamá mediante Ley 15 de 1977, en la que se conceptualiza el desarrollo progresivo de la humanidad concordante con el artículo 15 anterior del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 26 señala:

#### Artículo 26. Desarrollo Progresivo

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr

progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

Esta norma refuerza los derechos económicos sociales y culturales colocándolos en grado de derechos fundamentales inherente a los seres humanos. Esta norma engloba o agrega otras áreas en adición a la ciencia, el arte y la literatura tales como: economía, ciencias sociales, educación y cultura.

En ese sentido podemos afirmar que:

“los derechos sobre la propiedad intelectual son considerados como derechos fundamentales de tercera generación, contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, y en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (...)” (Rey Vega, 2005, pág. 16)

Resulta entonces que la propiedad intelectual es un derecho fundamental de tercera generación que ha nacido con el desarrollo intelectual progresivo del ser humano, por lo que lo encontramos en el artículo 53 de la Constitución que señala:

ARTICULO 53. Todo autor, artista o inventor goza de la propiedad exclusiva de su obra o invención, durante el tiempo y en la forma que establezca la Ley.

De esta forma se observa que se habla a nivel constitucional en Panamá un derecho de autor y un derecho de invención que es un derecho de propiedad industrial, específicamente, la patente de invención. La norma constitucional pareciera limitar a la propiedad industrial, al derecho de invención, sin embargo, la norma prevé que la ley desarrollará la forma de estos derechos fundamentales de tercera generación.

Afirma Antequera, Propiedad Intelectual Congreso Internacional Homenaje Ricardo Antequera Parilli, (2004):

“en sentido amplio podemos definir a la propiedad intelectual como un espacio jurídico dentro del cual caben diferentes sistemas normativos que tiene por objeto la protección de bienes inmateriales de diferentes ordenes: industriales, comerciales, técnicos, artísticos, científicos y literarios.” (pág. 16)

De la definición anterior se desprende entonces que este derecho de propiedad abarca diferentes áreas que se agrupan en dos grandes grupos: el derecho de autor y la propiedad industrial.

Por otro lado, afirma Camargo (2014),

La propiedad intelectual o derecho sobre las creaciones intelectuales constituyen una forma especial de propiedad que recae sobre bienes de naturaleza inmaterial o intangible, sobre los cuales se adquiere el derecho a través de su creación, por lo cual esta rama del derecho tiene como objeto de regulación la protección de todas las creaciones o resultados del intelecto, las emociones, los sentimientos y en general, la mente humana, ya sea que ese resultado se convierta en una obra que requiera de protección o que se aplique o destine para la tecnología, la industria o el intercambio comercial que puede ser definido como una forma sui generis de propiedad, contemplada en la ley que tutela los derechos que se adquieren sobre los bienes inmateriales o intangibles siempre que sean el resultado de la creación intelectual de una persona, a la cual la ley denomina como autor o creador. (pág. 3)

Adicionalmente, conceptualiza propiedad intelectual (Rey, 2005)

Como propiedad intelectual se conoce al conjunto de derechos adquiridos por las personas naturales y jurídicas sobre sus activos intangibles, que son producto de la creatividad, el ingenio y el intelecto del ser humano. Se trata de derechos adquiridos, pues no solo basta

tener una idea sobre algo, ésta debe ser expresada y a excepción del derecho de autor, deben ser registrado ante las oficinas de propiedad intelectual del país en interés. (pág. 16)

De las definiciones antes citadas se desprende como punto en común el concepto de bien intangible o inmaterial, conocido también como activos intangibles lo que concluye que la persona natural o jurídica ejerce un dominio sobre su bien intelectual el cual debe ser expresado o fijado en un soporte material que evidencie la idea humana.

Como puntualizó Camargo, el derecho protegerá el bien inmaterial resultado de la creación dependiendo si el creador lo destina como obra o si lo destina para la tecnología, la industria o el intercambio comercial. Ahora bien, agregó Rey Vega al concepto de propiedad intelectual el concepto de derecho adquirido haciendo ver que existe un grupo de bienes intangibles de propiedad intelectual que requieren para su existencia un título de propiedad inmaterial, específicamente, los bienes inmateriales de propiedad industrial.

Con todo lo antes dicho, podemos definir la propiedad intelectual como un derecho de propiedad especial mediante el cual una persona natural o jurídica llamada titular del derecho protegido de propiedad intelectual ejerce derechos de exclusividad y de prohibición de uso sin autorización sobre sus bienes inmateriales ya sean autorales o industriales que hayan sido adquiridos por terceros o consumidores en adición a todos los atributos derivados del derecho de propiedad común de forma plena o restringida.

### 2.3.- Naturaleza del Bien Jurídico Protegido de la Propiedad Intelectual.

El bien jurídico protegido de la propiedad intelectual radica principalmente en proteger los bienes intangibles intelectuales llámese obras en las áreas científicas, artísticas, literarias; invenciones: patentes, modelos de utilidad, modelos o dibujos industriales, secretos industriales; signos distintivos: marcas, nombres comerciales, indicaciones geográficas de origen o de procedencia contra la piratería, la falsificación o imitación que tienen impacto directo en el orden económico del país tal como lo indica la jurisprudencia siguiente:

Mediante Sentencia 14/2007 de la Sección 2ª (7-1-2007). Texto del fallo consultado en el portal del Consejo General del Poder Judicial de España, por <http://www.poderjudicial.es/jurisprudencia> señaló:

“No nos cabe duda de que el bien jurídico que representa la propiedad intelectual es uno de los más atacados hoy en día, y si bien no implica un ataque físico a una persona, en principio conductas individuales más graves, sí afecta un aspecto fundamentalísimo de la sociedad, como es la producción intelectual, plasmada en cualquiera de sus formas, que trasciende al propio autor para integrar el acervo cultural, intelectual, artístico y en definitiva de valores que nutren la sociedad, y que por lo tanto es merecedor de protección, a lo que, por desgracia, va poniéndose solución tardía y quizá no todo lo contundente que sería deseable, lo cual probablemente, sea reflejo de una escasa concienciación de la propia sociedad española”.

Aunado a lo anterior, el impacto de la falsificación y de la piratería tiene un efecto fiscal y con incidencia directa en el orden económico del país en adición a la lesión que sufre la producción intelectual a nivel de los autores y titulares de derechos industriales.

En ese orden de ideas Antequera, Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor (2009), señala:

“Razones como las anotadas en los párrafos anteriores hacen decir al Tribunal Supremo Español, que los delitos contra los derechos intelectuales, alcanzan hoy una especial gravedad por el daño que producen a quienes actúan en el mundo empresarial conformándose con las reglas generales que inspiran a la industria y al comercio, en una economía de mercado, más o menos corregidas, lo que proceden con métodos de ilicitud y parasitismo, configurándose así una modalidad de delitos que la doctrina científica viene denominando delitos con objeto plural, inequívocamente ilícito” (Pág. 707)

De estos fallos se deduce con mucha claridad que la piratería es una conducta lesiva para la sociedad que ataca la producción intelectual de sus autores, la titularidad de los derechos industriales de las empresas en el mercado y como consecuencia la destrucción del orden económico del país, que es precisamente el Título VII “Delitos Contra el Orden Económico”, Capítulo VI, Delitos Contra la Propiedad Intelectual, recogido en nuestro código penal vigente.

La naturaleza jurídica del bien jurídico protegido tiene similitudes con la protección clásica que el derecho penal le da al derecho de propiedad sin embargo presenta complejidades para que sea incluido en como un delito contra el patrimonio económico.

De cualquier manera, lo cierto es que en la práctica de los Tribunales que estamos comentando no se justifica la subordinación de la protección de la marca a la comprobación de los elementos de la estafa, pues de esa manera queda sin protección el derecho de exclusividad del titular de la marca. En realidad, desde la perspectiva del derecho penal, lo más correcto sería admitir la posibilidad de concurrencia de las dos lesiones patrimoniales que el hecho exterioriza y pensar en la posibilidad de un concurso real entre la estafa (al consumidor) y la usurpación de la marca o la patente que perjudica al titular de la misma. (Bacigalupo, 2001)

Como bien lo señala el autor vemos una concurrencia de lesiones al infringir una marca. Por un lado y más importantes es el consumidor, por el otro el titular de la marca que se le afecta su inversión y empresa comercial que ambas sumadas destruyen la economía nacional por el hecho que los inversionistas no invertirían en Panamá por su nivel de riesgo de mercado lo cual empobrece al Estado por el impacto que tendría en la recaudación de impuestos que se utilizan para el funcionamiento de la sociedad en general, se incrementa la pobreza y el desempleo.

El orden económico tiene diferentes aristas y entre ellas los delitos contra la propiedad intelectual ya que la economía de un país depende fundamentalmente de asegurar la inversión

local y extranjera en un comercio estable y próspero y libre de piratería a fin de general industrias, empleos y emprendimientos comerciales privados para la sociedad en general.

El derecho penal clásico protegió la propiedad en el sentido tradicional de los derechos reales, es decir sobre cosas. Los tipos básicos de esta protección fueron el hurto y el robo, respecto de las cosas muebles, y la usurpación, para los inmuebles. Los derechos sobre aspectos inmateriales como los que confiere una patente de invención o el registro de una marca tenían en común con el derecho de propiedad la posibilidad de oposición erga omnes, pero carecían del substrato material de la propiedad tradicional y no eran perpetuos, sino temporales. Una clarificación de la naturaleza de estos derechos es de especial importancia para determinar el objeto de protección de los tipos penales de este capítulo del título XIII, del L° segundo del Código Penal. (Bacigalupo, 2001, pág. 3)

Vemos entonces que el “objeto material fenoménico” (Pabón, 2016, pág. 327) en el delito de marcas se ampara mediante un título de propiedad que es el certificado de registro de la marca. Sin embargo, el bien objeto de protección no es de naturaleza mueble se trata de un bien intangible explicado bajo la “teoría del derecho de bienes inmateriales, que considera estos derechos sobre objetos incorporeales como paralelos a los derecho reales” (Bacigalupo, 2001, pág. 5) ya que la cosa mueble va a estar marcada con una palabra, diseño o combinación de ambos para darle así una información al consumidor y por eso el producto y el servicio con la marca son inseparables sustentado también en el derecho de información del consumidor el cual se aprecia en el artículo 49 de la Constitución que señala:

ARTICULO 49. El Estado reconoce y garantiza el derecho de toda persona a obtener bienes y servicios de calidad, información veraz, clara y suficiente sobre las características y el contenido de los bienes y servicios que adquiere; así como a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. La Ley establecerá los mecanismos necesarios para garantizar esos derechos, su educación y los procedimientos de defensa del consumidor y usuario, el resarcimiento de los daños ocasionados y las sanciones correspondientes por la trasgresión de estos derechos.

Bajo este precepto constitucional que es la base de la Ley 45 de 2007 de protección al consumidor, explica la función marcaria en relación con el derecho constitucional de los consumidores de conocer la información veraz clara y suficiente sobre las características y el contenido de los bienes y servicios que adquiere.

Actualmente en el mercado no hay productos sin marcas ya que la marca le da al consumidor garantía, confianza y calidad en su opción de adquirir productos y servicios lo que sustenta entonces la teoría de los bienes inmateriales que están incorporados o reproducidos en el bien mueble tangible o en los letreros o propaganda de los servicios.

En Panamá, la ley 129 del 2013, reconoce la teoría de los bienes intangibles y adiciona a nuestro código civil esta nueva clasificación que rompe el orden de la clasificación clásica de los bienes tangibles cuando señala:

Artículo 5. En adición a aquellos bienes muebles definidos en los artículos 326 y 327 del Código Civil, se podrá constituir hipoteca de bien mueble para garantizar obligaciones presentes y futuras del garante sobre los siguientes bienes muebles:

1. Derechos sobre bienes existentes y futuros sobre los que el garante adquiriera derechos con posterioridad a la constitución de la garantía mobiliaria.
2. Derechos sobre bienes que constituyen propiedad intelectual, así como los derechos patrimoniales derivados de estos.
3. Derecho al pago de depósitos de dinero, como cuentas por cobrar, derechos sobre cartas de crédito y cualquier otro de dicha naturaleza.
4. Acciones, cuotas y participaciones en el interés en la forma en que estén representadas en cualquier tipo de sociedades comerciales o civiles, consorcios, acuerdos de participación en cuenta, y los derechos que se puedan recibir de cualquier sociedad constituida o accidental.

5. El bien mueble atribuible según es definido por esta Ley.

6. Los inventarios y cualquier otro patrimonio cambiante.

7. Cualquier otro bien mueble o que se reputa mueble, incluidos los fungibles, corporales o incorporales, derechos, contratos o acciones a los que las partes atribuyan un valor económico.

De esta manera la ley 129 del 2013, incluye el concepto de bienes incorporales y reconoce como bienes los derechos derivados de la propiedad intelectual en la que se incluye el derecho de autor y la propiedad industrial.

En vista que la naturaleza del objeto material del delito, que para esta investigación es la marca, es un bien intangible de naturaleza perecedera si no se renueva cada 10 años, el mismo no puede ser protegido en posesión legítima de su dueño y por lo tanto no puede formar parte de la clasificación clásica de los delitos contra el patrimonio porque todo el iter criminis varía para la apropiación de este tipo de bienes. Sin embargo, la necesidad de acreditar la propiedad y preexistencia del bien intangible es indispensable para la protección penal en materia de propiedad industrial.

Según el artículo 13 del Código penal que exige la aplicabilidad de la teoría del delito en los diferentes tipos penales se observa que la acción como comportamiento humano debe tener una finalidad de apropiarse del bien intangible que no está en posesión de su dueño precisamente por su naturaleza inmaterial.

La dogmática funcionalista explica de manera precisa la violación a derechos de propiedad industrial porque debe valorarse “la realización de un peligro no permitido dentro del fin de protección de la norma” (Roxin, 1997, pág. 204), es decir, el fin de protección es la industria y el comercio y frente a esos roles deben de valorarse la realización de un riesgo no permitido en el marco de Orden Económico del Estado.

De allí pese a que la propiedad intelectual parte en su inicio en coincidencias con los delitos contra la propiedad en general y en específico “cosa mueble ajena” y un título de propiedad, este tipo de bienes no puede ser protegido por su dueño por lo que el Estado entra a proteger estos bienes principalmente para garantizar un orden económico nacional y la calidad de productos y servicios para los consumidores.

En los delitos patrimoniales clásicos el verbo apoderar parte de la idea que el titular del bien mueble lo custodia y apropiarse de ellos se explica por la teoría funcionalista de la acción en el sentido del desarrollo del plan, su ejecución y consumación dentro de los fines de protección de la norma penal que en este caso es el patrimonio económico.

En los delitos contra la propiedad intelectual en cambio no se habla de apoderar sino de falsificar y comercializar en todas sus acepciones: hacer circular, importe, exporte, tránsito para el caso de los productos y ofrecer o prestar servicios para el caso de los servicios, tal como se establece en el Arreglo de Niza de la Clasificación Marcaria que detalla la clasificación marcaria para agrupar productos y servicios.

En el fondo hay un apoderamiento del bien que no se puede proteger físicamente por parte el dueño de la marca y es en ese momento el falsificador, imitador o comerciante que comercializa productos o servicios falsificados se apodera del signo y crea un producto o servicio. Sin embargo, jurídicamente no hay forma de probar en términos de modo, tiempo y lugar un apoderamiento de bienes intangibles pero ese apoderamiento si se puede verificar cuando se detecta el producto o servicio falso en el mercado porque el mismo está marcado de forma falsa y dirigido a un grupo de consumidores quienes serán engañados con respecto al origen, calidad y garantía del producto.

2.4.- Aspectos criminológicos del fenómeno de la piratería que explica el bien jurídico protegido de la propiedad intelectual.

La esencia del bien jurídico protegido en el delito de marcas comprende la necesidad de una protección contra el fenómeno de la piratería la cual describe una conducta desviada en

términos generales para la propiedad intelectual en su ámbito del derecho de autor y la propiedad industrial dieron paso a la tipificación del bien jurídico protegido desarrollado en líneas anteriores.

Afirma Bacigalupo (2001)

Para ello se requiere esclarecer, ante todo, el contexto criminológico en el que se desarrollan las discusiones sobre esta materia. En realidad, la problemática que los titulares de patentes y marcas tienen en vista puede ser considerada una verdadera problemática criminal. En efecto, la imagen del hecho a partir de la cual se reclama una intervención del derecho penal es la de grupos clandestinos, más o menos organizados, que usurpan el uso de una patente o de una marca registrada, ofreciendo los productos falsificados fuera de los lugares habituales de venta de los mismos (en la vía pública o locales transitoriamente ocupados, eludiendo el pago de tasas y contribuciones, etc.). Esta imagen contrasta abiertamente con la que es más propia del derecho industrial, en la cual dos empresas, correctamente establecidas discuten sobre si los signos distintivos utilizados para productos semejantes son o no suficientemente diferenciados o si la técnica de producción utilizada es verdaderamente diversa de la amparada por la patente de uno de los productores. En esta última especie de casos, se trata de pretensiones defendidas por sujetos del derecho mercantil que actúan dentro de los márgenes de un ejercicio legal del comercio, es decir dentro del orden social y por lo tanto de una manera socialmente adecuada. (pág. 2)

Como bien afirma Bacigalupo, el contexto criminológico responde a la problemática que enfrenta la industria legalmente constituida frente a los falsificadores que se aprovechan y destruyen su mercado.

Mientras que los comerciantes legalmente establecidos pagan impuestos, realizan inversiones en el país, la falsificación es un cáncer que destruye la economía formal del estado y de allí que en primer lugar tengamos como sujeto pasivo de estos delitos al Estado que sufre en su economía nacional, los titulares con sus inversiones y la empresa y finalmente los

consumidores que reciben productos de mala calidad que no representan lo que pagaron y le causa perjuicio por lo que se justifica la protección penal para la protección del orden económico y el avance tecnológico.

La protección penal de los derechos que se derivan de las marcas y las patentes está directamente relacionada y justificada, en general, por la existencia de un considerable esfuerzo de los titulares en la investigación y el perfeccionamiento de las técnicas de producción, así como en la creación literaria, artística, etc. que está detrás de un determinado producto o de una obra de éste. En tanto y en cuanto tales actividades tienen una singular importancia en el progreso cultural y tecnológico de una sociedad es comprensible la protección del derecho de exclusividad. El problema de contenido criminal de la usurpación de tal derecho es consecuencia de las mismas razones que legitiman, en el ámbito de la protección clásica del derecho de propiedad, tipos penales como el hurto o el robo. (Bacigalupo, 2001, pág. 4).

Para el caso panameño existe una gran estadística de casos contra la piratería en nuestra Zona Libre de Colón, lugar donde se da un intercambio masivo y mundial de una cantidad de productos los cuales violan la propiedad industrial y en especial las marcas.

El comerciante pirata destina recurso a comprarle a fabricantes piratas productos falsificados con marcas registradas para así ganarse las utilidades de los mercados formales de productos de alta calidad en perjuicio de los titulares de marcas que invierten grandes sumas de dinero en propagandas, pago de impuestos, planilla, registro de sus marcas para sus productos con y, por otro lado, destruyen del mercado formal frente a los consumidores ya que normalmente el producto falsificado es de mala calidad y frente al consumidor se produce una concepción que el producto no es bueno y no lo compran más.

Como forma de ilustración podemos indicar que en Panamá por muchos años y en especial los años 80 y 90 en incluso antes del año 2000, existía una alta piratería en la Zona Libre de Colón, de productos que se exportaban para los mercados sureños y centro americanos y en nuestro propio mercado se podían ver lentes de alta gama como Ray Ban o Lacoste en el área

de vestidos que podían encontrarse incluso en áreas de buhonería y almacenes formales a precios de \$3.00 a \$5.00 cuando para el caso de Ray Ban los lentes costaban mínimo \$50.00 o los LACOSTE \$75.00.

Esta falta de control que era más aguda en la época de la dictadura militar hasta 1989 en Panamá, que generó un impacto en la inversión extranjera en Panamá ya que los inventarios de los titulares de marcas de productos originales no se movían porque los consumidores compraban las copias por razón del precio aunque eran de mala calidad lo que llevó a estas dos marcas así como a muchas demandar protección a su industria y comercio.

Este fenómeno la doctrina lo ha calificado como “mercado de sombras” (Baz, 2015, pág. 5) no fue una excepción para Panamá. Con la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Tratado de Libre Comercio (TLC), Panamá debía darle una garantía a la inversión extranjera de sus productos en Panamá, colocando un marco legal de observancia de los derechos de propiedad intelectual.

Afirma Baz (2015), al referirse al concepto de mercado de sombra lo siguiente:

En términos económicos, la piratería es un “mercado sombra”: un mercado paralelo que opera fuera del marco legal del Estado y del cual, en teoría, no hay registro. Considerando las distintas definiciones que existen, y para los fines de medición, el concepto de “piratería” estará definido como todas aquellas mercancías y/o servicios que no son contabilizados en los registros y las estimaciones oficiales de la economía (págs. 9-10)

De lo afirmado podemos indicar que para el caso de las importaciones, exportaciones y movimientos internos de mercancías en la Zona Libre de Colón se aprecia que nuestro sistema aduanero actual Declaración de Movimiento Comercial Electrónico de la ZLC DMC 2.0. Este sistema no incluye los productos detallados por marcas como ocurre en otras latitudes sino solo lo describe con el nombre genérico del producto que ocasiona cifras negras en cuanto a mercancía falsificada.

El sistema de documentación electrónico de La Zona Libre de Colón (ZLC) es un sistema basado en la web, la aplicación permite a los agentes de flete, agentes aduanales, importadores y exportadores para presentar toda su documentación a la Administración de la ZLC y las Aduanas de Panamá por vía electrónica desde la comodidad de su oficina.

El sistema de documentación electrónica también puede ser una interfaz con otras partes interesadas, como la Cámara de Comercio y los bancos para el intercambio de datos y / o aprobaciones. El sistema elimina el uso de documentos en papel y aporta comodidad a los usuarios acceso en cualquier momento y lugar. Con el flujo de trabajo y procesos modernos, automatizados, el sistema de documentación electrónica traerá, una eficiencia considerable y ganancias en productividad, así como reducción de gastos, a las compañías de la ZLC. (Administración de la Zona Libre de Colón, s.f.)

De esta manera si entra un contenedor de zapatillas Adidas o Nike falsificadas por ejemplo, la carga solo se identificará con el nombre del producto genérico y no con la marca. Esto es así para todo tipo de producto lo que encubre la distribución de productos falsificados en Panamá en la Zona Franca ya sea en Zona Libre o Panamá Pacífico.

Frente a este problema, Panamá con la Autoridad Nacional de Aduanas implementó para la Zona Libre de Colón, un sistema de escáner que le permite ver los productos al interior de los contenedores y hacer las capturas pertinentes. Sin embargo es un método aleatorio ya que no se puede escanear todos los contenedores por lo que el sistema debe apuntar a incluir las marcas en los conocimientos de embarque y en las liquidaciones aduaneras.

Mismo caso ocurre con la inspección física de los viajeros en aduanas que pasan por el escáner y pueden ver su contenido el cual puede relevar artículos con marcas registradas que podrían ser retenidas por infracciones a la propiedad intelectual.

Por otro lado tenemos que Bas (2015), conceptualiza el fenómeno de la piratería cuando señala:

Existen diversas definiciones de piratería o falsificación de productos. Aun cuando en México no hay una definición legal específica para la piratería, con base al Código Federal Penal y a la Ley de la Propiedad Intelectual podría denominarse como aquellos “delitos en materia de derechos de autor o de propiedad industrial.

De acuerdo con el Observatorio Mundial de Lucha contra la Piratería de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el término “piratería” abarca desde la reproducción hasta la distribución ilegal de copias no autorizadas de productos protegidos por el derecho de propiedad intelectual, hasta aquellos productos que no cumplen con las disposiciones legales para ser comercializados. (pág. 9)

La problemática del mercado pirata y también conocido como el “El Mercado de Sombras” (Baz, 2015, pág. 1), en términos criminológicos, evidencian dos mercados ilegales. El mercado primario que se constituye de todos los consumidores que son confundidos mediante errores, engaños o riesgo de confusión sobre bienes y servicios y un mercado secundario que reconociendo la falsificación o la piratería deciden en adquirir el producto ilegal. Ejemplo: una camiseta de fútbol falsificada o un DVD quemado de películas o música adquirido en puntos de venta informales.

Sin embargo, es preciso aclarar que no es el consumidor quién debe ser etiquetado de pirata sino el fabricante y la cadena comercial que coloca los productos piratas para la destrucción del mercado.

El consumidor en primera instancia es el que debe proteger el Estado frente a productos de mala calidad que es una característica indiscutible de los productos piratas. En todo caso, el consumidor solo actúa en el peor escenario con negligencia mas no con dolo que se escapa de la ratio del derecho penal.

El derecho de marcas está orientado de manera ambivalente a proteger al consumidor como al titular de la marca y de manera macro al Estado para el equilibrio del mercado y la protección a la economía nacional.

