

ese modelo impidió también advertir que las reglas no solo resolvían problemas de comunicabilidad, sino en a los acreedores de atentados contra la propiedad aunque consentidos por él. Tratándose de los delitos liquidador, la reforma no asumió a cabalidad la idea como tipo de injusto. Eso hizo a sus reglas fragmentadas. En los tres campos, la raíz del problema nunca es una buena fuente de inspiración cuando se dura. Una mirada a los §§ 283 a 283d CP alemán y suizo, comparándolos con los artículos 216 a 241 167, de 16 de marzo de 1942 y los quince apartados, habría provisto a los redactores del proyecto en el marco suficientemente ilustrativo para desarrollar le cursal.

ia de lo expresado por Héctor Hernández, el análisis la nueva regulación lleva a la conclusión que desde la jurídica chilena la Ley N° 20.720 debe ser consi- oportunidad perdida¹⁰⁰.

8.6. DELITOS MARCARIOS

ANDRÉS GRÜNEWALDT C.*

I. INTRODUCCIÓN

La propiedad industrial es una especie dentro de la propiedad intelectual que comprende las marcas comerciales, patentes de invención, modelos de utilidad, marcas colectivas y de certificación, secretos empresariales e industriales, los esquemas de trazado y circuitos integrados, y las indicaciones geográficas y denominaciones de origen¹, siendo en nuestro país el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (en adelante, INAPI) el organismo a cargo del registro de los derechos de propiedad industrial².

A nivel constitucional, el artículo 19 N° 25 en su inciso tercero reconoce en forma expresa los derechos de propiedad industrial, señalando que “se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley”.

* Profesor, Diplomado de Derecho Penal Económico. Pontificia Universidad Católica de Chile.

1 La afirmación anterior es de suma relevancia, ya que está zanjado a nivel doctrinario que la propiedad intelectual es un género que comprende al menos el derecho de autor y la propiedad industrial, situación que no se presenta con tanta claridad en nuestro país, donde, a la luz de la regulación prevista tanto en la Constitución Política como también en la Ley N° 17.336 de Propiedad Intelectual, la propiedad intelectual tiende a vincularse en forma errónea únicamente a los derechos de autor. En similar sentido, el profesor colombiano Martín Uribe Arbeláez sostiene que la propiedad intelectual es un género que comprende los derechos de autor, la propiedad industrial, el *know how* o secreto empresarial, los derechos de los obtenedores de nuevas variedades vegetales y la propiedad intelectual indígena. Véase URIBE ARBELÁEZ, Martín: *La Transformación de la Propiedad Intelectual*, Bogotá, 2005, Ediciones Doctrina y Ley Ltda., p. 44.

2 El Instituto Nacional de Propiedad Industrial entró en funciones el 1 de enero de 2009. Anterior a esa fecha, era el Departamento de Propiedad Industrial el encargado de gestionar las registraciones de propiedad industrial.

quivalente a cuatro aspectos básicos de la regulación sustantiva y 0.720, Ignacio Araya Paredes, Octavio Boffill Gensch, “Análisis el régimen concursal chileno”, 4 *Revista de Derecho - Escuela de* (2013), p. 281-324. En general, y también para el Derecho 1 más grave de la regulación concursal chilena –tanto la antigua 2 suficiente diferenciación entre los presupuestos objetivos del general y los presupuestos objetivos específicos del régimen o, además de Araya y Boffill, *op. cit.*, p. 284-297, Guillermo upuesto objetivo en el procedimiento concursal de liquidación allero Germain, Osvaldo Lagos Villarreal (eds.), “Estudios de as Jornadas Chilenas de Derecho Comercial, 2014”, Santiago:

Por su parte, la Ley N° 19.039 de Propiedad Industrial (en adelante, indistintamente, LPI) contiene una regulación extensa sobre esta institución, consagrando los principales derechos, limitaciones, procedimientos de registro, causales de irregistrabilidad, y normas de observancia en materia de propiedad industrial, estableciendo infracciones, medidas precautorias y normas especiales aplicables a los procedimientos civiles y criminales que se basen en una potencial infracción. Respecto de las marcas comerciales, en términos generales se trata de un signo distintivo que sirve para identificar productos o servicios³.

Nuestra ley las define en el artículo 19 como todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Luego, entrega una lista no taxativa de ejemplos, dentro de los cuales se encuentran las palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos⁴.

Se trata de una definición bastante amplia, que abarca no solamente palabras, sino también elementos figurativos, símbolos, combinaciones de colores (no un color por sí mismo), y combinaciones de los elementos anteriormente señalados. Si bien hay ciertas representaciones que en derecho comparado se reconocen y en nuestro país aún no, como por ejemplo las marcas olfativas o tridimensionales⁵, sigue siendo una definición bastante amplia.

A nivel internacional, el artículo 15 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio (conocido como ADPIC o TRIPS, en su sigla en inglés) la define como "cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres de

3 URIBE ARBELAÉZ, Martín. *Op. cit.*, p. 48. En este mismo sentido OTAMENDI, Jorge. *Derecho de marcas*. Segunda edición, Editorial Abelardo-Perrot, Buenos Aires, 1995, p. 7.

4 El antiguo Decreto Ley N° 958 del año 1931 definía en su artículo 22 a la marca comercial como "todo signo especial y característico que sirva para distinguir los productos de una industria, los objetos de un comercio o una empresa cualquiera. La marca puede consistir en una palabra, locución o frase de fantasía, en una cifra, letra, monograma, timbre, sello, viñeta, franja, emblema, figura, fotografía o dibujo cualquiera; o en una combinación de estos diversos signos con cierto carácter de novedad".

5 Actualmente existe un proyecto ley presentado el pasado 29 de abril de 2013 (Boletín 8.907-03) que modifica en su integridad la actual Ley N° 19.039, incorporando justamente las marcas olfativas y las tridimensionales.

person
colore
sean i
Miemb
distint
como
D.
cios, l
que F
pode
ciales
servi
otra
En c
nale
con
incl
la c
chc
uni
del
usc
for

del industrial (en adelante, *indistinto*) sobre esta institución, consagrando elementos de registro, causales de nulidad de propiedad industrial, y normas especiales aplicables a marcas y signos distintivos que residen en una potencial infracción. Dichos generales se trata de un signo o servicios³.

Todo signo que sea susceptible en el mercado productos, servicios o prestaciones, entrega una lista no taxativa de palabras, incluidos los signos figurativos tales como imágenes, así como también, cualquier

que abarca no solamente palabras, combinaciones de colores (no un color anteriormente señalados. Este comparado se reconocen y en sus olfativas o tridimensionales⁵,

sobre los Aspectos de los signos comerciales (conocido como "cualquier signo o combinación de colores o servicios de una naturaleza que se registre como marcas o signos distintivos los nombres de

OTAMENDI, Jorge. *Derecho de Marcas*. Buenos Aires, 1995, p. 7.

Artículo 22 a la marca comercial que se registra para distinguir los productos de una marca puede consistir en un signo, un logotipo, un monograma, timbre, sello, o una combinación de los mismos. Artículo 23 de abril de 2013 (Boletín de la Oficina de Registros de Marcas) incorporando justamente

persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Cuando los signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente⁶.

