

# Los Delitos Contra la Propiedad Industrial en el nuevo Código Penal de 1991

**Gonzalo Salas Lozada (\*)**

Jefe de Prácticas de Derecho Penal 1 en la Facultad de Derecho de la PUC.

## INTRODUCCION

El presente artículo tiene una finalidad práctica, pues busca constituir una herramienta útil para conocer el significado, alcance y contenido de los delitos contra la propiedad industrial que por primera vez son regulados en nuestro ordenamiento con el nuevo Código Penal de 1991 (en adelante C.P.). En tal sentido, la perspectiva con la que abordamos el tema es básicamente dogmática.

## UBICACION SISTEMATICA

Si bien la protección penal de la propiedad industrial está unida sistemáticamente a la protección de los derechos de autor bajo el mismo Título VII sobre delitos contra los derechos intelectuales, existe un tratamiento diferenciado de ambos bienes jurídicos en los Capítulos I y II del mencionado Título.

Ello se debe a que si bien ambos son una creación de la inteligencia humana, ambos tienen un componente patrimonial evidente y ambos implican un comportamiento defraudatorio, existe en el derecho de autor un componente personalista, mientras que en el caso de la propiedad industrial su componente es el aspecto económico de la competencia, lo que justifica plenamente su estudio por separado<sup>1</sup>.

Precisando aún más la diferencia existente, el Doctor Bajo Fernández es enfático al señalar que:

"Mientras que en el derecho de autor lo que interesa fundamentalmente es el derecho del creador a la paternidad de la obra y a su explotación exclusiva, en la propiedad industrial lo que se trata de proteger es la capacidad competitiva de la empresa".<sup>2</sup>

## BIEN JURIDICO PROTEGIDO

El Bien Jurídico en los delitos contra la propiedad industrial contempla dos aspectos a proteger, uno individualista y otro colectivo o socio-económico. En el primero se protege la exclusividad en el uso y explotación del titular del derecho de Propiedad Industrial y en el segundo la intervención del Estado en la vida económica a través de normas que conceden este monopolio. De este modo, se protege también el poder del Estado de influir decididamente en la organización de la economía, pues este constituye un elemento fundamental para impulsar la innovación tecnológica e imprescindible para elevar el nivel de competitividad de nuestra industria, fomentando la investigación y el desarrollo tecnológico<sup>3</sup>.

Sin embargo, nuestra Constitución Política de 1979, al tratar la propiedad industrial en su artículo 129, no le brinda una protección adecuada, ya que presenta una redacción sumamente deficiente cuando estipula que la propiedad industrial está garantizada "asimismo y en igual forma" que la propiedad intelectual pues ello podría ser interpretado en el sentido que la garantía opera con los mismos derechos que la Pro-

\* A mis alumnos, quienes han sido mis mejores maestros.

1. MUÑOZ CONDE, Francisco. Derecho Penal. Parte Especial. 7<sup>ma</sup> Edición. Valencia. Tirant Lo Blanch, 1988. p.286.
2. BAJO FERNANDEZ, Miguel. Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Madrid. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, 1989. p.219.
3. COBO DEL ROSAL, M. y Otros. Derecho Penal. Parte Especial. 2<sup>da</sup> Edición. Valencia. Tirant Lo Blanch, 1988. p.885.

propiedad intelectual lo cual sería perjudicial para el desarrollo industrial del país<sup>4</sup>.

En efecto, la propiedad industrial no puede ser garantizada, "asimismo y en igual forma" que la propiedad intelectual, puesto que la diferencia que existe entre ambas amerita un tratamiento diferenciado como veremos a continuación.

Cuando el Estado concede un derecho de propiedad industrial, está otorgando el derecho a la explotación económica, comercial e industrial de los conocimientos y procedimientos tecnológicos que se inventaron, en tanto estos constituyan la base de la capacidad competitiva de una empresa, pues al ser aplicados a la producción y circulación de bienes van a generar una serie de efectos como por ejemplo, aumentos de productividad, significativos ahorros, mayores ventas, etc. Estos efectos socio-económicos no se producen al concederse y aplicarse un derecho de propiedad intelectual, puesto que su ámbito está circunscrito al derecho del creador a la paternidad del invento y a su explotación exclusiva, con independencia de la capacidad competitiva que pueda verse afectada.