Por eso es preciso conceptualizar que la lucha contra la piratería es en contra los fabricantes y comerciantes que merece represión penal.

La UNESCO, en la lucha con la piratería (Baz, 2015) advierte los efectos de la conducta lesiva merecedora de represión penal:

La piratería es una seria amenaza para el crecimiento de la economía, las finanzas públicas y las empresas formales que se enfrentan a la competencia desleal de estos productores.

Asimismo, el comercio de bienes falsificados está estrechamente ligado con la operación de redes globales de crimen organizado.

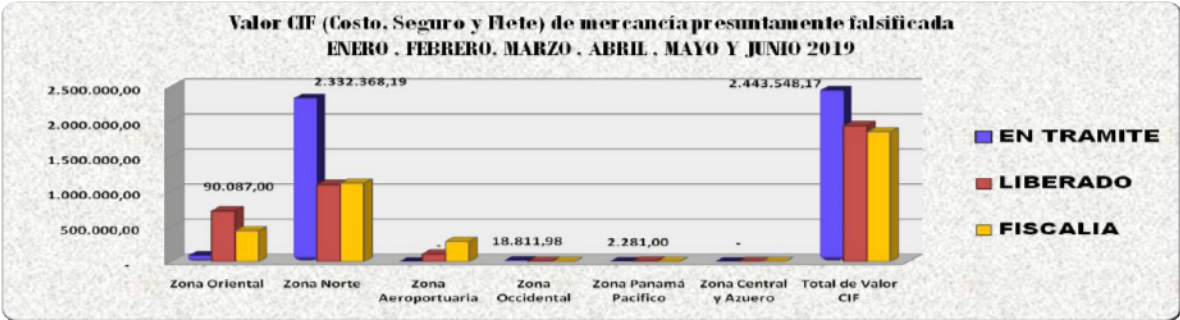
La piratería también representa riesgos directos a los consumidores ya que su ausencia de controles de calidad muchas veces trae consigo peligros, sobre todo en productos relacionados directamente con la salud (por ejemplo, medicinas). El consumo de la piratería es una consecuencia de la debilidad del Estado de Derecho y tiene un estrecho vínculo con la corrupción y/o la inseguridad a la que se enfrentan las empresas.

Es significativamente menos viable que la piratería penetre cadenas de valor y canales de venta altamente centralizados, como supermercados o tiendas departamentales a diferencia, por ejemplo, de los mercados y los tianguis, donde el 70% de la población adquiere los productos imitación o pirata.” (pág. 5)

De lo antes dicho es entonces un deber del estado para preservar el desarrollo intelectual de la humanidad y el control del orden económico del país realizar una lucha fuerte en contra de la piratería y la falsificación como conductas reprochables que destruyen a los titulares de derechos intelectuales y a la economía de Panamá.

Actualmente, mediante el Decreto Ejecutivo 123 de 1996, adicionado y modificado por el Decreto 466 del 20 de octubre de 2015, ha desarrollado una medida de frontera aduanera en la lucha contra la piratería.

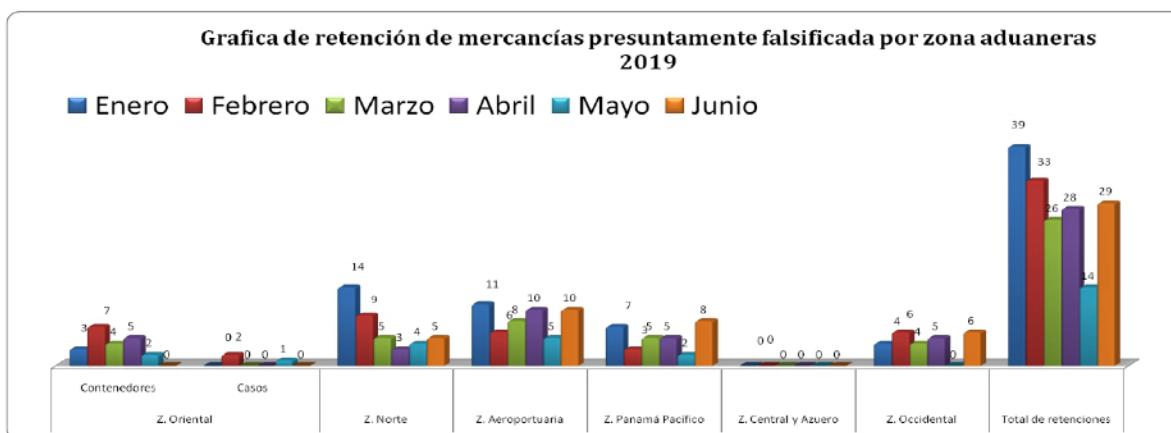
En Panamá la lucha contra la piratería la encabeza la Autoridad Nacional de Adunas los cuales ofrecen un estadística y gráficas 2018-2019 del control del mercado panameño y el control para el mercado internacional tal como se aprecia en la siguiente cita: La piratería representa un negocio millonario en el mercado de sombras que para enero a junio de 2019 en Panamá arrojó resultados de 2, 443.548,17 millones de dólares que impacta a la economía formal del país ya que destruye la industria y aleja la inversión.



En esta gráfica se aprecia el total de **US\$1.850.192,05** que se encuentra en trámite de la fiscalía de propiedad intelectual de enero a junio de 2019, después del proceso de retención aduanera que representa el valor de mercancía retenida de los US\$2.443.548,17.

ZONAS	EN TRAMITE	LIBERADO	FISCALIA	TOTALES
Zona Oriental	90.087,00	719.620,20	441.338,00	<b>1.251.045,20</b>
Zona Norte	2.332.368,19	1.100.475,60	1.119.062,05	<b>4.551.905,84</b>
Zona Aeroportuaria	-	107.801,00	289.512,00	<b>397.313,00</b>
Zona Occidental	18.811,98	3.926,10	-	<b>22.738,08</b>
Zona Panamá Pacífico	2.281,00	7.062,20	280,00	<b>9.623,20</b>
Zona Central y Azuero	-	-	-	-
<b>Total de Valor CIF</b>	<b>2.443.548,17</b>	<b>1.938.885,10</b>	<b>1.850.192,05</b>	<b>6.232.625,32</b>

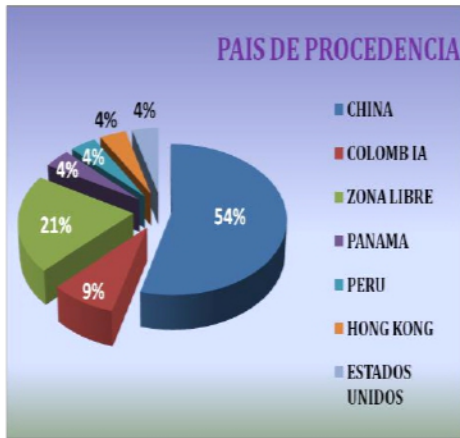
En esta gráfica se observa el impacto más alto con 40 casos de piratería en la Zona Norte que es la Zona Aduanera de Colón, Zona Libre y sin impacto en la Zona Central y Azuero, Enero a Junio de 2019.



Marcas más impactadas con la piratería en enero de 2019, en productos de artículos de vestir y calzados.



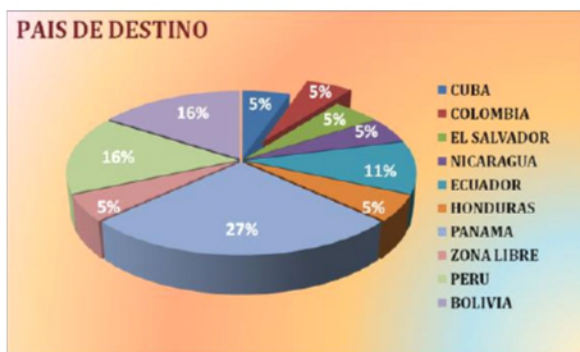
En la gráfica se observa que el primer país de procedencia de productos falsificados es de China y la Zona Libre de Colón como segundo punto de procedencia de productos pirateados, Enero a Junio de 2019.



PAÍS DE DESTINO	CANTIDAD
CUBA	1
COLOMBIA	1
EL SALVADOR	1
NICARAGUA	1
ECUADOR	2
HONDURAS	1
PANAMA	5
ZONA LIBRE	1
PERU	3
BOLIVIA	3
COSTA RICA	4
CURACAO	1

24

Panamá es el país de destino con más incidencia de mercancía pirateada y en segundo lugar Costa Rica, Enero a Junio de 2019.



COLOMBIA	1
EL SALVADOR	1
NICARAGUA	1
ECUADOR	2
HONDURAS	1
PANAMA	5
ZONA LIBRE	1
PERU	3
BOLIVIA	3
COSTA RICA	4
CURACAO	1

24

La gráfica demuestra que la mayor parte de la mercancía pirateada llega a Panamá en tránsito para ser redistribuido a Sur América y Centro América.

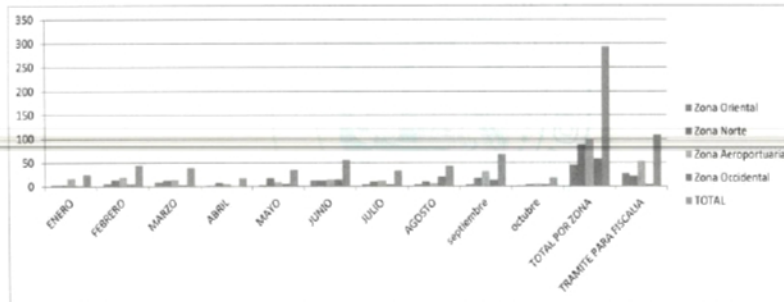


ESTATUS DE LA MERCANCIA	CANTIDAD
IMPORTACION	3
EXPORTACION	5
EN TRANSITO	8

16

Como datos obtenidos de entrevistas en noticias se observa que para el año 2018, se cautelaron **US\$5,668,204.00** dólares en mercancías pirateadas que para medio año del 2019 se esperan cifras similares en concepto de retención de mercancías falsificadas. Por otro lado en cuanto a las cifras de las incautaciones para el año 2020 hasta octubre de 2021 por parte de aduanas tenemos el cuadro más reciente de retenciones aduaneras en materia de piratería (Autoridad Nacional de Aduanas, 2020), Dirección Nacional de Propiedad

ZONA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	septiembre	octubre	TOTAL POR ZONA	TRAMITE PARA FISCALIA
Zona Oriental	3	6	9	2	3	13	5	5	5	2	46	28
Zona Norte	3	14	13	8	17	13	10	10	17	5	88	22
Zona Aeroportuaria	17	19	15	6	9	15	13	7	32	6	101	54
Zona Occidental	2	5	3	1	6	15	5	21	14	5	58	5
TOTAL	25	44	40	17	35	56	33	43	68	18	293	109



La Dirección de Propiedad Intelectual de la Autoridad Nacional de Aduanas durante el transcurso del año 2020, y con la llegada de la Covid-19 a nuestro país, ha tenido que rediseñar las estrategias implementadas para combatir a las organizaciones criminales que lucran con la comercialización de productos falsificados, que perjudican las finanzas del Estado y afectan económicamente tanto al sector público como al privado.

En ese sentido la Autoridad de Aduanas como ente fiscalizador del ingreso y salida de mercancía acrecentó las medidas de control y vigilancia, sin menoscabar la facilitación del comercio nacional e internacional; con el compromiso inflexible a través de la supervisión de las mercancías, que pudieran incurrir en delitos aduaneros en contra de la propiedad intelectual, incluyendo el fraude marcario en cada una de sus corrientes.

De acuerdo con cifras preliminares, de las siete zonas aduaneras, la Zona Aeroportuaria (Aeropuerto de Tocumen) fue la que más casos de presunta mercancía falsificada reportó con 61 retenciones en lo que va del año, seguida de la Zona Norte (Colón) con 22 casos, 10

incidencias en la Zona Oriental y las Zonas de Panamá Pacífico (Howard) y Occidental (Chiriquí), 4 y 2 casos respectivamente; haciendo un total de 99 retenciones. Las Zonas Central y Azuero (provincias centrales) y Noroccidental (Bocas del Toro) no tienen registros de retención de ese tipo.

Un cálculo cuantitativo de las retenciones realizadas con respecto a su valor CIF (costo, seguro y flete) se desglosa de la siguiente manera: Zona Aeroportuaria B/.494,326.76, Zona Oriental B/.764,425.66, Zona Norte B/.961,013.20, Zona Panamá Pacífico B/.12,148.00 y Zona Occidental B/. 44,333.72.

Cabe mencionar que el valor CIF es una herramienta necesaria como parte de las estadísticas claves que nos brinda un indicativo de la efectividad de nuestra gestión. Este cálculo es suministrado por el Departamento de Valoración de la Dirección de Gestión Técnica, quienes a su vez informan a la Dirección de Auditoría y de la Dirección de Propiedad Intelectual, cuál es el valor de los artículos retenidos; información que es adjuntada de igual forma en los expedientes de cada caso.

Hay que reconocer que el trabajo de inteligencia que se lleva a cabo para detectar este tipo de mercancía ilícita requiere un esfuerzo y coordinación en conjunto con otras unidades administrativas de la institución, tales como: La Oficina Interinstitucional de Análisis de Riesgo (OJAR), el Programa Global de Control de Contenedores (PGCC), la Unidad Técnica de Inspección de Contenedores (UNITEC) y la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera (DPFA) – dicha integración se ha logrado gracias al trabajo en equipo, lo que deriva en excelentes resultados a nivel institucional.

Aunado a esto se realizan alianzas público-privadas entre todos los sectores (marítimo, titulares de derecho y otros) que son actores en nuestro procedimiento, contribuyendo en la actualización de la información que nuestros inspectores mantienen sobre las leyes en materia de propiedad intelectual; a través de entrenamientos y capacitaciones de prácticas; por lo que se efectúan de forma periódica giras provinciales, donde los colaboradores de Aduanas son

sujetos de inducción en el tema de Propiedad Intelectual con el fin de ser agentes multiplicadores entre el personal.

Se destaca que las retenciones de los contenedores son directamente proporcionales al movimiento de carga que mantienen los puertos en sus operaciones permanentes, tomando en cuenta que Panamá como país de tránsito, tiene potestad para ejercer inspecciones al azar de los contenedores que el mismo determine, que en muchos de los casos terminan en procesos que luego se judicializan ante el Ministerio Público en su gran mayoría. Esta verificaciones de la carga se efectúa contando con información proporcionada de forma oportuna, permitiendo una reacción rápida y eficaz, acorde al movimiento comercial. (Autoridad Nacional de Aduanas, 2020).

De la cita se puede apreciar en términos numéricos como la piratería lesiona al mercado formal cuando analizamos el desglose de los resultados 2020: “Zona Aeroportuaria B/.494,326.76, Zona Oriental B/.764,425.66, Zona Norte B/.961,013.20, Zona Panamá Pacífico B/.12,148.00 y Zona Occidental B/. 44,333.72.” (Autoridad Nacional de Aduanas , 2020) totaliza unos **US\$2,276,247.34**, es decir más de dos millones de dólares invertidos en productos piratas que la Autoridad Nacional de Aduanas evitó que entraran en el mercado formal.

Es pertinente indicar que, esos número son el precio CIF, que representa el costo, seguro y flete, es decir el precio que pagaron los comerciantes piratas por los artículos ilegales de tal manera que en proporciones guardas tomando como referencia por ejemplo una bolígrafo Parker original a precio de mercado sea \$50.00, con un costo para el titular de la marca de \$20.00 y el bolígrafo pirata parker para el consumidor final sea de \$5.00 significa que al comerciante pirata le costó 0.50 centavos, con una ganancia final de cuatro veces y medio más que la inversión sin descontar publicidad, mercadeo, empleados, y demás inversiones que el titular de la marca hizo para distinguir sus productos en el mercado.

Analizando entonces el impacto de la piratería en el mercado local, tomando en cuenta que el titular de la marca de bolígrafos de buena calidad para su mercado de consumidores le

cuesta la docena US\$240.00 mientras que al comerciante pirata le cuesta la docena de bolígrafos de mala calidad que se identifican con la marca registrada la suma de \$6.00, representa la destrucción del mercado de bolígrafos originales de la marca PARKER dada en ejemplo porque los consumidores pagarán por un bolígrafo de mala calidad hasta que en general lo rechacen del todo por ser malos productos.

En estos casos la marca se afecta en su buen nombre comercial y el empresario quiebra. Normalmente, los comerciantes piratas se aprovechan para sacar dinero y beneficios sobre productos que no tienen que publicitar ni colocar en el mercado.

Tal es el caso de personajes de DISNEY o WARNER empresas mundialmente conocidas que ya tienen un mercado seguro gracias a su calidad de productos, mercadeo que ameritan su protección penal tal como se aprecian en la estadísticas de aduanas como titulares que coadyuvan con aduanas para la lucha contra la piratería.

Hoy día Panamá goza de grandes centros comerciales de reconocidas marcas y somos un país con miras al crecimiento ya que los esfuerzos en propiedad intelectual y la represión de la piratería nos garantizan un mercado libre de piratería para que los inversionistas coloquen sus fondos en el comercio local lo que genera empleos y pago de impuestos en una economía con un orden económico estable que es el objeto del bien jurídico protegido.

3.- Tutela Penal en el Acuerdo Relativo a los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, ADPIC. Ley No. 23 de 15 de julio de 1997, Artículo 61 frente al acto de consumo de productos falsos.

#### 3.1. Nociones del ADPIC en observancia de los derechos intelectuales.

Los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, ADPIC, Ley No. 23 de 15 de julio de 1997, es el acuerdo que tutela la tipicidad penal de los delitos intelectuales, contenido en el acuerdo de Marrakech en su anexo 1C.

El acuerdo sobre aspectos del derecho de propiedad intelectual relacionados con el comercio ADPIC, nacen a raíz del acuerdo sobre tarifas aduaneras y el comercio conocido como GATT. El ADPIC nace a partir de la necesidad de incluir la protección del comercio con respecto a mercancías infractoras. Esto se desarrolló en la ronda de Uruguay y en Panamá se adoptó como ley 23 del 15 de julio de 1997.

Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC incluye el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (el “Acuerdo sobre la OMC”). El Acuerdo sobre la OMC constituye un acuerdo marco e incluye en forma de anexos los acuerdos relativos a las mercancías, los servicios, la propiedad intelectual, la solución de diferencias, el mecanismo de examen de las políticas comerciales y los acuerdos plurilaterales. (Niembro, 2013, pág. 9)

Como primer punto relevante el ADPIC, en su artículo 1, naturaleza y alcance de las obligaciones, numeral 2 señala: “que, para los efectos del presente acuerdo, la expresión propiedad intelectual abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 al 7 de la parte 2.” esto incluye el derecho de autor y el derecho de propiedad industrial que para el caso panameño encontramos una división conceptual en dos leyes distintas que al final son una misma materia.

ADPIC, Ley 23 del 15 de julio de 1997. Artículo 1 Naturaleza y alcance de las obligaciones

1. Los Miembros aplicarán las disposiciones del presente Acuerdo. Los Miembros podrán prever en su legislación, aunque no estarán 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. Los Miembros podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del presente Acuerdo en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos. (el subrayado es nuestro)

2. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "propiedad intelectual" abarca todas las categorías de propiedad intelectual que son objeto de las secciones 1 a 7 de la Parte II. La importancia de la inclusión de propiedad intelectual en sus diferentes acepciones permite precisar una conceptualización unificada sobre el criterio de bienes intangibles que como ya hemos dicho son derechos humanos de tercera generación que se pueden expresar en diferentes soportes en el área científica, el arte, literatura, la industria y el comercio.

3. Los Miembros concederán a los nacionales de los demás Miembros el trato previsto en el presente Acuerdo. Respecto del derecho de propiedad intelectual pertinente, se entenderá por nacionales de los demás Miembros las personas físicas o jurídicas que cumplirían los criterios establecidos para poder beneficiarse de la protección en el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, si todos los Miembros de la OMC fueran miembros de esos convenios. Todo Miembro que se valga de las posibilidades estipuladas en el párrafo 3 del artículo 5 o en el párrafo 2 del artículo 6 de la Convención de Roma lo notificará según lo previsto en esas disposiciones al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el "Consejo de los ADPIC").

La importancia del texto del tratado resalta la superioridad que el tratado tiene sobre el derecho interno que nuestra ley penal y nuestra constitución reconocen y cuando se interpreta la ley penal de propiedad intelectual en general que debe hacerse conforme a este tratado internacional y en apego a la Convención Americana de Derechos Humanos.

En este sentido, cuando se analizan los tipos penales en general de propiedad intelectual debe aplicarse el sentido que el artículo 5 del código penal establece:

Artículo 5. Las normas y los postulados sobre derechos humanos que se encuentren consignados en la Constitución Política y en los convenios internacionales vigentes en la República de Panamá son parte integral de este Código. Además, son mínimos y no

excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. (El subrayado es nuestro).

De esta forma, el ADPIC al ser un tratado internacional es parte integral del código penal panameño para ser considerado al momento de interpretar un tipo penal de propiedad intelectual.

De hecho, la tipología en el ADPIC se encuentra consagrada en el artículo 61 que consagra la protección penal de la propiedad intelectual que llena los tipos penales de los delitos intelectuales en nuestro código. Aunado a lo anterior, es fundamental resaltar que nuestra constitución política reconoce el principio universal del PACTA SUNT SERVANDA colocando a los tratados a nivel supra nacional conforme al artículo 4 que reza:

“ARTICULO 4. La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional.”

Con respecto a entonces a la obligatoria observancia de los principios y el contenido de la tipicidad penal de los delitos intelectuales de acuerdo con el ADPIC.

Afirma Niembro (2013),

Asimismo, el Acuerdo sobre los ADPIC incluye el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (el “Acuerdo sobre la OMC”). El Acuerdo sobre la OMC constituye un acuerdo marco e incluye en forma de anexos los acuerdos relativos a las mercancías, los servicios, la propiedad intelectual, la solución de diferencias, el mecanismo de examen de las políticas comerciales y los acuerdos plurilaterales. (pág. 9)

Entonces vemos que los tipos penales en materia de propiedad intelectual por mandato de nuestro código penal y la constitución en adición de reconocer el ADPIC también deberá ser de obligatoria aplicación los tratados de Convenio de París (1967), el Convenio de Berna

(1971), la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.

Esta normativa internacional tiene una gran relevancia ya que los tipos penales de propiedad intelectual no pueden interpretarse con la simple y escueta lectura del tipo básico o calificado que se trate ya que dependiendo del tipo de infracción deberemos llenar las normas penales en blanco con las disposiciones de estos tratados y el derecho interno.

A mi criterio puedo indicar que lo más relevante desde el punto de vista del alcance de las conductas penales intelectuales es de acuerdo con el tipo de infracción, por ejemplo, para el caso de la propiedad industrial, el juzgador debe de analizar el tipo penal objeto del caso con el acuerdo del ADPIC, la Convención de Paris en materia de derechos industriales y la legislación interna especial. Todo lo anterior debe de ir armónicamente en concordancia con la convención americana de derecho humanos.

### 3.2.- Principios y Objetivos del ADPIC.

El objetivo del ADPIC está contenido en su artículo 7 y es principalmente la observancia de los derechos de propiedad intelectual que deben contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transparencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones.

Artículo 7 Objetivos La protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán contribuir a la promoción de la innovación tecnológica y a la transferencia y difusión de la tecnología, en beneficio recíproco de los productores y de los usuarios de conocimientos tecnológicos y de modo que favorezcan el bienestar social y económico y el equilibrio de derechos y obligaciones. (El subrayado es nuestro)

Es en este punto que el objetivo del ADPIC norma rectora del derecho penal intelectual identifica con claridad el balance y el sustento de la criminalización ya que por un lado

tenemos a los productores, entendido como productores de propiedad intelectual en general, y los usuarios, entendido como los consumidores del arte, la ciencia, la literatura, la industria y el comercio.

El ADPIC en su artículo 8 recoge dos principios: proteger la salud pública, la nutrición de la población, promover el interés público en sectores de vital importancia para el desarrollo socioeconómico y tecnológico del país y, por otro lado, aplicar medidas apropiadas para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología.

#### ADPIC. Artículo 8 Principios

1. Los Miembros, al formular o modificar sus leyes y reglamentos, podrán adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública y la nutrición de la población, o para promover el interés público en sectores de importancia vital para su desarrollo socioeconómico y tecnológico, siempre que esas medidas sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo.

2. Podrá ser necesario aplicar medidas apropiadas, siempre que sean compatibles con lo dispuesto en el presente Acuerdo, para prevenir el abuso de los derechos de propiedad intelectual por sus titulares o el recurso a prácticas que limiten de manera injustificable el comercio o redunden en detrimento de la transferencia internacional de tecnología. (el subrayado es nuestro).

Este artículo ocho antes citado muestra que el orden económico debe proteger la salud la nutrición y el desarrollo socioeconómico del país que está cargo de los titulares de los derechos de propiedad intelectual y cuyos beneficiarios son los consumidores y la sociedad en general de tal manera que hay dos partes afectadas con el mercado de sombras o mercado pirata ya que destruyen el auge y el desarrollo económico.