De la sola definición se destaca su capacidad diferenciadora de bienes o servicios, la cual en doctrina se conoce como *distintividad*. En este sentido, se señala que para que la marca tenga fuerza diferenciadora es necesario que sea capaz de poder identificar y diferenciar los productos, servicios y establecimientos comerciales o industriales de un empresario o persona, en relación con los productos, servicios y establecimiento comerciales o industriales idénticos pertenecientes a otra persona o empresa que participa en el mismo ámbito comercial⁶.

II. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO

En cuanto al bien jurídico protegido, se han sostenido diversas posturas doctrinales en derecho comparado. Por un lado, algunos autores vinculan estos delitos con la protección de la propiedad industrial como un derecho personalísimo, e incluso como un derecho similar a los derechos reales⁷.

Por otro lado, los alemanes han vinculado esta protección a un derecho contra la competencia desleal; y los franceses se han inclinado por resguardar el derecho a la clientela, caracterizado por la exclusividad y el monopolio para utilizar una determinada marca comercial o invento⁸. Para el profesor Bacigalupo, estos delitos protegen contra las acciones que niegan el derecho de exclusividad del uso de ciertas creaciones intelectuales y signos distintivos y que expresan una forma de competencia desleal⁹.

6 SANDOVAL LOPEZ, Ricardo. *Marcas comerciales*. Editorial Jurídica de Chile, primera edición (2006), p. 15.

7 BACIGALUPPO ZAPATER, Enrique. "La protección penal de los derechos industriales". *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, Universidad de Granada, España (2001), pp. 4. Fuente: www.criminet.ugr.es/recpc/recpc_03-07.html (fecha de consulta, 12 de marzo de 2018).

8 *Ibid.*

9 *Ibid.*

A nivel local, se destaca la opinión de Alex Van Weezel en el marco de un artículo referido a las marcas comerciales, señalando que la clave a la hora de determinar el bien jurídico protegido en el derecho marcario radica en la función distintiva de la marca y el riesgo de confusión, conceptos que se encuentran recogidos en forma expresa por la LPI¹⁰.

Seguendo a Christian Schmidt, resulta sumamente importante tener en cuenta que, para calificar el carácter distintivo de una marca comercial, es necesario valorar el signo en específico en relación:

- A la cobertura de productos o servicios para el que ha sido solicitado;
 - Al público que habitualmente consume o use dichos productos o servicios;
- y,
- A los demás signos existentes, apreciando la existencia de posibilidades de confusión¹¹.

A *contrario sensu*, un signo carecerá de distintividad cuando no sea capaz de distinguir el origen empresarial de un determinado bien o servicio, pudiendo citarse como ejemplo las llamadas marcas genéricas, las indicativas o descriptivas, o los signos de uso común.

A su vez, en cuanto al riesgo de confusión, el inciso segundo del artículo 19 de la Ley N° 19.039 lo reconoce en forma expresa, señalando que el derecho a impedir a terceras personas la utilización de signos idénticos o similares para los mismos productos o servicios o bien para productos o servicios relacionados, “a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión”.

Esta norma resulta clave para determinar el bien jurídico protegido por este tipo de delitos, ya que el derecho de exclusión no se aplica de forma automática ni es de carácter objetivo, sino que procederá solamente en la medida en que el signo presuntamente infractor tenga la potencialidad de inducir a error o engaño a los consumidores.

En este contexto, el derecho penal no protegería en ningún caso la mera infracción a un derecho marcario como bien jurídico protegido, ya que ello implicaría dotar a las marcas comerciales de una protección penal excesiva. En este sentido, se sanciona las infracciones a derechos marcarios en la medida en

¹⁰ VAN WEEZEL, Alex. “Principio de especialidad de las marcas y delito marcario”. *Gaceta Jurídica* N° 315, Santiago, Chile (septiembre 2006), pp. 32-38.

¹¹ SCHMITZ VACCARO, Christian. “Distintividad y uso de las marcas comerciales”. *Revista Chilena de Derecho*, vol. 39, N° 1, (2012), pp. 9-31.

utilizan esta expresión como término geográfico en sus productos con la finalidad evocar al turista la zona geográfica visitada.

El pronunciamiento del Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Natales deja en evidencia que los delitos marcarios no protegen signos registrados de manera abstracta en cuanto su materialidad, sino más bien los derechos que emanan de las marcas comerciales, haciendo referencia expresa al riesgo de confusión en los consumidores.

III. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Los delitos marcarios se encuentran contemplados en el artículo 28 de la LPI, consagrando tres hipótesis, utilizando elementos normativos jurídicos del tipo, cuyo sentido y alcance se encuentra en otros pasajes de la misma ley, siendo necesario hacer acudir a otros pasajes de la ley o incluso a su reglamento para complementar y delimitar el alcance de la conducta punible respectiva. Ejemplos de ello es la referencia a marcas comerciales y al artículo 19 bis E relativo a las importaciones paralelas, o a los productos, servicios o establecimientos iguales o semejantes.

Adicionalmente, presentan un elemento subjetivo adicional vinculado al fin comercial, el cual resulta de bastante utilidad a la hora de diferenciar infracciones de tipo civil y penal, elemento que, por ejemplo, no se encuentra presente en muchos de los delitos contra el derecho de autor.

En cuanto al sujeto activo de estos delitos, en términos generales es posible afirmar que estos pueden ser cometidos por cualquier persona. A su vez, el sujeto pasivo de este delito se identifica con el titular de la marca comercial. En este sentido, es importante tener presente que las hipótesis de las letras a) y c) requieren estar en presencia de una marca registrada, por lo que las meras solicitudes marcarias no tienen protección a nivel penal.

En cuanto a la naturaleza de estos delitos, y siguiendo la postura tomada al tratar el bien jurídico protegido, se trata de delitos de lesión, ya que es necesario que el objeto de la acción sea dañado para estar en presencia de un hecho consumado.

A su vez, a nivel jurisprudencial, existen fallos que se han inclinado por sostener que se trata de delitos de peligro, siendo pertinente citar un fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual en su parte pertinente señala que "... no es necesario para que se configure el tipo penal, que se acredite la comercialización efectiva de los productos imitados o falsificados, bastando tan solo el producirlos y/o organizar las condiciones para poder venderlos, se

esta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.

Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales”.

1. DELITO MARCARIO PROPIAMENTE TAL PREVISTO EN LA LETRA

a. Objeto material. Respecto del objeto material, se protegen las marcas comerciales, las cuales ya se definieron, en términos generales, como todo signo que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales.

Resulta importante hacer presente que es necesario estar frente a una marca ya registrada en el INAPI para efectos de cumplir con este elemento del tipo, no siendo suficiente tener una solicitud, aunque se encuentre *ad portas* de convertirse en una marca comercial. En el sentido, el artículo 24 de la LPI es claro al señalar que el registro de una marca tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de su inscripción en el registro respectivo.

b. Verbos rectores. La norma sanciona el uso de marcas iguales o semejantes a otras ya registradas, con lo cual se quiere dejar en claro que diferencias sutiles o menores entre dos marcas o logotipos van a ser igualmente punibles, en la medida en que se afecte la distintividad y se provoque un riesgo de confusión entre los consumidores. En este sentido, es necesario que exista una similitud entre los elementos sustanciales de la marca para estar frente a una infracción punible.

Asimismo, en armonía con el principio de especialidad, se limita la aplicación del delito a situaciones en las cuales se esté frente a los mismos productos y servicios, o bien frente a productos y servicios relacionados.

En este sentido, el titular de una marca comercial no detenta un señorío absoluto sobre el signo en sí mismo considerado, sino que el citado signo debe relacionarse necesariamente con una determinada categoría de bienes o servicios, pudiendo impedir que la expresión o signo se utilice por parte de terceras personas, pero solo para aquellos productos o servicios que se encuentran protegidos por la marca o para productos o servicios que estén relacionados.

Como señala el profesor Ferrández-Novoa, sobre un mismo signo (o uno muy similar a otro) pueden recaer dos o más derechos de marca autónomos

(pertene
dependi
servicio
misma
Si b
cios de
que se
que pr
de pro
concre
la misi
la rela
La
figura
impo
result
cual ;
la eti
su in
etiqu
no o
por
no s
o et
dec

; borrada, salvo que el embalaje marcado
cios diferentes y no relacionados con los
o años siguientes a la aplicación de una
ser inferior al doble de la anterior y cuyo
tidades tributarias mensuales”.

. PREVISTO EN LA LETRA

o material, se protegen las marcas comer-
minos generales, como todo signo que sea
paz de distinguir en el mercado productos,
s; o industriales.

que es necesario estar frente a una marca
le cumplir con este elemento del tipo, no
nque se encuentre *ad portas* de convertirse
el artículo 24 de la LPI es claro al señalar
a duración de diez años, contados desde
i, respectivo.

el uso de marcas iguales o semejantes a
re dejar en claro que diferencias sutiles o
in a ser igualmente punibles, en la medida
ovoque un riesgo de confusión entre los
esario que exista una similitud entre los
a estar frente a una infracción punible.

tipo de especialidad, se limita la aplica-
les se esté frente a los mismos productos
servicios relacionados.

marca comercial no detenta un señoría
nsiderado, sino que el citado signo debe
terminada categoría de bienes o servicios,
gno se utilice por parte de terceras perso-
o servicios que se encuentran protegidos
os que estén relacionados.

z-Novoa, sobre un mismo signo (o uno
s o más derechos de marca autónomos

(pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas in-
dependientes sean utilizadas con respecto a una distinta clase de productos o
servicios, o bien en relación con productos o servicios que se encuentren en una
misma clase, pero que puedan ser diferenciados con claridad¹⁷.

Si bien la regla general es sancionar marcas que protegen productos o servi-
cios de una misma clase del Clasificador de Niza¹⁸, en ocasiones existen clases
que se encuentran estrechamente relacionadas—como, por ejemplo, la clase 38
que protege programas de televisión y la clase 41 que protege la producción
de programas de televisión—en las cuales se justificaría, a la luz de la situación
de programa en estudio, una sanción criminal, aunque no se encuentren dentro de
concreta en estudio, una sanción penal, aunque no se encuentren dentro de
la misma clase. Con todo, al tratarse de infracciones penales, la interpretación de
la relación de clases debiera aplicarse de manera restrictiva.

La protección no solamente alcanza a las marcas denominativas. Las marcas
figurativas, materializadas mediante el registro de etiquetas, también son sumamente
importantes a la hora de configurar un delito marcario. A nivel jurisprudencial,
resulta pertinente citar un fallo del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, el
cual señaló en su parte pertinente: “Que el hecho conocido y no discutido es que
la etiqueta Flor de Caña, como se dijo anteriormente, se encuentra protegida por
su inscripción en INAPI. El hecho probado es que se mandaron a confeccionar las
etiquetas por los requeridos una semejante o similar a la de Flor de caña con la ®,
no obstante no encontrarse inscrita. Que esta etiqueta fue usada comercialmente
por los requeridos, lo que induce a confusión, más allá que el ofendido hubiere o
no sufrido perjuicios. Esta confusión se produce en las botellas, no en el envase
o embalaje, lo cual solo puede ser detectado por un ojo experto, conforme lo
declarado por Kyling, cuando dice ‘como gráfico, veo diferencias’”¹⁹.

17 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. *Tratado sobre derecho de marcas*. Editorial Marcial Pons,
Barcelona, segunda edición (2004), p. 28.

18 Las marcas comerciales se registran en base al Clasificador Internacional de Niza, el cual
agrupa los productos y servicios que se aplican para el registro de marcas. Fue establecido
en virtud de un acuerdo internacional multilateral concluido en la Conferencia Diplomática
de Niza de 1957, con el nombre de Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional
de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. Actualmente se encuentra vigente
la décima edición, la cual es utilizada por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
Fuente: Organización Mundial de Propiedad Intelectual, <http://www.wipo.int/classifications/nice/es/> (fecha de consulta, 20 de marzo de 2018).

19 Octavo Juzgado de Garantía, RUC 1000314301-1, RIT 2745-2010, dictado el 12 de agosto
de 2011.

Por otro lado, la letra a) incluye una referencia al artículo 19 bis E de la Ley Nº 19.039, la cual consagra el sistema de agotamiento internacional de los derechos de propiedad industrial, siendo pertinente detenerse brevemente en esta institución.

A nivel local, Carmen Paz Álvarez, a propósito de un artículo relativo a marcas comerciales, señala que "es el efecto que se produce cuando un titular de la marca, por sí o a través de tercero que obra con su consentimiento, introduce en el comercio un producto protegido con dicha marca, perdiendo por ello la facultad de impedir ulteriormente, sobre la base de los derechos exclusivos que emanan de esa marca, que el producto circule libremente en el mercado"²⁰.

Esta institución jurídica puede ser de tipo nacional, regional o internacional²¹. Bajo este mecanismo, el derecho del titular se agota después de la primera comercialización de los productos protegidos dentro de los límites del Estado donde se encuentra reconocido el derecho, pero no cuando la comercialización se ejecuta fuera del país. En otras palabras, el titular no puede impedir que la mercancía, una vez puesta en el mercado, sea comercializada dentro de la geografía nacional por cualquier distribuidor en las condiciones y lugares que este estime, respetando desde luego las reglas de la competencia desleal; sin embargo, su derecho recobra vida o no se entiende agotado cuando la mercancía es puesta en el comercio en un segundo país y una tercera persona intenta importarla al país del titular. A modo ejemplar, se puede citar a los Estados Unidos de Norteamérica como un ejemplo de este sistema.

A su vez, el agotamiento regional se produce cuando el titular de los derechos realiza la primera venta del producto en una región determinada, manteniendo la facultad de prevenir su ingreso a la región cuando la puesta en el comercio se haya hecho por fuera de la región de que se trate. Este es el caso de la Unión Europea.

Por último, bajo la teoría del agotamiento internacional, una vez que el titular del derecho ha puesto su mercancía en el comercio y recibido el valor de la misma, pierde cualquier posibilidad de control o intervención sobre el destino de la misma, siendo irrelevante el lugar de la comercialización del bien legítimo. En este contexto, se genera lo que en doctrina se ha denominado "las

²⁰ ALVAREZ ENRÍQUEZ, Carmen Paz (2006). "Importaciones Paralelas y Agotamiento de Derechos en la Jurisprudencia Chilena". En Morales, Marcos (edit.), *Temas actuales de propiedad intelectual* Santiago: Ed. Lexis Nexis, pp. 331-356 (p. 336).

²¹ ABBOTT, COTTIER AND GURRY (2007). *International Intellectual Property in an integrated world economy*. New York: Wolters Kluwer, p. 58.

importaci
que ya ha
propiedad
ulterior d
En dc
bien se ti
de la cad
industria
En m
de los de
práctica
paralelas
En c
te citar
pertiner
bis e) de
de resp
presa le
no se ac
intenta
Por
pronur
nido el
person
de mai
con su
de pre
legítim
c. Ele
la exij
formu

elementos del tipo objetivo²⁴. Para el profesor Larraguibel, implica “un pleno conocimiento por el sujeto activo del delito de la protección registrada de la marca”²⁵.

Nuestra Excelentísima Corte Suprema, al referirse a este elemento en materia marcaria, ha señalado que “obrar maliciosamente significa tanto como hacerlo con dolo directo (la expresión dolo específico no tiene, por el contrario, significado aprovechable alguno), lo cual en el caso de autos supone saber que se va a usar una marca cuya titularidad pertenece a otro, que la ha registrado con arreglo a la ley, y querer hacerlo”²⁶.

Por otro lado, algunos tribunales han absuelto a imputados en base a la inexistencia de la intención maliciosa de generar errores o confusiones en los consumidores, constatando que no todo uso de una expresión protegida como marca comercial es punible, siendo pertinente citar un fallo del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago relativo a la comercialización de cartuchos alternativos para impresoras.

El citado fallo en su parte pertinente señala: “Que esta falta de intención maliciosa está dada por la incorporación en las cajas de los cartuchos de las palabras ‘compatible con’, de la leyenda en el reverso de las cajas de la frase ‘la marca y modelo citados en este embalaje son registrados por su propietario’, o en los cartuchos de la palabra ‘remanufacturado’; que la inclusión es solo de las palabras Canon, Epson o Hp, sin ningún otro signo alusivo a la marca; que de la simple apreciación visual efectuada por el tribunal en nada se parecen los embalajes de las marcas denunciadas con los de la marca de la empresa del requerido; todos, signos unívocos en orden a concluir que, más que un uso malicioso con fines comerciales, nos encontramos frente a una alusión meramente ilustrativa habida consideración, además, que por el tipo de negocio que se trata, que lo que se vende es una parte de una máquina, requiere mención con que es compatible”²⁷.

Este fallo, adicionalmente a las consideraciones sobre el elemento subjetivo del tipo, plantea problemas a nivel de antijuricidad a la luz del bien jurídico protegido, ya que resulta bastante complejo sostener la existencia de un riesgo de confusión, aunque sea hipotético, respecto de productos que tienen su propia

marca comercial, que referencias meramente de letra bastante protegida por una infracción penal, si se las circunstancias, c

Esto permite so pública objetivo, el entre otros factores Por otro lado, e cional vinculado a l perseguir un benef Dentro de la ci de “intención trasc comprobación de l objetiva de dicha i Nuestros tribu efectiva para estar citar un fallo de la que se trata de “un por el solo hecho para su venta post

d. Antijuricidad. lo señalado a prop caso tener present el consumidor que yoritaria extranjer la figura del consu se vincula con una ni tampoco por se raciocinio y facult

²⁴ ROXIN, Claus. *Derecho penal. Parte general*. Tomo I. Editorial Thomson Civitas, Madrid, 2003, pp. 308.

²⁵ LARAGUIBEL, Santiago. *Tratado sobre la propiedad Industrial*, Tomo II, Editorial Jurídica Cono Sur, 1998, p. 197.

²⁶ Excelentísima Corte Suprema, Rol N° 234-00.

²⁷ Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, RUC 1001120475-4, RIT 18.409-2010, dictado el 13 de mayo de 2014.

²⁸ BUSTOS RAMI

²⁹ Ilustrísima Cor 2007.

³⁰ FERNANDEZ-

por Larragubel, implica “un pleno conocimiento de la protección registrada de la marca”²⁵, al referirse a este elemento en materia de infracción penal, siendo necesario realizar un análisis caso a caso para determinar las circunstancias, como por ejemplo el uso específico, la finalidad del mismo, el público objetivo, el tipo producto o servicio, el uso de la marca en el mercado, entre otros factores.

En absoluto a imputados en base a la generación de errores o confusiones en los consumidores por su propietario, o en los casos en los que la inclusión es solo de las palabras o alusivo a la marca, que de la simple existencia de la marca se deduce el riesgo de la empresa del requerido; todos, más que un uso malicioso con fines de lucro, más que un uso meramente ilustrativo de la actividad comercial, que se trata de un uso que se refiere a la existencia de un riesgo de productos que tienen su propia

identidad, más que un uso meramente ilustrativo de la actividad comercial, que se trata de un uso que se refiere a la existencia de un riesgo de productos que tienen su propia

identidad, más que un uso meramente ilustrativo de la actividad comercial, que se trata de un uso que se refiere a la existencia de un riesgo de productos que tienen su propia

identidad, más que un uso meramente ilustrativo de la actividad comercial, que se trata de un uso que se refiere a la existencia de un riesgo de productos que tienen su propia

marca comercial, que se utiliza de manera visible en los envases, y que tienen referencias meramente enunciativas para indicar la compatibilidad, con un tamaño de letra bastante más pequeño, en un lugar secundario de la caja.

Esto permite sostener que no todo uso de una expresión que se encuentra protegida por una marca comercial registrada necesariamente va a constituir una infracción penal, siendo necesario realizar un análisis caso a caso para determinar las circunstancias, como por ejemplo el uso específico, la finalidad del mismo, el público objetivo, el tipo producto o servicio, el uso de la marca en el mercado, entre otros factores.

Por otro lado, el tipo penal de la letra a) incluye un elemento subjetivo adicional vinculado a la “finalidad comercial”, lo cual implica que la conducta debe perseguir un beneficio económico.

Dentro de la clasificación de los elementos subjetivos, este sería de aquellos de “intención trascendente”, ya que para la concurrencia del ilícito basta con la comprobación de la mera intención del sujeto, prescindiendo de la realización objetiva de dicha intención para estimar consumado el delito²⁸.

Nuestros tribunales han sostenido que no es necesaria la comercialización efectiva para estar en presencia de una infracción marcaria, siendo pertinente citar un fallo de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, el cual señala que se trata de “un delito de peligro para la propiedad intelectual, que se comete por el solo hecho de fabricar el producto y/o además organizar las condiciones para su venta posterior”²⁹.

d. Antijuricidad. En cuanto a la antijuricidad de la conducta, nos remitimos a lo señalado a propósito del bien jurídico protegido, siendo importante en todo caso tener presente que, para determinar qué grado de conocimiento debe tener el consumidor que eventualmente puede ser objeto de confusión, la doctrina mayoritaria extranjera ha señalado que en materia de propiedad industrial se aplica la figura del consumidor medio de los productos o servicios en cuestión, el cual se vincula con una persona que no destaca ni por sus particulares conocimientos ni tampoco por ser especialmente ignorante: se trata de un consumidor con un raciocinio y facultades perceptivas normales³⁰.

²⁸ BUSTOS RAMIREZ, Juan. *Obras Completas*, Tomo I. Colección Iustitia, 2007.

²⁹ Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, Rol 404-2007, dictado el 18 de mayo de 2007.

³⁰ FERNANDEZ-NOVOA, Carlos. *Op. cit.*, p. 279.

