



La importación y exportación de productos con marcas falsificadas. Breve referencia a las importaciones paralelas y a la exportación de productos por el licenciatarario sin consentimiento del titular

EDUARDO ORÉ SOSA

Sumario: I. Introducción. II. Las importaciones paralelas. III. Licenciatarario que exporta indebidamente productos con las marcas licenciadas. IV. El delito de violación del derecho de marca. 4.1. Las conductas de importar y exportar como modalidades típicas del delito de violación del derecho de marca. Posible concurso con el delito de tráfico de mercancías prohibidas. 4.2. Consumación del delito. 4.3. Medidas cautelares y consecuencias accesorias.

I. INTRODUCCIÓN

Bien se sabe que las marcas contribuyen a la transparencia del mercado, pues son de utilidad a los efectos de la identificación de los productos o servicios de un determinado empresario en el mercado. Serio problema sería si un agente económico utilizase indebidamente una marca ajena, pues las conductas parasitarias desalientan y afectan la actividad empresarial. En efecto, los beneficios esperados se verían reducidos por el comportamiento de quienes pretenden aprovecharse de la reputación de la marca y del esfuerzo empresarial ajeno.

Por otro lado, la marca es importante para la protección de los intereses de los consumidores, pues gracias a ella se puede distinguir los productos provenientes de distinto origen empresarial. La marca, por si fuera poco, puede condensar las características de un determinado producto o servicio ya que el precio y la calidad, por ejemplo, quedan asociados al signo distintivo. Con lo cual, la marca supone una importante fuente de información al consumidor, pues es portadora de datos necesarios para que el consumidor no tome su decisión —la elección de un determinado producto o servicio— en la más absoluta oscuridad.

De este modo, no es difícil entender que las marcas son elementos imprescindibles para la consolidación de un sistema que garantice la libertad de empresa, la competencia económica y la protección de los intereses de los consumidores; principios éstos que

caracterizan a una economía social de mercado.¹ Por ello no debe extrañar la existencia de normas tanto nacionales como internacionales que tienen como fin la protección del derecho sobre una marca.² Y en este afán tutelar, se llega al punto de proveer mecanismos de protección civil y penal sobre este signo distintivo.

Esta dualidad en los mecanismos de tutela origina espacios de encuentro entre ilícito penal e ilícito mercantil, por no hablar de una más que frecuente yuxtaposición. Lo que resulta inevitable si tenemos en cuenta que estamos ante dos sistemas de protección, pero con un único objeto de tutela. Mucho más si el legislador exige, para la consumación de un delito de violación del derecho de marcas, la “violación de las normas y derechos de Propiedad Industrial”. En este sentido, todo delito marcario debe suponer una infracción al derecho de exclusiva del titular de la marca, aunque no siempre se dé el caso inverso.

El objeto principal de este trabajo es el análisis de la importación y exportación de productos con marcas falsificadas; conductas, éstas, ciertamente delictivas. No obstante, vale la pena hacer antes un breve comentario al fenómeno de las importaciones paralelas, toda vez que ellas suponen un acto contrario a los intereses del titular de una marca registrada, pero que no constituyen un verdadero supuesto de infracción del derecho de exclusiva. Asimismo, analizaremos sucintamente las conductas de exportación realizadas por el licenciataria fuera de los límites impuestos por el contrato de licencia.

II. LAS IMPORTACIONES PARALELAS

Como se sabe, el sistema económico tiende hacia una apertura de mercados y a la libre circulación de mercancías. El mercado global, efectivamente, se caracteriza por la progresiva desaparición de fronteras económicas y por la libre circulación de mercancías a nivel internacional, con la excepción, en este último caso, de razones de salud, seguridad u orden público. El problema es cómo conciliar esto con el derecho de exclusiva del titular de la marca en el territorio nacional. En otras palabras, ¿podrá el titular marcario oponerse a las importaciones de productos originales?

La respuesta la da el legislador en el artículo 171 de la Ley de Propiedad Industrial: *“El derecho conferido por el registro de la marca no concede a su titular la posibilidad de prohibir a un tercero la utilización de la misma, con relación a los productos marcados de dicho titular, su licenciataria o alguna otra persona autorizada para ello, que hubiesen sido vendidos o de otro modo introducidos lícitamente en el comercio nacional de cualquier país por éstos, siempre y cuando las características de los productos no hubiesen sido modificadas o alteradas durante su comercialización”*. Esta disposición guarda armonía con el artículo 158 de la Decisión 486.³

1. Vid. artículos 58, 59, 61 y 65 de la Constitución de 1993.

2. Así por ejemplo, el Decreto Legislativo 823 Ley de Propiedad Industrial; la Decisión 486 Régimen Común sobre Propiedad Industrial; etc.