Por otro lado, es importante resaltar que hay que evitar el abuso que los titulares del derecho de propiedad intelectual puedan ejercer en contra de la sociedad y precisamente en contra de la sociedad de consumo y el desarrollo tecnológico.

### 3.3.- Relación del ADPIC con la Convención de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial.

Lo importante del ADPIC como norma rectora del marco penal de la propiedad intelectual radica en interpretar adecuadamente los alcances de todos los tratados de propiedad intelectual tanto de derecho de autor como de propiedad industrial con el fin de entender la dogmática funcionalista en relación con la creación de un riesgo no permitido dentro del fin de protección de la norma.

Con este apartado pretendo visualizar el fin de protección de la normas internacionales para darle una explicación funcionalista a la norma penal marco del ADPIC que va dirigido a la protección de la industria, el comercio formal y el avance tecnológico, literario y científico de la sociedad en general.

#### Artículo 1 Naturaleza y alcance de las obligaciones

3. Los Miembros concederán a los nacionales de los demás Miembros el trato previsto en el presente Acuerdo. Respecto del derecho de propiedad intelectual pertinente, se entenderá por nacionales de los demás Miembros las personas físicas o jurídicas que cumplirían los criterios establecidos para poder beneficiarse de la protección en el Convenio de París (1967), el Convenio de Berna (1971), la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados, si todos los Miembros de la OMC fueran miembros de esos convenios.

## Artículo 2. Convenios sobre Propiedad Intelectual.

1. En lo que respecta a las Partes II, III y IV del presente Acuerdo, los Miembros cumplirán los artículos 1 a 12 y el artículo 19 del Convenio de París (1967).

2. Ninguna disposición de las Partes I a IV del presente Acuerdo irá en detrimento de las obligaciones que los Miembros puedan tener entre sí en virtud del Convenio de París, el Convenio de Berna, la Convención de Roma y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados.

### 3.4.- Tipo objetivo del Artículo 61 del ADPIC.

#### 3.4.1.- Generalidades.

Podemos ubicar al artículo 61, incluido en la Sección Quinta “Procedimientos Penales”, de la parte III del Acuerdo sobre los ADPIC, titulada, “Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual”, que obliga a los Estados Miembros a establecer procedimientos y sanciones penales, es decir a criminalizar, ciertos actos de infracción en materia de falsificación de marcas y de piratería de derechos de autor.

A partir de la normativa internacional, Artículo 61 del ADPIC se regula la tipificación penal y es el marco de nuestra Ley 61 de 2012 de propiedad industrial y nuestra Ley 64 de 2012 de derecho de autor las cuales contienen los tipos penales existentes y hasta la fecha en nuestro código penal.

A continuación, la norma marco que sirve de sustento de la tipificación penal a partir del ADPIC: SECCIÓN 5: PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo 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. (el subrayado es nuestro)

Lo importante de la norma es resaltar las restricciones que en materia penal resaltan al momento de interpretar los tipos penales de propiedad intelectual de nuestro código penal ya que ninguna de las normas penales coloca parámetros para entender en qué casos estamos ante una infracción de propiedad intelectual que sea relevante para el derecho penal con base en el principio de la mínima intervención penal.

Afirma Abarza (2002),

Sin embargo, la aplicación de un procedimiento y sanciones penales queda restringida como obligatoria sólo a los casos de falsificación dolosa de marcas o de piratería lesiva de derecho de autor a escala comercial. Esta restricción responde a la tendencia mundial de aplicar a las infracciones relativas a la propiedad intelectual sólo sanciones civiles y en particular pecuniarias. También se puede establecer como sanciones la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercaderías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados, predominantemente, para la comisión del delito. (pág. 39)

De lo dicho resulta que es de vital importancia examinar el concepto de escala comercial para comprender la existencia o no de una conducta penalmente relevante que surgiera el castigo penal.

Interpretar el término “escala comercial” en la penalización de los delitos de falsificación y piratería, para efectos de estandarizar el significado de la obligación internacional

contenida en el artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC y evitar discrepancias en la aplicación de dicho precepto en los ordenamientos nacionales por parte de los Miembros del Acuerdo sobre los ADPIC. (Niembro, 2013, pág. 8).

Esta afirmación es congruente cuando examinamos nuestro código penal en materia de atenuantes mediante el cual el legislador quiso limitar la intervención penal, el *Ius Puniendi* frente a lo mandado en el ADPIC., en el sentido que pese a que haya un acto de comercialización es atenuante la poca monta o delitos de bagatela.

Nuestro código penal, en la Sección 4ta de Disposiciones Comunes en materia de atenuantes señala en su Artículo 279:

Cuando la comercialización o la venta de productos comprendidos en este Capítulo sea realizada por un vendedor ambulante o por quien ejerza la buhonería en cantidades no significativas, la pena se reducirá de la mitad a dos tercios. La norma antes citada al referirse a “este Capítulo”

El Capítulo VI, Delitos contra la Propiedad Intelectual, artículo 279 del CP., entonces marca una limitante al *IUS PUNIENDI* del artículo 268 relacionado al delito de marcas ya que se desprende el elemento normativo de cantidades no significativas y por otro lado sujetos activos calificados tales como vendedor ambulante o buhoneros.

Esta redacción de atenuante para todos los delitos intelectuales es compatible precisamente con el artículo 61 del ADPIC., ya que como se observa el legislador toma en cuenta los criterios de escala comercial.

#### 3.4.2.- Sujetos del tipo penal objetivo del artículo 61 del ADPIC.

Con respecto a los sujetos se observa que no incluye ningún sujeto en específico. Lo que es cierto es que la teoría del delito como garantía penal en nuestro ordenamiento penal exige una acción que desemboca en un sujeto activo y uno pasivo.

Esto es así por tratarse de un tipo penal marco que le exige a Panamá por tratado que debe proteger la propiedad intelectual en Panamá. Lo importante es determinar concretamente para este tipo de delito es la autoría y la participación mediante la sustentación de la teoría del dominio del hecho y el iter criminis.

Siendo esto así podemos afirmar que el “sujeto pasivo es el Estado” y “el sujeto activo: Indeterminado singular” (Pabón, 2016, pág. 327). Es importante resaltar que la omisión de “el que” en la norma marco penal del ADPIC responde al mandato que el tratado hace a los Estados miembros de tipificar como penales los delitos contra la propiedad intelectual.

Esta situación no fue óbice para que nuestra legislación de marcas incluya “quién” o “a quién” refiriéndose a una conducta humana destinada a infringir las normas de derecho de propiedad intelectual.

#### 3.4.3.- Conducta típica.

La norma básica internacional, postula tanto la tipicidad objetiva como la subjetiva cuando identifica lo siguiente:

Artículo 61. (...) 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 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.

##### 3.4.3.1.- Falsificar

“Falta de verdad o autenticidad. Falta de conformidad entre las palabras, las ideas y las cosas.” (Ossorio, 2004, pág. 404) De la definición anterior se observa que en materia de propiedad intelectual la acción recae sobre los bienes intangibles, es decir, para la propiedad

industrial en general incluyendo las marcas. Es colocar en el mercado un producto anunciándolo con una marca registrada con el fin doloso de obtener beneficios de un producto no original perjudicando al titular de la marca y al consumidor.

Tenemos por otro lado, que con la conducta falsificar el sujeto activo de la acción penal aunque indeterminado en la ley marco puede desarrollar un perfil criminológico de “falsificador: Quien lleva a cabo una falsificación (v.), con dolo y fines lucrativos para el autor o perjudiciales de otro modo para la víctima”, al igual que “falsificar: Realizar una falsificación (v.)” y “falso Adjetivo. Opuesto o contrario a la verdad; inexacto, incierto. Ilegal o imitación de lo legal. Simulado, fingido (...)” (Ossorio, 2004, pág. 405)

La relevancia está en que la ley marco de observancia de los derechos intelectuales divide entonces los actos de infracción de “falsificar” para la propiedad industrial exclusivamente ya que la propia norma indica el objeto de la acción que sufrirá el daño o destrucción protegida en el tipo penal es la marca al señalar el artículo 61 “falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio”.

Así pues afirma Roxin:

Al tipo objetivo pertenece siempre la mención de un sujeto activo del delito, de una acción típica y por regla general también la descripción del resultado penado. Así p.ej., en el 303, un tipo estructurado de modo especialmente sencillo (el que... dañe o destruya una cosa ajena”), el vocablo “el que” caracteriza al sujeto activo, mientras que la acción y resultado se describen como el daño o destrucción de un determinado objeto de la acción (aquí: una cosa ajena). Según que cualquiera pueda ser el autor de un delito (como ocurre en los tipos que comienzan como “el que”) o que la autoría esté limitada a determinados grupos de personas (como en los delitos de funcionarios, 331 ss.) se distinguen entre delitos comunes y delitos especiales. (Roxin, 1997, pág. 304)

Podemos afirmar entonces que el objeto material del tipo objetivo en cuanto a falsificar es la marca para el artículo 61 del ADPIC, la cual se recoge en el artículo 268 de nuestro código

penal. Sin embargo, el propio artículo 61 del ADPIC (ley 23 del 15 de julio de 1997), señala “podrán prever la aplicación de procedimientos y sanciones penales en otros casos de infracción de derechos de propiedad intelectual”, lo que significa que se incluyen los signos distintivos y las invenciones que están recogidas en las secciones 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del ADPIC, incluyendo en su artículo 1 numeral 3 la convención de Paris, Berna, Roma y el Tratado de Propiedad Intelectual respecto de los circuitos integrados.

El artículo 61 del ADPIC., refiere a la falsificación dolosa de marcas y habla de “casos” haciendo alusión a todo el proceso de falsificación que después nuestra legislación reconoce falsificar y agrega comercializar en todas sus modalidades. Esto es así porque la falsificación de un producto es todo un proceso de manufactura ilícito hasta que llegue al consumidor final.

La cadena de comercialización ilícita está reconocida en nuestra legislación civil del marcas que señala:

Artículo 73. El artículo 164 de la Ley 35 de 1996 queda así: Artículo 164. Del uso indebido de una patente de invención, modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial, marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda, indicación geográfica, indicación de procedencia y denominación de origen, son responsables el fabricante, el introductor, el expendedor y todas las personas que, de una u otra forma, hayan participado hasta su comercialización. Por consiguiente, incurrirán en uso indebido de Derechos de Propiedad Industrial:

1. Los que fabriquen o elaboren productos amparados por una patente de invención o un registro de modelo de utilidad, sin consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
2. Los que ofrezcan en venta, o pongan en circulación, productos amparados por una patente de invención o por un registro de modelo de utilidad, a sabiendas de que fueron fabricados o elaborados sin consentimiento del titular de la patente o registro, o sin la licencia respectiva;

3. Los que utilicen procesos patentados, sin consentimiento del titular de la patente o sin la licencia respectiva;
4. Los que ofrezcan en venta, o pongan en circulación, productos que sean resultado de la utilización de procesos patentados, a sabiendas de que fueron utilizados sin el consentimiento del titular de la patente o de quien tenga licencia de explotación;
5. Los que fabriquen, importen, vendan, ofrezcan en venta o pongan en circulación productos que reproduzcan o incorporen modelos o dibujos industriales protegidos o cuya apariencia ofrezca una impresión general igual a la del modelo o dibujo industrial protegido, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva;
6. Los que falsifiquen o adulteren, de alguna manera, una marca o expresión o señal de propaganda;
7. Los que en sus propios productos o artículos de comercio, o en servicios, rótulos o avisos comerciales, utilicen una marca, un nombre o denominación comercial, idéntico o sustancialmente parecido al que pertenezca a otra persona para productos o servicios relacionados con esta;
8. Los que, de cualquier modo, hagan uso de marcas, nombres comerciales, en que de modo patente se manifieste la intención de imitar, por cualquier concepto, una marca, nombre comercial, registrado a favor de otra persona;
9. Los que vendan, ofrezcan en venta, o consientan vender o poner en circulación, artículos o servicios que lleven marcas falsificadas o fraudulentamente aplicadas, y los que distinguan sus establecimientos comerciales o fabriles, utilizando rótulos, papelería y demás distintivos que lleven marcas, nombres comerciales, falsificados o fraudulentamente aplicados;

10. Los que utilicen una marca idéntica o similar a grado de confusión a una marca famosa o renombrada para identificar y comercializar cualquier producto o servicio; o una marca idéntica o similar a grado de confusión a una marca notoria para identificar y comercializar productos o servicios determinados de acuerdo con el grupo de consumidores al que va dirigido;

11. Los que marquen o hagan marcar artículos con designaciones o rótulos falsos, respecto de su naturaleza, calidad, cantidad, número, peso o medida, o del país de procedencia o fabricación, o usen las denominaciones de marca registrada o las iniciales equivalentes, M.R. o R., cuando la marca no estuviere registrada;

12. Los que, a sabiendas, vendan u ofrezcan en venta artículos o servicios con falsas indicaciones, a las que se refiere el numeral anterior;

13. Los que, de algún modo, usen una marca amparando con ella términos de comparación de otra marca, cuyos productos o servicios sean similares o idénticos, con el solo propósito de diluir o destruir la fuerza distintiva o el valor comercial de dicha marca, causando con ello perjuicio a su propietario;

14. Los que designen un producto del mismo tipo de los protegidos por una indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen registrada sin tener derecho a hacerlo. Incluyendo el uso de una indicación o denominación de origen que se hiciera en la publicidad y en cualquier documentación comercial relativa a la venta, exposición u oferta de productos o servicios;

15. Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una indicación geográfica o indicación de procedencia o denominación de origen registrada, sin tener derecho a usarla y sin que esta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la indicación geográfica o de procedencia o denominación de origen;

16. Los que empleen indicaciones geográficas o de procedencia o denominaciones de origen registradas que identifiquen vinos y bebidas espirituosas sin tener derecho a usarlas, aun cuando se acompañe de términos como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otros análogos, e incluso cuando se indique el verdadero origen del producto;

17. Los que utilicen sin la autorización del titular de la marca registrada o nombre comercial, como un nombre de dominio, dirección de correo electrónico, nombre o designación en medios electrónicos u otros similares empleados en los medios de comunicación electrónica, cuando fuere evidente que son destinados a usarse con relación a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca o el nombre comercial, o para productos o servicios conexos.

La importancia de la tipicidad de responsabilidad civil objetiva en materia de propiedad industrial permite conceptualizar la comercialización de productos y servicios violatorios de la propiedad intelectual al señalar: “son responsables el fabricante, el introductor, el expendedor y todas las personas que, de una u otra forma, hayan participado hasta su comercialización”.

Es pues el fin de protección de la norma evitar la comercialización ilícita que incluye al falsificador de la marca y se identifican como sujetos como el fabricante, introductor, expendedor, y personas que hayan participado en su comercialización lo que excluye sin lugar a dudas a los consumidores en esta cadena de comercio ilícito.

Nuestro código penal en el artículo 16 señala:

Artículo 16. Ningún hecho será considerado delito en base a la analogía. La interpretación extensiva y la aplicación analógica solo son posibles cuando beneficien al imputado.”

Como quiera que la conducta típica es falsificar para los “casos de falsificación dolosa de marcas”, estos casos ya están tipificados en la ley 61 de 2012 de propiedad industrial que trata la propiedad industrial. Lamentablemente, el tipo penal del artículo 268 no da paso a

una clasificación de casos como lo hace la ley especial en su artículo 164 de que los denomina usos indebidos de marcas.

Nuestra legislación penal actual puede apoyarse en la ley especial para identificar los casos y los sujetos que participan en la comercialización bajo el principio de interpretación extensiva y la analogía que beneficien a el imputado.

La clasificación de casos antes mencionada es totalmente congruente con el ADPIC., y en su artículo 61 que enmarca la ley penal marco de los delitos intelectuales que como fuente primaria en adición a la analogía son formas adecuadas con el artículo 164 de la Ley 35 de 1996, Modificada por la Ley 61 del 2012, para dar el alcance al artículo 268 del Código Penal que excluye al consumidor de todos los casos.

#### 3.4.3.2- Piratear.

Con respecto a esta conducta la podemos definir como “En sentido propio quiere decir ejercicio de piruta (v.), robo o presa que hace el pirata; robo o destrucción de los bienes de otro.” (Ossorio, 2004, pág. 729)

Como se observa en el artículo 61 del ADPIC, la norma refiere a piratería lesiva del derecho de autor, es decir, que el objeto material del tipo penal por piratería es el derecho de autor, sin embargo el concepto piratear no está tipificado como tal en nuestra legislación penal sino más bien refiere a conductas que violen los derechos morales o patrimoniales del autor tales como distribuir, almacenar, importar, exportar reproducciones ilícitas de obras protegidas tal como lo recoge la ley 64 del 2012 de derecho de autor.

En ese sentido lo fundamental es la división que resulta necesaria puntualizar en esta investigación en torno a dividir las dos grandes ramas de la propiedad intelectual divididas en propiedad industrial y derecho de autor. El artículo 61 del ADPIC (ley 123 de 15 de julio de 1997) protege a nivel penal a la propiedad intelectual en todas sus categorías.

Actualmente, como definimos en nuestro apartado de aspectos criminológicos a nivel internacional el término piratería incluye todas las formas de violentar la propiedad intelectual según la UNESCO.

#### 3.4.4.- La marca como objeto material del tipo objetivo

Como hemos indicado el objeto del tipo penal y así lo es también en el artículo 268 de nuestro código penal es la marca, este tipo especial de signo pertenece al grupo de los signos distintivos descritos en la Ley 35 de 1996 en concordancia con la Ley 61 del 2012 que refiere a la propiedad industrial.

Afirma, Riofrío, (2014)

Conviene iniciar este estudio delineando una noción genérica de signo distintivo, que nos permita luego determinar cuál es el universo de signos que estudiaremos. Una buena definición, en este sentido, es la que nos da la Real Academia Española, que señala que signo es un objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o convención, representa o sustituye a otro. De la definición podemos extraer los elementos esenciales del signo, a saber: (i) es algo: un objeto, fenómeno o acción material; (ii) que alude a otra cosa, como un producto o servicio; (iii) que sirve para distinguir esa cosa de otras; (iv) frente al público. Si faltara un solo elemento de estos cuatro, aquello no sería signo, y si algún día lo fue, dejaría de serlo. (pág. 192)

Los signos distintivos incluyen las marcas, los nombres comerciales, las expresiones o señales de propaganda y las indicaciones geográficas o de procedencia. De allí entonces la doctrina ha agrupado estos bienes intangibles en “la teoría de los signos distintivos” (Riofrío, 2014, pág. 192), por tener en común que son signos que aluden a productos y servicios con el fin de distinguir un origen empresarial y calidad de productos y servicios en la mente del público consumidor.

Cuando se habla de una marca se habla de un signo capaz de distinguir un producto o servicio en el mercado sin que existan riesgos de confusión en el público consumidor.

La ley 35 de 1996, define la marca como:

“Artículo 89. Para los efectos de la presente Ley, se entiende por marca, todo signo, palabra, combinación de estos elementos o cualquier otro medio que, por sus caracteres, sea susceptible de individualizar un producto o servicio en el comercio.”

Nuestra legislación conceptualiza la marca como un signo describiéndolo como una palabra, lo que se conoce como marca denominativa, un diseño que se conoce como una marca de diseño y una marca mixta que se conoce como la combinación de palabras con diseños. Sin embargo, la ley exige que este signo tenga caracteres específicos que sirvan para individualizar el producto o servicio que se trate para cumplir su función de distintividad en el mercado. Para entender el objeto material del delito de marcas se hace indispensable conocer la siguiente clasificación básica que da cuenta de los caracteres a que se refiere la norma de propiedad industrial al definir la marca para completar el tipo penal marco del ADPIC.

Afirma (Fletcher, 2013, pág. 54), para el caso exclusivo de la clasificación de las marcas lo siguiente:

#### CONCEPTO DE MARCA

Se entiende por *Marca*: todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa, individual o social, de los de otra.

Artículo 89: Se entiende por marca, todo signo, palabra, combinación de estos elementos o cualquier otro medio que, por sus caracteres, sea susceptible de individualizar un producto o servicio en el comercio.



## TIPOS DE MARCAS

- De acuerdo a su fuerza distintiva

- ◆ Marcas de Fantasía o Caprichosas

Son palabras sin significación inicial o cuyo significado los consumidores desconocen.

Ejemplos

SKECHERS	para zapatillas
CHEVRON	para gasolina
LG	para computadoras

- ◆ Marcas Arbitrarias;

Es la que está conformada por una o más vocablos o términos que ya existen o que tienen un significado en el lenguaje. Pueden ser aplicados arbitrariamente a productos o servicios que no guarda relación alguna con su significado.



- ◆ Marcas Evocativas o Sugestivas;

Está constituida por una denominación que sugiere o evoca en la mente del consumidor algunas de las cualidades, aplicaciones o funciones de los productos o servicios respectivos sin llegar a hacer una denominación descriptiva o genérica.

CELUMAX	para celulares
DECORAMICA	para cerámicas

CHOCO

chocolate

◆ Marcas Descriptivas;

Son las que hacen referencia a las características, cualidades, aplicación o función, usos, modo de empleo, ingredientes, composición, efectos y otras propiedades a las cuales se aplican.

Son marcas informativas de alguna propiedad o efecto del producto o servicio distinguido.

JABON ESPUMOSO

para detergentes

SUAVE ANDAR

para calzados

◆ Marcas Genéricas;

Una denominación es genérica en relación con un producto determinado, cuando originalmente designa o con posterioridad llega a designar el género del producto al que pertenece. Es decir, que una denominación es genérica cuando ella es la forma habitual o común de designar un producto.

Pampers

Kotex

Tinaco

Gillette

• Por su forma

Denominativas

**PALMOLIVE**

las palabras

Figurativas



los diseños

Mixtas



denominativas con figurativas

Tridimensionales



los envases

- Marcas No tradicionales

- ◆ SONORA O AUDITIVA;

Son las constituidas por un sonido o una combinación de sonidos suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Por ejemplo: Una *melodía*, cuyas *notas musicales*, pueden ser representadas *en un pentagrama*.

- ◆ OLFATIVAS

Es aquella constituida por un olor lo suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica, por ejemplo un olor que pueda estar representado por una fórmula química o un análisis químico gráficamente expresado, una descripción en palabras, el depósito de una muestra o una combinación de los medios anteriores.

- ◆ GUSTATIVAS

Se refieren a un sabor que sea distintivo en relación a un producto y servicio.

- Por su función

- ◆ Marcas de Productos

Signo usado por un productor, fabricante o comerciante en sus productos, naturales o manufacturados, o usados en relación con la comercialización de productos.

Las Marcas de Productos se encuentran comprendidas en las clases: 1 a la 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

#### ◆ Marcas de Servicios

Signo utilizado por empresas que suministran servicios para identificarlos y distinguirlos en el mercado.

POR EJEMPLO: RESTAURANTES, COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE AÉREO, AGENCIAS DE TURISMO, ALQUILER DE AUTOMÓVILES, LAVANDERÍAS TINTORERÍAS, SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS, ENSEÑANZA Y FORMACIÓN PERSONAL, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y NEGOCIOS.

Las Marcas de Servicios, incluidas en las clases 35 a la 45 de la Clasificación Internacional.

La citada clasificación si bien no es tema de discusión en la esfera penal la misma permite entender que las marcas deben tener distintividad propia y mandar al consumidor una relación calidad – origen que le permita adquirir un producto en el mercado sin errores y sin confusiones.

Lo cierto es que, la clasificación tiende a agrupar los tipos de marcas y determinar su grado de distintividad que utiliza el registrador marcario para poder otorgar el título de propiedad del bien intangible llamado marca.

Uno de los temas más relevantes para este punto es determinar si el signo fue falsificado o no confrontado en la etiqueta del certificado de registro que da un derecho adquirido de titularidad marcaria y el tipo de marca objeto de valoración que permita al juzgador juzgar la falsificación de forma adecuada cuando confronte el producto o el servicio falsificado versus la marca.

#### 3.4.4.1- Propiedad de las marcas.

El ADPIC en su artículo 1 “Naturaleza y Alcance de las Obligaciones” en su numeral 2 recoge el concepto de “propiedad intelectual” para referir al derecho de autor y la propiedad industrial. En ese orden de ideas debemos partir que el derecho de propiedad industrial nace a la vida jurídica con su título de propiedad que se llama certificado de registro de marca.

La relevancia penal es que como para todos los delitos patrimoniales es menester acreditar la propiedad y preexistencia de la cosa, la propiedad intelectual no escapa de esa realidad por lo que es indispensable la existencia del título que represente la marca.

Para que la jurisdicción penal proteja a un titular se debe acreditar el certificado de la marca vigente y debe de corresponder al producto o servicio en la clasificación marcaria que se alega infringido.