En relación con lo anterior, y siguiendo al profesor Diego Chijane, para que efectivamente estemos frente a un posible riesgo de confusión, no basta que solamente unas pocas personas puedan incurrir en cierto grado de desconcierto, sino que es necesario que un número apreciable de consumidores puedan incurrir en el error en cuestión. Dicho lo anterior, cuando un grupo considerable de consumidores toma un signo por otro, se configura el riesgo de confusión inmediato. Por su parte, cuando un número considerable de consumidores, a pesar de no verse confundidos con los signos, creen que uno deriva del otro y que ambos provienen de un tronco empresarial común, se configura el riesgo de confusión mediato³¹. En este último caso, se podría configurar una infracción en base al ataque al riesgo de asociación³².

Por otro lado, teniendo en cuenta la toma de postura que se realice respecto del bien jurídico protegido, se podrá tener mayor claridad sobre la posibilidad de sancionar penalmente el uso de una marca comercial que está debidamente registrada, pero que no se utiliza.

Sobre este punto, es interesante tener presente que en prácticamente todos los países del mundo existe una acción administrativa que permite anular una marca comercial registrada si esta no se ha usado efectivamente en el mercado, institución que se denomina caducidad por falta de uso. Sin embargo, nuestro país es uno de los pocos a nivel mundial que no tiene contemplada esta acción³³. Lo anterior significa que es posible que una persona o empresa tenga registrada una marca por veinte o treinta años y no la utilice, no siendo por ende conocida por los consumidores. Surge entonces la interrogante en orden a determinar la existencia de un delito marcario frente al uso con fines comerciales de una

marca comercial registrada que no es utilizada por los consumidores, todo ello a la luz que el derecho de un titular de una misma está condicionado a que no exista error o confusión.

En este escenario, si se sostiene que la medida que se genera afectando la distintividad de la marca no constituye un delito en este caso, ya que, si se acredita el potencial riesgo de confusión de lo anterior, si se tiene en cuenta el perjuicio que se genera en nuestro país no existe la caducidad de la existencia de una infracción, como por ejemplo la falta de eventual infractor.

2. HIPÓTESIS DE USO DE MARCAS

La letra b) del artículo 28 de la LPI establece que la existencia de una marca registrada, situación que desde luego beneficia a los consumidores.

Si bien podrían presentarse situaciones en las que el signo o aun que la expresión maliciosamente a fin de aprovecharse de la reputación de la marca registrada, destacándose algunas inversiones, se ha procedido a formalizar la inversión del signo, procediendo posteriormente

31 CHIJANE, Diego. *Derecho de marcas*. Colección Dos Mundos del Derecho Civil, Madrid, ISBN: 978-84-290-1446-4, 2007.

32 El riesgo de asociación nace en derecho comparado a propósito de un fallo del Tribunal de Justicia Benelux, el cual, mediante la sentencia de 20 de mayo de 1983, interpretó el concepto de "similitud" del siguiente modo: existe similitud entre una marca y un signo cuando, teniendo en cuenta las particularidades de especie, concretamente el carácter distintivo de la marca, la marca y el signo, tomados por sí mismos y en sus relaciones mutuas, presentan a nivel gráfico, fonético o conceptual, una similitud válida para establecer una asociación entre el signo y la marca.

Para más antecedentes, ver "El riesgo de confusión y el riesgo de asociación en el derecho de arcas del Benelux y el comunitario: nociones, interpretaciones y evolución". Disponible en: <http://euipo.europa.eu/es/office/ej/s/pdf/Blondeel.pdf> (fecha de consulta, 18 de marzo de 2018).

33 Si bien en el proyecto de ley que reforma integralmente la LPI (Boletín 8907-03) se establece expresamente la caducidad por falta de uso, este duerme en el Congreso desde el año 2013.

profesor Diego Uñjane. Para que
go de confusión, no basta que sola-
cierto grado de desconcierto, sino
consumidores puedan incurrir en

) un grupo considerable de consu-
el riesgo de confusión inmediato
e de consumidores, a pesar de no
uno deriva del otro y que ambos
se configura el riesgo de confusión
nfigurar una infracción en base al

de postura que se realice respecto
mayor claridad sobre la posibilidad
a: comercial que está debidamente

asente que en prácticamente todos
ministrativa que permite anular una
sado efectivamente en el mercado,
falta de uso. Sin embargo, nuestro
no tiene contemplada esta acción³³.
una persona o empresa tenga registrada
utilice, no siendo por ende conocida
interrogante en orden a determinar
uso con fines comerciales de una

n Dos Mundos del Derecho Civil. Madrid,

rado a propósito de un fallo del Tribunal de
de 20 de mayo de 1983, interpretó el con-
inilitud entre una marca y un signo cuando,
dece, concretamente el carácter dismimo de
simos y en sus relaciones mutuas, presentan
ilitud válida para establecer una asociación

isión y el riesgo de asociación en el derecho
s, interpretaciones y evolución". Disponible
ndeel.pdf (fecha de consulta, 18 de marzo
amente la LPI (Boletín 8907-03) se establece
te duerne en el Congreso desde el año 2013.

marca comercial registrada que marca no está inscrita, que no se conserva por no
consumidores, todo ellos a la luz del artículo 19 bis D de la LPI, el cual dispone
que el derecho de un titular de un registro marcario para oponerse al uso de la
misma está condicionado a que el uso hecho por un tercero pueda inducir a
error o confusión.

En este escenario, si se sostiene que estos ilícitos protegen la propiedad in-
dustrial en la medida que se genere un riesgo de confusión en los consumidores,
afectando la distintividad de la marca, sería complejo sostener la existencia de
un delito en este caso, ya que, si la marca comercial nunca ha sido usada, la
acreditación del potencial riesgo de confusión será una valla difícil de sortear. Sin
perjuicio de lo anterior, si se tiene una postura más formalista respecto del bien
jurídico protegido y se suma el hecho de que, como se explicó anteriormente,
en nuestro país no existe la caducidad por falta de uso, se podría sostener igual-
mente la existencia de una infracción, siendo relevante considerar otro tipo de
aspectos, como por ejemplo la fama y notoriedad de la marca y el uso concreto
del eventual infractor.

2. HIPÓTESIS DE USO DE MARCAS NO INSCRITAS CON EL SIGNO ®

La letra b) del artículo 28 de la LPI sanciona a los sujetos que utilicen una expre-
sión como marca comercial con el signo ® o m.r. sin tener la marca debidamente
registrada, situación que desde luego puede producir errores y confusión en los
consumidores.

Si bien podrían presentarse situaciones en las cuales el consumidor por in-
genuidad utilice el signo ® aunque no tenga registrada su marca, se agrega la
expresión maliciosamente a fin de reforzar la existencia de dolo directo³⁴.

A nivel jurisprudencial, prácticamente no existen pronunciamientos sobre este
ilícito, destacándose algunas investigaciones en las cuales el Ministerio Público
ha procedido a formalizar la investigación en contra del imputado en base a este
delito, procediendo posteriormente a aplicar salidas alternativas³⁵.

34 Respecto del uso de expresiones como "maliciosamente" o "a sabiendas", otra posibilidad
es interpretar que se trata de una innecesaria alusión al dolo que debe estar presente en
todos los delitos de este tipo, reafirmando el hecho que debe acreditarse, pero sin que eso
implique que el tipo penal solamente admita el dolo directo.

35 A modo meramente ejemplar, es posible mencionar la investigación de la Fiscalía Local
de Concepción, causa RUC 1110038726-5, RIT 11544 - 2011, en la cual se procedió a
formalizar al imputado por el uso en publicidad e Internet de la expresión GEOCAT, con

Respecto de los elementos subjetivos, nos remitimos a los comentarios ya realizados respecto de la letra a) del artículo 28 de la LPI.