3. El primer párrafo del artículo 158 de la Decisión 486 dispone que: “El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto

En mi opinión, estas normas consagran en nuestro ordenamiento el principio del agotamiento internacional del derecho de marca. Se descarta, por tanto, el agotamiento nacional y el agotamiento regional. El mismo Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, en Resolución N.º 0448-2003/TPI-INDECOPI, señaló como ejemplo claro del agotamiento internacional el artículo 158 de la Decisión 486:

“Las palabras claves que permiten inferir la aceptación por la Decisión 486 del sistema del agotamiento internacional son aquéllas que se refieren a la venta o introducción lícita de los productos de la marca “en el comercio en cualquier país”, sin especificar, por ejemplo, el mercado de los países del Acuerdo de Cartagena”.

Ahora bien, el principio del agotamiento del derecho de marca, como señala De Las Heras, es precisamente el límite que señala el fin del derecho de exclusión comercial del titular de la marca y, correlativamente, el inicio de la libertad de comercio de los terceros con los productos que llevan la marca auténtica.⁴ Esto significa que el derecho de marca del titular registral se agota con la primera comercialización del producto por el titular o con su consentimiento en cualquier país. Por supuesto, el *ius prohibendi* se agota sólo con relación a los productos originales ya comercializados por el titular o por un tercero con su consentimiento.

Con lo cual, el titular de la marca en suelo nacional no puede oponerse a las importaciones paralelas, ya que se trata de “*un fenómeno completamente legal, amparado por las normas antimonopolio y respaldado por la consagración legal de la teoría del agotamiento internacional de los derechos de propiedad industrial*”.⁵ De ahí que las importaciones paralelas planteen, como señala Mesarina de Zela, un conflicto de intereses entre el titular de la marca, su distribuidor exclusivo, el importador paralelo y el público consumidor.⁶ En el mismo sentido, la Resolución N.º 0448-2003/TPI-INDECOPI antes aludida consideró que “para el titular de la marca le significa una pérdida de control sobre su red oficial de distribución, la imposibilidad de garantizar los acuerdos de venta exclusiva y, a la inversa, no poder hacer respetar los acuerdos de compra exclusiva”, mientras que para los consumidores “*implica automáticamente un incremento de la oferta del producto auténtico, una competencia de precios con los vendedores integra-*

protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.”

4. Vid. DE LAS HERAS LORENZO, Tomás. *El agotamiento del derecho de marca*. Madrid, Montecorvo, 1994, p. 25
5. INDECOPI [Documentos institucionales]. *Perú los intereses nacionales en la propiedad intelectual y los tratados de libre comercio*. Lima, marzo de 2005, acápite 4.2.
6. MESARINA DE ZELA, Rómulo. “El Agotamiento del Derecho Sobre la Marca”. En: *Diario Gestión. Sección Negocios*, 02/10/2002, p. VI.

dos en la red oficial de distribución —con el consiguiente abaratamiento de los precios— y un incremento de las fuentes alternativas de abastecimiento”.

De esta suerte, no debe extrañar la resistencia a las importaciones paralelas por parte de un sector empresarial. Podría ser el caso de empresarios nacionales que hayan suscrito contratos de licencia con empresas propietarias de marcas renombradas; o, como veremos más adelante, de empresas pertenecientes a la industria farmacéutica. No obstante, como ya apuntamos, la libre circulación de mercancías es un componente básico del nuevo orden económico internacional. Consecuentemente, establecer barreras de entrada para productos provenientes del extranjero, sin que haya buenas razones para hacerlo, calza mejor con las viejas corporaciones de la Edad Media que con una economía social de mercado.

Las importaciones paralelas, decíamos, afectan indudablemente la rentabilidad del negocio de quien goce del derecho de uso exclusivo de la marca en territorio nacional; pero, a cambio, puede tener una ventaja para el consumidor. En esta línea, traemos a colación lo referido por el Indecopi —con relación a las importaciones paralelas de medicamentos— en uno de sus documentos institucionales: “se trata de comprar medicamentos de marca a un tercero que lo ha adquirido legítimamente en otro país, en lugar de hacerlo directamente a la fábrica o distribuidor exclusivo nacional, y sacar ventaja del hecho de que las compañías farmacéuticas suelen ofrecer precios significativamente más bajos de un país a otro”.⁷

De ahí que la industria farmacéutica no vea con buenos ojos las importaciones paralelas, ajustándose más a sus intereses la adopción del principio del “agotamiento nacional”. En virtud de este principio, el derecho de exclusiva del titular no se agotaría con la venta de un producto en cualquier país, sino sólo con la venta en el territorio nacional. En otras palabras, solamente la primera comercialización en territorio peruano liberaría esos productos, pero de ninguna manera la realizada en el exterior. Consecuentemente, los productos comercializados por el titular en el extranjero no podrían ingresar a territorio nacional. Sin embargo, este no es el principio asumido por nuestro ordenamiento jurídico, el mismo que consagra el principio del agotamiento internacional.⁸

En este orden de ideas, las importaciones paralelas constituyen una respuesta natural del mercado, consustancial a la libre circulación de mercancías y a la existencia de precios diferenciados. Se trata de una actividad que, aun cuando pueda ocasionar un perjuicio económico al titular de la marca en suelo nacional —disminución de las ventas—, es perfectamente lícita. Por tanto, sea que los productos con la marca registrada se comercialicen en diversos Estados a través de representantes autorizados o mediante el