Por ello, la propiedad industrial necesita una fuerte protección inicial a fin que aquél que detente los derechos pueda explotarlos o ceder dicha explotación a terceros. De este modo se estimulará la invención. Por otro lado, es necesario un plazo de validez de la exclusividad de esos derechos, comparativamente más breve al de la propiedad intelectual. Así, se impedirá que el titular de un derecho exclusivo bloquee la posibilidad de su utilización, al no ponerlo él en explotación ni autorizar a terceros mediante licencias, fomentándose y dinamizándose la creatividad tecnológica<sup>5</sup>.

Establecida entonces la necesidad de garantizar la propiedad industrial de modo distinto que la propiedad intelectual, no queda sino asumir que el tratamiento de aquélla es:

"...básicamente una forma de regular la apropiación y explotación del conocimiento tecnológico y

creativo en la vida económica, tanto productiva como comercial, con importantes consecuencias en la posibilidad de avance, estancamiento o retraso tecnológico del país"<sup>6</sup>.

Es por ello que una correcta interpretación del Artículo 129 de nuestra Constitución debe consistir en entender que **la garantía opera también por ley**, lo cual corresponde además a la frase final del artículo que prescribe "La ley establece el régimen de cada uno de estos derechos"<sup>7</sup>.

Por otro lado, es necesario precisar que el ámbito de protección de los tipos abarca tanto aquellos derechos de propiedad industrial que nacen del registro, como aquellos que nacen con la creación humana.

En efecto, en los derechos de propiedad industrial que el Código señale será necesaria la inscripción en el registro correspondiente, dado que en estos casos es la inscripción lo que da origen a aquel derecho<sup>8</sup>. En estos casos se trata de un derecho de uso exclusivo derivado del registro<sup>9</sup>.

No obstante, el registro ha de ser válido. Y será a través de una cuestión prejudicial que se determinará dicha validez. Si la cuestión prejudicial se resuelve declarando nulo el registro, se carecerá de protección jurídico penal, por lo que no habrá delito. Si, por el contrario, el registro sólo es anulable, existe plena protección<sup>10</sup>.

Sin embargo, hay supuestos en los que la protección del bien jurídico no depende de la inscripción ni nace de ella. En estos casos el derecho surge con la creación, pues la característica básica de origen de esta clase de derechos es la creación intelectual<sup>11</sup>.

Debe pues en estos casos considerarse el efectivo registro como un medio probatorio más del derecho de propiedad industrial que se detenta y no como el origen de dicho derecho. Sin embargo, el registro no es el único medio de prueba, existe también por ejemplo, la utilización previa de la creación industrial

4. RUBIO, M. y BERNALES, E. Constitución y Sociedad Política. Lima. Mesa Redonda Editores, 1988. Págs. 535-538.

5. Ibid., p.535-538

6. Ibid., p. 537.

7. Ibid., p. 538.

8. COBO DEL ROSAL, M. y Otros. Ob. cit., p. 885.

9. BAJO FERNANDEZ, Miguel. Ob. cit. p.235.

10. Ibid., p. 236

11. COBO DEL ROSAL, M. y Otros. Ob. cit., p. 886.

o el acuerdo entre partes posteriormente litigantes<sup>12</sup>.

## TIPO OBJETIVO DE LO INJUSTO

### Norma Penal en Blanco

Los tipos penales bajo análisis constituyen normas penales en blanco, pues al igual que el tratadista español Francisco Muñoz Conde:

"Entiendo por norma penal en blanco aquella cuyo supuesto de hecho viene consignado en una norma de carácter no penal"<sup>13</sup>.

Es por ello que en el desarrollo del presente trabajo recurriremos a diversas normas de Propiedad Industrial y de Derecho Civil.

### Ubicación Temporal de la Normativa Aplicable

Antes de entrar al trabajo propiamente dogmático, es importante señalar que el nuevo Código Penal de 1991 entró en vigencia en abril de 1991, incorporando por primera vez en nuestro ordenamiento la protección penal a la propiedad industrial. Sin embargo, las normas de carácter extra-penal que completan el supuesto de hecho de los cuatro artículos bajo estudio, se han ido modificando, derogando e incorporándose otras nuevas. Es por ello que comenzaremos por establecer el ámbito de aplicación temporal de estas normas, que han hecho variar el alcance de nuestros preceptos penales sobre propiedad industrial, desde su entrada en vigencia hasta la fecha.