3. USO DE ENVASES DE MANERA INDEBIDA

Por último, la letra c) del artículo 28 sanciona a los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que esta haya sido previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.

Esta hipótesis puede ser de bastante utilidad en casos de sujetos que comercializan productos en envases verdaderos, pero que contienen productos falsificados, situación de bastante ocurrencia en el mercado de los licores. A *contrario sensu*, también puede ocurrir que productos lícitos se comercialicen utilizando envases falsos. A nivel jurisprudencial existen varias condenas por esta infracción, siendo pertinente citar a modo meramente referencial un interesante caso de comercialización de pilas originales marca DUACELL en envases falsos.

En su parte pertinente, el considerando undécimo del fallo señala: "Por otra parte, en cuanto a la concurrencia de la letra C del artículo 28, el Tribunal ha arribado a la convicción que efectivamente las pilas originales, y de menor calidad, han sido dispuestas en embalajes falsos o imitaciones del original con una intención clara y precisa, cual es, lograr su comercialización a más bajo costo para los consumidores en perjuicio de los distribuidores autorizados, quienes adquieren las referidas pilas con sus correspondientes embalajes a mayor costo, cuestión que claramente constituye una competencia desleal, situación que no puede ser desconocida por un distribuidor con casi veinte años en el rubro, cuestión que claramente conlleva un perjuicio no solo pecuniario a los fabricantes sino que también a un prestigio de la marca protegida, ya que es claro que al observarse que el envase del producto que se ha adquirido, hace que el cliente adquiera el producto sin conocer que este se trata de uno que no está destinado a la venta y más aún no se encuentra en condiciones de ser puesto a disposición del consumidor final, atendida sus evidentes limitaciones y riesgos"³⁶.

el signo M.R., en circunstancias de que dicha expresión no estaba registrada como marca comercial.

³⁶ Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, RUC 0700714364-2, RTT 11843-2007, dictado el 9 de noviembre de 2010.

Lo interesante de e
verdaderos, muestras
pero que eran comerci
falso para tal propósi

Todos los delitos pre
que va de los 25 a la:

En este punto, e
del Código Penal, el
podrá recorrer toda l
para determinar en
y agravantes del hec
Adicionalmente, en
las circunstancias ar
señalado en la ley, l
Esta última reg
intelectual en gene
económicos y que i
Sin perjuicio de
tipo de delitos fina

VI. ALGU

Finalmente, se est
sales particulares

³⁷ Respecto de la
bajo. Para ma
precautorias
en el nuevo si
www.ministe
revista_juridi

remittimos a los comentarios ya
8 de la LPI.

a los que, con fines comerciales,
una marca registrada, sin tener
amente borrada, salvo que el em-
; diferentes y no relacionados con

En casos de sujetos que comercia-
e contienen productos falsificados,
e los licores. A *contrario sensu*, tam-
ercialicen utilizando envases falsos,
denas por esta infracción, siendo
un interesante caso de comercia-
n envases falsos.

decimo del fallo señala: "Por otra
C del artículo 28, el Tribunal ha
; pilas originales, y de menor cali-
) imitaciones del original con una
omercialización a más bajo costo
tribuidores autorizados, quienes
ndientes embalajes a mayor costo,
etencia desleal, situación que no
casi veinte años en el rubro, cues-
solo pecuniario a los fabricantes
a protegida, ya que es claro que al
ha adquirido, hace que el cliente
rata de uno que no está destinado
ciones de ser puesto a disposición
limitaciones y riesgos"³⁶.

presión no estaba registrada como marca
3700714364-2, RIT 11843-2007, dictado

Lo interesante de este caso radica en el hecho de que se trataba de productos
verdaderos, muestras originales de pilas que no estaban destinadas para la venta,
pero que eran comercializadas igualmente por los imputados, creando un envase
falso para tal propósito.

V. PENALIDAD APLICABLE

Todos los delitos previstos en el artículo 28 de la LPI tienen una pena de multa
que va de los 25 a las 100 UTM.

En este punto, es importante tener presente lo dispuesto en el artículo 70
del Código Penal, el cual señala que en la aplicación de las multas el tribunal
podrá recorrer toda la extensión en que la ley le permite imponerlas, consultando
para determinar en cada caso su cuantía, no solo las circunstancias atenuantes
y agravantes del hecho, sino principalmente el caudal o facultades del culpable.
Adicionalmente, en casos calificados, de no concurrir agravantes y considerando
las circunstancias anteriores, el juez podrá imponer una multa inferior al monto
señalado en la ley, lo que deberá fundamentar en la sentencia.

Esta última regla es bastante utilizada en los delitos contra la propiedad
intelectual en general, especialmente frente a imputados de escasos recursos
económicos y que poseen irreprochable conducta anterior.

Sin perjuicio de lo anterior, la inmensa mayoría de las investigaciones de este
tipo de delitos finaliza mediante la aplicación de salidas alternativas.

VI. ALGUNOS ASPECTOS PROCESALES RELEVANTES³⁷

Finalmente, se estima pertinente referirse brevemente a algunos aspectos proce-
sales particulares en relación con los delitos marcarios.

37 Respecto de las medidas precautorias, su tratamiento excede la extensión del presente tra-
bajo. Para mayores referencias sobre este tema, ver GRUNEWALDT, Andrés. "Las medidas
precautorias contempladas en la Ley N° 19.039 sobre propiedad industrial y su aplicación
en el nuevo sistema procesal penal". *Revista Jurídica del Ministerio Público* N° 35, 2008. Link:
[www.ministeriopublico.cl/RepositorioMimpu/Archivos/minpu/Boletin%20Jurisprudencial/
revista_juridica_mmp_n_35.pdf](http://www.ministeriopublico.cl/RepositorioMimpu/Archivos/minpu/Boletin%20Jurisprudencial/
revista_juridica_mmp_n_35.pdf)

1. NATURALEZA DE LA ACCIÓN PENAL

Conforme lo dispone en el artículo 54 del Código Procesal Penal, los delitos previstos en la LPI son de acción penal pública, previa instancia particular, lo que significa que la investigación solamente puede iniciarse en virtud de una denuncia o querrela por parte del ofendido por el delito, el cual en este caso se vincula con el titular de una marca comercial debidamente registrada.

Sobre este punto, en ocasiones los titulares de marcas comerciales no tienen presencia en Chile, siendo representados por licenciatarios, surgiendo la duda de si un licenciatario está legitimado para accionar en este tipo de delitos, es decir, si puede ser considerado como ofendido por el delito.

Sobre el particular, si en el contrato de licencia se establece dentro de las cláusulas un mandato para poder representar al titular de la marca, y este es a su vez el licenciante, se estima que la legitimación estaría suficientemente acreditada. En este caso, más que el licenciatario, en realidad se trataría de una acción ejercida por el licenciante y titular de la marca, pero representado por el licenciatario.

A *contrario sensu*, si no existe una cláusula de este tipo en el contrato de licencia, el licenciado deberá acreditar que la calidad de licenciando si otorga derechos suficientes para ser considerado como ofendido por el delito, argumentación que cobrará mayor fuerza si, por ejemplo, se trata de una licencia exclusiva y el titular de la marca no tiene oficinas en nuestro país.