7. INDECOPI [Documentos institucionales]. *Perú... op. cit.*, acápite 4.2.

8. Desde luego, es de esperar que haya opiniones en contra. Las presiones para la prohibición de las importaciones paralelas no se circunscriben, claro está, a nuestro país. Ahí tenemos el caso español, que adoptando el principio del agotamiento comunitario, llega al punto de reprimir penalmente las importaciones paralelas, vid. ORÉ SOSA, Eduardo A. *La protección penal de la marca en el Derecho español*. Lima, Editorial Alternativas, 2006, p. 250-253.

establecimiento de filiales, dicha actuación fiduciaria, como señala Fernández Fernández, “no permite oponerse a la entrada de productos adquiridos por un tercero a la sociedad madre: los bienes poseen un origen común”.⁹

Frente a los cuestionamientos en el sentido de que las importaciones paralelas facilitan la realización de actos de piratería, basta señalar lo ya apuntado por BERCOVITZ, que la considera una crítica inaceptable: “También podría decirse que la libre circulación de capitales o la libertad para realizar inversiones facilita el blanqueo de dinero, o que la facilidad para la libre circulación de las personas permite una mayor facilidad para la actuación de las redes criminales. Evidentemente no es admisible restringir derechos individuales pura y simplemente por el temor a la mayor dificultad en la represión de las actividades delictivas”.¹⁰

Cabe señalar que el artículo 171 LPI sí reconoce al titular de la marca la posibilidad de prohibir una importación paralela sólo en un determinado supuesto: *cuando las características de los productos hubiesen sido modificadas o alteradas durante su comercialización*. A este respecto, Casado Cerviño¹¹ señala que “las garantías que la marca proporciona a los consumidores sobre la procedencia y la calidad del producto implican que el consumidor o el usuario final debe estar seguro de que el producto de marca que se le ofrece no ha sido objeto, en una fase posterior a su comercialización, de una intervención o manipulación por parte de un tercero no autorizado que afecte el estado original del producto.”

Aún cuando los Estados Unidos adscriban también al principio del agotamiento internacional, debe mencionarse que la posición de los titulares de marcas en dicho país dista mucho de ser más débil con respecto a aquellos países que adhieren al principio del agotamiento regional o comunitario, como es el caso de la Unión Europea.¹² En efecto, como señala FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, en el sistema norteamericano la primera comercialización del producto con la marca registrada no agota el derecho de exclusiva si los productos no son auténticos, o si han sido reenvasados o de cualquier manera modificados, pero también —y aquí lo importante— cuando no ha habido posibilidad de un adecuado control de calidad por parte del titular.¹³

Por último, y aunque parezca obvio, debemos precisar que el fenómeno de las importaciones paralelas hace alusión a la importación de productos originales. Pues para

9. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M^a Cristina. *Los motivos legítimos que impiden el agotamiento del derecho de marca*. Granada, Editorial Comares, 2005, p. 68-69.

10. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Alberto. “Globalización y Propiedad Intelectual”. En: *Anuario Andino de Derechos Intelectuales*, N.º 2 (2006), p. 48.

11. CASADO CERVIÑO, Alberto. “Importaciones paralelas y agotamiento del derecho de marca”. En: *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia*, N.º 220 (2002), pag. 21.

12. Según el principio del agotamiento comunitario, el derecho de exclusiva del titular de la marca se agota con la primera comercialización efectuada por el titular o con su consentimiento dentro del Espacio Económico Europeo.

13. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M^a Cristina. *Los motivos legítimos... op. cit.*, p. 42-51.

que se haya agotado el derecho de marca tiene que producirse una primera comercialización por parte del titular —o un tercero con su consentimiento— en cualquier país. De esta suerte, considero que las importaciones paralelas no constituyen delito ni infracción alguna a las normas de la Propiedad Industrial. En cambio, cuando se trata de productos con marcas falsificadas, no puede haber agotamiento y, en consecuencia, todo acto de exportación o importación de las referidas mercancías supone no solamente una violación del derecho de exclusiva, sino también un comportamiento delictivo.

III. LICENCIATARIO QUE EXPORTA INDEBIDAMENTE PRODUCTOS CON LAS MARCAS LICENCIADAS

Como se sabe, por el contrato de licencia se cede a un tercero el derecho de uso de la marca por un tiempo determinado. El referido contrato suele delimitar expresamente los términos en los que dicha marca será utilizada: ámbito territorial; para todos o algunos de los productos o servicios para los cuales está registrada la marca; vigencia del contrato, etc. Cuando el licenciatarlo incumple una de estas cláusulas es dable señalar que estamos ante un incumplimiento contractual.

No obstante, la inobservancia de algunas de las obligaciones del licenciatarlo puede suponer no solamente un incumplimiento contractual, sino también una infracción del derecho de exclusiva del titular de la marca, habilitando a éste a iniciar las acciones legales correspondientes contra el licenciatarlo como si se tratase de un tercero. Esto sucede, por ejemplo y en lo que ahora nos interesa, cuando el licenciatarlo practica actos de exportación de los productos con la marca licenciada, siendo que el licenciente sólo había cedido el uso de la marca para actos de fabricación y comercialización dentro del territorio nacional. Como señala Roncero Sánchez, “*los límites de la licencia o autorización determinan el contenido del derecho de uso que recibe el licenciatarlo y el ámbito dentro del cual ese derecho es consentido por el licenciente*”.¹⁴ Con lo cual, al sobrepasar dichos límites, el licenciatarlo actúa sin consentimiento, infringiendo de este modo ya no solamente el contrato, sino también el derecho de exclusiva del titular de la marca. Lo mismo sucedería si el licenciatarlo fabrica o distribuye los productos más allá del plazo expresamente establecido, sin que se haya renovado la licencia; o si utiliza la marca para un tipo de producto no previsto en el contrato.

Se plantean serias dudas sobre la naturaleza de estos comportamientos. Está claro que hay un uso de una marca registrada por otro, que dicho uso se realiza en el mercado, con fines distintivos y sin consentimiento del titular, pero, ¿constituirá delito? ¿Se consumará el delito de violación del derecho de marca previsto en el artículo 222 del Código Penal? Desde el punto de vista político criminal parece preferible que casos como éste sean resueltos en la vía civil, dejando para el ámbito penal la solución de aquellos casos que comporten un grave ataque al bien jurídico protegido, como, por

14. RONCERO SÁNCHEZ, Antonio. *El contrato de licencia de la marca*. Madrid, Civitas, 1999, p. 236.

ejemplo, la comercialización de productos con marcas falsificadas. Por si fuera poco, debemos mencionar que el tipo penal, aunque en un lenguaje un tanto deficiente, parece excluir de toda responsabilidad penal por este delito al licenciatario, pues si nos atenemos al literal f) del artículo 222 se reprime a “quien en violación de las normas y derechos de propiedad industrial, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte, distribuya, venda, importe o exporte, en todo o en parte (...) Un producto o servicio que utilice *una marca no registrada* idéntica o similar a una marca registrada en el país” [el subrayado es nuestro]. Y es que con la frase “una marca no registrada” parecería aludirse más precisamente a productos falsos que a productos originales. Claro que si ya ha quedado resuelto el contrato de licencia y el antiguo licenciatario continúa utilizando la marca a pesar de los requerimientos del titular, considero que tal conducta será delictiva.

IV. EL DELITO DE VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCA

Antes de analizar las conductas de importación y exportación, como modalidades típicas del delito de violación del derecho de marca, sería bueno señalar muy brevemente las principales características y elementos esenciales de este delito. Para ello vale la pena mencionar cuál es el bien jurídico protegido. En mi opinión, este no es otro que el derecho de exclusiva del titular de una marca. Si bien es verdad que los intereses de los consumidores y la libre competencia también constituyen objeto de protección por el ordenamiento jurídico, debemos señalar que dichos intereses no aparecen “*directamente*” protegidos por la norma penal. De ahí que los consumidores no puedan constituir sujeto pasivo de este delito, por cuanto no ostentan la condición de titulares del bien jurídico tutelado.

Por otro lado, podemos decir que estamos ante un delito de mera actividad, pues no requiere la producción de un resultado separable espacial y temporalmente de la acción. A pesar de la mención expresa al “valor de los perjuicios ocasionados” de los artículos 222 y 223 del Código Penal, creemos que el perjuicio patrimonial no constituye un elemento necesario para la consumación del tipo penal. Esto porque adopta una forma sumamente indeterminada, lo que la hace contraria al principio de legalidad. En mi opinión, esta frase alude a un criterio de determinación judicial de la pena, el mismo que se muestra del todo innecesario, pues ya está comprendido en el inciso 4 del artículo 46 del Código Penal (“la extensión del daño o peligro causados”). Otra característica del delito analizado es que se trata de un delito común, es decir, puede ser cometido por cualquier persona, sin que se requiera una calidad o condición especial del agente. Asimismo, el tipo penal utiliza la técnica de la ley penal en blanco, pues se hace una remisión a “las normas y derechos de la Propiedad Industrial”. Con relación a las conductas típicas, constituyen tipos mixtos alternativos, ya que la realización de cualquiera de las modalidades típicas de la conducta consume el delito.

En cuanto al comportamiento delictivo, hay que tener en cuenta que no se reprime solamente los actos de falsificación de marcas en sentido estricto, esto es, la reproducción o imitación de la marca, sino también los de almacenamiento y comercialización

—en este último incluimos la oferta, venta, distribución, importación y exportación— de los productos con marcas falsificadas (artículo 222 CP). Del mismo modo, se reprime los actos de fabricación, almacenamiento y comercialización de envases, sellos o etiquetas que contengan indebidamente marcas registradas (artículo 223 CP). Es de mencionar que este delito, como no podía ser menos, comparte elementos comunes con la infracción —de naturaleza civil— al derecho de exclusiva del titular de la marca. Con lo cual, en esta figura delictiva también podrá apreciarse, como mínimo, la utilización de una marca registrada ajena, idéntica o semejante, en el mercado, con fines distintivos y sin consentimiento del titular.¹⁵

4.1. Las conductas de importar y exportar como modalidades típicas del delito de violación del derecho de marca. Posible concurso con el delito de tráfico de mercancías prohibidas.

Como ya se mencionó, el artículo 222 del Código Penal reconoce como modalidades típicas las conductas de importar y exportar. A estos efectos la importación podría definirse como la introducción, en territorio nacional, de objetos fabricados en el extranjero con violación de un derecho de exclusiva, por cualquier medio terrestre, aéreo o marítimo.¹⁶

En mi opinión, la criminalización de los actos de importación de productos con marcas falsificadas supone un adelantamiento de las barreras de protección del bien jurídico, pues el derecho de uso exclusivo de la marca en el mercado se lesiona efectivamente con la puesta en el comercio de los referidos productos y no con comportamientos anteriores tales como la importación o, incluso, el almacenamiento.¹⁷ No obstante, como sabemos, en Derecho Penal se sanciona no sólo aquellas conductas que entrañan una lesión efectiva de un bien jurídico, sino también, aquellas que suponen una puesta en peligro del mismo. Es usual, de este modo, que debido a razones de Política Criminal se adelanten las barreras de protección del bien jurídico tutelado.

En este orden de ideas, la justificación para la tipificación de los actos de importación podría encontrarse, desde el punto de vista político criminal, en la magnitud de los

15. Para un mayor desarrollo de estos puntos, vid. ORÉ SOSA, Eduardo A. *La protección penal... op. cit.*, p. 93 y ss.

16. Vid. BAJO, Miguel y BACIGALUPO, Silvina. *Derecho penal económico*. Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2001, p. 459; GONZÁLEZ RUS, Juan José. “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (VIII). Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores”. En: Cobo del Rosal (dir.). *Curso de Derecho penal español. Parte especial. I*. Madrid, Marcial Pons, 1996, p. 787, considera que la importación no comprende el mero tránsito de los productos, puesto que la territorialidad obliga a entender que la importación ha de acabar en el territorio nacional.

17. Esto al margen de que estemos ante verdaderas infracciones de la Ley de Propiedad Industrial, pues no toda infracción de esta ley tiene que ser, sólo por ello, delictiva. El Derecho Penal debe guardar correspondencia con las otras ramas del Derecho, sin que eso suponga una dependencia absoluta. El Derecho penal goza, de esta manera, de una autonomía relativa.

perjuicios que se ocasionarían con la distribución de la mercadería falsificada y en la mayor eficacia preventiva resultante de interceptar los productos desde el momento mismo del ingreso a territorio nacional. Por lo demás, estamos ante un delito de mera actividad y peligro abstracto, pues la sola importación (mera actividad) ya genera una disminución de las condiciones de seguridad del bien jurídico protegido (peligrosidad *ex ante* o idoneidad lesiva de la acción). Y es que la importación, en tales circunstancias, tiene claramente por objeto inundar el mercado nacional con productos con marcas falsificadas.

Por exportación se puede entender la acción contraria a la importación, esto es, sacar del territorio nacional mercadería —o productos, como señala el legislador penal en el artículo analizado— cuya posesión o comercialización entrañe una violación de un derecho de exclusiva. La exportación de productos con marcas falsificadas también afecta los intereses del titular del derecho de exclusiva de la marca en el territorio nacional, pues dicho comportamiento afecta el prestigio (*goodwill*) del signo, lo que podría repercutir negativamente en las ventas o en el valor mismo de la marca.

Cuando el legislador hace alusión, en el artículo 222 CP, a los verbos típicos importar y exportar, no lo hace en el sentido estricto de la Ley General de Aduanas —el mismo que supone la supervisión de las autoridades aduaneras—, sino en un sentido más amplio y muy similar al utilizado por la Ley de Delitos Aduaneros. Lo que plantea un problema concursal entre estas modalidades típicas (importar y exportar en el artículo 222 CP) y las figuras previstas en los artículos 8 y 10 “k” de la Ley 28008, Ley de los Delitos Aduaneros. Consideramos que no concurre el delito de contrabando, pues esta figura típica tiene por objeto material productos de lícito comercio.

Pues bien, el artículo 8 de la Ley 28008 establece que al “que utilizando cualquier medio o artificio o infringiendo normas específicas *introduzca* o *extraiga* del país mercancías por cuantía superior a dos Unidades Impositivas Tributarias cuya importación o exportación está prohibida o restringida, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años y con setecientos treinta a mil cuatrocientos sesenta días-multa”. Concurrirá la circunstancia agravante del 10 “k” cuando “las mercancías objeto del delito sean falsificadas o se les atribuye un lugar de fabricación distinto del real”.¹⁸

Desde luego, el problema concursal aparecerá sólo cuando el valor de la mercadería supere las dos Unidades Impositivas Tributarias. Con relación a este punto, Gallardo Miraval sostiene que “no ha debido fijarse el límite cuantitativo de las mercancías, pues los bienes objeto del delito en unos casos están fuera del comercio por ser inalienables, como los bienes de dominio público, no teniendo asignado un valor en unidades monetarias y, en otros supuestos, por más mínimo que sea el valor de éstos, puede ponerse en peligro la vida y la salud de las personas”.¹⁹ Opinión que no puede ser compartida, toda

18. Aunque sí resulta curioso que el delito de tráfico de mercancías prohibidas tenga la misma pena que el tipo agravado.

19. GALLARDO MIRAVAL, JUVENAL. *Los delitos aduaneros. Fundamentos de comercio internacional*. Lima, Rodhas, 2006, p. 346.

vez que de no fijarse un límite cuantitativo dicho tipo penal adolecería de una grave indeterminación jurídica, lo que supondría una clara violación del principio de legalidad. Es el legislador el que tiene el deber de determinar qué comportamientos —por suponer una grave afectación a un bien jurídico de notable importancia— han de ser perseguidos penalmente. Un elemento tan importante como este —fíjese que dicha cuantía señala la frontera entre el ilícito penal y el ilícito administrativo²⁰— no puede quedar sometido a la interpretación judicial.

Volviendo al tema del concurso de delitos, resta determinar ante qué tipo de concurso nos encontramos. Para comenzar, podemos ir descartando la posibilidad de un concurso real. Esto debido a que estamos ante un supuesto de unidad de acción. Quedan en pie, de este modo, dos tipos de concurso: el ideal y el aparente. A mi entender, estamos ante un concurso aparente de leyes, donde el delito aduanero desplaza al delito previsto en el artículo 222 del Código Penal. Consideramos que el injusto del tipo penal aduanero (tráfico de mercancías prohibidas o restringidas) en su forma agravada ya comprende el injusto del delito contra la propiedad industrial (importación de productos con marcas falsificadas). Por lo demás, aquél tiene una sanción que va de los ocho hasta los doce años de pena privativa de libertad, mientras que el delito previsto en el artículo 222 del Código Penal está sancionado con una pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cinco años.

Cabe señalar que la alusión a que las mercancías objeto del delito aduanero —en la forma agravada— sean falsificadas, no estaba contenida en la Ley 26461 del 08/06/95, sino que fue incorporada con la Ley 28008 del 19/06/03. De esto se tiene que esta disposición es posterior, incluso, a la modificación del artículo 222 del Código Penal operada en virtud de la Ley 27729 del 24/05/02. En otras palabras, al promulgarse la Ley 28008 ya se tenía a la vista la actual redacción de los delitos contra la propiedad industrial, la misma que reprime, en una de sus modalidades, la importación de productos con marcas falsificadas. Con lo cual, seguramente el legislador ha querido —con la alusión expresa a las mercancías falsificadas— reprimir con mayor severidad la importación de estos productos. Al tráfico de mercancías prohibidas, de este modo, se le ha dotado de un mayor desvalor de injusto. En el mismo sentido, Gallardo²¹ considera que el fundamento de la agravante del artículo 10, “K” de la Ley de los Delitos Aduaneros, en lo que ahora nos interesa, es por significar la violación de derechos de propiedad intelectual e industrial.

Este delito aduanero es pluriofensivo, pues protege intereses relevantes de distinta naturaleza.²² De esta manera, el delito aduanero de importación de mercancías prohibidas o restringidas no sólo se consuma con la introducción indebida de mercancías tales

20. Art. 33 Ley de los delitos Aduaneros: “Constituyen infracción administrativa los casos comprendidos en los artículos 1, 2, 6 y 8 de la presente Ley cuando el valor de las mercancías no exceda de dos Unidades Impositivas Tributarias...”.

21. GALLARDO MIRAVAL, Juvenal. *Los delitos... op. cit.*, p. 360-361.

22. GALLARDO MIRAVAL, Juvenal. *Los delitos... op. cit.*, p. 345.

como plaguicidas organoclorados; residuos o desechos radiactivos; productos pirotécnicos (“rascapié” o “rata blanca”); impresos o cualquier otro material en el que aparezca mutilado el territorio nacional; bebidas fabricadas en el extranjero con la denominación PISCO, y otros²³, sino también con la introducción de productos con marcas falsificadas. Pues cuando el legislador exige, en el artículo 10, “k” de la Ley 28008, que las mercancías objeto del delito sean falsificadas, nos parece claro que comprende a los productos con marcas falsificadas. Y entre estos podemos encontrar productos textiles, bebidas alcohólicas, juguetes, medicamentos, perfumes y cualquier otro producto en el que se haya colocado una marca falsificada.

