

## **Una correcta interpretación del artículo 31 inciso d) de la Ley de Marcas en un reciente fallo**

**-Comentario al fallo Matos Berna, Beatriz Noelia s/recurso de casación- (\*)**

*Por Ramiro Salaber(\*\*) y Javier Casaubón(\*\*\*)*

Con fecha 26 de febrero de 2014, la Cámara Federal de Casación Penal, a través de su Sala IV, revocó por mayoría el sobreseimiento que había dictado un juez federal y la Cámara Federal respecto de una persona imputada por una infracción a la ley de marcas N° 22.362.

Básicamente, los hechos investigados consistían en la venta, en la vía pública, de prendas de vestir con la inscripción y logotipo apócrifos –imitados- de una conocida marca deportiva, conducta que encuadraría en el artículo 31 inciso d) de la citada ley, el cual reprime la comercialización de productos mediante la imitación fraudulenta de una marca registrada.

En primer lugar, señalamos que el voto minoritario del Tribunal, emitido por el Dr. Juan Carlos Gemignani, ratificó los sobreseimientos dictados en las dos instancias anteriores, adhiriendo a una reiterada jurisprudencia del fuero federal. La misma consiste en sostener que, al tratarse de venta callejera al público, en condiciones precarias, la situación no causa perjuicio al titular marcario, pues éste no se ve damnificado debido a la notoriedad de las diferencias que distinguen los productos puestos a la venta, de los originales. Asimismo, se argumenta que la situación tampoco perjudica al consumidor, pues la falsificación no es idónea como para inducirlo a engaño.

El minucioso voto que lideró la decisión mayoritaria estuvo a cargo del Dr. Gustavo M. Hornos, quien fue acompañado por el Dr. Mariano H. Borinsky. Cabe añadir que, a través de su voto, el juez Hornos dejó constancia que un nuevo análisis del tema lo llevó a apartarse de un precedente, que aún no constituía doctrina jurisprudencial.[1]

En su análisis, con el cual coincidimos, el magistrado consignó que la marca registrada confiere el derecho exclusivo del uso -conforme lo previsto en el artículo 4º de la ley-, lo cual excluye la utilización de la marca por parte de terceros -sin la debida autorización-, así como cualquier situación que pueda generar confusión o afectar el uso exclusivo.

Se puso también de relieve que la ley de marcas protege dos bienes jurídicos de manera independiente: tanto los derechos del público consumidor, que no debe ser engañado, como los del titular marcario.

En esa inteligencia, se destacó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha consignado que “los principios y fundamentos de la legislación marcaria apuntan a proteger tanto el interés de los consumidores, como de las buenas prácticas comerciales, a los efectos de prevenir el aprovechamiento ilegítimo del fruto de la actividad ajena, con desmedro de la función individualizadora ínsita en el derecho, al uso exclusivo del nombre comercial”.[2]

Según se expresó, una interpretación contraria estaría vulnerando el derecho de quien cumplió con

todos los requisitos que el Estado impone para proteger su propiedad industrial -marca-.

Continúo así explicando el Dr. Hornos que, en consecuencia, no es necesario que la falsificación de una marca genere confusión o engaño en el consumidor para cometerse un delito, pues es suficiente con que se infrinja el derecho exclusivo que posee el titular, ya que todo uso indebido o fraudulento genera un perjuicio para éste, lo cual compartimos plenamente.

Inclusive, en el voto que comentamos se refirió que el tipo previsto en el artículo 31 inciso a) de la norma -falsificación o imitación fraudulenta de una marca registrada- se consuma con la simple fabricación material de la marca en cuestión.**[3]**

Entre los perjuicios del titular se mencionan el desprestigio de la marca y la posible pérdida o disminución de clientela, ya sea por cuestiones de imagen o porque en algunos casos quien adquire lo fraudulento pudo haber omitido comprar lo original de no haber existido la falsificación.

Con cita de Jorge Otamendi se explicó que el daño que el uso de una marca en infracción y de mala calidad puede ocasionar al titular es intangible pero no por ello menos cierto, ya que la buena imagen, el prestigio y la reputación de la marca pueden verse afectados. En ese sentido, se hizo referencia a las inversiones económicas en que suelen incurrir las empresas para fabricar, innovar en tecnológica, publicitar y comercializar productos de determinada calidad, concluyéndose así que “la imagen de una marca es un bien jurídicamente protegido que merece la tutela del derecho penal”.