Señala el artículo 96, de la Ley 35 de 1996:

Artículo 96. El derecho al registro de una marca se adquiere por su uso. El derecho a su uso exclusivo se adquiere por su registro. Los efectos y alcances de los derechos conferidos por el registro están determinados por la presente Ley.

Tanto el artículo 61 del ADPIC como fuente directa de interpretación del artículo 268 del CP., castigan la marca falsificada pero bajo la condición de la ley especial que exige su registro ante la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial, DIGERPI, del Ministerio de Comercio E Industrias.

Como observamos en la clasificación de marcas anterior, el aspirante a un bien intangible como la marca debe someterse a un proceso administrativo extenso para obtener su registro y mientras sea titular de ese registro tiene derecho a la protección penal.

Es muy importante tanto para el juzgador como para el agente instructor identificar con claridad el título de propiedad que se aduce infringido con respecto al servicio o producto tildado de falsificado para acreditar así la violación al objeto material del tipo que descansa en la marca.

De allí entonces deben observarse las reglas contenidas en los artículo siguientes de la Ley 61 del 2012, que modificó la Ley 35 de 1996, para verificar el certificado de registro de marca que da la propiedad marcaria que se señala infringida penalmente.

a.- Las no reivindicaciones marcarias.

El artículo 92 de la Ley 35 de 1996, recoge el concepto de las no reivindicaciones que deben de ser observadas de manera detallada en el certificado de registro de la marca.

Artículo 92. Cuando la etiqueta o el logo de una marca contenga términos o signos de uso común o corriente, en la industria, el comercio o en las actividades de servicios, la protección se extenderá únicamente a las palabras, leyendas o signos que la caracterizan.

La no reivindicación en una marca mencionada en el certificado de registro consiste en que la palabra, diseño o combinación de ambas no es de uso exclusivo del titular por afectar prohibiciones absolutas de registro, específicamente nombres genéricos de productos y servicios que quedarán excluidos del derecho de propiedad industrial pese a que aparezcan insertos en la etiqueta de la marca.

En este orden de ideas los certificados de registro pueden ser combinados con palabras, signos o logos genéricos lo que no significa que el derecho de propiedad de la marca se extienda a esos términos. El certificado de registro puede contener menciones de no reivindicación o bien no decirlas pero la ley limita el alcance del registro lo que excluye la protección penal ya que el artículo 92 de la Ley 35 de 1996, se encuentra en relación directa con el concepto de prohibiciones absolutas de registro 91 numeral 2 de la Ley 61 del 2012, que señala:

Artículo 38. El artículo 91 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 91. No pueden registrarse como marcas ni como elementos de estas:

1. (...)

2. Las que consistan, en conjunto, en indicaciones descriptivas de la naturaleza, características, uso o aplicación, especie, calidad, cantidad, destino, valor, del lugar de fabricación o de origen, o de la época de producción, del producto o de la prestación del servicio de que se trate, así como las expresiones que constituyan la denominación usual o genérica del producto o servicio. Se exceptúan las marcas descriptivas o genéricas que hayan llegado a ser distintivas o singulares por el uso, y las marcas colectivas o de certificación en lo que se refiere al lugar de fabricación o de origen y de acuerdo con los términos que reglamentariamente se establezcan.

El juez penal al momento de valorar el certificado de registro de una marca como objeto material del tipo penal debe tener en cuenta que la ley penal no puede proteger un título que tenga prohibiciones absolutas de registro de marcas.

Afirma Camargo (2014)

El artículo 96, que ya hemos reseñado señala, el derecho al registro de una marca se adquiere por su uso y el derecho a su uso exclusivo se adquiere por su registro, en ambos casos con fecha anterior a la solicitud de registro impugnada, lo que en concordancia con el artículo 77 del Decreto Ejecutivo No. 7 de 1998, que reglamenta la ley de propiedad industrial, exige tener un mejor derecho sobre la misma, situación que varía dependiendo del tipo de prohibición legal que se invoque como sustento de la demanda de oposición, consagradas en el artículo 91 de la Ley, ya que en el caso de las prohibiciones de carácter relativa que protegen los derechos de terceros, será una exigencia acreditar la legitimación en la causa, mientras que las prohibiciones de carácter absoluta entendido como aquellas las que afectan a la colectividad, a la sociedad en general, a la moral y a las buenas

costumbres, toda persona con capacidad jurídica y procesal está legitimada para presentar la demanda de oposición. (pág. 77).

Es evidente con lo citado que la ley concede no solo el deber del juzgador penal de atender el artículo 92 por contener la marca prohibiciones absolutas de registro sino también permite que cualquier persona pueda demandar judicialmente la cancelación del certificado de registro por vulnerar el orden del mercado.

b.- Productos registrados, etiqueta y clases.

La Ley 61 de 2012 establece un principio de especificidad y delimitación sobre las marcas cuando señala:

Ley 61 de 2012, Artículo 39. El artículo 93 de la Ley 35 de 1996 queda así: Artículo 93. En cada solicitud solo podrá pedirse el registro de una marca, y esta comprenderá productos o servicios incluidos en una o varias clases, debidamente especificados. Efectuado el registro, no podrán incluirse nuevos productos o servicios para su protección, pero sí podrán limitarse los productos o servicios cuantas veces se solicite. En el caso de nuevos productos o servicios, deberá presentarse una nueva solicitud de registro.

En este caso, el certificado de registro debe especificar los productos o servicios en sus respectivas clases marcarias conforme al Arreglo de Niza de la Clasificación marcaria internacional.

Esto reviste gran importancia ya que en la práctica el titular del derecho industrial puede sufrir una falsificación de su marca pero los productos protegidos y la clase marcaria no coinciden con el producto o servicio que se señala falsificado.

Muchas veces se hacen peritajes sobre las muestras de productos originales contra productos falsos sin analizar los caracteres del signo registrado que es lo penalmente relevante. La

norma indica que “no podrán incluirse nuevos productos o servicios para su protección” lo que excluye de manera irrefutable la protección penal.

En ese mismo orden de ideas en atención al título de la marca es indispensable la verificación de la clasificación de la marca en el certificado para acreditar la propiedad tal como lo señala el artículo 41 de la Ley 61 del 2012: Artículo 41. El artículo 94 de la Ley 35 de 1996 queda así:

Artículo 94. Las marcas se registran en relación y según el sistema vigente de Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (Clasificación de Niza), aprobado en la Conferencia Diplomática de Niza del 15 de junio de 1957, revisada en Estocolmo en 1967 y en Ginebra en 1977. Cualquier duda respecto de la clase a que corresponde un producto o servicio será resuelta por la DIGERPI.

La clasificación internacional de marcas recoge las marcas por productos y servicios en el Arreglo de Niza, que no es más que las clases a que pertenecen las marcas y como éstas interactúan con los productos.

He indicado con anterioridad que, conforme a la teoría de los bienes intangibles, el bien mueble tangible coexiste con el bien intangible en razón al principio de información para el consumidor y para distinguir a los comerciantes unos de otros en el mercado. De esta manera los productos y servicios la ley los define y los clasifica para colocarle de esta forma a esos productos o servicios una marca que solicita un titular con el fin de proteger la inversión y clientela de su empresa.

#### Clasificación de Niza (10.<sup>a</sup> edición) TÍTULOS DE LAS CLASES PRODUCTOS

Clase 1. Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y

soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.

Clase 2 Pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

Clase 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.

Clase 4. Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; composiciones para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación.

Clase 5. Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Clase 6. Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos.

Clase 7 Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos; distribuidores automáticos.

Clase 8. Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; navajas y maquinillas de afeitar.

Clase 9. Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.

Clase 10. Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

Clase 11. Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración, secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.

Clase 12. Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

Clase 13. Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales.

Clase 14. Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.

Clase 15. Instrumentos musicales.

Clase 16. Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.

Clase 17. Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de materias plásticas semielaborados; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos.

Clase 18. Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas; bastones; fustas y artículos de guarnicionería.

Clase 19. Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

Clase 20. Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases.

Clase 21. Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases.

Clase 22. Cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas de navegación, sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases); materiales de acolchado y relleno (excepto el caucho o las materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

Clase 23. Hilos para uso textil.

Clase 24 Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama; ropa de mesa.

Clase 25. Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.

Clase 26. Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.

Clase 27. Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices murales que no sean de materias textiles.

Clase 28. Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos para árboles de Navidad.

Clase 29. Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

Clase 30. Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

Clase 31. Granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas; plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.

Clase 32. Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

Clase 33. Bebidas alcohólicas (excepto cerveza).

Clase 34. Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

## SERVICIOS

Clase 35. Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 36. Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.

Clase 37. Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.

Clase 38. Telecomunicaciones.

Clase 39. Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.

Clase 40. Tratamiento de materiales.

Clase 41. Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 42. Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

Clase 43. Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Clase 44. Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

Clase 45. Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades individuales.

La importancia práctica de este apartado para el análisis del delito de marcas es precisamente identificar que el signo está vinculado al producto o servicio que se tilda de espurio ya que en la práctica vemos querrelas penales e investigaciones basados en registros de marcas que no cubren los productos y servicios denunciados por el título de propiedad.

Si tomamos como ejemplo que la marca Universidad de Panamá UP, se encuentre registrada en la clase 41 para servicios educativos pero se detecta en el mercado que un comerciante está vendiendo artículos de vestir con la marca Universidad de Panamá UP, específicamente gorras, pantalones y camisas con la marca bordada debemos ver que el producto infringe la marca pero su alcance no está en la clase 25 que incluye artículos de vestir. En este caso la propiedad del título no alcanza a cubrir la infracción por lo que amerita y se justifica un minucioso estudio del título de propiedad de la marca.

#### 3.4.4.2- Riesgo de confusión y reglas de cotejo marcario.

Hemos indicado que al momento de acreditar el objeto material del tipo se hace necesario un análisis del signo registrado que está en la etiqueta de la marca en relación con el producto o servicio que se encuentra violando el tipo penal. El artículo 91 numerales 9 y 10 de la Ley 61 del 2012, recogen la regla del cotejo marcario a saber:

Artículo 38. El artículo 91 de la Ley 35 de 1996 queda así: Artículo 91. No pueden registrarse como marcas ni como elementos de estas:

9. Las que sean idénticas, semejantes o parecidas, en el aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, a otra marca usada, conocida, registrada o en trámite de registro por otra persona, para distinguir productos o servicios iguales, de la misma clase o similares a los que se desea amparar con la nueva marca, siempre que esa semejanza o identidad, de una y otra, sea susceptible de provocar en la mente del público errores, confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos productos o servicios, o a su procedencia. Salvo se soliciten con la autorización expresa del titular de la marca registrada. Los bienes o servicios no se considerarán como similares entre sí, únicamente sobre la base de que en cualquier registro o publicación se clasifiquen en la misma clase del Sistema de Clasificación de Niza. Los bienes o servicios no se considerarán disímiles entre sí, únicamente sobre la base de que en cualquier registro o publicación se clasifiquen en distintas clases del Sistema de Clasificación de Niza. En el caso de bienes o servicios conexos, la persona que se sienta afectada podrá oponerse al registro, con base en lo indicado en este numeral;

10. Las que sean iguales o semejantes a una marca famosa o renombrada en Panamá, registrada o no, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio; o las notorias en Panamá, para ser aplicadas a productos o servicios determinados de acuerdo con el grupo de consumidores al que van dirigidos, así como las que puedan causar dilución de una marca famosa o notoria;

Como regla de cotejo marcario es importante determinar la etiqueta frente al producto o servicio valorando los siguientes parámetros: aspecto ortográfico, gráfico, fonético, visual o conceptual, como lo detalla la norma.

Normalmente en los proceso penales la fiscalía de propiedad intelectual encuentra apoyo pericial en los examinadores de la DIGERPI a fin de que concluyan si el producto retenido o el servicio objeto del proceso contiene alguno de los aspectos antes mencionados y se explique la confusión al público consumidor en cuanto a confusiones, equivocaciones o engaños, respecto a esos productos o servicios, o a su procedencia.

Podemos señalar que si el objetivo es proteger al público consumidor como bien la norma lo indica no es viable plantear que el consumo de un producto falso sea una conducta penalmente relevante pues la propia norma preceptúa la presunción de riesgo de confusión si al momento de hacer la pericia coinciden algunos de los aspectos del cotejo marcario.

### 3.5 - Tipicidad Subjetiva del Artículo 61 del ADPIC.

#### 3.5.1.- Falsificación dolosa.

Como se ha indicado falsificar es lo opuesto o contrario a la verdad; inexacto, incierto. Ilegal o imitación de lo legal. Simulado, fingido y en consecuencia debemos definir el tipo de dolo que aplica en el delito de marcas.

El artículo 61 del ADPIC, exige el dolo en el delito de falsificación de marcas que según la doctrina pueden ser de tres clases: dolo directo de primer grado, dolo de segundo grado o de consecuencias necesarias y el dolo eventual.

Con respecto al dolo directo podemos indicar: “En esta modalidad de dolo el sujeto conoce perfectamente que su comportamiento causará un resultado lesivo para un bien jurídico y además desea conseguir dicho resultado” (Meini, 2020, pág. 130)

Según la definición más clásica, el dolo significa conocer y querer los elementos objetivos del tipo penal. Lo relevante para afirmar la existencia del dolo penal es, en esta construcción clásica del dolo, la constancia de una voluntad dirigida a la realización de la acción típica, empleando medios capaces para su realización. El concepto normativo del dolo está basado en el conocimiento de que la conducta que se realiza pone en concreto peligro el bien jurídico protegido, de manera que el dolo radica en el conocimiento del peligro concreto que la conducta desarrollada supone para el bien jurídico. El dolo, pues, está integrado por dos elementos, cognoscitivo y volitivo, que son el conocimiento de la significación antijurídica de la acción de su resultado y la voluntad de realizarla y de querer las consecuencias que se deriven de su comisión. Es decir, el dolo supone la

representación o conocimiento de un hecho, que comprende el conocimiento de la significación antijurídica de la acción y el conocimiento del resultado de la misma. (González, 2018)

Con respecto a la conducta falsificar que es la asociada a las marcas, el tipo subjetivo se acredita en dolo directo toda vez que, el que falsifica realiza la conducta humana de crear un producto con apariencia de original u ofrece servicios haciéndose pasar por el fabricante o comerciante legítimo en el mercado con el fin de captar los consumidores de esa marca lícita en el mercado y obtener beneficios económicos con productos de mala calidad.

El dolo de marcas reúne los requisitos de conocimiento y voluntad que consiste en el ataque planeado que inicia en escoger la marca a falsificar lesionando al titular del derecho de propiedad industrial y posterior a eso dirigirlo al grupo de consumidores que esa marca acapara en el mercado con el fin de lucrar ilícitamente con las consecuencias necesarias de destruir el mercado formal que es el orden económico protegido por el Estado.

El lucro ilícito destruye de esta forma el buen nombre de la marca porque al tratarse de productos y servicios de mala calidad generarán un daño en el consumidor y que éste de manera inmediata asociará esa mala calidad con esa marca y deja de comprarla. Ante el abandono del consumidor de la marca que consumía con frecuencia la empresa quiebra y la inversión se retira del estado generando un efecto en cadena en la economía nacional.

Tenemos también el dolo en segundo grado o de consecuencias necesarias.

“En esta modalidad de dolo el sujeto activo sabe que su comportamiento ocasionará necesariamente resultados lesivos a bienes jurídicos y lo realiza aún cuando la finalidad no sea causarlos. (...) Desde este punto de vista, el dolo de segundo grado o dolo de consecuencias necesarias se regula también en el artículo 27 CP en la frase “quién quiere el resultado del hecho legalmente descrito” (Meini, 2020, pág. 131)

Frente al dolo en segundo grado soy de la opinión que el acto de falsificar un producto en principio es de dolo directo. Sin embargo, podría existir dolo en segundo grado en los casos de falsificación de cigarrillo o medicamentos por ejemplo que afectan la salud pública.

En estos casos el autor quiere vender productos falsos y sabe que el producto que va a vender es dañino para la salud capaz de causarle la muerte a cualquier consumidor por consecuencias secundarias pero acepta el posible desenlace fatal que se producirá necesariamente por la venta de productos de consumo humano falsificados pero son las consecuencias necesarias para vender medicamentos falsificados, lo acepta y consuma el hecho.

Nuestra legislación penal en el artículo 278 recoge una fórmula de dolo en segundo grado para el delito de marcas:

Artículo 278. Quien incurra en cualquiera de las conductas tipificadas en los artículos 267, 268, 269, 270, 271, 272 y 273 de este Código, que ponga en peligro la salud pública, la pena le será aumentada de una sexta a una tercera parte.

Con respecto al tercer tipo de dolo, el dolo eventual tenemos las siguientes definiciones:

Actúa con dolo eventual quien sabe que es posible que su comportamiento produzca resultados lesivos para bienes jurídicos protegidos y, no obstante, continúa actuando, lesionando el bien jurídico protegido. El art. 27 CP describe esta situación: el dolo eventual el sujeto se representa la posibilidad de causar el resultado y lo acepta. En esta modalidad de dolo el elemento cognoscitivo tiene una presencia más importante que el elemento volitivo. (Meini, 2020, pág. 131)

Concorre dolo eventual cuando el sujeto, conociendo la probabilidad de producción de los elementos de otro tipo delictivo -distintos de aquél que pretende cometer-, pese a ello actúa, asumiéndolos junto a la consecución del fin propuesto. (González, 2018)

De la definición ofrecida se entiende que el dolo eventual son hechos eventuales aceptados por su autor que se encuentran insertos en la ejecución de un delito con dolo directo y calculados en el plan original.

Afirma Roxin,

Ejemplo 6. K y J quería robar a M. Decidieron estrangularlo con una correa de cuero hasta que perdiera el conocimiento y sustraerle entonces sus pertenencias. Como se percataron de que el estrangulamiento podría conducir en determinadas circunstancias a la muerte de M, que preferían evitar, resolvieron golpearle con un saco de arena en la cabeza para hacerle perder la conciencia de ese modo. Durante la ejecución del hecho reventó el saco de arena y se produjo la pelea con M. Entonces K y J recurrieron a la correa de cuero que habían llevado por si acaso. Hicieron un lazo en torno al cuello de M y tiraron de ambos extremos hasta que aquel dejó de moverse. Acto seguido se apoderaron de las pertenencias de M. A continuación le surgieron dudas sobre si M estaría aún vivo y realizaron intentos de reanimación, que resultaron inútiles. (Roxin, 1997, pág. 424)

¿Existe aquí una muerte doloso-eventual y por tanto un asesinato o solo homicidio imprudente? Para responder esta cuestión se ha de recurrir a la diferencia material que existe entre dolo e imprudencia y que se caracterizó señalando que el dolo es “la realización del plan”, mientras que la imprudencia consciente es solo negligencia o ligereza. Si se parte de este criterio directriz, se puede reconocer que se trata aquí de un caso límite, pero que hay que ubicar (precisamente aún) en el dolo eventual. Pues los sujetos no actuaron de manera descuidada e irreflexiva, sino que, se dieron cuenta de que su actuación podría conducir fácilmente a la muerte de M y precisamente por eso renunciaron a ese plan. Cuando después, al fracasar el plan sustitutivo, volvieron al proyecto original, se arriesgaron conscientemente a la muerte de M, por muy desagradable que les resultara tal consecuencia. “Incluyeron en su cálculo” la eventual muerte de la víctima, la hicieron parte integrante de su plan y, en esa medida, la “quisieron”. (Roxin, 1997, pág. 425)

Analizando las definiciones anteriores y tal como lo manifiesta Roxin, el dolo eventual es un cálculo, un por si acaso dentro de un plan.

“Pues el dolo, como voluntad de la acción realizadora del plan, precisamente no es eventual o condicionado, si no por el contrario, incondicional, puesto que el sujeto quiere ejecutar su proyecto incluso al precio de la realización del tipo (o sea bajo cualquier eventualidad o condición”). Únicamente la producción del resultado, no el dolo, depende de eventualidades o condiciones inciertas” (Roxin, 1997, pág. 426).

Para Roxin, el concepto de dolo eventual o condicionado a su manera de ver es una clasificación incorrecta ya que estaríamos hablando de una voluntad condicionada que no sería dolo en lo absoluto.

Sería por tanto más correcto hablar de un dolo sobre la base de hechos de cuya inseguridad se es consciente. No obstante, por razones de tradición, se mantendrá el concepto generalizado de “dolo eventual o condicionado”. Esto es inocuo si se tiene claro que un dolo condicionado según el uso preciso del lenguaje, en el sentido de una voluntad condicionada, no es aún un dolo jurídicopenalmente relevante en lo absoluto. (Roxin, 1997, pág. 426)

En propiedad intelectual siempre se ha discutido el dolo eventual como forma de explicar la conducta del consumidor que compra productos falsificados ya que se le exige al consumidor una debida diligencia en su actuar porque podía prever como posible que lo que consumía era un producto falsificado. Este error muy cometido por el agente instructor se aleja del concepto de lo que es dolo eventual ya que como bien señala Roxin el dolo eventual mal enunciado es un dolo sobre hechos inciertos que son eventuales en la ejecución del plan para la consumación del delito pero consciente por su autor que a nuestro criterio no aplica en el delito de marcas falsificadas.

Nuestro código penal recoge el dolo eventual en el artículo 27 del Código penal que señala:

Artículo 27. Actúa con dolo quien quiere el resultado del hecho legalmente descrito, y quien lo acepta en el caso de representárselo como posible.

La doctrina ha clasificado tres teorías para el dolo eventual: teoría del consentimiento, teoría de la representación y una teoría ecléctica que recoge el consentimiento y la representación.

Afirma González (2018)

Tesis ecléctica: combinación de la tesis de la probabilidad y del consentimiento

Esta orientación ecléctica combina la condición de que el sujeto conozca o se represente la existencia de un peligro serio e inmediato de que se produzca el resultado delictivo y de que, además, se conforme con tal producción, asumiendo la eventualidad del mismo, induciendo esa aceptación por vía indiciaria.

Existe dolo eventual cuando el sujeto agente no sólo se representa la posibilidad de que se produzca la muerte (teoría de la probabilidad), sino que además la acepta para el caso de que tenga lugar (teoría del consentimiento).

La construcción del dolo eventual se debe a la doctrina científica y se refiere a aquellos supuestos en los que el agente no quiere directamente el resultado, sin embargo, realiza los actos que deberían tener por finalidad aquel de forma voluntaria y consciente, sin que le importe la realidad de su producción con una alta probabilidad (teoría de la representación) o aprobando en última instancia que aquél se produzca (teoría del consentimiento).

La posición ecléctica conjuga la tesis de la probabilidad con la del consentimiento considerando que el dolo eventual exige la doble condición de que el sujeto conozca o se represente la alta probabilidad o riesgo serio y elevado de producción del resultado, que su acción contiene y, además, que se conforme, asuma o acepte esa eventualidad decidiendo ejecutar la acción.

Al analizar el concepto del dolo eventual sostengo que la misma no aplica en el dolo del delito de marcas porque el dolo es solo directo. Al observar el plan que explica el dolo en la falsificación de productos y servicios regularmente no existe eventuales hechos que sean previsibles y aceptados dentro de la conducta de falsificar. Lo que si se observa es que en productos para el consumo humano hay un dolo en segundo grado de consecuencias necesarias al afectar la salud pública.

Como último punto hay que precisar que el delito de marcas es doloso y hay que separar conceptualmente el dolo eventual, artículo 27 CP de la culpa consciente, artículo 28 CP., con el fin de delimitar el tipo subjetivo de falsificar una marca.

Afirma Roxin, (1997)

Quién incluye en sus cálculos la realización de un tipo reconocido por él como posible, sin que la misma le disuada de su plan, se ha decidido conscientemente aunque solo para el caso eventual y a menudo en contra de sus propias esperanzas de evitarlo, en contra del bien jurídico protegido por el correspondiente tipo. Esta decisión por la posible lesión a bienes jurídicos protegidos es la que diferencia al dolo eventual en su contenido de desvalor de la imprudencia consciente y la que justifica su más severa punición. Cuando p. ej. alguien, a pesar de la advertencia de su acompañante, adelanta de manera arriesgada y provoca así un accidente, este accidente no estará causado por regla absolutamente general dolosamente, sino sólo por imprudencia consciente, aunque el sujeto, hasta aquí como en el caso de la correa de cuero, conocía las posibles consecuencias e incluso se le había advertido de ellas. La diferencia radica sin embargo en que el conductor, en tal situación y pese a su conciencia del riesgo, confía en poder evitar el resultado mediante su habilidad en el volante, pues de lo contrario desistiría de su actuación, porque él mismo sería la primera víctima de su conducta. Esta confianza en un desenlace airoso, que es más que una débil esperanza, no permite llegar a una decisión en contra de un bien jurídico protegido. (pág. 425)

Muchos casos de falsificación de marcas relacionados con azafatas o nacionales o extranjeros que ingresan al territorio nacional en los aeropuertos y que han comprado artículos en cantidades no significativas en el extranjero, se le atribuye el delito de marcas bajo una teoría de dolo eventual que no cabe para este tipo de delitos sumado a que la conducta de consumir y la posesión de productos falsos no es una conducta penalmente relevante, violando el principio de legalidad "nullum crimen sine lege", conforme al artículo 4 del Código Penal.