Por lo demás, el artículo 55 de la Ley 26842 Ley General de Salud (09/07/97), prohíbe, entre otras cosas, la importación de productos farmacéuticos contaminados, adulterados, “falsificados”, alterados y expirados. Del mismo modo, el artículo 90 de la Ley General de Salud²⁴ prohíbe importar alimentos y bebidas alterados, contaminados, adulterados, *falsificados* o que hayan sido declarados no aptos para el consumo humano por el organismo correspondiente. Con lo cual, esta clase de productos también constituye objeto material del delito de tráfico de mercancías prohibidas o restringidas.

Ahora bien, repárese en la distinción que hace la Ley 26842 entre las conductas de falsificar, por un lado, y contaminar, adulterar o alterar, por otro. De ello, por productos falsificados no podemos entender productos alterados, contaminados o adulterados, sino aquellos que tienen una marca falsificada. Planteándose, a nuestro entender, un concurso aparente entre el delito aduanero ya referido y el delito de violación del derecho de marca previsto en el artículo 222 del Código Penal. Concurso que debe decantarse, como ya se dijo, en favor del delito de tráfico de mercancías prohibidas o restringidas.

Cabe mencionar, una vez más, que si el valor de la mercadería importada no supera las dos Unidades Impositivas Tributarias, no se verificará el delito aduanero. Debe enfatizarse que la valorización que se efectúa con el fin de establecer la concurrencia de este delito se realiza sobre las mercancías ingresadas en el territorio, mas no sobre el perjuicio potencial que hubiere provocado el ingreso de dichos productos. Si el valor de la mercadería no supera las dos unidades impositivas tributarias, quedará incólume la consumación por delito contra la propiedad industrial en virtud del artículo 222 CP.

23. Las mercancías de importación prohibida y restringida aparecen en normas administrativas. En este sentido, este delito aduanero constituye una norma penal en blanco. Así, por ejemplo, mediante Decreto Supremo N.º 023-2001-SA (21/07/01) se aprobó un Reglamento en el que se fijaron los requisitos para la importación de estupefacientes, psicotrópicos y productos sujetos a fiscalización. En el artículo 8 del Reglamento se dispone que la importación y exportación de las sustancias comprendidas en dicho cuerpo normativo están condicionadas a la obtención del Certificado Oficial de Importación o de Exportación, según corresponda, así como de la respectiva Resolución Directoral de Autorización de Internamiento o de Salida, expedidos por la DIGEMID. Son múltiples las normas administrativas que determinan cuáles son los productos de importación o exportación prohibida o restringida. Para un listado aproximado, vid. Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N.º 000332-2004/SUNAT/A (28/06/04), en el que se aprueba el procedimiento de control de mercancías restringidas y prohibidas INTA-PE.00.06 (versión 2).

24. Texto según modificación de la Ley 27932 (10/02/03), artículo 7.

4.2. Consumación del delito

Por un lado, tenemos que estos delitos se consuman con el ingreso de las mercancías en el territorio nacional. Debe advertirse, no obstante, la existencia de más de un concepto de territorio, a saber, el concepto geográfico, el concepto jurídico y el concepto aduanero, los mismos que no son siempre coincidentes. En mi opinión, la consumación del delito de violación del derecho de marcas —en la modalidad de importación— o, según sea el caso, de tráfico de mercancías prohibidas se determina desde la consideración del territorio desde un punto de vista geográfico. Esta es la posición, por lo demás, de un buen sector de la doctrina.²⁵ Por tanto, la introducción en el territorio del Estado, como señala ROSSI VANNINI, se realiza ni bien los productos con marcas falsificadas han superado la línea de frontera, ya se trate de las fronteras terrestres, del ingreso en aguas territoriales o en el espacio aéreo.²⁶ De no traspasar esta frontera, la conducta se reprimirá a título de tentativa.

En el caso de la modalidad de exportación, el momento consumativo estará dado por la salida de la mercancía del territorio nacional. No obstante, a diferencia del caso anterior, la frustración de la exportación —por intervención de las autoridades policiales o aduaneras, por ejemplo— no siempre enervará la consumación de un delito, pues es de tener en cuenta que el artículo 222 del Código Penal —que, como ya dijimos, constituye un tipo mixto alternativo— reprime otras conductas tales como la fabricación, almacenamiento y oferta de este tipo de mercancías. De esto, el agente podría ser considerado autor del delito de violación del derecho de marca, en grado de consumación, por la realización de cualquiera de las referidas modalidades típicas (fabricación, almacenamiento u oferta). A lo que se añadiría, ahora sí en concurso real, el delito de tráfico de mercancías prohibidas en grado de tentativa.

Cabe manifestar que, según el artículo 9 de la Ley de los Delitos Aduaneros, la tentativa se reprime con la pena mínima legal que corresponde al tipo consumado, lo que en el caso del delito de tráfico de mercancías prohibidas se cifra en ocho años de pena privativa de libertad.