Por otro lado, en el caso de delitos de acción pública previa instancia particular, siempre será posible realizar los actos urgentes de investigación o los absolutamente necesarios para impedir o interrumpir la comisión del delito, conforme lo faculta el inciso tercero del artículo 166 del Código Procesal Penal. Esta es una herramienta procesal sumamente útil en caso de flagrancia, situación que ocurre con frecuencia en los delitos marcarios.

2. PROCEDIMIENTO APLICABLE

Los delitos marcarios presentan una pena de multa que va de 25 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales, surgiendo la duda respecto del procedimiento aplicable, en especial porque al inicio de la reforma procesal penal algunos jueces de garantía³⁸ aceptaron la aplicación de procedimientos monitorios respecto de estos delitos a

³⁸ A modo meramente referencial, es posible citar el fallo del Juzgado de Garantía de Pucón en causa RUC 0600401111-9, RIT 3973- 2006.

la luz de lo dispuesto en el artículo

que aplicará el citado procedimiento cuales el fiscal pidiere solo pena del artículo 60 del Código Penal, e pena inmediatamente inferior a la

Sin perjuicio de lo anterior, la norma, al estar en presencia de situación típica contemplada en el artículo del delito y no una mera falta. Adicionalmente, los delitos que únicamente tienen pena

Por lo demás, el antiguo artículo los tipos penales de la citada ley,

En este entendido, por regla general, el cual, conforme lo dispone el Código Procesal Penal, se aplicará, además de los delitos para los cuales el Ministerio de Justicia ha establecido una pena que no excediere de presidio, la pena que no excediere de presidio, la pena que no excediere de presidio, la pena que no excediere de presidio

Esta conclusión ha sido ratificada por el fallo del Juzgado de Garantía de Pucón, en el cual se señaló que en su procedimiento, señalando en su parte de audiencia de preparación de juicio oral, el tribunal resolvió que no era procedente ventilara en un juicio oral y, conforme lo dispone el artículo 166 del Código Procesal Penal, la mutación del procedimiento a simple instancia no es procedente, por lo que se aplica la norma aludida por el Sr. Fiscal

3. EJERCICIO DE ACCIONES CIVILES

Muchas veces los hechos que se enjuician generan responsabilidades de tipo civil, las cuales deben ser tratadas en el mismo procedimiento que el delito.

³⁹ Algunos delitos de este tipo se encuentran en el artículo 166 del Código Procesal Penal, el cual tiene una pena de multa que va de 25 a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales, surgiendo la duda respecto del procedimiento aplicable, en especial porque al inicio de la reforma procesal penal algunos jueces de garantía aceptaron la aplicación de procedimientos monitorios respecto de estos delitos a

del Código Procesal Penal, los delitos pública, previa instancia particular, lo nte puede iniciarse en virtud de una lo por el delito, el cual en este caso se cial debidamente registrada.

lares de marcas comerciales no tienen or licenciatarios, surgiendo la duda de ionar en este tipo de delitos, es decir, por el delito.

licencia se establece dentro de las cláu al titular de la marca, y este es a su vez estaría suficientemente acreditada. En idad se trataría de una acción ejercida ro representado por el licenciatario. nula de este tipo en el contrato de licen- lidad de licenciendo si otorga derechos ndido por el delito, argumentación que ata de una licencia exclusiva y el titular ats.

ción pública previa instancia particular, gentes de investigación o los absoluta- pir la comisión del delito, conforme lo del Código Procesal Penal. Esta es una aso de flagrancia, situación que ocurre

de multa que va de 25 a 1.000 Unidades respecto del procedimiento aplicable, en ocasal penal algunos jueces de garantía³⁸ zantionarios respecto de estos delitos a

el fallo del Juzgado de Garantía de Pucón

la luz de lo dispuesto en el artículo 392 del Código Procesal Penal, el cual dispone que aplicará el citado procedimiento a la tramitación de las faltas respecto de las cuales el fiscal pidiere solo pena de multa. Lo anterior, sumado a lo dispuesto en el artículo 60 del Código Penal, el cual señala que la multa se considera como la pena inmediatamente inferior a la última en todas las escalas graduales.

Sin perjuicio de lo anterior, tal conclusión es una errónea aplicación de esta norma, al estar en presencia de simples delitos y no de faltas. En efecto, la estructura típica contemplada en el artículo 28 de la LPI da cuenta de la existencia de un delito y no una mera falta. Adicionalmente, en el Código Penal existen varios delitos que únicamente tienen pena de multa³⁹.

Por lo demás, el antiguo artículo 16 de la LPI (hoy derogado), al referirse a los tipos penales de la citada ley, utilizaba la expresión "delitos".

En este entendido, por regla general será aplicable el procedimiento simplificado, el cual, conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 388 del Código Procesal Penal, se aplicará, además, respecto de los hechos constitutivos de simples delitos para los cuales el Ministerio Público requiriere la imposición de una pena que no excediere de presidio o reclusión menores en su grado mínimo, lo cual debiera ser la regla general en estos casos.

Esta conclusión ha sido ratificada por nuestros tribunales, pudiendo citar un fallo del Juzgado de Garantía de Punta Arenas que procedió a la sustitución del procedimiento, señalando en su parte pertinente lo siguiente: "Posteriormente, en audiencia de preparación de juicio oral, de fecha doce de abril de dos mil cinco, el tribunal resolvió que no era procedente que la investigación del supuesto ilícito se ventilara en un juicio oral y, como la acusada no admitió la tramitación de los antecedentes de acuerdo a las normas del procedimiento simplificado, se ordenó la mutación del procedimiento a simplificado, en atención a que la pena que contempla la norma aludida por el Sr. Fiscal como infringida, solo considera multa"⁴⁰.

3. EJERCICIO DE ACCIONES CIVILES EN EL MARCO DEL PROCESO PENAL MARCARIO

Muchas veces los hechos que se encuentran sancionados penalmente en la LPI generan responsabilidades de tipo civil, surgiendo la duda sobre la posible

³⁹ Algunos delitos de este tipo se encuentran, por ejemplo, en el artículo 257 del Código Penal, el cual tiene una pena de multa que va de 6 a 10 Unidades Tributarias Mensuales (en adelante, UTM); el delito del artículo 276 del mismo Código, con una pena de 11 a 20 UTM y 21 a 30 UTM; o el injusto del artículo 281, con una pena de 6 a 10 UTM.

⁴⁰ Juzgado de Garantía de Punta Arenas, causa RUC 0300101446-2, RIT 1309-2003.

penal dentro del campo de la pro-
cedencia del artículo 393 del Código
penal simplificado no procederá la
acción que tuviere por objeto la res-
puesta escenasario quedan vedadas las
acciones en el proceso penal para perseguir,

que el delito marcado se presente
a pena mayor, como, por ejemplo,
el delito del Código Tributario, y el
delito de presidio o reclusión menor
o interponer acciones civiles solo
en juicio oral, ya que, por ejemplo,
en este escenario tampoco es
conforme lo dispone claramente el
Código Penal.