Para que esta conducta de consumo sea delito debe ser típica, antijurídica y culpable tal como lo establece el artículo 4 y 13 del código penal y ante la ausencia de dolo y de las conductas consumir y estar en posesión de marcas falsas, se está teniendo como delito un hecho que no lo es al condenar a consumidores por el delito de marcas.

Afirma Bacigalupo (2001),

Sería erróneo querer deducir de las expresiones “a sabiendas” la exclusión del dolo eventual, pues como es sabido el dolo eventual no es un problema del elemento cognitivo del dolo, del saber del autor, sino, en todo caso, del elemento volitivo del mismo (cuya autonomía conceptual está hoy fuertemente cuestionada en la teoría y prácticamente renunciada en la jurisprudencia).

Como lo indica Zapater, el delito de marcas no tiene forma de dolo eventual porque no hay hechos eventuales que puedan ser aceptados por el autor para la ejecución del delito de falsificación de marcas. El consumidor solo compra un producto o adquiere un servicio y esa posesión por compra exime al consumidor de cualquier delito por la teoría del riesgo de confusión desarrollada anteriormente.

El acto de falsificar se comete con dolo directo que como hemos explicado las fases de este delito inician en la creación del producto falso, su circulación, importación, colocación en el mercado en puntos de distribución normalmente clandestinos para que llegue al consumidor final.

El dolo como señaló Roxin es la explicación de un plan y en ese sentido el acto de consumir no revierte plan alguno que pueda justificar dolo. A mi criterio el acto de consumo de un producto falso a nivel subjetivo puede ser una culpa consiente o una culpa inconsciente y que en cualquier caso escapa de la protección penal bajo el principio de la última ratio contenida en el artículo 3 del código penal.

### 3.5.2.- Escala Comercial como lesión penalmente relevante.

Como ya se ha indicado un falsificador tiene como finalidad fabricar un producto falso para que posteriormente sea comercializado en este caso y normalmente por un comerciante para que éste coloque el producto ilegal al consumidor. Como un elemento de análisis fundamental resulta el concepto de “escala comercial” dentro de la tipicidad penal marco de los delitos contra la propiedad intelectual en general.

Indica Niembro (2013), sobre este punto.

El objeto y fin del artículo 61 es evitar la creación de impedimentos que tengan como consecuencia que dicho comercio sea ilegítimo, es decir, que terceros se aventajen del posicionamiento y del prestigio que tiene una marca en el mercado existente, o que copien ideas creativas de titulares de derechos de autor. Si la puesta en vigor de una norma jurídica que penalice esos actos no basta, entonces los Miembros deben hacerla efectiva, aplicarla, con la finalidad de castigar el abuso contra el comercio legítimo de bienes y servicios, en el cual se encuentran las marcas registradas y las obras protegidas por el derecho de autor. El propósito es proteger a los titulares de derechos de propiedad intelectual, y de manera paralela, evitar que exista confusión en el público consumidor y adquirente, con respecto al origen de los productos o servicios puestos en el comercio. (págs. 17-18)

Como se observa, el derecho penal parte de la dogmática finalista de la acción para explicar la teoría del delito como garantía penal. La autora devela una pluralidad de víctimas: los

titulares de los derechos de propiedad intelectual y el consumidor y adquiriente de los bienes intelectuales falseados.

Siempre en el curso de las investigaciones penales, la fiscalía de propiedad intelectual solo observa en su manual de investigación la existencia de los derechos de los titulares de propiedad intelectual y pierde de vista la realidad de consumo que parte del criterio de riesgo de confusión que sufre el consumidor de productos falsos. La ley penal no contempla como una acción penalmente relevante el consumo que deviene de la compra del producto ilícito.

Afirma Bacigalupo (2001)

Por otro lado es preciso que el autor tenga el propósito de comercializarlos. Este propósito se deducirá, por regla general, de la cantidad de productos o servicios que se posean. En esta materia la jurisprudencia ha desarrollado, en los delitos de tráfico de drogas, criterios que son perfectamente trasladables a este tipo penal. En efecto, cuando la cantidad poseída pueda no ser considerada para otro uso que no sea el comercial, el autor habrá obrado con este especial elemento subjetivo de la autoría (que no debe ser confundido con el dolo).

La escala comercial entonces responde a la finalidad de protección de la norma que es evitar el comercio ilícito lo que excluye el acto de consumo pues la fabricación y comercialización ilegal de productos y servicios falsos son las conductas que lesionan el bien jurídico protegido del orden económico.

4.- Tipología del artículo 268 del Código Penal, delito de marcas frente al acto de consumo.

#### 4.1.- Clasificación.

El artículo 268 es un delito de “mera conducta, de peligro, ejecución instantánea y pluriofensivo.” (Pabón, 2016, pág. 327)

El delito de marca es instantáneo que se perfecciona al momento de la falsificación o comercialización en todas sus facetas.

Los delitos de consumación instantánea son delitos de mera actividad o de resultado en los que la realización de la conducta o del resultado se agotan en un único momento. En estos casos el delito se consuma en un instante y el estado antijurídico creado con la comisión del delito no se proyecta en el tiempo. (Meini, 2020, pág. 94)

Como bien apunta Pabón, el delito de marcas es de mera conducta o actividad porque el resultado se agota en un único momento. Falsificar o comercializar una marca en los incisos 1 y 2 del tipo penal porque la realización del tipo coincide con el último acto de la acción, es decir, falsificar, alterar, imitar una marca y comercializar, hacer circular, importar, exportar, tránsito en el país, ofrecer o prestar servicios con marca falsificada, alterada o imitada.

Como se observa en cada uno de los verbos es claro en el primer grupo se refiere al acto de falsificar en sí y a partir de allí corre su consumación mientras que el segundo grupo refieren a la comercialización en todas sus formas en la cadena de comercialización que se consuma al momento en que el consumidor adquiere el producto o servicio falso. La lesión al bien jurídico protegido se materializa con la mera actividad sin necesidad de un resultado. “Son delitos de mera actividad aquellos en los que la realización del tipo coincide con el último acto de la acción y por lo tanto no se produce un resultado separable de ella” (Roxin, 1997, pág. 328)

En la práctica la mayoría de los casos de marcas para no decir que todos, la consumación no ha sido problema para este tipo de delitos porque el agente instructor mediante allanamientos interrumpe la comercialización que se encontraba en flagrancia. De allí que la norma penal detallara más verbos que en sí responden a comercializar para precisamente evitar que se alegara que comercializar era vender o realizar un acto de comercio como compra y venta de géneros mercantiles.

Las defensas alegaban que las mercancías que habían sido objeto de allanamiento sorprendidas en flagrancia de comercialización eran géneros mercantiles o mercancías de vieja data. Por ejemplo de más de 5 años. Sin embargo, pese a la vejez del artículo espurio el verbo es comercializar por tanto la flagrancia asegurada por allanamiento o compras controladas pruebas el tipo penal de marcas.

El delito de marcas es un delito de peligro ya que no es necesario que el titular de la marca haya sufrido un daño con la falsificación de su marca y el engaño al consumidor por los daños irreversibles que sufrirá el buen nombre de la marca en el mercado frente al consumidor y el consumidor que abandonará la marca.

Los delitos de peligro exigen solamente que el bien jurídico sea sometido a una situación de riesgo que represente un aminoramiento de las condiciones de seguridad, sin que sea necesario su efectiva vulneración. Como se ha adelantado, los delitos de peligro se justifican en la medida en que es necesario reconocer que la lesión de algunos bienes jurídicos sería irreversible y, en caso sea posible su recuperación, sería costosa y lenta. Es el caso del medio ambiente. Es preferible pues sancionar conductas que lo pongan en riesgo a esperar su efectiva lesión. (Meini, 2020, pág. 93)

En ese mismo sentido el Estado no puede permitir que la industria quiebre por el flagelo de la falsificación de marcas ni extender un daño a los consumidores. Los comercios durante sus años deben de dar confianza, calidad y prestigio a su marca frente a los consumidores que se pierde a causa de la falsificación que no se logra recuperar en años impactando también la economía nacional y el orden económico.

Puede afirmarse también que el delito de marcas es un delito de peligro en abstracto ya que no requiere probar la existencia del peligro ya sea un incendio o inundación entre otros como los casos de peligro en concreto.

En el delito de marcas lo único que hay que comprobar el comportamiento que se presume peligroso es decir, falsificar, alterar o imitar la marca ya que si la comercialización recae sobre un producto lícito no hay delito. Para estos casos se aplica las reglas del cotejo marcario

que desarrollan los examinadores de la DIGERPI para acreditar la identidad de signos sumado a la no autorización de su titular explicando las características del producto original.

Afirma Meini (2020)

Los delitos de peligro abstracto describen un comportamiento del cual se presume iuris et de iure que pone en riesgo al bien jurídico. En los delitos limitarse a constatar el comportamiento de peligro abstracto el juez ha de que se presume peligroso, sin analizar si efectivamente ha puesto en riesgo al bien jurídico. A tal punto que, aun cuando en el proceso penal se constate que el bien jurídico no ha sido puesto en riesgo real, ello no obsta a que el comportamiento se considere típico y sea sancionado. (pág. 93)

Finalmente como anotamos en el análisis del artículo 61 del ADPIC., fuente primaria de interpretación de este delito, se observó que tenemos al titular de la marca, al consumidor y al Estado todos víctimas de un delito de marcas que violenta el orden económico del país.

#### 4.2.- Conducta de falsifica, alterar e imitar.

En el apartado anterior analizamos con detalle la conducta de peligro de falsificar. Sin embargo el tipo penal del 268 incluye los verbos alterar e imitar los cuales son una degradación de la falsificación. Es claro que el legislador quiere excluir del mercado no solo productos idénticos sino también los parecidos o alterados que afecten el buen nombre de la marca y al consumidor.

Afirma Bacigalupo (2001)

La imitación se distingue de la reproducción porque sólo tiene la finalidad de crear un objeto semejante o parecido. No se trata de comprobar una identidad, sino el parecido capaz de generar la confusión entre los consumidores. Por lo tanto el criterio básico para determinar la imitación indica que se debe atender antes a los parecidos que a las diferencias, pues en una imitación siempre habrá diferencias. Lo importante, por lo tanto,

será la impresión de conjunto que el signo distintivo pueda generar en un consumidor de atención media. No es necesario que esa impresión de conjunto haya tenido efectivamente lugar y que se haya generado una confusión. Es suficiente con que la confusión pueda nacer del parecido.

Entendemos entonces que la falsificación es un producto o servicio reproducido de forma exacta y casi imperceptible por el consumidor mientras que la imitación es un parecido.

Con respecto a la regla de cotejo de signos para los casos de falsificación como de imitación debe hacerse el análisis entre la etiqueta registrada con el producto analizado tomando en cuenta también la regla del artículo 92 de la Ley 35 de 1996, que excluye de protección penal a los genéricos.

La comparación de los signos distintivos se debe realizar comparando las marcas tal como han sido registradas. La forma en la que se explota de hecho una marca no debe ser relevante, dado que la protección del derecho de exclusividad se refiere a la marca tal como ha sido registrada. En las marcas compuestas de varias palabras se debe distinguir entre la imitación de “términos banales” y “términos originales”. La imitación de términos banales es libre. (Bacigalupo, 2001)

Finalmente la alteración de un producto con una marca registrada refiere a casos muy puntuales de alteración de productos los cuales están recogidos en el artículo 100 de la ley 35 de 1996 que señala:

Artículo 100. El registro de una marca no confiere el derecho de prohibir a un tercero:

1. Realizar actos de comercio en relación con los productos legítimamente marcados que el propio titular, su licenciatario u otra persona autorizada para ello, hubiese vendido o de otro modo introducido lícitamente en el comercio con esa marca, a condición de que esos productos y los envases o empaques que estuviesen en contacto inmediato con tales productos no hayan sufrido ninguna modificación o alteración; (el subrayado es nuestro)

2. Usar la marca para anunciar, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de los productos legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso se limite a propósitos de información al público y no induzca a confusión sobre el origen empresarial de los productos respectivos;

3. Usar su propio nombre, seudónimo o domicilio, o un nombre geográfico u otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios, siempre que tal uso se limite a propósitos de identificación o de información al público y no induzca a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

La citada norma hace referencia entonces a una situación de alteración del contenido de los productos ya sea en los envases, pesos o dimensiones. Sería el caso de productos para el consumo humano que se encontraran vencidos pese a que son productos originales ya no pueden continuar en el mercado.

Estos casos en Panamá los productos vencidos han sido de competencia del Ministerio de Salud que cuyo precedente podemos citar retenciones de cigarrillos o medicamentos que pese a que son originales están vencidos y no son atendidos en la fiscalía de propiedad intelectual.

4.3.- Conducta de comercializar, hacer circular, importar o exportar, tránsito y ofrecer o prestar servicios.

Como hemos indicado anteriormente, la comercialización incluye todos los actos que van desde la fabricación hasta colocar el producto falso, imitado o alterado al consumidor. La cadena de comercialización se encuentra enunciada en el artículo 164 de la Ley 35 de 1996, modificado por la Ley 61 de 2012, que señala:

Artículo 73. El artículo 164 de la Ley 35 de 1996 queda así: Artículo 164. Del uso indebido de una patente de invención, modelo de utilidad, modelo o dibujo industrial, marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda, indicación geográfica, indicación de procedencia y denominación de origen, son responsables el fabricante, el introductor, el expendedor y todas las personas que, de una u otra forma, hayan participado hasta su comercialización. (...)

La norma explica la cadena de comercialización desde el fabricante, el introductor, el expendedor y todas las personas que, de una u otra forma, hayan participado hasta su comercialización que como hemos indicado el artículo 268 del CP debe ser completado por analogía y en interpretación extensiva a favor del imputado conforme al artículo 16 del CP., el cual constituye una garantía penal.

La sustentación es que el delito de marcas recae sobre la comercialización de productos ilícitos y no sobre actos de consumo. La comercialización es el fin de protección de la norma que es congruente con la protección del orden económico que es el bien jurídico protegido dentro de su modalidad de delitos contra la propiedad intelectual.

La Sala Penal de la Corte en el caso de la marca Nike y otras vs GUANG CIN WU, cuyo ponente fue Aníbal Salas Céspedes, Fecha de Resolución: 19 de Enero de 2011, Emisor: Segunda de lo Penal, se determinó el concepto de comercializar, hacer circular y ofrecer al señalar lo siguiente:

El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, de M.O., describe la comercialización, citando a S., como el conjunto de procesos necesarios para mover los bienes, en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor. (Ossorio, 2004, pág. 186)

El Glosario Bursátil () define el término comercialización como "el proceso cuyo objetivo es hacer llegar los bienes desde el productor al consumidor. Involucra actividades como

compraventas al por mayor y al por menor, publicidad, pruebas de venta, información de mercado, transporte, almacenaje y financiamiento".

Tal como se advierte, la acepción comercialice o comercializar comprende todas las actividades descritas y desarrolladas por la justiciable G.C.W., como administradora y única responsable, según sus propios dichos, de la tienda H.B.; pues claramente se colige que ésta autoriza la compra e importación de los productos falsificados desde el país de origen a Panamá, verificó los depósitos financieros necesarios para tal acción y los trámites aduaneros requeridos para el ingreso de dicha mercancía a nuestro país, luego, tales actividades, corresponden a la acción de comercializar que describe uno de los verbos que configuran el tipo penal por el que fue declarada penalmente responsable la justiciable.

En adición, vale señalarle al recurrente que las otras actividades como hacer circular u ofrecer son también acciones descritas en el tipo penal del artículo 382-B , pero independientes de la acción de comercializar, pues son conductas alternativas, es decir, que se infringe la norma mediante una u otra de estas acciones, reconociendo el legislador patrio una gran amplitud de infracciones a la norma penal, mediante acciones distintas, como comercializar o hacer circular u ofrecer productos falsificados, todo lo cual guarda relación con la protección de la propiedad intelectual y más específicamente, la propiedad industrial.

De igual forma para el año 2017, la Sala Segunda de lo Penal en el caso RECURSO DE CASACIÓN INCOADO POR LA LICENCIADA NAYRA GISELA FERNÁNDEZ RUÍZ EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA SEGURIDAD INFORMÁTICA DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO EN CONTRA DE VÍCTOR CHONG TAY. PONENTE: JOSÉ EDUARDO AYÚ PRADO CANALS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE (2017), Expediente: 348-13C, señaló:

El artículo 262 del Código Penal - y así lo ha dejado sentado la jurisprudencia de esta Magistratura - consagra acciones o conductas de naturaleza alternativa. La primera de ellas atiende a la falsificación, alteración o imitación de una marca, nombre comercial o una expresión o señal de propaganda y, la segunda, aquella que guarda relación con la comercialización o circulación de un producto o el ofrecimiento o prestación de un servicio con marca falsificada, alterada o imitada.

La comercialización supone "el conjunto de procesos necesarios para mover los bienes, en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor". (Ossorio, 2004, pág. 186). Es esta conducta la que emerge de las pruebas que obran en el expediente, particularmente, del acta de inspección ocular e inventario de mercadería que da cuenta de la retención de ciento tres (103) bultos de mercancía falsificada (zapatillas) en la empresa BELLA SPORT ubicada en la Zona Libre de Colón (cfr.f.3-4) con clara y evidente vocación a la venta y que, aun cuando portan un signo distintivo no reivindicable por la ofendida (la marca ETHAN Y DISEÑO), presente también una marca similar en grado de confusión a aquella registrada por la empresa ofendida, para distinguir idénticos productos en el mercado.

De los dos fallos del 19 de enero de 2011 y el del 29 de mayo de 2017, la Sala Penal condenó a dos comerciantes bajo el mismo concepto de comercializar que supone "el conjunto de procesos necesarios para mover los bienes, en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor". (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Buenos Aires, 2005. pág.186).

Aunado a ello, la Sala Penal en el fallo del 2011, como el proceso cuyo objetivo es hacer llegar los bienes desde el productor al consumidor. Involucra actividades como compraventas al por mayor y al por menor, publicidad, pruebas de venta, información de mercado, transporte, almacenaje y financiamiento, es decir toda la cadena de comercialización.

En ambos casos se consideró al comerciante como un profesional y por lo tanto conocedor de marcas y productos que vende lo que encuentra asidero en el código de comercio en los siguientes artículos:

Artículo 1. La Ley comercial rige los actos de comercio, sean o no comerciantes las personas que en ellos intervengan; y las acciones que de ellos resulten o cualesquiera actos relacionados con los mismos se regularán conforme a lo dispuesto en el Código Judicial.

Artículo 28. Es comerciante el que, teniendo capacidad legal, realiza por profesión y en nombre propio actos de comercio.

Artículo 29. Existirá presunción legal del ejercicio del comercio como profesión, desde que la persona que se proponga ejercerlo anunciare por cualquier medio de publicidad, un establecimiento que tenga por objeto alguna operación mercantil.

Artículo 30. Los que ejecutaren accidentalmente algún acto de comercio, no serán considerados comerciantes para los efectos legales, pero quedarán sujetos a las leyes comerciales en cuanto a las controversias que ocurran con motivo de la operación.

Podemos definir el acto de comercio como:

Conforme a lo que dispone el artículo 1 del Código de Comercio, será el acto de comercio la materia u objeto de regulación de esta normativa, por lo que éste se convierte en la fuente principal de las obligaciones mercantiles reguladas en la ley que, sin ser definido en la extensión que amerita, trata de sintetizar la materia susceptible de inclusión en la ley mercantil, en lo que se denomina "la clave de atracción de la mercantilidad del acto", para diferenciarlo del régimen jurídico que propone el derecho civil para otras relaciones privadas y como señala Bolaffio al darle significado al acto de comercio como materia comercial, "Los actos que la ley considera de comercio son los actos objetivos y subjetivos (principales y accesorios) son precisamente las relaciones bilateral o unilateralmente comerciales derivadas de tales actos, las que constituyen la materia comercial. La cual,

frente a un derecho constituido y en el sentido más amplio, es la materia a la cual se aplica la legislación comercial sustancial o procesal" (Camargo, La Teoría del Acto de Comercio, El agotamiento de la Mercantilidad, Del Acto y la Especialidad del Derecho de Consumo, 2020, pág. 21)

Lo relevante de la definición de acto de comercio es porque el tipo penal refiere a la comercialización y la Sala Penal ha indicado que los verbos siguientes son "independientes de la acción de comercializar, pues son conductas alternativas". Sin embargo, los fallos dejan inconcluso el concepto de conductas alternativas que en el fallo del 2017 solo hace referencia al anterior en ese aspecto.

Estas conductas alternativas tienen que ser analizadas de manera analógica con el artículo 61 del ADPIC al igual que el artículo 164 de la Ley 35 de 1996, modificada por la Ley 61 de 2012, que buscan proteger el comercio y la industria formal del comercio ilícito de bienes y servicios.

Es importante indicar que los fallos no han condenado a un consumidor por este tipo de delitos porque no hay verbo que lo justifique, específicamente consumir o poseer productos falsos.

La problemática actual con los consumidores de productos falsos es por la indebida interpretación que la fiscalía de propiedad intelectual le está dando al verbo "importar" productos con marcas falsificadas, alteradas o imitadas para justificar un proceso penal en contra de los consumidores. A mi criterio y como en el caso del año 2017, la Sala valoró la cantidad de mercancía y su forma de importación en la que se verificaba de manera clara una escala comercial acorde a la ley 23 de 1997 del ADPIC, artículo 61 y el numeral 9 de la Ley 61 del 2012 de usos indebidos de marcas y en consecuencia un acto de comercio.

La importación debe valorarse bajo el criterio de escala comercial para determinar que estamos bajo una actividad comercial. Pero más allá de eso, el consumidor que ingresa al

aeropuerto introduce mercancías no significativas de productos falsos que no es una conducta penalmente relevante para el artículo 268 del CP.

La importación es definida como una operación mercantil para colocar en el comercio de otro país artículos que normalmente en el país a importar no existen o no se fabrican. En términos económicos debe existir un balance entre la importación con la exportación porque la importación significa salida de divisas del país importador en el intercambio de bienes y servicios.

Las importaciones son el conjunto de bienes y servicios comprados por un país en territorio extranjero para su utilización en territorio nacional. Junto con las exportaciones, son una herramienta imprescindible de contabilidad nacional.

Una importación es básicamente todo bien y/o servicio legítimo que un país (llamado 'importador') compra a otro país (exportador) para su utilización.

Esta acción comercial tiene como objetivo de adquirir productos que hay en el extranjero que no encontramos en nuestro territorio nacional, o en el caso de que haya, los precios sean superiores que en el país extranjero.

Las importaciones, normalmente, suelen estar sujetas a restricciones económicas y reguladas por todos los países para la entrada de productos. Así, existen muchos convenios entre países para acordar normativas ventajosas para los países que los firman. La Unión Europea es un ejemplo claro. (Kiziryan, 2015)

En adición a la definición anterior afirma Ossorio, (2004)

Importación.

Introducción, en un país, de productos, costumbres o prácticas de otro. | Conjunto de cosas importadas. La importación de productos significa para todos los países, aun consignadas las mercaderías a particulares, una salida de dinero que financieramente se estima, en principio, dentro de la operación, como perjudicial, porque la moneda subsiste y se

expatría, en tanto que los productos, satisfechas las necesidades o en virtud del uso, son más o menos perecederos. De ahí que, cuando no se equilibran importación y exportación (v.), cada país, creyendo haber descubierto la piedra filosofal en lo hacendístico y, por otra parte, pretendiendo ejercer el privilegio del más astuto, trata de restringir las primeras y de incrementar las segundas, para conseguir una balanza de pagos (v.) favorable. Naturalmente, ese juego no puede proseguir en forma indefinida. porque significaría la ruina de todos los que tienen déficit e incluso la del país con superávit, que a la postre se quedaría sin clientes por generalizada insolvencia. De ahí que, en la realidad, se busquen fórmulas de avenencia y de equilibrio mediante tratados de comercio o en la cadena general del tráfico entre las naciones. (v. COMERCIO y DERECHO DE IMPORTACIÓN, PROPENSIÓN A LA IMPORTACIÓN, REIMPORTACIÓN) (pág. 473)

De lo dicho entonces, la importación y exportación son actos de comercio que los regula el Estado y que están muy vinculados con la economía nacional en la entrada y salida de divisas lo que está muy alejado de un acto de consumo de cantidades insignificantes con un fin doméstico.

El acto de consumo es la excepción al acto de comercio tal como lo establece el artículo 3 del código de comercio cuando señala:

Artículo 3. Los contratos y obligaciones de los comerciantes se considerarán siempre actos de comercio, a menos que fueren de naturaleza exclusivamente civil, o si no resultare lo contrario del acto mismo.

No son actos de comercio:

1. La compra de objetos destinados al consumo doméstico del comprador ni la venta del sobrante de sus acopios;
2. La compra de objetos que sirven accesoriamente a la confección de obras artísticas, o la simple venta de los productos de industrias civiles;

3. Las compras que hacen los funcionarios o empleados para objetos del servicio público; y,
4. Las ventas que hacen los agricultores y ganaderos de los frutos de sus cosechas o ganados, ni cualesquiera otros de naturaleza análoga.