En efecto, cuando entró en vigencia el nuevo Código, ya se encontraba en vigor la Decisión N° 85 del Acuerdo de Cartagena reglamentando la aplicación de las normas sobre propiedad industrial<sup>14</sup>.

Esta norma estuvo vigente hasta el 07 de noviembre en que fue sustituida por la Decisión N° 311 del mismo organismo, la misma que fue sustituida el 04 de febrero de este año por la Decisión N° 313, la cual se encuentra vigente hasta la fecha.

Por otro lado, las siguientes normas, también

útiles para nuestro fin se encuentran vigentes en la actualidad y ya regían desde antes de que entre en vigencia el nuevo Código Penal de 1991:

- El Título V relativo a la propiedad industrial del D.S. 001-71-I.C/DS de fecha 25-01-71, reglamento de la derogada "Ley de Industrias" N° 18350.

- La "Ley General de Industrias" N° 23407 del 28 de marzo de 1982.

Sin embargo, si en algo éstas normas estuvieran en oposición a lo prescrito en las mencionadas Decisiones, regirán estas últimas, tanto en virtud del Principio de Jerarquía Normativa pues las Decisiones tienen rango de Tratado, como por el principio de Temporalidad, según el cual la norma posterior prima sobre la anterior.

## ESTRUCTURA TIPICA COMUN A LOS CUATRO ARTICULOS

Ubicados temporalmente, procederemos a analizar la estructura del tipo en los delitos que nos ocupan. Consideramos que todos los delitos contra la propiedad industrial previstos en nuestro nuevo Código Penal son de mera actividad, pues éstos no requieren que ninguna de las conductas típicas vayan seguidas de la causación de algún resultado separable espacio - temporalmente de la conducta<sup>15</sup>. Es importante señalar que estos delitos son de mera actividad y no de resultado, pues ello nos permite concluir que no hay que establecer la relación de causalidad ya que no es elemento del tipo. Por este mismo motivo no será problemática la determinación del tiempo y lugar de la acción<sup>16</sup>.

Asimismo, como veremos a continuación, ninguna de estas figuras puede realizarse por omisión (propia e impropia) pues éstos no prescriben ni ordenan realizar conducta beneficiosa alguna, castigando el no hacerlo ni ordenan el realizar una conducta que implique la evitación de un resultado lesivo. Es por ello, que tampoco podemos admitir que estos delitos se realicen por omisión impropia "supralegal". En efecto, en la omisión impropia "supralegal" -por interpretación doctrinaria-, se admite que se califique como delictiva

12. Ibid., p. 886.

13. MUÑOZ CONDE, Francisco. Introducción al Derecho Penal. BOSCH, Casa Editorial S.A., Barcelona, 1975. p. 18.

14. Es en virtud del artículo 3º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena de fecha 28 de Mayo de 1979 que fue suscrito por el Perú, que las decisiones de éste quedan incorporadas a nuestro ordenamiento y son aplicables en el país a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior.

15. MIR PUIG, Santiago. Derecho Penal. Parte General. PPU. Barcelona, 1990. p. 215.

16. Ibid., p. 216.

aquella conducta que con un "no hacer" realice un delito tipificado en una norma penal prohibitiva<sup>17</sup>, siempre y cuando ésta no limite las modalidades que pueda revestir la acción típica y se trate de un delito de resultado. Sin embargo, como hemos visto, este último requisito no se cumple<sup>18</sup>.

Por otro lado, a fin de tener certeza sobre el momento en que estos delitos se consuman, bastaría con señalar que se trata de delitos alternativos, pues cualquiera de las conductas previstas basta por sí sola para su consumación<sup>19</sup>.

Finalmente, todas estas figuras constituyen delitos de peligro abstracto, pues ninguno de ellos requiere la lesión del bien jurídico protegido, ni de la creación de una próxima y efectiva situación de peligro para el bien jurídico protegido. En efecto, su castigo encuentra fundamento en la conveniencia de no dejar a juicio de cada cual la estimación de la peligrosidad de tales acciones, presumiéndose que éstas son normalmente peligrosas en alto grado. Sin embargo, como la peligrosidad es la razón del castigo en los delitos de peligro, ésta debe verificarse efectivamente en la realidad, incluso en los delitos de peligro abstracto como los que nos ocupan. Pero en estos casos, basta la sola peligrosidad sin exigirse que sea próxima la lesión del bien jurídico. De este modo no se transgrede el fundamento de estos delitos, pues no se estaría dejando a juicio de cada cual la estimación de la peligrosidad ni de la proximidad de la peligrosidad, sino que lo que se exige únicamente es verificar la existencia de un peligro efectivo en la realidad, aunque no sea próximo<sup>20</sup>.

## **SIGNIFICADO, ALCANCE Y CONTENIDO<sup>21</sup>**

**A. ARTICULO 222 del nuevo C.P.:** El que fabrica producto o usa un medio o proceso patentado de fabricación, sin estar autorizado por quien tiene derecho a hacerlo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, con sesenta a trescientos sesenticinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 360., inciso 4.

### **1. Sujetos**

Con respecto al sujeto activo el presente artículo, al igual que los artículos 223, 224 y 225 del nuevo

C.P., no exige ninguna cualidad, calificación o característica especial del autor. Por ello cualquier persona natural mayor de edad puede ser sujeto activo.

En relación al sujeto pasivo, éste deberá ser titular de algún derecho sobre alguno o algunos de los elementos de propiedad industrial, excepto las patentes de invención y los nombres, denominaciones comerciales y lemas.

Asimismo, el Estado como conductor de la vida económica del país también es sujeto pasivo de éste delito, pues el ámbito socio-económico, que expusimos al ver el bien jurídico, también está dentro del objeto de protección.

### **2. Fabricar, Usar y Producto**

Fabricar es el proceso de construir, elaborar, preparar o producir cualquier bien, sin que sea preciso que el producto esté terminado, siendo éste último el resultado que se busca obtener al final del proceso de fabricación.

Por otro lado, usa un medio o proceso patentado de fabricación quien lo hace servir para algo, disfrutando de él siendo o no su dueño.

### **3. Proceso Patentado de Fabricación**

Debe entenderse que es todo conocimiento tecnológico integrado por procedimientos de fabricación y producción en general y/o el conocimiento relativo al empleo y aplicación de técnicas industriales, resultante del conocimiento, experiencia o habilidad intelectual, tal como se puede advertir del artículo 87 del D.S. 001-71- I.C/DS, concepto que no ha variado durante toda la vigencia de nuestro nuevo C.P.

Sin embargo, la norma condiciona la protección como propiedad industrial, del proceso de fabricación al hecho de que éste constituya un secreto sea del autor o de la empresa.

Asimismo, se entenderá patentado desde que el jefe de la Oficina de Propiedad y Registro Industrial dicte la resolución que otorga el registro del proceso de fabricación y no desde el día y la hora de la

17. Tipo penal cuya redacción evidencia una forma comisiva de realizar el delito, pues no señala expresamente la omisión como forma de realizarlo.

18. MIR PUIG, Santiago. Ob. cit., p. 217 y 218.

19. Ibid., p. 218.

20. Ibid., p. 223 y 224.

21. Las Decisiones 85, 311 y 313, así como el Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena pueden obtenerse en la Biblioteca del Acuerdo de Cartagena. El D.S. 001-71-I.C/DS es de fecha 25-01-71. El D.S. 023-90 ICITI/IND fue publicado en El Peruano el 25 de Julio de 1990. La "Ley General de Industrias" No23407 es de fecha 28 de Mayo de 1982.

Es necesario establecer la regulación que nos brindan las Decisiones 85 y 311 a pesar de no estar ya vigentes, pues se aplicarían a aquellos delitos que se cometieron durante su vigencia.

presentación de la solicitud, pues podrían existir solicitudes en trámite cuya prioridad en el derecho deba establecer previamente la autoridad competente, tal como se desprende de los artículos 49 y 113 del D.S. 001-71-I.C/DS.