En este sentido cabe notar que, en oportunidad de confirmar un auto de procesamiento, la Cámara Federal de Mar del Plata también ha consignado que la confianza y la credibilidad pública en orden a la originalidad de los productos comercializados se encuentran protegidos por la ley 22.362; añadiéndose que la falsificación o imitación fraudulenta son suficientes para causar la lesividad que requiere la figura penal.**[4]**

En la misma dirección, coincidimos con Jorge Otamendi cuando explica que la ley de marcas nace para evitar un típico acto de competencia desleal en perjuicio de un competidor, para evitar la confusión, pero no para favorecer al consumidor, sino para favorecer al titular de la marca. Agrega el citado autor que la marca es el único medio que tiene un competidor para que sus productos puedan ser distinguidos por los consumidores de los productos de sus competidores, lo cual le permitirá recoger el premio a sus esfuerzos, si es elegido por el público, situación que a su vez fomentará la inversión y perfeccionamiento el producto. **[5]**

A fin de confirmar que el bien jurídico protegido por la norma son los derechos del titular marcario – más allá del accesorio o consecuente beneficio del consumidor, al ser protegido de la confusión-, señala con acierto Otamendi que, de hecho, no siempre el consumidor se ve perjudicado, pues ello no ocurre cuando sabe que compra un producto falsificado. En tal supuesto, quien se perjudica es exclusivamente el titular de la marca.**[6]**

No debe perderse de vista que los derechos del comprador o consumidor, si fuese engañado, aparecen protegidos por otras figuras penales, como ser la estafa (artículo 172 C.P.) o la defraudación por sustancia o calidad simulada (artículo 173 inciso 1º C.P.). Ello, al margen de las previsiones de la ley de defensa del consumidor (Nº 24.240) y defensa de la competencia (Nº 25.156).

Por lo demás, de la propia lectura de la ley 22.362, en cuyo texto se incluyen las previsiones penales, se deduce con toda claridad que la misma tiende a proteger los derechos del propietario de la marca. A modo de ejemplo los artículos 34, 38 y 40 conceden al titular marcario la posibilidad de requerir medidas cautelares, entre las que se incluye el secuestro y la destrucción de mercaderías con marcas en infracción.

Para concluir, cabe citar a Bertone y Cabanellas de las Cuevas quienes recuerdan que “el eje del derecho concedido al titular de una marca es el *jus prohibendi* respecto del uso de ese signo por terceros”.<sup>[7]</sup>

(\*) Causa N° 361/2013 – “Matos Berna, Beatriz Noelia s/recurso de casación” – CFCP – SALA IV – 26/02/2014 (elDial.com - AA8678)

(\*\*) Abogado (UCA). Posgrado de Derecho Penal en la Universidad Austral (2006-2007), otorgándosele el título de "abogado especialista en Derecho Penal". Integró la Comisión de Justicia del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Participó de diversos cursos de Derecho Penal y escribió artículos en revistas especializadas. Es socio de Estudio Durrieu Abogados S.C.

(\*\*\*) Prosecretario Letrado en la Cámara Federal de Casación Penal. Vocalía N° 6, a cargo del Dr. Gustavo M. Hornos.

[1]La posición anterior del Dr. Hornos había sido volcada, entre otras, en la causa “Robles Estacio, Juan Antonio s/ recurso de casación”, N° 15.200, del 13/11/12 (C.F.C.P., Sala IV).

[2] C.S.J.N., CausaN° 87 XXIV, “New Zeland Rugby Football Union Inc. c/ Ceballos, Aníbal Germán”, del 03/04/2001.

[3]No obstante, como señalamos al comienzo, el caso comentado versaba sobre el la puesta a la venta o comercialización de productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada, prevista en el artículo 31 inciso d) de la ley.

[4]Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, causa “Solver, Luisa Mercedes”, del 28/09/12, publicada en elDial.com el 05/02/13 (elDial.com - AA7C6C)

[5] Otamendi, Jorge en diario “La Ley” del 31/12/2003.

[6] Idem.

[7] Bertone, Luis y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, en “Derecho de Marcas”, Edit Heliasta SRL, 1989, T° I, pág. 29.

Citar: elDial DC1C99

Publicado el: 22/04/2014

copyright © 1997 - 2015 Editorial Albrematica S.A. - Tucumán 1440 (CP 1050) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina