

USURPACIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHOS DE OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES

*Bibiana Cala Moya**

*Carlos Fernando Guerrero Osorio***

RESUMEN: La propiedad intelectual, específicamente la propiedad industrial, debe ser protegida cuando los derechos por ella otorgados son usurpados de manera ilícita. Por lo anterior, el Derecho penal se erige como una herramienta de coerción que busca proteger las nuevas creaciones y los signos distintivos. En este artículo se explica de manera clara y sencilla tanto los elementos objetivos del tipo penal de usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentor de variedades vegetales existente en la legislación colombiana, así como los aspectos procesales relacionados con el mismo. Esto se logra a partir de

* Abogada con especialización en Propiedad industrial, Derechos de autor y Nuevas tecnologías y en Ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Cursa Maestría en Derecho en la Universidad de los Andes. Actualmente es abogada litigante y asesora en temas de Propiedad intelectual y Derecho penal. E mail: [bibiana_cala@etb.net.co].

** Abogado con especialización en Propiedad industrial, Derechos de autor y Nuevas tecnologías y en Ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Cursa Maestría en Historia en la Universidad Nacional. Actualmente es abogado asociado de la firma Gaitán Parra & Gaviria Abogados. Miembro de los proyectos [www.propiedadcultural.com] y [www.propiedadintelectual.com.co]. Email: [fernandoguerrero@cable.net.co]. Fecha de recepción: 2 de agosto de 2010. Fecha de modificación: 15 de noviembre de 2010. Fecha de aceptación: 16 de diciembre de 2010.

un estudio analítico y descriptivo del tipo penal y su interpretación sistemática en relación con la normatividad especial en el campo de la propiedad industrial y la legislación procesal.

Palabras clave: Derecho penal colombiano, bien jurídico, propiedad intelectual, patentes, diseño industrial, marca, nombre comercial, enseña comercial, variedades vegetales, usurpación, requisitos de procedibilidad, medidas cautelares, extinción de la acción, restablecimiento del derecho.

UNLAWFUL ACTIONS AGAINST INDUSTRIAL PROPERTY AND NEW VARIETIES OF PLANTS

Abstract: Intellectual property, industrial property specifically, must be protected when rights are usurped in unlawful way. For this reason, the criminal law stands as a coercive tool that seeks to protect industrial property objects. This article explains the objective elements of the criminal legal type in Colombia concerning the unlawful actions against industrial property (usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentor de variedades vegetales), and proceedings aspects related to it. This is achieved from an analytical and descriptive study of the crime and its systematical interpretation in relation to special regulations in the Industrial Property field and procedural law.

Keywords: criminal law, intellectual property, patents, industrial design, trademark, trade name, trade signs, plant varieties, misuse, imprisonment and seizure, extinction of criminal action, rights restore.

INTRODUCCIÓN

El Derecho penal colombiano, como ordenamiento jurídico de último orden, comprende dentro de su amplio campo de acción distintas infracciones a la propiedad intelectual, pues aquél no es ajeno a la realidad económica y social del mundo moderno, en la cual la propiedad intelectual es parte integrante del eje central del sistema económico contemporáneo.

Hablar de propiedad intelectual bajo una órbita estrictamente privada y comercial limita las opciones de protección que el Derecho le otorga, por ese motivo este artículo abre la puerta de explicación a un esquema de protección diferente, que se nutre del fundamento de la propiedad intelectual para dar paso a una protección garantista de los derechos y coercitiva de las infracciones.

La protección que el legislador le ha otorgado a la propiedad intelectual no se ha limitado al Derecho Privado sino que la misma se ha extendido hasta el ámbito penal, pues éste, como mecanismo de coerción jurídica y personal, es la última herramienta legal para salvaguardar el patrimonio inmaterial de las conductas que lo infringen.

Es que la protección de la propiedad intelectual a través del Derecho penal no es la simple creación de un tipo penal que prohíba las infracciones contra ésta: es el cumplimiento de obligaciones internacionales que reclaman sanciones penales suficientes para combatir este tipo de infracciones, obligaciones adoptadas, por ejemplo, con el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual –ADPIC– relacionado con el Comercio, correspondiente al Anexo IC del Tratado Constitutivo de la Organización Mundial del Comercio.

Partiendo de lo anterior, este escrito pretende presentar algunos comentarios y precisiones en torno al delito de “Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentor de variedades vegetales”, uno de los que en nuestro Código Penal se relaciona con la propiedad intelectual, particularmente en lo que tiene que ver con la propiedad industrial; nos referiremos en concreto a los elementos del tipo objetivo y, por supuesto, haciendo algún énfasis en los elementos normativos del mismo que exigen la comprensión de ciertos conceptos propios de la propiedad industrial para asignar el correcto alcance a este tipo penal.

Por supuesto, antes debemos poner de presente la norma que será objeto de nuestro análisis. Así, dispone el actual artículo 306 de la Ley 599 de 2000, esto es, reformado por la Ley 1032 de 2006:

Artículo 306. Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales. El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

En las mismas penas incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes o materia vegetal, producidos, cultivados o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior.

a. Bien jurídico protegido

El Derecho penal, como último mecanismo de coacción jurídica, tiene como finalidad fundamental la protección de los derechos individuales y colectivos más importantes, constituyéndose estos en el bien jurídico a salvaguardar.

La determinación del bien jurídico a proteger con un determinado delito se deriva de la ubicación dada por el legislador a éste. En consecuencia, por ejemplo, si el tipo penal se encuentra ubicado en el título correspondiente a la vida y la integridad personal

debemos entender que éste constituye en el objeto jurídico que se busca proteger con la consagración de aquél.

Así, entonces, como el delito objeto de estudio se encuentra ubicado en el Título x del Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), contemplativo de los delitos que atentan contra el *Orden económico social*, debemos entender que éste es el bien jurídico tutelado. Sin embargo, antes de entrar a analizar las particularidades del mismo, expondremos las razones por las cuales consideramos que la ubicación sistemática del tipo penal objeto de estudio y, en general, todos aquellos que se relacionan con la propiedad intelectual en la Ley 599, es errada.

La propiedad intelectual la podemos definir como la disciplina jurídica que estudia y regula la protección de las creaciones del intelecto humano, los derechos de los cuales gozan sus titulares, la negociación de aquellos y los mecanismos para protegerlos.

La propiedad intelectual se compone básicamente de dos grandes partes: por un lado encontramos los derechos de autor y, por otro, la propiedad industrial. Ambas se encuentran cimentadas en la creatividad y el intelecto humano, es decir, gozan de un fundamento común.

No obstante ese trasfondo común, nuestro legislador, sin fundamento aparente, separó en títulos diferentes la protección de la propiedad intelectual: por un lado creó un título independiente y autónomo relativo a los derechos de autor, y, de otra parte, ubicó los delitos contra la propiedad industrial como parte integrante de los delitos contra el orden económico social, con lo cual creó un nuevo bien jurídico denominado *derechos de autor* y relegó la propiedad industrial al orden económico social. Consideramos que si lo que se buscaba era dar protección a la propiedad intelectual se debió crear un título autónomo –como se hizo con los derechos de autor–, y en él ubicar todos los delitos relacionados con la propiedad intelectual¹.

A pesar de lo anterior el legislador sustentó la protección de la propiedad intelectual y en especial de la propiedad industrial en la importancia que ésta tiene para la economía nacional e internacional, seguramente, desde el punto de vista de los derechos de los consumidores, de la leal competencia que debe existir en el mercado y de la posición económica que detenta quien es titular de estos derechos –agente económico–².

1 Cfr. BIBIANA ANDREA CALA MOYA y CARLOS FERNANDO GUERRERO OSORIO. “Ciberpiratería y Derecho penal colombiano”, *Revista de Derecho penal y Criminología*, vol. XXVII, n.º 80, enero-abril, 2006, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007, pp. 56 y ss.

2 Si bien el Código Penal español difiere en varios aspectos del nuestro, cabe traer a colación la reflexión de GUINARTE CABADA que cita MUÑOZ CONDE haciendo referencia al Código penal español: “... [l]a propiedad industrial, a la que se refieren estos delitos, es aquella parte de la actividad económica empresarial que se refiere tanto a la creación o invención de técnicas y objetos de uso industrial, como a su explotación, pero también a determinados signos o marcas que los empresarios utilizan para distinguir

Cuando decimos que para nosotros es errada la ubicación de los delitos que atentan contra la propiedad intelectual, no estamos obviando la importancia que la misma tiene para la economía contemporánea; lo que sucede es que escindir sus dos componentes resulta asistemático, pues si lo que se quiere es proteger el buen tráfico comercial y la sana competencia, sin olvidar los derechos de exclusiva de los titulares de propiedad intelectual, el legislador hubiera podido, como ya lo dijimos, crear un título independiente que protegiera como bien jurídico la propiedad intelectual, o bien crear un capítulo especial en el Título del bien jurídico-orden económico social, en el que se proteja de manera integral la propiedad intelectual, es decir, tanto los derechos de autor como la propiedad industrial.

Sin embargo nuestra realidad legislativa es otra y por lo tanto el bien jurídico vulnerado con el delito de *Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentor de variedades vegetales* es el orden económico social, y en tal medida es procedente hacer una breve referencia al mismo.

El orden económico social es un derecho subjetivo de carácter colectivo, el cual se encuentra radicado en cabeza de la sociedad y en particular del Estado, como ente representativo de aquélla. Tal bien jurídico no comporta un significado específico, pues el mismo puede ser entendido desde un punto de vista estricto, el cual se centra en el manejo de una economía intervenida en la que el Estado, como ente rector, regula el tráfico comercial; o desde un punto de vista amplio, como la regulación jurídica y comercial dada al manejo del mercado, desde todos sus niveles, es decir, desde la producción, distribución y comercialización de bienes o servicios³.

En consecuencia, el orden económico social no sólo busca proteger la economía en general y el tráfico comercial, sino a los actores del mismo, esto es, a los productores, distribuidores, consumidores y demás intervinientes del mercado, siendo entonces un bien jurídico global, colectivo e integral.

Para finalizar, es necesario recordar que los delitos si bien pueden estar clasificados bajo un título específico y por tanto lesionar un bien jurídico determinado, esto no obsta para que con ellos se puedan lesionar o poner en peligro otros bienes, eventos en los que estaremos frente a los denominados delitos pluriofensivos, situación que

sus productos de otros similares que se ofertan en el mercado. En última instancia, lo que el Derecho protege en esta materia es una competencia leal entre los empresarios que, al mismo tiempo que un interés patrimonial privado, tiene también contenido socioeconómico en la medida en que incide también en los derechos de los consumidores...". GUINARTE CABADA citado por FRANCISCO MUÑOZ CONDE. *Derecho penal. Parte especial*, 12.^a ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 1999, pp. 473 y 474

3 Cfr. MIGUEL CÓRDOBA ANGULO y CARMEN ELOISA RUÍZ LÓPEZ. *Lecciones de Derecho penal. Parte especial*, Bogotá, Universidad de Externado de Colombia, 2003, pp. 227-228.

evidentemente acontece con la mayoría de los delitos comprendidos en el Título del orden económico social⁴.

b. Sujeto activo

El sujeto activo en el delito de *Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentor de variedades vegetales* es indeterminado, es decir, cualquier persona puede realizar la conducta punible, sin necesidad de cumplir una cualificación especial.

A pesar de lo anterior, consideramos que tal cualificación especial se exige de manera tácita, pues no cualquier persona podría, por las características del tipo, adecuar su comportamiento en el mismo. Por ejemplo, sólo una persona con las condiciones y herramientas técnicas apropiadas podría *usurpar* derechos de un obtentor de variedad vegetal o de una patente de invención, o, en su defecto, tendría que ejercer determinada actividad comercial para que pudiera haber una *usurpación* de derechos de los titulares de una marca. En últimas, el objeto material de la conducta, que se explicará más adelante, termina condicionando la cualificación del sujeto activo, de tal forma que no cualquier persona puede usurpar los derechos de propiedad intelectual.

c. Sujeto pasivo

Al ser el orden económico social el bien jurídico tutelado, el Estado sería el sujeto pasivo del delito de Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentor de variedades vegetales.

Sin embargo y acorde a lo anotado anteriormente en relación con el bien jurídico, si se tomase como bien jurídico la propiedad intelectual, el sujeto pasivo de la conducta sería el respectivo titular de los derechos de propiedad industrial, es decir, el titular de la marca, de la patente, del diseño industrial, etc.

Desafortunadamente, con base en la posición legislativa adoptada por el Código Penal, el titular de los derechos de propiedad industrial es un perjudicado y no el sujeto pasivo directo de la conducta punible, en razón a la desafortunada nomenclatura del

4 Algunos doctrinantes descartan el Orden Económico Social como el bien jurídico a proteger. Veamos: "... FERNÁNDEZ ALBOR descarta que el orden económico social constituya el bien jurídico tutelado en los tipos penales como los enclavados en el título x del Código penal colombiano, anotando que él sólo sirve como un criterio de agrupación sistemática de algunas figuras delictivas, esto es, que cuando nuestro ordenamiento penal se refiere al orden económico está describiendo un objeto político criminal que ha servido de criterio sistematizador para agrupar algunas figuras delictivas, pero nunca ha pretendido que ese orden económico sea el bien jurídico que el legislador ha querido tutelar..."; HERNANDO HERNÁNDEZ QUINTERO. *Los delitos económicos en la actividad financiera*, 4.^a ed., Bogotá, Grupo Editorial Ibáñez, 2006, pp. 104-105.

bien jurídico en el que se ubica el comentado tipo penal, lo que no obsta para que haga valer sus derechos como víctima dentro del proceso penal.

d. Conducta

La conducta se encuentra determinada por el verbo rector de *utilizar* cualquiera de los objetos materiales protegidos, a condición de que sea de manera *fraudulenta*.

Si bien el término *fraudulento* puede constituir en sí mismo un ingrediente descriptivo, preferimos realizar su estudio y análisis en este numeral, pues califica la conducta reprochada.

Según el *Diccionario de la Real Academia*⁵ por *utilizar* se entiende “aprovecharse de una cosa”, mientras que *fraudulentamente* significa actuar con fraude, es decir, una acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete. Por lo tanto, *utilizar fraudulentamente* significa aprovecharse de una cosa sin derecho y en perjuicio de su titular.

Sin embargo, aunque esta definición podría servir para otros delitos, no resulta del todo ajustada respecto del tipo penal que venimos explicando. En efecto, su verdadero alcance debe estudiarse o integrarse a partir de la legislación que rige la materia, esto es, con referencia específica a los usos que de los derechos protegidos por propiedad industrial se encuentran establecidos en la normatividad.

En otras palabras, al tratarse de un tipo penal en blanco⁶ debe analizarse la normatividad que regula la materia tipificada; en consecuencia, cuando se estudia el verbo “utilizar”, su significado debe ser extraído de la Decisión 486 de 2000, del ADPIC, de los Tratados Internacionales y en sí de toda la legislación que regula la propiedad industrial. A manera de ejemplo, si el objeto material que se utiliza fraudulentamente es una marca, el juzgador deberá remitirse a los artículos 152 y siguientes de la Decisión 486, o si se trata de un signo notoriamente conocido deberá remitirse al artículo 224 y siguientes de la misma normatividad, para determinar si la conducta denunciada implica o no una utilización fraudulenta. En últimas, no está al arbitrio del juzgador o del operador jurídico entender lo que es un uso fraudulento de un objeto de propiedad industrial, sino que para ello necesariamente debe recurrir a lo que a propósito se define en la normatividad especializada.

5 [www.rae.es].

6 “Llámense tipos en blanco aquellos cuya conducta no está integralmente descrita en cuanto el legislador se remite al mismo o a otro ordenamiento jurídico para actualizarla o precisarla; mientras tal concreción no se efectúe, resulta imposible realizar el proceso de adecuación típica...”: ALFONSO REYES ECHANDÍA. *Obras completas. Tipicidad*, vol 1, Bogotá, Temis. 1998, p. 113.

Es de acotar que si bien “utilizar” es el verbo rector del primer inciso y en sí el que protege de forma primigenia la propiedad industrial, cabe resaltar que los verbos rectores plasmados en el segundo inciso son de gran importancia, pues contribuyen a la materialización de la conducta. En otras palabras los verbos financiar, suministrar, distribuir, poner en venta, comercializar, transportar o adquirir con fines comerciales o de intermediación, son conductas posteriores a la usurpación de los derechos de propiedad industrial que ayudan a lesionar aún más el bien jurídico protegido.

Este tipo penal es compuesto-alternativo, es decir, no es necesario que el sujeto activo realice todos y cada uno de los verbos rectores señalados en los dos incisos sino que basta con que realice uno solo para que la conducta se entienda consumada.

A pesar de lo anterior, consideramos que nuevamente el legislador se equivocó al tipificar varias conductas, siendo excesivamente casuista, lo que trae como consecuencia el riesgo de que varias conductas, tanto o más nocivas que aquellas contra los derechos de propiedad industrial, por el simple hecho de no estar descritas en la norma queden desprovistas de reproche penal.

Como anotación final, queremos recalcar que las personas que realicen cualquiera de los verbos rectores que comprende el tipo penal, son autores del delito y no determinadores, discrepando de lo afirmado por MATIZ BULLA (quien ha manifestado que “financiar, por ejemplo, es una conducta que se acomoda perfectamente a la figura de la “determinación” que nuestro estatuto penal maneja, desde la parte general, como equivalente de la autoría”⁷), pues en primer lugar la determinación no es equivalente a la autoría, en tanto que autor⁸, en términos generales, es la persona que realiza la conducta materialmente, mientras que la determinación⁹ es una forma de participación, que se concreta en la persona que hace nacer la idea criminal en otro, mas no realiza

7 CARLOS ALFONSO MATIZ BULLA. “El delito de usurpación de marcas”, *Revista La Propiedad Inmaterial*, 1.º semestre, n.º 2, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2001, p. 33.

8 “El artículo 29 de la Ley 599 de 2000 señala que ‘es autor quien realice la conducta punible por sí mismo’, lo que supone la ejecución material del comportamiento típico por el agente. Cuando se afirma la realización del comportamiento punible se supone no solamente la realización del tipo objetivo o de uno de sus elementos, sino también la presencia del dolo [...] o de la culpa, según el caso –tipo subjetivo–, porque a quien carezca de estos elementos no puede señalársele como autor de la conducta punible...”: ALBERTO HERNÁNDEZ ESQUIVEL. “Autoría y participación”, en *Lecciones de Derecho penal. Parte general*, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2002, p. 273.

9 “El artículo 30 C.P. sanciona con la pena prevista en el tipo penal a quien determina a otro a realizar una conducta antijurídica, institución que la doctrina denomina también inducción. En este fenómeno jurídico intervienen tres personas: *determinador*, *determinado* y *víctima*; el primero es un partícipe cuya responsabilidad penal se fundamenta en el dispositivo amplificador y se rige por el principio de la accesoriedad limitada; el determinado –ejecutor material– es el verdadero autor que tiene el dominio del hecho y por tanto debe reunir las características personales exigidas en el tipo...”: ALBERTO HERNÁNDEZ ESQUIVEL. Ob cit., pp. 281-282.

la conducta punible, pues el manejo de autoría y participación en Derecho penal no se sesga a la denominación del verbo rector sino al grado de participación en el delito.

En otras palabras, todos y cada uno de los verbos rectores señalados en el tipo penal objeto de estudio pueden ser realizados en cualquier grado de participación, así por ejemplo si X, decide a través de una máquina especializada grabar en camisetas la marca Nike, B las transporta por todo el país y C se encarga de comercializarlas, sin contar con la autorización del titular de la marca, tanto A, como B y C, responden a título de autor y no a título de partícipes, en consecuencia no es posible hablar de una determinación o de una complicidad cuando tanto A como B y C realizaron materialmente las conductas descritas en el tipo penal. Desde luego, distinta será la situación de quien, por ejemplo, incite a A para grave la marca Nike en camisetas, haciéndole ver que eso puede ser un buen negocio, pues tal situación sí encajaría en la figura de la determinación.

e. Objeto material

El legislador en el delito objeto de estudio limitó la protección y en sí el ejercicio del Derecho penal a determinados derechos protegidos por la propiedad industrial.

Así, el artículo 306 del CP taxativamente mencionó nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o derechos de obtentor de variedad vegetal. No incluyó, entonces, otros derechos de igual relevancia que los mencionados anteriormente y protegidos por la propiedad industrial, como los lemas comerciales, los nombres de dominio, las indicaciones geográficas, entre otros; en todo caso, y aunque parezca obvio decirlo, puede parecer importante que el Derecho penal se ocupe por igual de los distintos objetos y derechos de propiedad industrial, pero lo cierto es que el reproche punitivo sólo cabrá respecto de aquellos que mencionen expresamente el tipo, sin que haya lugar a interpretación extensiva u analogía¹⁰.

Ahora bien, con el objeto de hacer claridad sobre el objeto material del delito, a continuación daremos una definición de cada uno de los derechos de propiedad industrial que constituyen el objeto material del delito que venimos explicando.

10 Esta aclaración que parece absolutamente obvia e innecesaria, hemos decidido incluirla en atención a la reciente Sentencia del 28 de mayo de 2010, Rad. 31403, proferida por la Sala de Casación de Penal, M. P.: SIGIFREDO ESPINOSA, en la cual, pese a reconocerse que el legislador omitió incluir como delito la violación al derecho moral de autor a la paternidad de la obra (el plagio), decidió interpretar extensivamente el tipo penal contemplado en el artículo 270 de la Ley 599 para así poder sancionar penalmente una violación a dicho derecho moral de autor. Tal actuar de tan Alto Tribunal, pensamos no debe ser seguido ni replicado por ningún otro juez, en tanto supone una clara trasgresión al principio de legalidad o tipicidad estricta que impera el Derecho penal.

- *Patentes de invención*¹¹. Por medio de este tipo de patentes se protegen las invenciones de cualquier campo tecnológico, ya sean productos o procedimientos, siempre que puedan ser consideradas como nuevas, que tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Además, para su tutela es menester que dichas invenciones no sean consideradas como invención no patentable. La concesión de una patente de invención otorga a su titular, con exclusividad, el derecho de explotar o utilizar o permitir la explotación o utilización de la invención y, correlativamente, impedir que terceros sin su consentimiento lo hagan. Dicho derecho tiene una duración de 20 años contados a partir de la presentación de la solicitud ante la autoridad competente.

- *Patentes de modelos de utilidad*¹². Con las patentes de modelos de utilidad se protegen las nuevas formas o configuraciones de objetos preexistentes o a parte de ellos, que le dan una nueva utilidad o ventaja técnica de la cual antes no gozaban. El derecho que se le concede a su titular es, adaptándolo e interpretándolo al campo específico, el mismo que se le confiere a los titulares de patentes de invención, con la salvedad de que la duración del derecho no es de 20 años sino tan sólo de 10, pero, en todo caso, contados a partir del momento de la presentación de la solicitud.

- *Diseños industriales*¹³. Se considera como diseño industrial, digno de protección por medio del régimen de propiedad industrial, la apariencia particular que se le da a un producto, sin que ello altere su uso o finalidad. Igualmente, se exige que no sea considerado como un diseño irregistrable y pueda ser entendido como nuevo. De forma similar a las patentes de invención y modelos de utilidad, el titular del registro del diseño industrial tiene derecho a explotarlo de forma exclusiva, a autorizar su uso y a actuar contra terceros que lo utilicen sin su consentimiento. La vigencia del derecho que concede el registro del diseño industrial es de 10 años contados a partir de la presentación de la solicitud.

- *Variedades vegetales*¹⁴. A quien obtiene una especie vegetal que pueda calificarse de novedosa, distinta o distinguible, homogénea, estable y le dé una denominación varietal, se le concede el derecho de realizar o autorizar, con exclusividad, la explotación

11 Cfr. artículos 14 y ss. de la Decisión 486 de la CAN.

12 Cfr. artículos 81 y ss. *ibíd.*

13 Cfr. artículo 113 y ss. *ibíd.*

14 En Estados Unidos, por ejemplo, las variedades vegetales se han protegido bajo la figura de las patentes. Sin embargo, en el sistema planteado por la normatividad de la Unión Internacional para la Protección de las Variedades Vegetales –UPOV– que rige a la mayoría de países del mundo, las variedades vegetales se protegen de forma independiente de las nuevas creaciones de la propiedad industrial con características propias (Cfr. PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO, “Protección de los derechos de obtentor de variedades vegetales en Colombia”, *Revista La propiedad inmaterial*, n.º 3, julio-diciembre, 2001, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, p. 16). Prueba de lo anterior, a nuestro juicio, se halla en el hecho que, por ejemplo, las normas andinas de propiedad industrial siempre han dejado de lado el tema, para entrarlo a regular en conjuntos normativos diferentes.

económica de la reproducción, multiplicación y propagación de la variedad vegetal obtenida, y del producto de la cosecha de la misma, por medio de la expedición de un Certificado de Obtentor Vegetal –COV–, siempre que el cultivo y la producción de la variedad obtenida no esté prohibida por razones de salud humana, animal o vegetal, o no se trate de una especie silvestre. La duración del derecho concedido al obtentor vegetal es de 20 años si la especie obtenida se adecua en las categorías de vides, árboles frutales o árboles forestales, o de 15 años si la especie obtenida es de cualquier otro tipo, en todo caso contados a partir del otorgamiento del mentado certificado.

• *Marcas de productos y servicios*¹⁵. Se protege por medio de éstas todo signo que sea capaz de distinguir un producto o servicio en el mercado, susceptible de representación gráfica y que no encaje en ninguno de los supuestos de irregistrabilidad. El registro de la marca, por un término de 10 años contados a partir de su concesión, renovable indefinidamente por tiempos iguales, concede a su titular el derecho a utilizarla exclusivamente y a oponerse a todo aquel que realice alguno de los actos considerados como prohibidos.