Por otro lado, hay que señalar que tal titularidad del derecho sobre el proceso de fabricación no implica propiedad, pues puede constituir también otra forma de tener derecho a usar y disponer de él, como por ejemplo, tener derecho a su uso en virtud de un contrato de cesión.

La norma es deficiente al incluir a los "medios de fabricación" como objeto de protección, pues su significado es muy vago, amplio y tampoco se encuentra recogido en la normativa relativa a la propiedad industrial.

Así se atentaría contra el principio de Legalidad, pues "medios de fabricación" también pueden ser las máquinas, los insumos, el capital y hasta los recursos humanos. Es entonces absurdo e incorrecto que se sancione penalmente a quien haga uso de ellos pues en un sentido tan amplio, nadie tiene el derecho a autorizar su uso y, además, ninguno de ellos es patentable pues no constituye secreto alguno.

Por lo expuesto, creemos que la única forma como puede entender este artículo, es considerando que se pretende sancionar a aquel sujeto que haga uso de los medios de fabricación del dueño sin su autorización. Es decir que, por ejemplo, un trabajador utilice las máquinas de la fábrica en la que trabaja sin estar autorizado por la persona que tiene derecho a autorizar su uso. Sin embargo, para que esta conducta tipifique el delito, deberá influir en la capacidad competitiva de la empresa. Esto excluiría de sanción a quienes usan de los medios de fabricación sin fines comerciales o industriales.

#### **4. Sin estar autorizado por quien tiene derecho a hacerlo**

La persona que tiene el derecho a autorizar la fabricación de un producto o el uso de un medio o proceso patentado de fabricación es el titular del derecho, que como hemos visto, no necesariamente es el propietario. Es así que el propietario de un elemento constitutivo de la propiedad industrial puede otorgarlo en licencia de uso o transferirlo a terceros mediante un contrato. Sin embargo, para ello, requerirá obligatoriamente de la autorización otorgada mediante resolución de la Dirección General de Industrias o resolución suprema refrendada por los ministros de Economía y Finanzas y de Industria y Comercio, según se trate de un contrato que no ocasione, pagos al exterior o uno que sí los ocasione respectivamente. Ello se puede advertir de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del D.S. 001-71 I.C./DS.

Una vez que se cuente con la autorización correspondiente, el acto que modifique el derecho relativo a

la propiedad industrial deberá ser registrado y aprobado en la Oficina de Propiedad y Registro Industrial, cuyo jefe se encuentra encargado de dictar las resoluciones que otorgan el registro y de suscribir los respectivos certificados, tal como estipulan los artículos 55 y 113 del D.S. 001-71-I.C/DS. Será a partir del momento en que el jefe de dicha Oficina dicte la resolución que otorga el registro en favor de alguien, que esta persona tendrá el derecho de autorizar la fabricación de un producto o el uso de un medio o proceso patentado de fabricación.

Asimismo, se establece en el artículo 53 del citado D.S.001-71-I.C/DS que el propietario deberá realizar el otorgamiento en uso o la transferencia mediante contrato u otro instrumento privado siempre que se cuente con firma legalizada por notario. En el caso que los instrumentos se otorguen en el extranjero, la legalización la realizará el funcionario consular peruano.

Finalmente, rigen las reglas de la representación estipuladas en el Código Civil, en virtud del artículo 48 del D.S. en cuestión; a efectos de tener derecho a autorizar actos de disposición sobre algún elemento de la propiedad industrial.

Como se puede ver, la sola voluntad del titular de un elemento de la propiedad industrial no basta para que un tercero esté autorizado a hacer uso del elemento de que se trate, sino también es necesaria la autorización de la entidad administrativa señalada y el cumplimiento de ciertos requisitos.

## **5. Resultado**

Esta figura no exige que se produzca un resultado patrimonial lesivo para que la conducta sea típica, al igual que en los artículos 223, 224 y 225 del nuevo C.P.

**B. ARTICULO 223 del C.P.:** El que, sin autorización, reproduce por cualquier medio, en todo o en parte, diseño o modelo industrial registrado por otro o vende o expone a la venta objeto que es imitación o copia del modelo legalmente registrado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, con sesenta a trescientos sesenticinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36o., inciso 4.