4.3. Medidas cautelares y consecuencias accesorias

Como dice GARCÍA LUENGO: “No hay duda que el perjudicado por la vulneración del derecho de marca tendrá interés no sólo en obtener la cesación de la misma, sino en que sea ordenada la retirada del tráfico económico de todo aquello que habiendo servido para la violación del derecho, pueda continuar produciendo efectos perjudiciales cuan-

25. Entre otros, BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis, y GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. *Manual de Derecho Penal. Parte Especial*. Lima, Editorial San Marcos, 1997, 3 ed., p. 496; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos. *Derecho Penal Económico*. Valencia, Tirant lo blanch, 2002, p. 660.

26. ROSSI VANNINI, Alessandra. La tutela penale dei segni distintivi. En: Astolfo Di Amato (dir.) *Trattato di Diritto penale dell'impresa*. Vol. 4. Padova, Cedam, 1993, p. 181.

do son idóneos para ellos.”²⁷ Por ello, nuestro ordenamiento tiene diversas disposiciones que buscan cautelar los intereses de los titulares de la marca. Así, el artículo 224 del Código Penal regula el allanamiento e incautación. Este mismo artículo señala que en caso de emitirse sentencia condenatoria, los ejemplares de procedencia ilícita podrán ser entregados al titular del derecho vulnerado o a una institución adecuada y en caso de no corresponder, serán destruidos.

Con respecto a la incautación, tenemos que en el ámbito administrativo ya se reconoce la posibilidad de disponer medidas cautelares tales como el comiso o la inmovilización de productos, etiquetas, envases y material publicitario materia de denuncia [artículo 240 de la Ley de Propiedad Industrial, concordado con el artículo 27, b) del Decreto Legislativo 807].

Estas medidas cautelares, de naturaleza administrativa, serán dictadas por la Oficina de Signos Distintivos del Indecopi. No obstante, cuando se está ante inmuebles cerrados, el Jefe de la Oficina no puede disponer el allanamiento, pues esta medida requiere mandato judicial. De ahí que el legislador haya creído conveniente incorporar en la Parte Especial del Código Penal una norma de carácter procesal (artículo 224, primer párrafo). Claro que esta disposición —allanamiento por orden judicial— no siempre será pertinente, sobre todo cuando se trata de bienes de comercio prohibido a ser exportados o importados —salvo que la mercancía se encuentre en almacenes o depósitos. Por esta razón es bueno tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de los Delitos Aduaneros que prescribe que “El Fiscal ordenará la incautación y secuestro de las mercancías, medios de transporte, bienes y efectos que constituyan objeto del delito, los que serán custodiados por la Administración Aduanera en tanto se expida el auto de sobreseimiento, sentencia condenatoria o absolutoria proveniente de resolución firme, que ordene su decomiso o disponga su devolución al propietario”.

Ahora bien, la incautación, a tenor del artículo 224 del Código Penal, no sólo comprende los ejemplares de procedencia ilícita, esto es, los productos, etiquetas o envases con marcas falsificadas, sino también los aparatos o medios utilizados para la comisión del delito. Lo que tiene como fin facilitar la cesación definitiva de los actos materia de denuncia.

En cuanto al segundo párrafo del artículo 224 CP, vemos que regula medidas posteriores a una sentencia condenatoria, con lo cual, adoptan la naturaleza de consecuencias accesorias. No obstante, a diferencia del decomiso del artículo 102 del Código Penal, el legislador dispone que los ejemplares de procedencia ilícita pueden ser entregados al “titular del derecho vulnerado” o a una “institución adecuada”, y en caso de no corresponder, serán destruidos.

27. GARCÍA LUENGO, Ramón Bernabé. “Posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales. Acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca”. En: Alberto Bercovitz (dir.) y José Antonio García-Cruces (dir. adj.). *Comentarios a la Ley de marcas*. Navarra, Aranzadi, 2003, p. 628.

En tanto los bienes decomisados puedan ingresar al tráfico jurídico, el Juez puede entregarlos al titular de la marca cuyo derecho de exclusiva ha sido vulnerado. Si así fuese, dicha entrega no tendrá carácter indemnizatorio. La entrega de la mercancía a instituciones benéficas o humanitarias es otra de las posibilidades señaladas por el legislador. Pero cuando el ingreso de los productos en el mercado entrañe un riesgo a la salud o seguridad de las personas, se procederá a la destrucción de los mismos.

A diferencia de otros ordenamientos en los que se dispone que la entrega con fines benéficos o la destrucción de los productos de origen ilícito se hará *a elección del titular* del derecho vulnerado, en el caso del artículo 224 CP esta decisión queda a criterio judicial. Sin embargo, sería de esperar que el Juez, al fundamentar su fallo, tome en cuenta las alegaciones de la parte agraviada.

Según el último párrafo del artículo 224 CP, cuando se trata de ejemplares de procedencia ilícita no procederá la devolución de los mismos al encausado. Es decir, ni siquiera en aquellos casos en los que se hubiese expedido una sentencia absolutoria se devolverá los bienes incautados de procedencia ilícita. Esto porque dichos bienes son de comercio prohibido —en tanto vulneran un derecho de uso exclusivo de la marca en el mercado—, con independencia de que el procesado haya sido absuelto.