• *Nombres comerciales*¹⁶. Es el signo distintivo que identifica la actividad económica o empresa, o a un establecimiento de comercio, pero no debe ser de aquellos que se adecuen en un supuesto de irregistrabilidad. Puede coincidir o no con la denominación o razón social de las personas jurídicas con ánimo de lucro que ejercen la empresa o son propietarios del establecimiento de comercio. A diferencia de los signos distintivos que antes señalamos, el derecho de usar un nombre comercial se adquiere con el simple uso, esto es, será su titular el primero que lo use, y termina cuando se deje de usar. El depósito del nombre comercial simplemente permite mayor seguridad jurídica, o sea, tiene un carácter meramente declarativo y no constitutivo del derecho. Así entonces, si bien el depósito del nombre comercial tiene una vigencia de 10 años renovable por períodos iguales, en todo caso el hecho de la extinción del registro y su no renovación no hace perder la titularidad, pues este efecto sólo es consecuencia del no uso del nombre comercial. La titularidad de éste le permite su uso exclusivo e impedir que otros lo utilicen sin autorización.

• *Enseña comercial*¹⁷. La Decisión 486 no establece una definición de enseña comercial. No obstante, pensamos que es posible definirla como aquel signo distintivo que acompaña al nombre comercial en la identificación de un establecimiento mercantil. La referida decisión de la CAN, sólo indica sobre este tema, que a las enseñas comerciales se les aplica el régimen contemplado para los nombres comerciales, de lo cual, entre otras cosas, debe destacarse que el derecho sobre la enseña comercial se adquiere con el primer uso, que su depósito simplemente permite mayor seguridad jurídica, y que

15 Cfr. artículo 134 y ss. de la Decisión 486 de la CAN

16 Cfr. artículo 190 y ss. *ibíd.*

17 Cfr. artículo 200 *ibíd.*

la duración de los derechos sobre la misma sólo cesan cuando se deje de utilizar. Asimismo, como ocurre con el nombre comercial, la titularidad de una enseña mercantil permite su uso exclusivo e impedir que otros lo utilicen sin autorización.

Por otra parte, conviene hablar de manera especial sobre los signos distintivos no registrados, pues una lectura desprevénida del tipo penal podría dar a entender que el artículo 306 del Código Penal no contempló su protección.

El delito de usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentor de variedades vegetales al hablar de la marca y de los demás objetos materiales, determina que la protección penal se dará siempre y cuando los mismos estén protegidos legalmente.

En lo que tiene que ver con las marcas, tal condicionamiento no resulta en principio problemático, pues nuestro sistema es, por regla general, de orden atributivo, es decir, que para gozar de los derechos sobre una marca se necesita tener el respectivo registro otorgado por la entidad competente, que no es otra que la Superintendencia de Industria y Comercio.

Sin embargo, por excepción, la protección marcaria se dispensa también cuando se trata de una marca o de cualquier otro signo distintivo *notorio*, no siendo necesario en tal hipótesis la existencia del respectivo registro marcario, es decir, se protegen tales signos aunque carezcan de registro.

En efecto, es claro que la Decisión 486¹⁸ de la Comunidad Andina, en su Título XIII, consagra y protege expresamente los signos notorios. En consecuencia, cuando el tipo penal emplea el ingrediente “protegido legalmente”, no sólo hace referencia a signos

18 “Artículo 225. Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro”.

“Artículo 226. Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

- a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;
- b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,
- c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”.

distintivos registrados sino también a los signos no registrados cuando son notoriamente conocidos en los términos que para el efecto prevé la normatividad especial en la materia.

Por supuesto en ese mismo orden de ideas deben tenerse presentes aquellos signos que por su misma naturaleza no exigen del registro para su tutela –para estar legalmente protegidos–, como es el caso de los nombres comerciales, cuya tutela jurídica se deriva del uso del mismo y no de un registro, pues, de hecho, como ya se dijo en líneas anteriores, los nombres comerciales no se registran sino que se adquieren por su uso, siendo admisible su depósito simplemente para facilitar eventualmente la prueba de la titularidad o de su existencia, o sea, es un depósito no constitutivo sino, podría decirse, *ad probationem*.

Igualmente, es necesario precisar que la notoriedad de un signo distintivo no se prueba solamente con el reconocimiento que en ese sentido sea otorgado por la autoridad competente, Superintendencia de Industria y Comercio, sino también a través de los factores establecidos por la legislación, tales como, acreditar el grado de conocimiento del signo entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier país miembro, la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier país miembro, la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier país miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique, etc.; factores todos estos descritos en el artículo 228 de la Decisión 486 de la CAN y que sirven como guía para determinar y acreditar la notoriedad de un signo y, por tanto, la necesidad de su protección legal. Es decir, el juez penal no requiere, para proteger las marcas notorias, de su registro o de que las mismas sean acreditadas como tal por la Superintendencia de Industria y Comercio, pues basta con que el titular pruebe los factores establecidos en la normatividad, para que dichas marcas sean objeto de protección penal.

Es importante aclarar, como en su oportunidad bien lo hizo la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia¹⁹, que la notoriedad de un signo distintivo debe demostrarse. En efecto, no debe confundirse con un hecho notorio (exento de prueba), sino que ese carácter notorio inevitablemente debe demostrarse, pues, si ello no tiene lugar, al signo no podrá predicársele su carácter de notorio, y por lo tanto no estará *legalmente protegido* para que su uso pueda hallar adecuación en el artículo 306 del Código Penal, salvo, obviamente, que cuente con registro.