De esta manera se sustenta que el acto de consumo de marcas falsas es una conducta atípica en el delito de marcas no solamente por las falencias de la inexistencia del verbo consumir o estar en posesión sino también por la ausencia de dolo directo en la conducta de falsificar o comercializar productos falsos ya que la propia conducta del consumidor lo perjudica.

## CAPÍTULO III. INSTRUMENTO METODOLÓGICO Y RESULTADOS

1.- Cuestionario. El Consumo de productos falsos y el delito de marcas.

### CUESTIONARIO CONSUMO DE PRODUCTOS FALSOS Y EL DELITO DE MARCAS

Fecha: 17 de noviembre de 2021

I.- Primera Parte. Generales.

1.- Diga el experto si es hombre o mujer.

a. mujer      b. hombre

2.- Diga el experto cuantos años tiene.

a. de 25 a 35      b. de 36 a 46      c. de 47 a 57      d. más de 57.

3.- Diga el experto cuantos años tiene de ejercer el derecho penal.

a. de 5 a 10 años      b. de 11 años a 21      c. más de 21 años

4.- Diga el experto donde es su práctica profesional

a. Panamá, Colón y Darién      b. Coclé y Veraguas      c. Chiriquí y Bocas

d. Herrera y Los Santos e. En todas las provincias.

II. Segunda Parte. Consumo de productos falsos.

1.- Diga el experto que es un acto de consumo.

a.- adquisición de bienes para uso personal

b.- adquisición de bienes para lucro en la reventa

c.- comercialización y tráfico mercantil

2.- Diga el experto que es una escala comercial

a.- magnitud o medida relativa perteneciente o relativa al comercio.

b.- escala se refiere a un concepto cuantitativo, mientras que lo comercial es algo cualitativo.

c.- términos cuantitativos, el punto de referencia sería la magnitud o medida en la que la participación en el comercio, o las actividades pertenecientes o relativas al comercio, se llevan a cabo típica o usualmente.

d.- todas las anteriores

3.- Diga el experto como se detecta un acto de consumo de marca falsa.

a.- El producto espurio tiene como destino final el consumo.

b.- El sujeto activo de la acción penal no es comerciante.

c.- Si los productos retenidos son cantidades insignificantes.

d.- Todas las anteriores.

III.- Tercera Parte. La conducta atípica n el delito de marcas

1.- Diga el experto si el verbo consumir y o posesión de productos y servicios falsos es una conducta típica.

a. si                      b. no

2.- Diga el experto si el acto de consumo de un producto falso se puede explicar cómo dolo eventual.

a. si                      b. no

3.- Diga el experto si el consumidor cuando compra un producto falso es engañado por el comerciante o proveedor en general.

- a. si                      b. no

4.- Diga el experto si en el delito de marcas se castiga el comercio ilegal o el acto de consumo

- a. acto de consumo                      b. comercio ilegal                      c. ambos

5.- Diga el experto si consumidores que ingresen al territorio nacionales en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, con cantidades insignificantes de productos falsificados retenidos por aduanas cometen un delito.

- a.- si                      b.- no

6.- Diga el experto si los casos de consumo de productos falsos deben ser atendidos en la jurisdicción civil o administrativa excluyendo al derecho penal.

- a. si debe ser excluidos del ámbito penal      b. no deben ser excluidos del ámbito penal

2.- Procesamiento y Resultados.

## Resultados de Cuestionario: Consumo de productos falsos y el delito de marcas

Para los efectos de nuestra investigación, se realizó un cuestionario a un grupo de 10 expertos del derecho penal. Dicho cuestionario consta de 3 partes:

- La primera parte corresponde a datos generales como género, edad, años de ejercer el derecho penal y el área de Panamá donde lo realizan.
- La segunda parte corresponde a la opinión experta sobre consumo de productos falsos
- La tercera parte corresponde a la opinión experta sobre la conducta atípica en el delito de marcas.

Procederemos a compartir los hallazgos resultantes de este cuestionario a en cada una de sus partes.

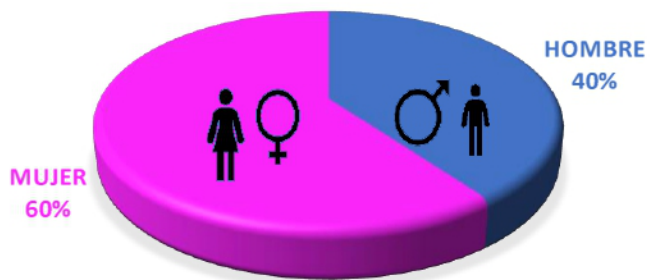
### PRIMERA PARTE: DATOS GENERALES

El cuestionario fue realizado a 10 expertos y expertas del derecho penal en la ciudad de Panamá entre los días 15 y 17 de noviembre del año 2021 donde el 15 y 16 de noviembre, se realizaron 3 cuestionarios cada día y el 17 de noviembre se realizaron 4 cuestionarios como se aprecia en la gráfica No 1.



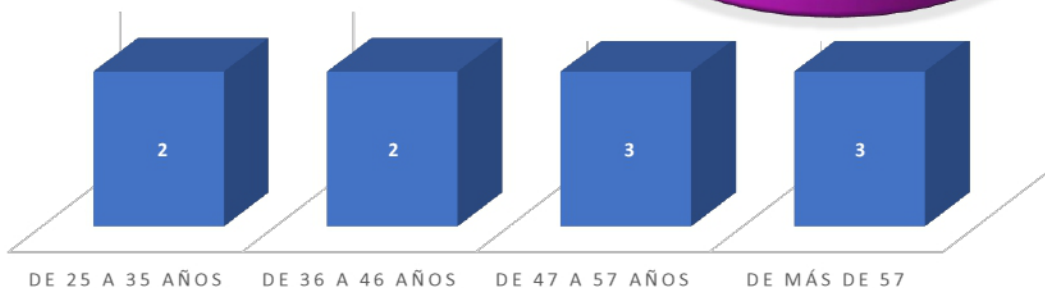
En la pregunta del cuestionario donde se les solicitó a los expertos que dijeran si eran hombre o mujer, el 40% se identificó con género masculino y el 60% se identificó como género femenino como se aprecia en la gráfica No2.

**GRÁFICA 2:  
GÉNERO DE LOS (LAS) EXPERTOS (AS)**



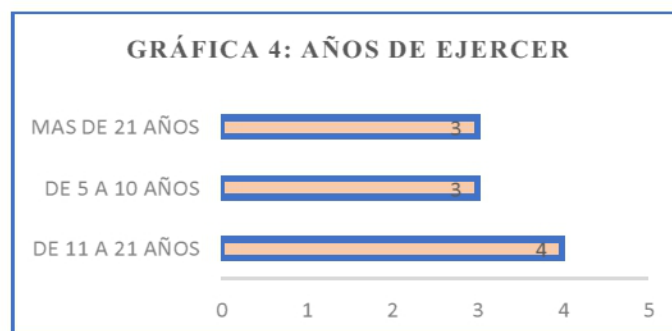
En cuanto a la edad de los expertos y tal como se aprecia en la gráfica No. 3, contamos con opiniones de expertos y expertas dentro de 4 rangos de edad entre los 25 años y más de 57 años.

**GRÁFICA 3: R**



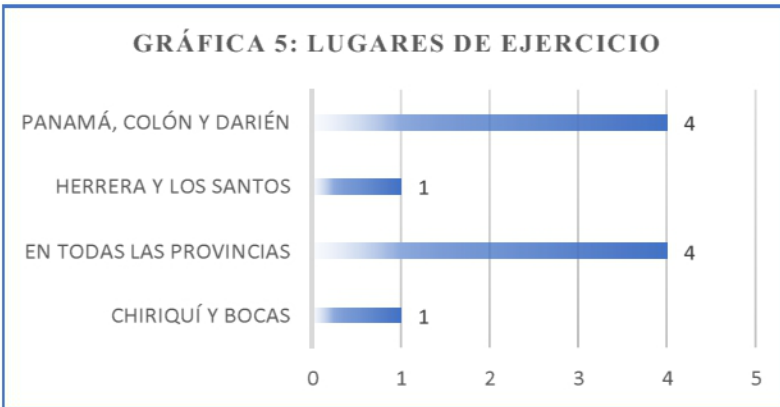
Cada rango de edad cuenta con una cantidad parecida de participantes lo que sugiere un balance de opiniones con una mezcla de experiencia, teoría y criterio propio en base al camino recorrido y casos desarrollados en este segmento del derecho.

Cuando se le consulto a los expertos la cantidad de años que llevaban en el ejercicio del derecho Penal, pudimos identificar claramente que había un balance entre los rangos de años en el ejercicio y apreciamos en la gráfica 4 que el 70% de los encuestados tienen más de 10 años ejerciendo, por lo que se ratifica el conocimiento y experiencia de cada uno de ellos y ellas para con las opiniones expresadas en el



cuestionario que cada uno de ellos y ellas respondieron de manera individual.

Adicionalmente, pudimos constatar que el 40% de los expertos ejercen en todo el territorio



Nacional y el resto se desenvuelve en provincias específicas, sin embargo y como se aprecia en la Grafica 5, se tiene un balance interesante por las provincias en las que los expertos y expertas tienen conocimiento y practica activa del derecho penal.

## PARTE 2: OPINIÓN EXPERTA EN CONSUMO DE PRODUCTOS FALSOS

Dentro de las preguntas realizadas en esta parte, se le consulto a los expertos y expertas sobre “*Que es un acto de consumo*”. Para esta pregunta se contaba con 3 opciones de respuesta:

- Adquisición de bienes para uso personal
- Adquisición de bienes de lucro en la reventa
- Comercialización y tráfico mercantil

A lo cual y de manera unánime, los 10 expertos y expertas eligieron la opción que responde: “*adquisición de bienes para uso personal*” como se aprecia en la gráfica No.6.

GRÁFICA 6: DEFINICIÓN DE ACTO DE CONSUMO



GRAFICA 7: DEFINICIÓN DE ESCALA COMERCIAL



Cuando se trató la pregunta referente a la definición de lo que es una escala comercial, los expertos y expertas podían elegir su respuesta dentro de 4 posibles opciones, las cuales son:

Magnitud o medida relativa perteneciente o relativa al comercio.

- Escala se refiere a un concepto cualitativo, mientras que lo comercial es algo cualitativo.

- Terminos cuantitativos, el punto de

referencia sería la magnitud o medida en la que la participación en el comercio, o las actividades pertenecientes o relativas al comercio, se llevan a cabo típica o usualmente.

- Todas las anteriores.

En esta pregunta, nuevamente y de forma unánime, todos los expertos y expertas eligieron la opción “*todas las anteriores*” como se aprecia en la gráfica 7.

En la gráfica 8, se aprecia el mismo patrón de respuesta que en la pregunta anterior, donde todos los expertos y expertas eligieron su respuesta como “*todas las anteriores*” de las siguientes opciones:

- El producto espurio tiene como destino final el consumo
- El sujeto activo de la acción penal no es comerciante

GRÁFICA 8: COMO SE DETECTA UN ACTO DE CONSUMO DE MARCA FALSA

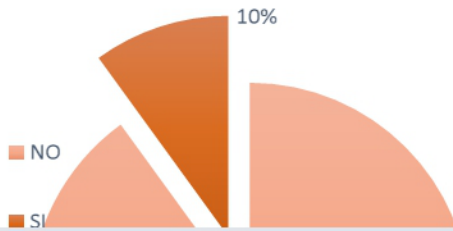


- Si los productos retenidos son cantidades insignificantes
- Todas las anteriores.

### TERCERA PARTE: OPINIÓN EXPERTA SOBRE LA CONDUCTA ATÍPICA EN EL DELITO DE MARCAS



En la pregunta donde se tenía la posibilidad de opinar a favor o en contra de la afirmación: “Diga el experto si el verbo consumir y/o posesión de productos y servicios falsos es una conducta típica”, los expertos y expertas nuevamente de manera unánime respondieron que *No* como se aprecia en la gráfica 9.



Con relación a la pregunta de “Si el acto de consumo de un producto falso se puede explicar cómo dolo eventual”, podemos ver en la gráfica 10, como el 90% de los expertos y expertas respondieron que NO y el 10% opino con un SI a esta pregunta.



Cuando le tocó a los expertos y expertas opinar sobre la pregunta que dice “El consumidor cuando compra un producto falso es engañado por el comerciante o proveedor en general”, el 90% respondió que SI y del grupo, hubo una abstención en responder a esta pregunta como se muestra en la gráfica 11.

Con relación a la pregunta sobre a quien se castiga en el delito de marcas, nuevamente y de manera unánime, los expertos y expertas respondieron que al comercio ilegal como se ve en la gráfica 12. Las opciones disponibles que estaban en esta pregunta son:

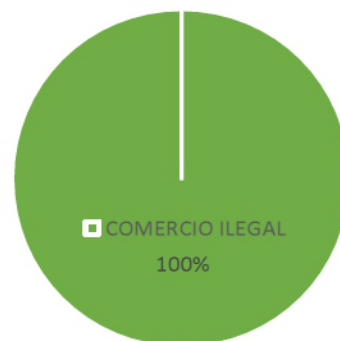
- Acto de consumo
- Comercio Ilegal
- Ambas.

En la gráfica 13, se ilustra la respuesta de manera unánime de los expertos y expertas con un NO ante la pregunta si Consumidores que ingresen a territorio Nacional en el Aeropuerto Internacional de Tocúmen, con cantidades insignificantes de productos falsificados retenidos por aduana cometen delito.

En relación con la última pregunta del cuestionario, se les consultó a los expertos y expertas su opinión sobre “Si los casos de consumo de productos falsos deben ser atendidos en la jurisdicción civil o administrativa excluyendo al derecho penal” y para lo cual se contaban con 2 posibles respuestas:

- Si debe ser excluido del ámbito penal
  - No debe ser excluido del ámbito penal.
- Y tal y como se aprecia en la gráfica 14, la respuesta unánime fue que SI debe ser excluido del ámbito penal.

Gráfica 12: Diga si en el delito de marcas se castiga el comercio ilegal o el acto de consumo.



**GRÁFICA 13: CONSUMIDORES QUE INGRESEN A TERRITORIO NACIONAL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCÚMEN, CON CANTIDADES INSIGNIFICANTES DE PRODUCTOS FALSIFICADOS RETENIDOS POR ADUANA COMETEN DELITO**

**GRAFICA 14: LOS CASOS DE CONSUMO DE PRODUCTOS FALSOS DEBEN SER ATENDIDOS EN LA JURISDICCIÓN CIVIL O ADMINISTRATIVA EXCLUYENDO AL DERECHO PENAL**



## CONCLUSIONES

1.- El delito de marcas no contiene ningún verbo que castigue el acto de consumo o la posesión de marcas falsificadas por parte de un consumidor.

2.- El consumidor es el destinatario final de los bienes y servicios por lo que es víctima del delito.

3.- El consumidor está amparado por la teoría del riesgo de confusión de marcas en el sentido que puede sufrir errores, confusiones o engaños con signos idénticos, similares o parecidos lo que lo excluye de forma indiscutible el dolo directo exigido para el delito de marcas.

4.- El acto de consumo no es un acto de comercio tal como lo indica el artículo 3 del Código de Comercio.

5.- La interpretación del artículo 268 del CP., debe ser analógica y extensiva conforme al Artículo 16 del CP., en beneficio de un consumidor imputado con respecto al artículo 164 de la Ley 35 de 1996, modificado por la Ley 61 del 2012, que señala la necesidad de la comercialización y sus actores tales como el fabricante, el comerciante y todos aquellos que hayan participado en la comercialización de un producto falso que no incluye al consumidor. Aunado a ello, y en adición al artículo 164 se debe hacer la interpretación del artículo 61 de la Ley 23 de 1997, acuerdo del ADPIC sobre la escala industrial la falsificación dolosa.

## RECOMENDACIONES

1.- Nuestra recomendación puntual es que redacte “a escala comercial” en el artículo 268:

Artículo 268. Quien falsifique, altere o imite una marca, un nombre comercial o una expresión o señal de propaganda será sancionado con prisión de cuatro a seis años. La misma sanción se aplicará a quien comercialice o haga circular o importe o exporte a escala comercial un producto, o el mismo se encuentre en tránsito por el país, u ofrezca o preste servicios a escala comercial con marca falsificada, alterada o imitada.

Esta propuesta es coherente con lo establecido en el Artículo 61 del ADPIC, adoptado mediante la Ley 23 de 15 de julio de 1997, que recoge el criterio de escala comercial que excluye de forma contundente el acto de consumo en este tipo de delitos.

2.- Plantear una reforma en el Decreto Ejecutivo 123 de 1996, de aduanas quienes son los primeros intervinientes en este delito a fin de que sometan los casos de consumo al proceso penal aduanero como autoridades únicamente competentes para estas causas.

## BIBLIOGRAFÍA

- Abarza, J. (2002). *Los Derechos de Propiedad Intelectual en el Mundo de la OMC*. Santiago de Chile: Publicación de las Naciones Unidas.
- Antequera, R. (2004). *Propiedad Intelectual Congreso Internacional Homenaje Ricardo Antequera Parilli*. Mérida Venezuela: Venezolana C.A.
- Antequera, R. (2009). *Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor*. Bogotá: Temis, S.A.
- Baz, V. (2015). El Reporte Piratería: Entendiendo el mercado “sombra” en México. *Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C., (CIDAC)*, 1-50.
- Camargo, L. (2014). *Curso de Propiedad Intelectual*. Panamá: Luis Camargo.
- Camargo, L. (2020). *La Teoría del Acto de Comercio, El agotamiento de la Mercantilidad, Del Acto y la Especialidad del Derecho de Consumo*. Panamá: Imprenta Articsa.
- Fletcher, K. (2013). Registro de marcas, DIGERPI. *1er Congreso Universitario de Propiedad Intelectual, Usma*, 53-71.
- Meini, I. (2020). *Manual de Derecho Penal Parte General, Fundamentos del Derecho Penal y Teoría del Delito*. Panama: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC).
- Muñoz Conde, F., & García Arán, M. (2010). *Derecho Penal, Parte General* (8 ed.). Valencia: Tirant lo Blanch.
- Niembro, G. (Junio de 2013). Interpretación del Término Escala Comercial en la Penalización de la Falsificación y la Piratería, a la Luz del Derecho Internacional. *Revista de Derecho Económico Internacional*, 3(2), 7-37.
- Ossorio, M. (2004). *Diccionario de Ciencias Jurídicas y Políticas y Sociales*. Guatemala: Heliasta.
- Pabón, P. A. (2016). *Código Penal de la República de Panamá segundo texto único y leyes modificatorias,esquemático*. Bogotá: Doctrina y ley.
- Rey, C. (2005). *La Propiedad Intelectual Como Bien Inmaterial*. Bogotá: Leyer.
- Riofrío, J. C. (2014). Teoría General de los Signos Distintivos. *Revista La Propiedad Inmaterial n.º 18, Universidad*, 191-219.
- Roxin, C. (1997). *Derecho Penal Parte General, Tomo I*. Madrid: Civitas, S.A.
- Santos, R. (2017). La Propiedad Intelectual como Bien Jurídico Penal. *Cuestiones actuales del Derecho*(22), 121-139.

## INFOGRAFÍA

Administración de la Zona Libre de Colón. (s.f.). *Sistema DMCE 2.0*. Obtenido de Administración de la Zona Libre de Colón: <http://www.zolicol.gob.pa/es/sistema-dmce>

Autoridad Nacional de Aduanas . (23 de noviembre de 2020). *Autoridad Nacional de Aduanas* . Obtenido de Retenciones de mercancías presuntamente falsificadas ascienden a más de 2 millones de dólares: [https://www.ana.gob.pa/w\\_ana/index.php/23-news/retenciones-de-mercancias-presuntamente-falsificadas-ascienden-a-mas-de-2-millones-de-dolares](https://www.ana.gob.pa/w_ana/index.php/23-news/retenciones-de-mercancias-presuntamente-falsificadas-ascienden-a-mas-de-2-millones-de-dolares)

Bacigalupo, E. (14 de diciembre de 2001). *La Protección Penal de los Derechos Industriales*. Obtenido de RECPC 03-07 (2001)Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología,: [http://criminnet.ugr.es/recpc/recpc\\_03-07.html](http://criminnet.ugr.es/recpc/recpc_03-07.html)

González, P. (2018). *¿Qué es el Dolo Eventual? ¿En qué se diferencia de la Culpa consciente?* Obtenido de DIFERENCIAS ENTRE DOLO EVENTUAL Y CULPA CONSCIENTE: <https://www.pgsabogadospenalistas.com/blog/dolo-eventual-y-diferencia-con-culpa-consciente/>

Kiziryan, M. (25 de mayo de 2015). *Economipedia.com*. Obtenido de Importación: <https://economipedia.com/definiciones/importacion.html>

## ANEXOS DE CASOS.

Ponente: Aníbal Salas Céspedes

Fecha de Resolución 19 de Enero de 2011

Emisor: Segunda de lo Penal

VISTOS:

Mediante resolución de 05 de mayo de 2010 se admitió el recurso de casación formalizado por el Licenciado Marco Tulio Londoño contra la Sentencia N.º 265 S.I. de 25 de agosto de 2009, a través de la cual el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá confirma la sentencia N.º 66 de 8 de mayo de 2009, emitida por el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal de C. que declaró penalmente responsable a GUANG CIN WU y la condena a la pena de 25 meses de prisión como autora del delito Contra los Derechos de Propiedad Industrial.

Realizada la audiencia para este tipo de casos, el negocio se encuentra en estado de decidir por la Sala.

### ANTECEDENTES

El proceso penal bajo examen tiene su génesis en la nota N.º 711-01-10 ARZN de 3 de marzo de 2006 suscrita por el Administrador Regional de Aduanas, Zona Norte, mediante la cual pone en conocimiento al F. en Delitos Contra la Propiedad Intelectual, de la retención de una mercancía en trámite aduanero de la marca Nike y otras, presuntamente falsificadas.

Mediante diligencia sumarial visible a fs. 382-385 el Ministerio Público dispone recibirle declaración indagatoria a la ciudadana GUANG CIN WU por presunta infractora de las disposiciones contempladas en el Capítulo IV, Título XII, Libro II del Código Penal, relativa a los Derechos de Propiedad Industrial y se le aplica medida cautelar de impedimento de salida del país y obligación de residir en el domicilio que declare en sus descargos.

G.C.W. depone sobre los cargos imputados ( fs.395-399) y señala que es la administradora del almacén C.H.B. ubicado en el área comercial El Dorado y devenga un salario de B/300.00; en cuanto a la mercancía aprehendida por la Administración Regional de Aduanas,

por presunta infracción a la propiedad industrial, la indagada señala que desconocía qué productos y marcas venían detalladas en el embarque; que ella solicitó al comprador en China, mercancía de moda y de bajo costo, para obtener alguna ganancia, que la persona que compró la mercancía le manifestó que no sabía que en Panamá no se podía vender esa mercancía.

La indagada sostiene que la compra de la mercancía se realizó como dos meses antes de ser retenida, corrobora que es la administradora del almacén C.H.B., que ella realiza las compras y que tiene plenas facultades para administrar el negocio. Señala que la boutique vende trajes de novia y de noche, que no comercializa productos de las marcas PUMA, NIKE, ADIDAS, REAL MADRID; que en el mes de octubre de 2006 contactó a familiares en China y en adición al pedido de trajes solicitó la compra de artículos de moda para vender en Panamá; que los artículos fueron comprados en un mercado en China, no a una empresa en particular y que desconocía de la ilicitud de los productos identificados con las marcas referidas y que no se dedica a vender esa clase de productos.

Al momento de calificar el mérito del sumario el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal del Circuito Judicial de C. ordenó apertura de causa criminal contra la señora G.C. W. por la infracción de las normas señaladas en el Capítulo IV, T.X., del Libro II del Código Penal, por delito Contra los Derechos de Propiedad Industrial (v.f. 418- 427).

La juez de primera instancia declaró penalmente responsable a la señora G. C.W. por delito Contra los Derechos de Propiedad Industrial en perjuicio de NIKE INTERNATIONAL LTD/PUMA AG RUDOLF DASSLERT SPORT, y la condena a la pena de veinticinco (25) meses de prisión, luego de reconocerle la rebaja de pena correspondiente por surtir la causa por la reglas del juicio abreviado.

Mediante Sentencia N.º 265 de 25 de agosto de 2009 el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, resolvió confirmar el fallo de instancia (fs. 468-477).

#### CAUSAL INVOCADA y MOTIVOS

El Licenciado Marcos T.L. expuso dos causales de fondo; no obstante, luego del examen de admisibilidad, sólo se aprobó la segunda causal aducida " Cuando se tenga como delito un hecho que no lo es ", contenida en el numeral 2 del artículo 2430 del Código Judicial, fundamentada en un único motivo de injuricidad, que se pasa a describir de inmediato.