Con relación a los "sujetos" y al "resultado", es aplicable lo expuesto en el análisis del artículo 222.

### **1. Sin autorización**

Al respecto es aplicable lo señalado en el punto 3 del análisis del artículo 222 del nuevo C. P., cuyo tratamiento no ha variado durante la vigencia del nuevo C.P. como se puede ver en los artículos 54 de la Decisión 85, y 55, 38, 39 y 68 tanto de la Decisión 311 como de la 313.

## 2. Diseño Industrial

Este concepto ha ido modificándose tal como se desprende del artículo 82 del D.S. 001-71-I.C./DS, artículos 57, 72 y 73 de la Decisión 311 y los artículos de la misma numeración en la Decisión 313, por lo que en un caso concreto y fecha determinada, se establecerá lo que debe entenderse por diseño industrial, en base a las normas citadas.

## 3. Modelo Industrial

Su contenido también ha ido variando, lo que puede verse en los artículos 45 y 46 de la Decisión 85, artículos 53, 54, 55, 6 y 7 de la Decisión 311 y los artículos de la misma numeración en la Decisión 313. También respecto a este concepto, será en un caso concreto y en una fecha determinada que se precisará su contenido en base a los dispositivos señalados.

## 4. Registro

Es importante establecer el momento a partir del cual un diseño o un modelo industrial se considera registrado y desde cuando deja de ser considerado como tal, pues sólo durante su registro gozará de protección penal.

El diseño industrial se considera registrado desde la fecha en que la Oficina de Propiedad y Registro Industrial otorgue la resolución que concede el derecho sobre éste, tal como se puede advertir de los Artículos 86, 63, 113 y 55 del D.S. 001-71-I.C./DS.

Con relación a la fecha en la que un diseño industrial deja de considerarse registrado, el tratamiento ha variado. El artículo 85 del D.S. 001-71-I.C./DS estipula un plazo de vigencia de cinco años.

El artículo 64 de la Decisión 311 prevé un plazo de ocho años al igual que el mismo artículo en la Decisión 313. Ninguna de las Decisiones contempla la posibilidad de que este registro sea renovado.

Respecto a los modelos industriales, éstos también se considera registrados desde que la Oficina señalada emita la resolución que concede el derecho, tal como lo disponen los artículos 55 y 113 del D.S.001-71-I.C./DS y los artículos 55, 28 y 29 tanto de la Decisión 311 como de la 313.

El modelo industrial deja de considerarse registrado luego de cinco años según el artículo 54 de la Decisión 85. Empero, a partir de la Decisión 311 el plazo de vigencia es de 10 años, como lo establece su artículo 56, plazo que es mantenido por la Decisión 313.

Tampoco existe norma que haga referencia a la renovación del registro de un modelo industrial.

## 5. Venta y exponer a la venta

Basta afirmar que por venta debemos entender lo estipulado en los artículos 947, 959 y 1529 del Código Civil de 1984, y que con relación a la exposición a la venta deberá evidenciarse que se expone para vender, pues la sólo exhibición no configura el delito.

## 6. Objeto que es Imitación o copia y reproducir

Objeto imitado es aquél que es semejante a otro, es decir, que tiene una señal o indicio de que tomó como ejemplo a otro objeto del que busca alejarse con el fin de eludir la detección del fraude. No implica que sea igual. Así, un objeto puede ser imitación de otro, sólo por guardar la misma proporción en sus formas mas no en su tamaño. Por objeto copiado debemos entender que es aquél que es igual a otro, es decir, un objeto reproducido.<sup>22</sup>

**C. ARTICULO 224 del C.P.:** El que usa en modelo o diseño industrial una expresión que lo acredite falsamente como titular del derecho o menciona en anuncio, o medio publicitario como registrado diseño o modelo que no lo estuviera, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, con sesenta a trescientos sesenticinco días multa e inhabilitación conforme al artículo 36o., inciso 4.