En torno al tema planteado anteriormente surge la inquietud de si se tipifica o no, en el delito objeto de estudio, el que se registre una marca notoria por una persona diferente a

19 Proceso n.º 19702, M. P.: ALFREDO GÓMEZ QUINTERO, Bogotá, 21 de julio de 2004.

su legítimo titular, con pleno conocimiento de la notoriedad de la marca, y la autoridad nacional competente otorga el registro marcario solicitado.

Es decir, cuestionamos si se tipifica o no el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales, en caso de que, por ejemplo, un empresario A, con pleno conocimiento de que la marca BCN es una marca notoria tanto en Colombia como en diversos países y que su legítimo titular no la ha inscrito en nuestro país, solicita el registro marcario ante la Superintendencia de Industria y Comercio y ésta se lo otorga.

Consideramos que en este caso sí se tipifica el delito objeto de estudio, pues si bien A cuenta con un registro marcario expedido por la autoridad competente y que dicho registro lo legitima como titular de la marca BCN, tal registro es fruto de una usurpación fraudulenta de la marca notoria BCN, que a pesar de no contar con el registro marcario en Colombia, por el simple hecho de ser notoria tiene protección legal.

Hablamos en este caso de usurpación fraudulenta²⁰ porque el registro constituye en sí mismo un uso de la marca notoria; si bien no es un uso ortodoxo o tradicional de ésta, se trata de un uso ilícito que limita de manera absoluta el ejercicio de los derechos de exclusiva que tiene el legítimo titular de la marca, pues sin duda alguna éste no puede usarla lícitamente dentro del territorio comprendido por el registro marcario.

El registro no autorizado es un uso no comercial que implica: a. Un riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b. Un daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo, o c. Un aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo²¹, razones estas que conllevan una protección penal de los signos distintivos notoriamente conocidos ante cualquier tipo de usurpación fraudulenta que limite y desconozca los derechos de su legítimo titular.

En consecuencia, el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales, se tipifica, pues la persona que registra una marca notoria a sabiendas de que la misma tiene dicha calidad, lo hace vulnerando los derechos de exclusiva que tiene su legítimo titular; incluso, consideramos que esta conducta es aun más grave, pues no se trata sólo del uso fraudulento de la marca sino

20 Decisión 486: “Artículo 225. Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro”.

21 Cfr. Decisión 486, artículo 226.

de la imposibilidad jurídica y comercial que el registro genera para el real titular de la misma de ejercer los derechos que por ley tiene.

Por lo anterior el real titular de la marca notoria no sólo puede solicitar al Estado se ejercite la respectiva acción penal sino interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto administrativo que concedió el registro marcario, todo ello acreditando la notoriedad de la marca a través de los factores mencionados anteriormente.

Es de anotar que el caso propuesto puede conllevar a una interpretación diversa, en la que se considere que el acto de registro no autorizado no es un acto propio del uso de la marca y por tanto queda excluido de la conducta exigida en el tipo penal objeto de estudio, resultando entonces la conducta atípica. Sin embargo, no acogemos esta interpretación por los argumentos esbozados anteriormente.

Por nuestra parte, consideramos que no sólo se tipifica el delito estudiado sino que también hay lugar a investigar el delito de fraude procesal, pues a través de un medio fraudulento se induce en error a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que ésta profiera un acto administrativo contrario a la ley, esto es, un registro marcario a nombre de una persona que no es la real titular de la marca notoria.

Si el titular del registro marcario, obtenido de manera fraudulenta y por tanto usurpando los derechos del legítimo titular, usa la marca, según las definiciones de uso propias de la normatividad de propiedad intelectual (Decisión 486, ADPIC y demás tratados internacionales), consideramos que ese uso constituye una actualización del delito estudiado, pues si bien cuenta con un registro marcario, dicho uso lo hace violando y desconociendo los derechos del titular de la marca notoria, que fueron protegidos legalmente con anterioridad a la expedición del registro marcario.

Por todo lo dicho hasta acá, concluimos que los signos no registrados y los signos distintivos notoriamente conocidos tienen plena protección penal y su utilización fraudulenta debe ser protegida a través de la adecuación de las conductas en el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales.

Por otra parte, no sólo son objeto del tipo penal las marcas de servicios y productos sino también las marcas de certificación y colectivas, por supuesto, sean o no notorias.

El tipo penal que venimos explicando no hace ninguna alusión expresa al relativamente reciente fenómeno de los nombres de dominio, por lo que vale la pena evaluar si hoy estos tienen alguna relación con el mismo.

En términos generales, un nombre de dominio es un nombre o un conjunto de caracteres que identifican un determinado sitio en Internet, a la manera como, por ejemplo, un

nombre comercial puede identificar un establecimiento comercial²², con la particularidad de que son la transmutación o traducción –si se nos permite el término– de un cierto protocolo numérico, con el objetivo de que sea atractivo y de fácil comprensión para el cibernauta.

Los derechos de un nombre de dominio se adquieren con el registro del mismo ante las autoridades e instituciones encargadas para ello, y su duración dependerá del acuerdo al que lleguen registrador y registrante²³.