Aduce el censor que el Segundo Tribunal considera cometido el delito obviando que la acción humana de la señora G.C. W. no se ajusta al tipo penal de comercialización, de hacer circular un producto, ofrecer o prestar servicios con marca falsificada, alterada o imitada, por lo que su actuar no constituye delito, sino se acredita el dolo.

Como disposición legal infringida se señala el artículo 30 del Código Penal, que señala:

ART.30: Nadie podrá ser declarado culpable por un hecho legalmente descrito como delito sino lo ha realizado con dolo, salvo los casos por culpa expresamente previstos por la ley. Si la ley señalare pena más grave por una consecuencia especial del hecho, se aplicará sólo al autor o participe que hubiere actuado por lo menos culposamente respecto de ella.

Que la infracción de la norma citada es en concepto de indebida aplicación porque no consta el dolo, es decir, la intención de comercializar, hacer circular un producto u ofrecer o prestar servicios con marca falsificada, alterada o imitada.

La sentencia recurrida infringe el artículo 382-B del Código Penal el cual es del tenor siguiente:

ARTÍCULO 382-B: Quien falsifique, altere o imite una marca, un nombre comercial o una expresión o señal de propaganda, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. La misma sanción se aplicará al que comercialice o haga circular un producto u ofrezca o preste servicios con marca falsificada alterada o imitada"

Según el recurrente, la disposición supracitada se infringió en concepto de aplicación indebida toda vez que el tribunal ad quem la aplica al subsumir la conducta de G.C. W. en ese tipo penal, por ser la persona administradora de la empresa Home Boutique y quien por esa condición recibiría la mercancía solamente, lo que no constituye el delito de hacer circular un producto, ofrecer o prestar servicios con marca falsificada, alterada o imitada.

Por lo expuesto, solicita que se case la sentencia N.º 265 S.I. de 25 de agosto de 2009, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia y en consecuencia se absuelva a la señora G. W. de los cargos que se le imputan en la sentencia recurrida.

## OPINION DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

Cumpliendo con el procedimiento establecido en la ley se corrió traslado del escrito de casación al Ministerio Público. (v.f.513. 517) El Licenciado G.B. en su condición de Procurador General de la Nación, Suplente, al momento de correr el traslado, solicitó no se case el fallo objeto del recurso.

El Ministerio Público estima que no le asiste la razón al censor en el motivo que sustenta la única causal admitida, toda vez que los elementos probatorios incorporados al proceso permitieron establecer que la sindicada en su condición de administradora del establecimiento denominado H.B. es la persona que solicita la compra de la mercancía aprehendida por la Administradora Regional de Aduanas , Zona Norte y es la consignataria de la misma , tal como se desprende del conocimiento de embarque ( f.3).

En cuanto a la objeción del recurrente acerca del tipo penal aplicable a su representada, la representación social advierte que si bien ésta no entró en posesión de la mercancía, sí ejecuta actos propios del proceso de comercialización, consistentes en la compra de productos y su introducción al territorio de la República.

Que atendiendo el precepto sustantivo (art. 382-B) se desprende que no sólo se sanciona al que falsifique, altere o imite una marca, sino al que de alguna manera participe en las fases de comercialización, circulación o prestación de servicios con marca falsificada; por tanto, considera, que el hecho que la mercancía no haya llegado a su destino final, por la intervención de las autoridades aduaneras, no excluye la comisión del ilícito.

En relación a la vulneración de los artículos 30 y 382-B del Código Penal, la representación social no aprueba ninguna de las infracciones alegadas; en primer lugar, porque la sindicada G.C.W. ejecutó actos que evidencian su consentimiento para la realización del hecho punible, solicitando la compra de la mercancía, gira el dinero para la obtención de esos bienes, aparece como consignataria del embarque y el trámite de liquidación aduanera, con la consiguiente intención de trasladar la mercancía al local comercial a su cargo.

En segundo lugar, las actuaciones de la justiciable dirigidas a la compraventa de géneros o mercancía para lucrarse en su reventa, como acto de comercio, constituye un eslabón de la cadena de comercialización a la cual se refiere el tipo penal en examen ( art.382-B), por tanto, considera que la conducta de ésta se ajusta claramente al tipo penal descrito en el artículo 382-B del Código Penal para la fecha de los hechos y en consecuencia solicita no casar la

sentencia de segunda instancia de 25 de agosto de 2009 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá por la cual se declara penalmente responsable a G.C.W. como autora del delito Contra los Derechos de Propiedad Industrial.

## DECISIÓN DE LA SALA

El recurrente presenta como única causal, la recogida en el numeral 2 del artículo 2430 del Código Judicial, que se refiere a "cuando se tenga como delito un hecho que no lo es"; la que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Sala, implica que el juzgador "... eleva a delito una conducta que no lo es, ya sea porque ha dejado de ser considerado delito o porque no ha sido tipificado como tal." (Resolución de 27 de enero de 2004. M.P: A.S.C.

De lo anterior se desprende la necesidad que el recurrente realice un análisis dogmático-jurídico que revele que la conducta por la cual se condenó a la ciudadana Guang Cin Wu , no es típica, antijurídica y culpable, comprobando finalmente, la vulneración del principio "nullum crimen sine lege".

El motivo de injuricidad propuesto contra el fallo objetado estima que " la acción humana de la señora G.C. W. no se ajusta al tipo penal de comercialización, de hacer circular un producto, ofrecer o prestar servicios con marca falsificada, alterada o imitada , por lo que no constituye delito su actuar, sino se acredita el dolo, esto es la posesión de la mercancía, la cual esté comercializando, haciendo circular un producto, ofreciendo o prestando servicios con marca falsificada , alterada o imitada".(fs.489-490).

El tipo penal por el cual fue declarada culpable la justiciable está comprendido en el artículo 382-B, del Código Penal de 1982, reformado por la Ley 1 de 5 de enero 2004, que establecía:

ARTÍCULO 382-B: Quien falsifique, altere o imite una marca, un nombre comercial o una expresión o señal de propaganda, será sancionado con prisión de 2 a 4 años. La misma sanción se aplicará al que comercialice o haga circular un producto u ofrezca o preste servicios con marca falsificada alterada o imitada" (énfasis de la Sala).

Como viene expuesto, la norma transcrita describe distintas acciones o conductas de naturaleza alternativa mediante las cuales se comprende el tipo penal.

De la lectura de las constancias procesales se advierte que tanto la sentencia del tribunal a quo como del tribunal de segundo orden han ubicado el proceder de G.C.W. en la acción de comercialización de productos falsificados, a lo cual se opone el recurrente, quien aduce que los productos falsificados fueron aprehendidos por las autoridades aduaneras, por tanto, la justiciable nunca entró en posesión o tenencia de los mismos, por lo que no se configura la acción que se le atribuye en la sentencia recurrida.

En ese orden, procede la Sala a verificar los antecedentes del caso bajo examen, para determinar si convergen los supuestos requeridos para reprochar a la ciudadana G.C.W. el hecho punible endilgado.

Se cuenta en autos con la Diligencia de Inspección Ocular e Inventario de Mercancía por parte de la Administración Regional de Aduanas, Zona Norte, en la rampa de verificación de carga de la Zona Libre de Colón, donde se retuvo mercancía consistente en tazas, llaveros, portacarnet, gorras, presuntamente falsificados (f.2 )

La diligencias de Inspección Ocular y P. verificada por el perito T.R., de la DIGERPI, concluye que la evidencias aprehendidas pueden causar confusión, error o equivocación en el consumidor, con respecto a las marcas originales (fs.279-282).

La diligencia de inspección ocular y peritaje del señor B.S.G. en cuanto a los productos marca PUMA concluye que la evidencia aprehendida es una falsificación de la marca PUMA Y DISEÑO DEL PUMA SALTANTE (fs. 317-319).

El Bill of Lading o conocimiento de embarque (f.3) que describía la mercancía procedente de China, tenía como consignataria de los productos a la empresa Home Boutique y Wu Guang Cui (sic) y como remitente a C.F.

La señora G.C.W. , en sus descargos ( fs. 395 y s.s) ha reconocido que tal como describe el conocimiento de embarque, la empresa Home Boutique, ubicada en el área El Dorado, Ciudad de Panamá, es la propietaria de la mercancía aprehendida por la Administración Regional de Aduanas, que resultó falsificada; que en efecto, ella ejerce los actos de administración y gerencia del local comercial descrito; que ella fue la persona que ordenó la compra de la mercancía aprehendida ( tazas, llaveros y otros artículos de marcas famosas falsificadas) ; por tanto, realizó las actividades inherentes para el trámite de importación de dichos productos, que incluye el envío del dinero para la transacción así como autorizar el trámite aduanero respectivo para su ingreso al territorio nacional; además en sus descargos,

la justiciable reconoce el nombre de C.F. como la persona que mediante su autorización verificó en la República Popular China las compras de las mercancías, que resultaron falsificadas.

Al respecto de la acción endilgada a la procesada, comercializar, tal acepción, está provista de distintos significados, dentro de los cuales, se encuadran el conjunto de actividades antes descritas y que fueron realizadas por la sentenciada G.C.W.

El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, de M.O., describe la comercialización, citando a S., como el conjunto de procesos necesarios para mover los bienes, en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor. (OSSORIO, M.. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heleaste. Buenos Aires, 2005. pág.186).

El Glosario Bursátil () define el término comercialización como " el proceso cuyo objetivo es hacer llegar los bienes desde el productor al consumidor. Involucra actividades como compraventas al por mayor y al por menor, publicidad, pruebas de venta, información de mercado, transporte, almacenaje y financiamiento".

Tal como se advierte, la acepción comercialice o comercializar comprende todas las actividades descritas y desarrolladas por la justiciable G.C.W., como administradora y única responsable, según sus propios dichos, de la tienda H.B.; pues claramente se colige que ésta autoriza la compra e importación de los productos falsificados desde el país de origen a Panamá, verificó los depósitos financieros necesarios para tal acción y los trámites aduaneros requeridos para el ingreso de dicha mercancía a nuestro país, luego, tales actividades, corresponden a la acción de comercializar que describe uno de los verbos que configuran el tipo penal por el que fue declarada penalmente responsable la justiciable.

En adición, vale señalarle al recurrente que las otras actividades como hacer circular u ofrecer son también acciones descritas en el tipo penal del artículo 382-B , pero independientes de la acción de comercializar, pues son conductas alternativas, es decir, que se infringe la norma mediante una u otra de esta acciones, reconociendo el legislador patrio una gran amplitud de infracciones a la norma penal, mediante acciones distintas, como comercializar o hacer circular u ofrecer productos falsificados, todo lo cual guarda relación con la protección de la propiedad intelectual y más específicamente , la propiedad industrial.

En cuanto a la excepción del postulante que dice referirse a la ausencia de dolo por parte de su patrocinada, la Sala observa que dicho argumento deviene improcedente, toda vez que de los descargos de la justiciable ( fs. 395 y s.s.) se colige que ésta ordenó, además de la compra de los géneros habituales que vende su tienda, que son vestidos de boda y de noche, la compra de otras mercancías de moda y de bajo costo, que habitualmente no constituyen el giro de sus ventas; por tanto, siendo comerciante, con varios años de experiencia, debe conocer, por la propia naturaleza de su oficio, que en las actividades de comercio a las que se dedica existe una tutela jurídica para la protección de los derechos de autor, marcas , patentes y otros derechos, y que al ordenar la compra e importación de mercancía de moda de bajo costo, debe observar cuidadosamente la naturaleza lícita de tales bienes, además , para la Sala no resulta creíble que la justiciable accediera al pago de las mercancías importadas y las liquidaciones aduaneras respectivas y alegue luego desconocer qué productos recibiría, si además indicó en su declaración que los productos debían ser de bajo costo para obtener una ganancia, luego, se infiere razonablemente, que no sólo debía conocer el detalle de lo que recibiría sino además el costo de los mismos, con el fin de obtener las ganancias propuestas.

Por tanto, no concurre el vicio de ilegalidad que reclama el casacionista en el único motivo de la causal admitida contra el fallo recurrido.

En cuanto a las normas legales que se dicen vulneradas, la Corte desestima la infracción de los artículos 30 y 382-B del Código Penal, porque el contenido explicativo de dichas infracciones concuerda con los motivos que sostienen la causal y que ya se han analizado y debatido por la Sala.

El casacionista no ha comprobado el cargo de injuridicidad y tampoco la infracción de las disposiciones legales que se consideran vulneradas por la resolución impugnada, siendo lo procedente no casar la sentencia recurrida.

## PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Segunda de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NOCASA LA SENTENCIA N° 265 -S.I. de 25 de agosto de 2009, emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro de las sumarias seguidas a G.C.W. por delito Contra la Propiedad Intelectual.

N. y D.

ANÍBAL SALAS CÉSPEDES

JOSÉ ABEL ALMENGOR ECHEVERRÍA -- LUIS MARIO CARRASCO E.

MARIANO HERRERA (Secretario)

RECURSO DE CASACIÓN INCOADO POR LA LICENCIADA NAYRA GISELA FERNÁNDEZ RUÍZ EN SU CALIDAD DE FISCAL ESPECIALIZADA EN DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA SEGURIDAD INFORMÁTICA DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO EN CONTRA DE VÍCTOR CHONG TAY. PONENTE: JOSÉ EDUARDO AYÚ PRADO CANALS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE (2017).

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Segunda de lo Penal

Ponente: José Eduardo Ayu Prado Canals

Fecha: 29 de mayo de 2017

Materia: Casación penal

Expediente: 348-13C

VISTOS:

Mediante resolución de quince (15) de julio de dos mil catorce (2014), la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, admitió el recurso de casación presentado por la Fiscal Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual y la Seguridad Informática, dentro del proceso penal seguido a VÍCTOR CHONG TAY contra la Sentencia Absolutoria de Segunda Instancia N°74 de veintiocho (28) de agosto de dos mil doce (2012), proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, que confirma la Sentencia Absolutoria de veinte (20) de octubre de dos mil once (2011), emitida por el Juez Segundo de Circuito de Colón, Ramo Penal.

Verificada la audiencia oral que establece el Código Judicial, el negocio se encuentra en estado de decidir por la Sala (v.fs.244-245) y a ello se procede, no sin antes efectuar un repaso de los antecedentes del recurso.

## ANTECEDENTES

La génesis de la presente encuesta penal surge de la Nota N°940-01-002-AZN de 06 de enero de 2009 suscrita por el Administrador Regional de Aduana, Zona Norte, mediante la cual pone en conocimiento del Fiscal Especializado en Delitos Contra la Propiedad Intelectual de la retención de ciento setenta y tres (173) bultos que, al ser revisados en su interior, contenían zapatillas identificadas con la marca ETHAN, observándose a su lado el logo de tres rayas paralelas con el distintivo de la marca ADIDAS (presuntamente falsificadas) (fs.64).

Mediante diligencia sumarial, consultable a folios 141 a 143 del proceso, el Ministerio Público dispone recibirle declaración indagatoria al señor VÍCTOR CHONG TAY, como presunto infractor de las disposiciones contempladas en el Capítulo IV, Título XII, Libro II del Código Penal, relativos a los delitos Contra los Derechos de Propiedad Industrial.

VÍCTOR CHONG TAY, en su declaración indagatoria, expone ser el encargado de la empresa BELLA SPORT, S. A., más no el dueño de la misma, siendo este ANTONIO CHEUNG. Indica que la mercancía retenida iba a ser vendida a los clientes, que la misma fue comprada en base a muestras que ofrece la fábrica y que anteriormente se había comercializado esta mercancía de la marca ETHAN con el DISEÑO DE TRES FRANJAS.

Al calificar el mérito del sumario, el Juzgado Segundo del Circuito de Colón, Ramo de lo Penal, ordenó apertura de causa criminal contra el señor VÍCTOR CHONG TAY como presunto vulnerador de las disposiciones contenidas en el Capítulo IV, Título XII, del Libro II del Código Penal, por Delito Contra los Derechos de Propiedad Industrial en perjuicio de ADIDAS AG (fs.190-191).

Mediante Sentencia Absolutoria No.37, el Juez de Primer Nivel resolvió absolver a VÍCTOR CHONG TAY (fs.194-196).

Recurrida la decisión antes indicada por el Ministerio Fiscal, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, Sala Transitoria, resuelve confirmar la sentencia proferida por el tribunal de primer nivel. (v.fs.200-206).

## LA SENTENCIA IMPUGNADA

La decisión de veintiocho (28) de agosto de dos mil doce (2012), el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá registra la siguiente motivación:

"Se observa el desarrollo de una diligencia de Inspección Ocular y Peritaje, realizado por el despacho instructor en la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial, realizada el 14 de abril de 2009, con la participación de la perito de dicha dirección la señora María De Sánchez, la cual manifiesta que la muestra de la mercancía aprehendida, tiene parecido en cuanto al DISEÑO DE TRES FRANJAS, inscritas a favor de la sociedad ADIDAS SALOMON AG., las cuales pudieran generar error, confusión, equivocación o engaño en el público consumidor, no obstante, aún cuando dicha funcionaria puede el Tribunal concederle la categoría de perito especializada en Propiedad Industrial, no ha sido posible comprobar de manera fehaciente que la sociedad ADIDAS SALOMÓN AG., es la propietaria de la marca ADIDAS y DISEÑO DE TRES FRANJAS, toda vez, tal como lo señala el A-Quo y el abogado defensor, que el documento tendiente a probar tal condición carece de validez, pues se observa a fojas 99 del infolio penal que la certificación presentada y solicitada por el Ministerio Fiscal, no cumple con el requisito indispensable que el mismo señala, al expresar claramente en negrita y mayúscula cerrada, que dicha certificación no es válida si no lleva los timbres correspondientes, requisito que se encuentra ausente en dicho documento; de manera que al no cumplirse la formalidad aludida, mal se puede determinar que la empresa en mención es dueña de tales marcas y al no existir propietario formal, LA (sic) empresa demandada es libre de producir diseños o marcas no registradas debidamente.

En este mismo orden de ideas, se constata que el señor Carmine Mangravita Silvestri, que la Fiscalía investigadora nombró como perito especializado en las marcas ADIDAS y ADIDAS Y DISEÑO, a fin de que realizara la diligencia de Inspección Ocular y Peritaje Comparativo, llevada a cabo el 13 de octubre de 2009, carece de idoneidad para realizar tal experticia, pues el mismo declara no ser idóneo en tales especialidades, pues a pesar de señalar que fue seleccionado por la experiencia que tiene en el tema, igualmente refiere ser solo comentarista deportivo, lo que a juicio del presente cuerpo colegiado, no es suficiente para probar ser un experto en un tema tan específico como el de realizar un examen comparativo de marcas y diseños de artículos comerciales.

Al rendir sus descargos el prenombrado, niega las imputación es que pesan en su contra y manifiesta que se habla en la investigación del DISEÑO DE TRES FRANJAS y sus zapatillas de la maraca (sic) ETHAN, tiene el diseño e tres rayas van de menor a mayor y tiene la palabra ADIDAS, por lo que no tiene ningún parecido con su producto, acepta ser el encargado de la empresa BELLA SPORT, S.A., la cual se dedica solo a la venta de calzados y las zapatillas en investigación son fabricadas en la China, tienen la marca ETHAN y ya las han vendido con anterioridad.

Por otro lado, es razonable lo señalado por la parte recurrente, al considerar que el señor VÍCTOR CHONG TAY, es el representante legal de la empresa BELLA SPORT, pues aparece como secretario de la misma, lo que lo coloca, en ausencia del presidente, como la persona que ejerce la referida representación legal, amén, que durante toda la investigación ha realizado actos de representación, sin embargo, aún cuando no existe incertidumbre de que el imputado goza de la calidad de representante de la empresa aludida, emergen en la instigación serias dudas sobre la existencia de una conducta típica que vulnere los tipos penales relativos a los Derechos de Propiedad Industrial, por lo que su vinculación ante un hecho delictivo no probado, igualmente ha de correr la misma suerte.

En audiencia preliminar celebrada el 20 de octubre de 2011, el Juez de la Instancia.(sic) decide abrir causa criminal en contra del señor VÍCTOR CHONG TAY, por estar presuntamente vinculado a un delito Contra los Derechos de Propiedad Industrial, al tenor de lo establecido en el Título XII, Capítulo IV, Sección 2da, del Libro Segundo del Código Penal, en el cual el procesado se manifiesta en los mismos términos en que se basa su declaración indagatoria y se declara inocente de los cargos contra el incoado. Se procede al desarrollo de la audiencia de fondo la cual concluye con una Sentencia Absolutoria, que es la que hoy se impugna"(cfr.fs.204-206.).

#### RECURSO DE CASACIÓN - CAUSAL INVOCADA Y MOTIVO ÚNICO

La Fiscal Superior Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual y la Seguridad Informática, adujo una causal contra el fallo recurrido, a saber: "Error de Derecho en la Apreciación de la Prueba que ha influido en lo dispositivo de la Sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal".

En el único motivo del recurso, la representante de la vindicta pública expone que el Tribunal de Alzada, al realizar el análisis de la encuesta, comete error de derecho al valorar incorrectamente los certificados de registro emitidos por la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) del Ministerio de Comercio e Industrias (fojas 95 a 99) al señalar que, la certificación de propiedad e inscripción del "DISEÑO DE TRES FRANJAS", a favor de ADIDAS SALOMON AG, carece de validez, pues dicha certificación se ve desprovista de los timbres correspondientes.

Expresa que, de haberse valorado estos certificados conforme a las reglas de la sana crítica, la experiencia y la lógica, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito

Judicial de Panamá se hubiese percatado que de dicha prueba se desprende que el "DISEÑO DE TRES FRANJAS" de ADIDAS AG es una marca famosa, registrada y vigente.

Arguye la casacionista que los certificados ingresados en la encuesta fiscal fueron emitidos directamente por el Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá y otorgados para la investigación del Ministerio Público y los mismos poseen los sellos correspondientes y la autenticación de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, manifiesta la agente del Ministerio Público que se vulneró el contenido de los artículos 781, 835, 836, 843 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión y, el artículo 262 del Código Penal, en concepto de indebida aplicación.

Sobre la infracción del artículo 781 del Código Judicial, expresa la recurrente que esta se produce en concepto de violación directa por omisión, porque el Ad Quem, al momento de valorar las certificaciones emitidas por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) paso por alto que procedían de una institución gubernamental y se dirigían a otra institución gubernamental como lo es el Ministerio Público, poseyendo los sellos y autenticaciones correspondientes. En ese sentido, apunta que las certificaciones no eran para uso particular o presentación particular, sino para su uso estatal.

En cuanto a la violación directa por omisión del canon 835 del Código Judicial, la casacionista expone que esta tuvo lugar pues los documentos visibles a fojas 95 a 99 del expediente reúnen todas las características legales para ser considerados auténticos. En ese sentido, sostiene que el Tribunal Ad Quem, al momento de valorar este elemento de prueba, comete un error en su valoración, ya que anula dichos documentos, contentivo de sellos y autenticaciones, afirmando que no tienen timbres, cuando en realidad debió darles el valor de la procedencia pública que tienen los mismos, los cuales no fueron tachados de falsos.

Respecto al artículo 843 del Código Judicial, explica la Fiscal que su violación directa por omisión se produce por cuanto el Segundo Tribunal Superior de Justicia estimó que los documentos visibles a fojas 95 a 99 del sumario, no eran válidos por no llevar los timbres correspondientes.

Concluye la casacionista indicando que, como consecuencia del error del hecho en la existencia de las pruebas, la sentencia del Segundo Tribunal Superior de Justicia recurrida en casación infringió el artículo 262 del Código Penal.

## OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

La Procuradora General de la Nación, licenciada ANA I. BELFON V., en escrito consultable a folios 233 a 241 del expediente, manifiesta concordar con los planteamientos esgrimidos por la casacionista, pues la certificación controvertida mantiene todos los elementos de validez, fue emitida directamente por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) y aportada a la investigación durante la práctica de una diligencia judicial llevada a cabo por la Fiscalía de Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, y fue suscrita por María Félix A. de Sánchez, Jefa del Departamento de Marcas.

Destaca que también consta la deposición de la perito María Félix A. de Sánchez que expuso que la marca ADIDAS está debidamente registrada en la DIGERPI, así como la marca DISEÑO DE TRES FRANJAS, a favor de ADIDAS SALOMON AG, expresando que el diseño de tres (3) franjas que se aprecia en las muestras de tres (3) calzados deportivos identificados con la marca ETHAN aprendidos mediante diligencia de inspección ocular e inventario de mercancía presuntamente falsificada, son parecidos a las marcas y diseños registrados en la DIGERPI y los mismos pueden causar en la mente del consumidor error, confusión, equivocación o engaño respecto a esos productos o servicios o a su procedencia, lo que configura una prohibición marcaria según el artículo 91, numeral 9, de la Ley 35 de 1996, al tiempo que la marca DISEÑO DE TRES FRANJAS es una marca famosa.