### 1. Sujetos

Es necesario agregar algo a lo ya expuesto en el artículo 222, pues el concepto de sujeto pasivo se ve ampliado, ya que puede ocurrir que un sujeto se anuncie falsamente como titular de un derecho, sin que exista alguien que efectivamente detente ese derecho y también es probable que el diseño o modelo que un sujeto menciona en anuncio o medio publicitario como registrado, no pertenezca a nadie. Es decir que nadie tenga la titularidad de algún derecho sobre uno o ambos elementos.

### 2. Expresión que lo acredite falsamente como Titular del Derecho

Al respecto debemos reiterar que la titularidad no alude necesariamente a propiedad, pues también podría tratarse, por ejemplo, de una cesión de uso. Para que este elemento típico se configure, es preciso que el sujeto activo busque acreditar una titularidad ilegítima o inexacta.

La expresión que use el sujeto en el modelo o diseño industrial puede consistir en dibujos, letras, palabras, caricaturas, sonidos, imágenes y cualquier

22. UNIVERSAL CODEX. Nuevo Diccionario Enciclopédico y Atlas Universal. Buenos Aires-1961, Tomo I págs. 346 y 757, y Tomo II p. 1276.

otro medio de expresión, pues la norma no es taxativa a este respecto.

### 3. Mencionar en anuncio o medio publicitario como registrado diseño o modelo industrial que no lo estuviera

Basta con señalar que se contemplan como medios publicitarios la televisión, cine, radio, diarios, revistas, volantes, letreros, anuncios y cualquier otro medio publicitario, pues la norma tampoco es taxativa a este respecto. Con relación a la mención que se haga del diseño o modelo industrial como registrado hay que señalar que ésta puede referirse al registro no sólo de inscripción de un derecho relativo a la propiedad industrial, sino también al registro de actos modificatorios, como fusiones, cambio de nombre de los titulares, transferencias y otros que se realicen tal como lo estipula el artículo 55 del D.S. 001-71-I.C./D.S.

**D. ARTICULO 225 del C.P.:** El que reproduce, indebidamente en todo o en parte, artículo industrial con marca registrada por otro o lo imita de modo que pueda inducir a error o confusión o el que, a sabiendas, usa marca reproducida o imitada o vende, expone a la venta o tiene en depósito productos con marca imitada o reproducida, en todo o en parte o productos que tengan marca de otro y no hayan sido fabricados por el agente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años, con sesenta a trescientos sesenticinco días-multa e inhabilitación conforme al artículo 36o., inciso 4.

Con respecto a lo que debe entenderse por "indebidamente", debemos señalar que es aplicable lo señalado en el punto 3 del análisis del artículo 222, debiendo precisar que el sujeto activo actuará debidamente si cuenta con la autorización de quien tiene derecho a hacerlo, así como si cuenta con el amparo de una resolución judicial que le permita realizar los actos descritos en dicho artículo.

#### 1. Marca

Este concepto también ha sido regulado de diferente manera por los artículos 93, 96 y 97 del D.S. 001-71-I.C./D.S., Artículos 56 y 58 de la Decisión 85 y artículos 71, 72 y 73 tanto de la Decisión 311 como de la 313. También tendrá que determinarse en un supuesto y fecha concretos lo que debe entenderse por "marca" en base a los dispositivos expuestos.

#### 2. Registro

Al igual que los otros elementos de la Propiedad Industrial, una marca se considera registrada desde

que el organismo competente otorgue la resolución que concede el derecho, por lo que importa precisar desde qué momento una "marca" deja de estar registrado, pues sólo durante su registro es que una marca goza de protección penal.

El artículo 98 del D.S. 001-71-I.C./D.S. estipula un plazo de 5 años para la duración del registro de una marca. Establece además que este plazo podrá renovarse por igual término si se solicita dentro de los seis meses anteriores a su expiración.

De igual modo está regulado en el artículo 69 de la Decisión 85. Sin embargo, a partir de la Decisión 311 el plazo de duración del registro de una marca se amplía a 10 años, pudiendo renovarse también por períodos sucesivos de 10 años y estableciéndose un período de gracia, para solicitar la renovación del mismo, que va hasta seis meses después del vencimiento del plazo, tal como se desprende de sus artículos 88 y 89. La Decisión 313 ha resuelto este problema en sus artículos 87 y 88, en el mismo sentido.