Existencia del artículo 25 de la LPI,
que se use en el comercio deberá llevar
a' o las iniciales 'M.R.' o letra 'R'
to no afecta la validez de la marca
disposición no podrán hacer valer
el (o procedibilidad) que persigue
al titular de una marca que
no este se encuentra registrado

acción objetiva de punibilidad, sin em-
bargo que afectan a la existencia material del
delito que se basan en razones más bien
de presunción en su configuración. Para
ello, los delitos de insolvencia fraudulenta
y el delito concursal y la reforma penal. EN:

sin perjuicio de lo anterior, existen argumentos para sostener que es un re-

quisito que puede ser cumplido comunicando de otra forma la existencia de una
marca comercial registrada. En efecto, el citado artículo 25 no exige que la marca
esté siendo utilizada para ejercer las acciones penales; lo que señala es que, en
el evento de que se utilice en el comercio, deberá incluir alguno de estos signos.

En efecto, es perfectamente posible que el titular no esté utilizando momen-
táneamente la marca, circunstancia que de ninguna manera lo priva del ejercicio
de los derechos que ostenta como titular de una marca inscrita.

Por otro lado, el artículo 29 del reglamento de la LPI dispone en su parte
pertinente que la marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en
la forma que se ha conferido y para el tipo de establecimiento comercial com-
prendido en el privilegio.

5. SUSPENSIÓN DEL DESPACHO DE MERCADERÍAS, LEY N° 19.912

Por último, dentro de los aspectos procesales relevantes vinculados a los delitos
marcarior, resulta importante referirse brevemente al sistema que instauró la Ley
N° 19.912, publicada en el *Diario Oficial* el 4 de noviembre de 2003, constitu-
yendo uno de los cuerpos jurídicos que se han dictado para dar cumplimiento
a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en función del
acuerdo que estableció la Organización Mundial del Comercio, conocido como
el "Acuerdo de Marrakech" (Marruecos).

En términos generales, esta ley estableció un mecanismo cuyo objeto es evitar
la comercialización hacia y desde el país de mercancías que infrinjan las leyes que
protegen la propiedad intelectual en Chile, tanto la Ley N° 17.336 sobre Propiedad
Intelectual y la Ley N° 19.039 sobre Propiedad Industrial, el cual en términos
generales contempla dos procedimientos con efectos temporales, persiguiendo
solo dar un marco jurídico cautelar al estado de las mercancías cuestionadas,
hasta cuando se formalice ante la autoridad competente, vía demanda o querrela,
la pretensión de quien se siente afectado.

En primer lugar, el artículo 6 de la ley en comentario consagra una acción ju-
dicial en beneficio de los titulares de derechos marcarior, a fin de poder solicitar
por escrito al juez de letras en lo civil competente la suspensión del despacho
de las mercaderías, esto es, la interrupción de las gestiones, trámites y demás
operaciones que se efectúan ante el Servicio Nacional de Aduanas respecto de las
destinaciones aduaneras, por un breve lapso de tiempo a fin de poder interponer
las acciones respectivas.

Esta solicitud debe ser presentada ante el juez de letras en lo civil del lugar en que se encuentre la Aduana ante la cual se hayan realizado las gestiones tendientes a manifestar la voluntad de dueño, consignante o consignatario acerca del régimen aduanero que recibirán las mercancías, o bien aquel juez en lo civil en cuyo territorio se encuentre la Aduana en que se presume se pretende presentar dicha destinación.

Conforme al artículo 8 de esta ley, el solicitante debe acreditar la titularidad del derecho que se reclama; la acción que se propone interponer; los antecedentes que permitan presumir la existencia de la infracción reclamada; la descripción detallada de la mercancía; y, por último, indicar en lo posible el lugar en que se encuentra la mercancía o el destino previsto, el puerto o aeropuerto por el cual se presentará, el nombre y domicilio del importador, dueño o consignatario, el país de origen y procedencia, el medio de transporte e identidad del transportista.

Esta medida tiene una duración de diez días hábiles desde la notificación a la oficina de la Aduana respectiva, plazo que puede ampliarse por diez días hábiles más por motivos fundados, debiendo el solicitante pedir al juez la mantención de la medida mientras prepara la demanda o querrela respectiva.

Transcurrido dicho plazo, sin que se presente demanda o querrela y se solicite la mantención definitiva de la medida, esta queda sin efecto de pleno derecho y debe procederse al despacho de la mercancía sin más trámite. En cambio, si el interesado al interponer la demanda o la querrela oportunamente solicita la mantención de la suspensión, el juez competente la ordenará cuando haya mérito suficiente para ello.

Por otro lado, la Ley N° 19.912 contempla en su artículo 16 la facultad del Servicio Nacional de Aduanas para suspender de oficio el despacho de mercaderías cuando del simple examen de la misma resultare evidente que se trata de mercancía con marca registrada falsificada, debiendo informar al titular de los derechos la eventual infracción de estos, y efectuar la consecuencial denuncia criminal.

El Servicio de Aduanas, luego del simple examen de la mercancía, podrá determinar la suspensión del despacho cuando a su juicio se infrinjan los derechos señalados, para lo cual no requerirá peritajes que establezcan la falsedad de una especie, sino solo una decisión fundada, debiendo comunicar al titular del derecho la eventual infracción que ha motivado la suspensión de despacho para efectos de la presentación de una posible demanda o querrela.

La suspensión de oficio tiene una duración de diez días hábiles, luego de los cuales, si no media notificación de su mantenimiento por el juez respectivo, debe procederse al despacho de la mercancía.

Por último, resulta importante señalar que el despacho opera también en el caso de eventuales aranceles o tributos de eventuales aranceles o tributos, no convierte a la mercancía. Lo mismo respecto de la amplitud del concepto de des destinación aduanera, el cual lo d Normas Aduanera, el cual lo d consignante o consignatario q mercancías que ingresan o sa temporal, la admisión tempc tránsito y la redestinación.

de letras en lo civil del lugar
an realizado las gestiones ten-
ante o consignatario acerca del
bien aquel juez en lo civil en
resume se pretende presentar

e debe acreditar la titularidad
e interponer los antecedentes
ón reclamada; la descripción
1 lo posible el lugar en que se
uerto o aeropuerto por el cual
lor, dueño o consignatario, el
e identidad del transportista.
bles desde la notificación a la
mpliarse por diez días hábiles
e pedir al juez la mantención
lla respectiva.

manda o querrela y se solicite
sin efecto de pleno derecho
n más trámite. En cambio, si
lla oportunamente solicita la
ordenará cuando haya mérito

su artículo 16 la facultad del
io el despacho de mercaderías
dente que se trata de mercan-
mar al titular de los derechos
uencial denuncia criminal.
men de la mercancía, podrá
u juicio se infrinjan los dere-
que establezcan la falsedad de
endo comunicar al titular del
suspensión de despacho para
o querrela.
diez días hábiles, luego de los
o por el juez respectivo, debe

Por último, resulta importante señalar que la medida de suspensión del despacho opera también en el caso de mercancías que cuenten con documentos de destinación aduanera con sus derechos e impuestos pagados. Vale decir, el pago de eventuales aranceles o tributos no impide el ejercicio de esta facultad y, por ende, no convierte a la mercancía infractora en legítima por esa sola circunstancia. Lo mismo respecto de mercaderías que se encuentren en tránsito, dada la amplitud del concepto de destinación aduanera contenido en el Compendio de Normas Aduanera, el cual lo define como la manifestación de voluntad del dueño, consignante o consignatario que indica el régimen aduanero que debe darse a las mercancías que ingresan o salen del territorio nacional, incluyendo la admisión temporal, la admisión temporal para perfeccionamiento activo, el reingreso, el tránsito y la redestinación.