Aunque el registro de un nombre de dominio es en principio independiente frente a cualquier otro derecho que se pueda tener respecto de un signo distintivo, éstos pueden ser objeto de conductas ilícitas tales como el *Cybersquatting* o Ciberocupación, comportamiento que consiste en registrar, de mala fe, nombres de dominio idénticos o similares a marcas debidamente registradas, con el objetivo de venderlos posteriormente al titular de la marca registrada por sumas superiores al costo real del registro.

Según RÍOS RUIZ:

... se tendrá como registro abusivo cualquiera de las siguientes conductas:

El nombre de dominio es idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el demandante.

El titular del nombre de dominio no tiene derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio.

*El nombre de dominio ha sido registrado y se utiliza de mala fe*²⁴.

Así, entonces, una de las maneras de utilizar una marca de productos y servicios es empleándola como nombre de dominio, por supuesto con su respectivo registro, por lo que si alguien registra como nombre de dominio una marca registrada o notoria, sin ser el titular de la misma o sin la autorización de éste, sin contar con interés legítimo para ese registro y haciéndolo de mala fe, en nuestra opinión incurre en el delito que venimos explicando en tanto, en últimas, está usando una marca protegida sin consentimiento de su titular.

22 Cfr. DANIEL PEÑA VALENZUELA. “Los nombres de dominio de Internet: ¿nombres comerciales virtuales?”, *Ámbito Jurídico*, Bogotá, 14 a 27 de febrero de 2000, pp. 13 A y 16 A.

23 El detalle de los nombres de dominio, su tipología, instituciones encargadas de ellos y demás, puede encontrarse, entre otros en WILSON RAFAEL RÍOS RUIZ. “Los nombres de dominio (direcciones en Internet) y sus conflictos con los derechos de propiedad intelectual” [en línea], Alfa-Redi, marzo de 2003, consultado el 23 de mayo de 2005, Disponible en [<http://www.alfa-redi.org/revista/data/58-1.asp>].

24 Ídem.

Por otra parte, según lo indicamos antes, como quiera que el nombre de dominio no es más que una especie o clase de nombre o enseña comercial que identifica al empresario o al establecimiento de comercio de manera virtual, debe concluirse que a los titulares de los nombres de dominio les son aplicables, *mutatis mutandi*, las prerrogativas y prohibiciones a terceros que son predicables de nombres y enseñas comerciales. En ese orden de ideas, quien, sin consentimiento de su titular, hace un uso de un nombre de dominio igual o similar a cualquier otro signo distintivo, generando así el riesgo de confusión, incurre en el tipo penal materia de nuestra explicación; igual afirmación cabe de quien registra un nombre de dominio similar a otro, generándose tal confusión, en el entendido que, precisamente, ese registro es una forma de uso del nombre o enseña comercial virtual, el nombre de dominio.

CONCLUSIONES

De todo lo anterior se pueden extraer las siguientes conclusiones:

1. La propiedad intelectual, como disciplina jurídica que comporta tanto los derechos de autor como la propiedad industrial, debe ser protegida a través de un bien jurídico único, es decir, debería existir un solo Título o Capítulo en el Código Penal que reúna todas aquellas conductas que lesionan la propiedad intelectual. Lo anterior por cuanto consideramos que la separación de la protección de los derechos de autor, como bien jurídico y la protección de la propiedad industrial a través del orden económico social es errada, pues no se compadece de la naturaleza propia de aquella disciplina jurídica.
2. El Código Penal, en su artículo 306 tipificó el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentor de variedades vegetales, a través de él establecido una protección penal para algunos signos distintivos y algunas nuevas creaciones. A pesar de considerar que dicha tipificación es un avance en la protección de la propiedad industrial, pensamos que el legislador, sin una explicación aparente, se equivocó no sólo al desconocer la protección de algunos derechos, como, por ejemplo, el de las indicaciones geográficas y los lemas comerciales, entre otros, sino que resultó ser una descripción casuista que limita, por principio de legalidad, la tipificación de algunas conductas que vulneran de manera grave la propiedad industrial.
3. El delito de usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentor de variedades vegetales, establece algunos signos distintivos y nuevas creaciones como objeto material de protección siempre y cuando los mismos estén protegidos legalmente. El concepto de protección legal no se puede limitar al simple registro otorgado por la autoridad nacional competente, pues algunos signos distintivos están protegidos legalmente sin contar con el registro; lo anterior sucede, por ejemplo, con la enseña comercial, cuya protección se deriva del simple uso, o con los signos distintivos notoriamente conocidos, cuya tutela radica precisamente en su carácter notorio.

En consecuencia, todos los signos que tengan protección legal, sea ésta consecuencia de un registro o no, son objeto material del delito estudiado.

4. El delito de usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentor de variedades vegetales no comprende expresamente como objeto material de protección los nombres de dominio, sin embargo como éstos son una especie o clase de nombre o enseña comercial, que identifica al empresario o al establecimiento de comercio de manera virtual, concluimos que la utilización fraudulenta de los mismos, sí encuentra adecuación típica en el delito estudiado. Pues quien, sin consentimiento de su titular y de manera fraudulenta, hace uso de un nombre de dominio igual o similar a cualquier otro signo distintivo, genera un riesgo de confusión, actualiza el verbo rector y vulnera el bien jurídico tutelado, incurriendo así en el tipo penal materia de nuestra explicación.