Seguidamente, la Procuradora General de la Nación manifiesta coincidir con la infracción del artículo 781 del Código Judicial, pues el Tribunal de Segunda Instancia no valoró en su contexto la certificación de registro de la marca "DISEÑO DE TRES BANDAS", que fue debidamente incorporada al proceso y en la que se detalla el producto falseado.

Asiente la funcionaria además con la infracción del artículo 835 del Código Judicial señalada por la Fiscal Superior Especializada, precisando que los documentos visibles a fojas 95-99 del expediente fueron indebidamente considerado como nulos, cuando mantienen todas las características legales para ser estimados como auténtico, ya que existe certeza que fue firmado por María Félix A. de Sánchez, Jefa del Departamento de Marcas, durante una diligencia judicial realizada por una Agencia Instructora del Ministerio Público.

La máxima representante del Ministerio Público opina además que el artículo 843 del Código Judicial resultó violado de manera directa por el Ad Quem cuando concluye que los documentos visibles a fojas 95 a 99 no eran válidos por no llevar los timbres correspondientes, a pesar de que la norma indica claramente que las copias de los documentos auténticos no impugnados, tienen el mismo valor que los originales. Agrega que este documento no solo es auténtico, sino que se trata de una certificación emitida por la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) que cumple con todos los elementos necesarios para ser estimada como un documento público auténtico.

Concluye la Señora Procuradora General de la Nación señalando que como consecuencia de la violación de las normas adjetivas se produce la infracción del artículo 262 del Código Penal.

#### CONSIDERACIONES DE LA SALA

Reseñado, en lo medular, el planteamiento esgrimido por la recurrente, así como la opinión de mérito de la Señora Procuradora General de la Nación, corresponde a esta Magistratura, analizar y decidir el fondo del recurso de casación formulado por la Fiscal Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual y la Seguridad Informática.

La causal de fondo que ofrece soporte al recurso extraordinario es la contemplada en el numeral 1 del artículo 2430 del Código Judicial "Error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia y que implica violación de la ley sustancial penal" y, como ha quedado expuesto, el cargo de injuridicidad que se le atribuye a la sentencia de segunda instancia se sustenta en un motivo único que apunta a la valoración probatoria que hiciera el Tribunal de Alzada de la documentación que reposa a fojas 95 a 99 del infolio penal, que comprende la certificación expedida por la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), consultable a foja 99.

Se advierte que la documentación cuya apreciación repara la casacionista fue incorporada al proceso a propósito de la diligencia de inspección ocular y peritaje practicada por la agencia de instrucción en las instalaciones de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI) y en la que participó María de Sánchez, funcionaria del Departamento de Marcas de la mencionada oficina registral quien, luego dar respuesta a la pregunta relacionada con el registro de la marca DISEÑO DE TRES FRANJAS, la aportó, hecho del

cual se deja constancia en el acta en los términos siguientes: "Se deja constancia que el perito hace entrega de tres hojas de consulta" (cf.f.93).

El examen de la documentación aportada por la experta - toda ella expedida por la DIGERPI - revela que esta cuenta con sello del Ministerio de Comercio e Industrias: el primer documento consigna los datos generales de la marca ETHAN Y DISEÑO, su titular, los productos que ampara y su historial (f.95-96); el segundo, contiene la información antes descrita pero relacionada con el signo distintivo ADIDAS EQUIPMENT Y DISEÑO (f.97-98); y, el último, es la certificación de búsqueda marcaria que presenta como parámetro la denominación ADIDAS DISEÑO DE TRES FRANJAS en la Clase 25 (f.99). Este último documento, cabe agregar, aparece suscrito por la experta, en su calidad de Jefa del Departamento de Marcas, a.i. y en ella se aprecia una nota que reza: "ESTA CERTIFICACIÓN NO ES VÁLIDA, SI NO LLEVA LOS TIMBRES CORRESPONDIENTES" que, como se desprende de los argumentos reseñados ut supra, condujeron al Ad Quem a restarle todo valor probatorio.

Si bien aportado a propósito de una diligencia de peritaje, es el convencimiento de esta Sala Penal que los documentos antes descritos constituyen documentos públicos auténticos a la luz de lo normado en las disposiciones 835 y 836 del Código Judicial, razón por la cual conforme lo indica esta última norma "hacen fe de su otorgamiento, de su fecha, y de las certificaciones que en ellos haga el servidor que los expidió", esto es, el caso particular del documento visible a foja 99, de la servidora pública MARÍA FÉLIX A. DE SÁNCHEZ, por lo que deben ser apreciados por el juzgador al presumirse su autenticidad, por no haberse probado lo contrario mediante tacha de falsedad.

No sobra agregar - vista la posición del tribunal de segundo grado -, que la anotación relativa a la necesidad de timbres a los efectos de dotar de validez a la certificación, no alude a su validez probatoria y ello se desprende con total y absoluta claridad del texto del artículo 799 del Código Judicial que establece que "La omisión de del papel sellado, de timbres fiscales, o de cualquier requisito de carácter fiscal, en el otorgamiento de un documento o en cualquiera otra prueba, no le resta valor probatorio", honrando así lo dispuesto en el canon 212 de la Constitución Política de la República que consigna que las leyes procesales se inspirarán en la ausencia de formalismo.

La exigencia de estos formalismos, como lo advierte el tratadista Hernán Fabio López Blanco, deviene además impropio en el Derecho Probatorio moderno pues "...mira más que su contenido el ropaje: que aparezcan sellos, contrasellos, huellas, que ojalá se trate del denominado "papel seguridad", o "el papel sellado", vestigios de épocas cavernarias, aspectos que deben ser erradicados." (LÓPEZ BLANCO, Fabio. Conferencia El Concepto de

Autenticidad Frente a la Prueba Documental con Anotaciones a su Tratamiento en el Código Judicial de Panamá. Memoria del XII Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. p.167)

Por las razones antes anotadas, considera esta Alta Magistratura que el Tribunal Superior incurrió en la causal de error de derecho en la apreciación de las pruebas señaladas, violando como consecuencia las disposiciones 781, 835 y 836 del Código Judicial y 262 del Código Penal.

En vista de que se ha encontrado fundada esta causal, lo procedente es casar la sentencia proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia y, actuando como tribunal de instancia, corresponde a esta Magistratura emitir una sentencia de reemplazo.

En desarrollo de esa labor, se desprende del escrito de apelación a la sentencia proferida por el Juzgado Segundo de Circuito de la provincia de Colón presentada por la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual y la Seguridad Informática que el diferendo del despacho instructor gira en torno a la presunta pretermisión de los indicios que apuntan a la acreditación del ilícito. En esa línea de pensamiento, objeta que el juez de la causa, al valorar el peritaje practicado por la Dirección General de Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), concluya que este únicamente cumple la finalidad de establecer si las marcas ETHAN y ADIDAS se encuentran registradas.

La lectura de la experticia practicada por la perito MARÍA SÁNCHEZ, funcionaria del Departamento de Marcas de la Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial (DIGERPI), revela que ciertamente esta es preguntada sobre si las marcas y sus diseños, ADIDAS, ADIDAS EQUIPMENT Y DISEÑO y DISEÑO DE TRES FRANJAS, se encuentran registradas en la clase 25 internacional, su vigencia y la persona natural o jurídica que figura como su titular y/o propietaria, obteniéndose la siguiente respuesta:

"...de igual manera se encuentra registrada bajo el certificado N°.33142 a favor de ADIDAS-SALOMON AG para amparar en clase 25 piezas de tela para vestido (incluso géneros tejidos-fabricados y géneros de punto), medias pañuelos ropa deportiva, zapatos, plantillas para zapatillas (calzados deportivos), registrada el 25 de marzo de 1985 y vence el 25 de marzo del 2015, denominada ADIDAS y por último el certificado N°.75229 a favor de ADIDAS SALOMON AG para amparar en clase 25 prendas de vestir, inclusive prendas de vestir para la gimnasia y el deporte; calzado, inclusive calzado para el deporte y el tiempo libre; sombrero, registrada el 19 de abril de 1995 y vence el 19 de abril del 2015 denominada ADIDAS EQUIPMENT Y DISEÑO.."

"..sí esta (sic) registrada bajo certificado 36644 del 12 de septiembre de 1985 y vence el 12 de septiembre del 2015 a favor de ADIDAS- SALOMON AG en clase 25 para amparar vestidos de correr, denominada DISEÑO DE TRES FRANJAS" (cfr.f.92-93).

Si bien gran parte de la experticia se relaciona con la titularidad que ostenta ADIDAS SALOMON AG (hoy, ADIDAS AG, cfr. fs.110-112) sobre las marcas ADIDAS, ADIDAS EQUIPMENT Y DISEÑO y DISEÑO DE TRES FRANJAS, es inexacto señalar que esta se limita únicamente a abordar este tema. Nótese en este sentido que el acta de diligencia ocular y peritaje recoge también las impresiones de la experta en cuanto a la existencia de similitud entre la marca DISEÑO DE TRES FRANJAS registrada a favor de ADIDAS SALOMON AG (hoy, ADIDAS AG) y el diseño de tres franjas visibles en las tres muestras de calzado deportivo de la marca ETHAN que, como dan cuenta las actuaciones, forman parte de la mercancía hallada en la empresa BELLA SPORT situada en la Zona Libre de Colón y obtenida mediante diligencia de 24 de marzo de 2009 (cfr.fs.81-82). Veamos:

"¿Diga al perito, si el diseño de tres franjas, que se aprecian en las muestras de tres (3) calzados deportivos identificados con la marca ETHAN, que fueron aprehendidos mediante diligencia de Inspección Ocular e Inventario de Mercancía presuntamente Falsificada por la Dirección General de Aduana en los depósitos del local comercial BELLA SPORT, que se le ponen de presente, son iguales, parecidos o diferentes con la marca antes mencionada que se encuentran registradas en esta Dirección? CONTESTO: sí son parecidas a las marcas y diseños registrados en esta Dirección (cfr.f.94). (Énfasis suplido por la Sala)

Aunado al parecido que refiere la experta, esta hace referencia a otro aspecto que resulta fundamental para determinar la configuración del delito que se le imputa a VÍCTOR CHONG TAY. Hace esta Colegiatura referencia a lo manifestado por en ella en cuanto al perfeccionamiento del riesgo de confusión proscrito por el numeral 9 del artículo 91 de la Ley de Propiedad Industrial.

"PREGUNTADA: Diga la perito si los artículos antes descritos inducen a confusión al público consumidor. De ser afirmativa su respuesta explique por qué? CONTESTÓ: sí, porque puede provocar en la mente del público consumidor error, confusión, equivocación o engaño respecto a esos productos o servicios o a su procedencia y eso es una prohibición marcaria según artículo 91 #9 de (sic) Ley 35"(cfr.f.94). (Énfasis suplido por la Sala)

Se concluye a partir del texto de la norma de la Ley 35 de 1996 invocada por la perito, que la sola similitud intersignos no es contraria a la ley, lo será en el evento que genere en la mente del consumidor error, confusión, equivocación o engaño respecto a los productos o servicios o a su procedencia, circunstancia que, a decir de la también Jefa del Departamento de Marcas de la DIGERPI, a.i., opera en el caso bajo estudio.

La similitud confusionista, como la denomina un gran sector de la doctrina especializada en derecho de propiedad industrial, constituye un componente esencial para la configuración de un delito marcario. **No olvidemos que lo que sanciona la normativa penal, no es la identidad o parecido de signos distintivos**, antes bien, conductas que afectan el derecho exclusivo y excluyente que sobre una marca le asiste a quien es su titular, cuya ilicitud se sustenta, entre otras razones, en el indebido aprovechamiento del esfuerzo intelectual en ella materializado, del prestigio, **posicionamiento en el mercado logrado por este, afectando de paso, en segundo pero no por ello menos importante plano, el derecho que le asiste a los consumidores de acceder a los productos y/o servicios libre de circunstancias que pueden afectar su derecho de elección.**

Efectuadas estas precisiones, reza el artículo 980 del Código Judicial, la fuerza de un dictamen pericial, como el rendido por MARÍA SÁNCHEZ depende de un cúmulo de factores que deberá atender el Juez, entre ellos, la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones y demás pruebas y otros elementos de convicción que ofrezca el proceso.

Por constar en el expediente que la perito es funcionaria (examinadora de marcas) (cfr.f.91) de la DIGERPI, autoridad responsable de la aplicación de la Ley de Propiedad Industrial, según lo establece el artículo 2 de este compendio normativo, es el criterio de esta Sala, que aun cuando no sea experta en la marca infringida - argumento del que se sirve el A Quo al valorar la prueba -, no existe duda de su competencia en la materia objeto de la experticia. Basta decir que el examen de las solicitudes de marcas - labor que desarrolla la experta en la DIGERPI, a propósito del cargo que ejerce -, conforme se desprende de la Ley 35 de 10 de mayo de 1996, supone verificar no solo un examen de forma, sino también - y como da cuenta la disposición 105 del cuerpo legal en referencia - **a un examen de fondo, esto es, "determinar si la solicitud incurre en alguna de las prohibiciones de fondo establecidas en la presente Ley"**, prohibiciones de fondo entre las cuales se encuentra precisamente la descrita en el numeral 9 del artículo 91 - cimentada en la identidad o similitud entre signos susceptible de generar el riesgo de confusión directa o indirecta - y sobre la cual gira el dictamen, tal como se desprende de su texto citado en líneas superiores.

Es pues evidente que la pericia, por circunscribirse a la comparación inter marcaria - imprescindible para determinar la similitud ortográfica, fonética, visual, gráfica o conceptual - y el análisis de la relación signo-producto - crucial para establecer la concurrencia del riesgo de confusión, equivocación, engaño, directo o indirecto -, no demanda un conocimiento especializado en la marca infringida y/o el producto o servicio que distingue, lo anterior solo se ve reafirmado ante la posición que, de conformidad a la doctrina predominante debe asumir todo aquel que se adentre a la comparación de las marcas a los efectos de determinar la configuración de la causal de prohibición en comentario que, aunque técnica, debe aproximarse al obrar del consumidor medio, en este caso, de productos de la Clase 25 del Nomenclátor Internacional.

No se trata pues de un aspecto cuyo conocimiento le sea elusivo al registrador marcario y por tanto exclusivo a un perito particular, como lo sería, por ejemplo, el relativo a la materia prima con la que son confeccionados los productos amparados con la marca presuntamente infringida, características intrínsecas del producto o servicio, por señalar algunos ejemplos que son de dominio del titular o expertos en el producto y/o servicio respectivo y que pueden resultar de interés para acreditar la falsificación, alteración o imitación marcaria.

A la luz de este elemento probatorio, idóneo para demostrar el ilícito en cuanto da cuenta que el diseño presente en los productos retenidos por el Departamento de Propiedad Intelectual de la otrora Dirección General de Aduanas resulta similar visualmente a la marca DISEÑO DE TRES FRANJAS sobre la cual la oficina del registro de la propiedad industrial de nuestro país ha otorgado derechos exclusivos y excluyentes a la hoy denominada sociedad ADIDAS AG - según consta en documentación que acompaña a la experticia - el juez de la causa no se encuentra en posición de negar este hecho, más aun cuando al llamar a juicio a VÍCTOR CHONG TAY dio por acreditado el hecho punible, sirviéndose precisamente de los peritajes practicados en el proceso. Basta decir aquí, que la norma penal parte de la existencia de derechos de propiedad industrial y que la ausencia de estos constituía una circunstancia que, de conformidad a las normas procesales, debió conducir al operador de justicia a adoptar un proceder distinto.

Otro de los argumentos esgrimidos por la recurrente, atiende a la responsabilidad del encartado, misma que descarta el Juez A Quo señalando que no figura como representante legal de la empresa BELLA SPORT, S.A., sino como su director y secretario.

Constata la Sala, a partir del Certificado emitido por el Registro Público que, si bien VÍCTOR CHONG TAY es secretario de la mencionada empresa, este puede ejercer su representación legal en ausencia de su Presidente (a saber, ANTONIO CHONG), circunstancia esta que se evidencia en el Acta de Inspección Ocular e Inventario de Mercancía, en la que se identifica

también como representante legal de BELLA SPORT, S.A. y así la suscribe (cfr.fs.3-4). Por otro lado, al rendir sus descargos, afirma ser el encargado de la empresa BELLA SPORTS, S.A. (cfr.f.147); de administrarla y estar relacionado con sus actividades de compra (cfr.f.148).

Esta Magistratura, al reflexionar sobre el desarrollo de esta conducta ilícita por parte de comerciantes en el ejercicio de las actividades propias de su oficio, ha tenido ocasión de referirse sobre el conocimiento que estos deben tener de la tutela que la ley le dispensa a las distintas formas de propiedad intelectual, señalando lo siguiente:

"...siendo comerciante, con varios años de experiencia, debe conocer, por la propia naturaleza de su oficio, que en las actividades de comercio a las que se dedica existe una tutela jurídica para la protección de los derechos de autor, marcas, patentes y otros derechos, y que al ordenar la compra e importación de mercancía de moda de bajo costo, debe observar cuidadosamente la naturaleza lícita de tales bienes..."(Fallo de 19 de enero de 2011. Mgdo. Ponente Aníbal Salas Céspedes)

Es la firme convicción de esta Sala Colegiada que el procesado, en su condición de dignatario de la empresa BELLA SPORT, S.A., misma que afirma administrar y cuyas actividades de compras - además - no le son ajenas, mal puede negar responsabilidad por el ilícito, excepcionando que es ANTONIO CHONG (ANTONIO CHEUNG) el dueño de la empresa, quien tiene la decisión de compra y manda a hacer el pedido.

Aunado a lo expuesto, reposa en el expediente la solicitud de registro N°151335-01 de 24 de mayo de 2006 de la marca "ETHAN Y DISEÑO" para amparar productos de la clase 25, en la que figura el nombre de VICTOR CHONG TAY como representante legal de la empresa peticionaria SANDIC IMPORT AND EXPORT, S.A. (cfr.f.13), persona jurídica en la que también aparece como secretario (cfr.fs.138-139). Este signo es, precisamente, aquel que portaba la mercancía infractora de los derechos de propiedad industrial retenida en la diligencia celebrada el 4 de julio de 2008, lo que hace poco creíble que las decisiones de compra y pedido le eran ajenas, vista su vinculación con la empresa que, en su momento, pretendió el citado registro marcario.

En cuanto a la titularidad que sobre la marca ETHAN le abroga el Juzgado Primario a la empresa BELLA SPORT, S.A. - pese a reconocer previamente que su registro fue negado por la autoridad registral -, observa esta Magistratura que dicha afirmación resulta contradictoria al amparo de las normas que rigen la titularidad marcaria, esto por cuanto dicha condición se alcanza precisamente a través del registro, que le fue denegado, tal como se

acreditó en el expediente (cfr.f.95). Por otro lado, la atenta revisión de las constancias procesales permite concluir que la infracción de los derechos de propiedad industrial no se sustenta en la marca ETHAN o ETHAN Y DISEÑO, antes bien, en el hecho que la mercancía retenida incluye el denominado "DISEÑO DE TRES FRANJAS" sobre los cuales un tercero (ADIDAS AG) mantiene derechos exclusivos y excluyentes, de allí que sea intrascendente en la presente causa penal el que la citada persona jurídica cuente o no con derechos marcarios sobre aquella. Estimar este argumento conllevaría al absurdo de consentir la violación de derechos marcarios en todo caso en el que el producto y/o servicios presente además signos propios al infractor.

El artículo 262 del Código Penal - y así lo ha dejado sentado la jurisprudencia de esta Magistratura - consagra acciones o conductas de naturaleza alternativa. La primera de ellas atiende a la falsificación, alteración o imitación de una marca, nombre comercial o una expresión o señal de propaganda y, la segunda, aquella que guarda relación con la comercialización o circulación de un producto o el ofrecimiento o prestación de un servicio con marca falsificada, alterada o imitada.

La comercialización supone "el conjunto de procesos necesarios para mover los bienes, en el espacio y en el tiempo, del productor al consumidor". (OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Editorial Heliasta. Buenos Aires, 2005. pág.186). Es esta conducta la que emerge de las pruebas que obran en el expediente, particularmente, del acta de inspección ocular e inventario de mercadería que da cuenta de la retención de ciento tres (103) bultos de mercancía falsificada (zapatillas) en la empresa BELLA SPORT ubicada en la Zona Libre de Colón (cfr.f.3-4) con clara y evidente vocación a la venta y que, aun cuando portan un signo distintivo no reivindicable por la ofendida (la marca ETHAN Y DISEÑO), presente también una marca similar en grado de confusión a aquella registrada por la empresa ofendida, para distinguir idénticos productos en el mercado.

Existiendo pues elementos de convicción que demuestran la vinculación de VÍCTOR CHONG TAY con el delito de comercialización de marca imitada descrito en el segundo párrafo del artículo 262 del Código Penal y sancionado con pena de prisión que oscila de cuatro a seis años, procederá esta Colegiatura a individualizar la pena que le corresponde al precitado en su calidad de autor.

A tales efectos, se tomarán en cuenta los numerales 3 y 5 del artículo 79 del Código Penal, es decir, la calidad de los motivos determinantes, pues la conducta desarrollada por el agente apuntaba evidentemente a la obtención de lucro - el destino de la mercancía, según el propio sindicado, era la venta a los clientes (cfr.f.149); además la importancia del bien que, aun cuando inmaterial, constituye hoy por hoy uno de los principales activos con los que cuentan

los agentes económicos que se agitan en el mercado y que se garantizan con el otorgamiento de derechos exclusivos y excluyente, de cuyo respeto depende, en segundo término, el reconocimiento del derecho que le asiste a los consumidores de elegir productos y/o servicios libre de circunstancias que puedan inducirlos a confusión, error, equivocación o engaño respecto a tales productos y/o servicios en sí o a su procedencia empresarial.

Al reflexionar sobre la importancia del bien lesionado por la conducta desplegada por él encartada, conviene citar al autor Enrique Bacigalupo Zapater quien, con gran acierto, precisa la necesidad de la protección de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito penal en los términos siguientes:

**"La protección penal de los derechos que se derivan de las marcas y las patentes está directamente relacionada y justificada, en general, por la existencia de un considerable esfuerzo de los titulares en la investigación y el perfeccionamiento de las técnicas de producción, así como en la creación literaria, artística, etc. que está detrás de un determinado producto o de una obra de éste. En tanto y en cuanto tales actividades tienen una singular importancia en el progreso cultural y tecnológico de una sociedad es comprensible la protección del derecho de exclusividad. El problema de contenido criminal de la usurpación de tal derecho es consecuencia de las mismas razones que legitiman, en el ámbito de la protección clásica del derecho de propiedad, tipos penales como el hurto o el robo." (BACIGALUPO ZAPATER, Enrique. La Protección Penal de los Derechos Industriales)**

Si bien no se observan circunstancias atenuantes ni agravantes que modifiquen la responsabilidad penal de VÍCTOR CHONG TAY,, no se puede perder de vista que este no registra antecedentes penales (cfr.f.121) y que la causa a él seguida se sustanció bajo las reglas del proceso abreviado, lo que faculta a este Tribunal de Casación a disminuir la pena entre una sexta (1/6) parte y una tercera (1/3) parte (art. 2529 C.J.), siendo ello así, se disminuye en una tercera parte (1/3), quedando la pena líquida a cumplir en treinta y dos meses (32) meses de prisión.

En cuanto a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, se fija el término de un (1) año, una vez cumplida la pena privativa de libertad ambulatoria.

Se dispondrá además, al amparo del artículo 75 del Código Penal, al comiso de los cientos setenta y tres (173) bultos contentivos de zapatillas retenidos a propósito de la diligencia de retención de mercancía celebrada el día 4 de julio de 2008, toda vez que su comprobada ilicitud impide su comercialización futura.

## PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se procede a CASAR la Sentencia 2da. Instancia N°74 de veintiocho (28) de agosto de dos mil doce (2012), emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá y, declara penalmente responsable a VÍCTOR CHONG TAY, varón, panameño, casado, con cédula de identidad personal N°8-425-113, nacido el 10 de agosto de 1972 y, de demás generales conocidas en autos, como autor del delito de comercialización de producto con marca imitada consagrado en el párrafo segundo del artículo 262 del Código Penal, Sección 2ª (Delitos Contra la Propiedad Industrial), del Capítulo VI (Delitos Contra la Propiedad Intelectual), del Título VII (Delitos Contra el Orden Económico), del Libro Segundo (Los Delitos) del Código Penal y lo condena a la pena de treinta y dos meses (32) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de un (1) año, una vez cumplida la pena privativa de libertad ambulatoria.

SE ORDENA EL COMISO de los cientos setenta y tres (173) bultos contentivos de zapatillas, retenidos a propósito de la diligencia de retención de mercancía celebrada el día 4 de julio de 2008.

El tribunal de primera instancia debe realizar las comunicaciones correspondientes a las autoridades pertinentes en torno al resultado de esta resolución.

Notifíquese y Devuélvase.

JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS

HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E.

ELVIA VERGARA DE ORDOÑEZ (Secretaria)