### 3. De modo que pueda Incurrir a Error o Confusión

Basta que en la conducta del sujeto activo exista potencialmente la posibilidad de que alguien caiga en error o confusión, sin que efectivamente se produzca el error o la confusión.

#### TIPO SUBJETIVO DE LO INJUSTO

Todos los tipos penales que protegen la propiedad industrial son figuras dolosas, es decir, su infracción debe realizarse intencionadamente, lo cual excluye necesariamente la comisión imprudente.

Por ende, no es admisible la comisión culposa, ni aún en los casos de falsificación en que existía registro previo, en relación a la obligación de cerciorarse el sujeto activo de la existencia previa de dicha inscripción<sup>23</sup>.

Sin embargo, es interesante observar como en la jurisprudencia española se ha admitido el castigo a título de imprudencia si se trata de la falsificación de marcas, cuando sobre el sujeto activo pese un especial deber de cerciorarse del registro de la marca<sup>24</sup>.

Por otro lado, es necesario precisar que ninguno de estos preceptos exige la concurrencia adicional de algún elemento subjetivo distinto al dolo, como por ejemplo "la intención de utilizar el derecho de propiedad industrial con fines comerciales o industriales que

23. COBO DEL ROSAL, M., Ob. cit., p. 892.

24. BAJO FERNANDEZ, M., Ob. cit. p. 237.

debe informar la conducta típica" que sí es requisito típico en otros sistemas como el español<sup>25</sup>. Dicho en otras palabras, es el ánimo de aprovecharse de las ventajas de la reputación industrial de otra persona<sup>26</sup>.

Consideramos que esta omisión es un error, pues si se hubiera incluido quedaría al margen del Derecho Penal la utilización para fines puramente personales, particulares, para experimentación científica, mejoras, comodidad, por ser coleccionista, etc.<sup>27</sup>.

#### ANTI JURICIDAD

Con respecto a las causas de justificación que podrían operar ante una conducta que realice la tipicidad de alguno de los delitos contra la propiedad industrial, podríamos señalar que quien obra ejercitando su derecho preferente al de otro no actúa antijurídicamente pues está amparado por el inciso octavo del artículo 20 del nuevo C.P. que estipula el "ejercicio legítimo de un derecho".

Asimismo, podríamos señalar que tampoco obra antijurídicamente quien actúa con el consentimiento válido del titular del derecho de propiedad industrial, siempre que además de ello exista la autorización del organismo competente.

#### CULPABILIDAD

Sobre este punto, las reglas sobre el error de prohibición son aplicables. Este se producirá cuando un sujeto obre en la creencia que ejercitaba sus derechos, con los que se descartará su culpabilidad. Asimismo, cabe negar la culpabilidad, aún cuando se tenga conocimiento de la patente registrada, si se actúa creyendo de buena fe que se ostenta otro derecho propio preferente. Si el error es vencible se atenuará la pena y si es invencible se excluirá la responsabilidad penal<sup>28</sup>.

#### PENAS

Los delitos estudiados son sancionados con tres penas: privativa de libertad, multa e inhabilitación.

La pena privativa de libertad prevista es de no menos de uno ni más de cuatro años. La inhabilitación producirá -según disponga la sentencia- incapacidad para ejercer por cuenta propia o por intermedio de terceros profesión, comercio, arte o industria. Asimismo, el Juez podrá prescribir de sesenta a trescientos sesenticinco días-multa, siendo el importe del día-multa equivalente al ingreso promedio diario del condenado y se determina atendiendo a su patrimonio, rentas, remuneraciones, nivel de gasto y demás signos exteriores de riqueza<sup>29</sup>.

---

25. COBO DEL ROSAL, M. Ob. cit., p. 892. MUÑOZ CONDE, F., Ob. cit., p. 291.

26. BAJO FERNANDEZ, M. Ob. cit. p. 237.

27. MUÑOZ CONDE, F. Derecho Penal. Parte Especial. 7ma. Edición. Valencia. Tirant lo Blanch, 1988. p. 291.

28. BAJO FERNANDEZ, M. Ob. cit. p. 238 y el segundo párrafo del artículo 14 del Código Penal de 1991.

29. Artículos 36, Inc. 4, 41, 222, 223, 224 y 225 del Código Penal de 1991.