Universidad de San Andrés

Departamento de Derecho

Maestría en Propiedad Intelectual e Innovación

Trabajo Final

OBSERVANCIA PENAL DE LOS DPI CON ROL SOCIAL

INCLUSIÓN DE LA FIGURA DE LA DONACIÓN DE PRODUCTOS EN INFRACCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PARAGUAYO

Alumno: Diego José María Pérez Bernal

Pasaporte: M376111

Tutor: Dr. Mariano Municoy

Buenos Aires, Argentina. Febrero de 2020

Universidad de San Andrés (UdeSA)

Departamento de Derecho

Maestría en Propiedad Intelectual orientada a la Innovación

Trabajo Final

OBSERVANCIA PENAL DE LOS DPI CON ROL SOCIAL INCLUSIÓN DE LA FIGURA DE LA DONACIÓN DE PRODUCTOS EN INFRACCIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO PARAGUAYO

Alumno: Diego José María Pérez Bernal

Pasaporte: M376111

Tutor: Dr. Mariano Municoy

Lugar y Fecha: Buenos Aires, Argentina. Febrero de 2020

Resumen

El propósito de esta investigación fue estudiar la posibilidad de incluir la facultad judicial de ordenar la donación de los productos incautados en acciones penales de observancia marcaria, en el ordenamiento jurídico paraguayo. Se estudió en particular, si la inclusión de la figura representa incumplir o no con compromisos internacionales asumidos por el país, especialmente los receptados en el Acuerdo sobre los ADPIC. Se abordaron los numerosos cuestionamientos sociales y ambientales que se erigen en contra de la destrucción obligatoria de estas mercaderías tal como lo disponen las leyes vigentes en el Paraguay. Se analizó el derecho comparado de países de la región que sí admiten la donación en casos análogos, tales como Uruguay y Argentina. Se concluyó que incorporar la figura es posible y requiere de una modificación a tres artículos de la ley de marcas paraguaya. La donación, además de aplicarse de manera excepcional, debe salvaguardar los legítimos intereses del titular marcario afectado, contemplar ciertos requisitos y admitirse bajo determinados supuestos, hallándose justificada desde los ámbitos jurídico, económico, ambiental y social. El hecho de contar con una institución pública especializada en la gestión de bienes incautados y decomisados en procedimientos judiciales -de reciente creación en el país- puede contribuir enormemente en la implementación práctica de esta figura, siempre bajo el estricto control del juez y de las partes involucradas.

Universidad de San Andrés

Índice Temático

Resumen 2

Introducción 5

Objetivo 7

Metodología 7

I. Qué es la observancia de la propiedad intelectual 9

A. Definición 9

B. Importancia 9

C. Ventajas de una adecuada observancia de propiedad intelectual 11

D. El reporte especial 301 de la USTR 13

E. Paraguay como ruta de productos en infracción a la propiedad intelectual 14

II. La observancia de la propiedad intelectual en el Paraguay 17

A. El Acuerdo sobre los ADPIC 17

B. Leyes especiales 18

1. Ley de derechos de autor y derechos conexos (1328/98) 19

2. Ley de marcas (1294/98) 20

3. Ley de dibujos y modelos industriales (868/81) 20

C. Ley 3440/08. Materias perseguidas penalmente 21

1. Violación del derecho de autor y derechos conexos (art. 184a) 22

2. Violación de los derechos de marca (art. 184b) 25

3. Violación de los derechos sobre dibujos y modelos industriales (art. 184c) 28

D. Acción penal pública 30

E. Modelo acusatorio adversarial 35

1. El rol del Ministerio Público 36

F. Unidad especializada de propiedad intelectual (UEPI) 37

G. Otros organismos especializados en propiedad intelectual 40

III. La destrucción de las mercaderías en la observancia penal marcaria en el Paraguay 43

A. Destrucción anticipada 43

Universidad de San Andrés

B. Destrucción inexorable e ineludible 45

C. Problemas constitucionales 47

D. Consideraciones sociales y ambientales 48

IV. La figura de la donación en la observancia penal marcaria 52

A. En qué consiste 52

B. ¿Colisión con el ADPIC? 53

C. Los modelos uruguayo y argentino 58

D. ¿Rol social de la donación? 62

V. Modificación legislativa que permita la donación en la observancia penal marcaria en el Paraguay 64

A. Legislación por modificar: Ley de marcas 1294/98 64

B. Requisitos que contemplar 66

1. Solamente para tipos de productos no dañinos / no peligrosos 67

2. Previa remoción y destrucción de las marcas en infracción, lo cual debe ser materialmente posible para que tenga lugar la donación 67

3. Que no exista violación acumulada de otro derecho de propiedad intelectual cuya infracción no tenga prevista la donación o que la misma sea materialmente imposible 68

4. Tras prueba pericial u otras pruebas firmes que determinen la infracción y ejercidos los derechos, o tras voluntario reconocimiento de los hechos por parte del infractor 69

5. Tras sentencia judicial firme que declare la existencia de la infracción 71

6. Satisfechos otros requisitos como la reparación a la víctima o a la sociedad 72

7. De carácter excepcional, cumplidos todos los requisitos y dando intervención a las partes para un adecuado control 73

8. Siempre a criterio del juez 73

C. Justificaciones sobre la viabilidad de la figura de la donación 74

D. Autoridad de aplicación 79

Conclusión 82

Bibliografía 84

Universidad de San Andrés

Introducción

Debido a su estratégica ubicación en Sudamérica, el Paraguay constituye un importante foco de circulación de mercancías falsificadas, las cuales provienen en su mayoría de China y con destino final al mercado brasileño. A pesar de constituir un país de tránsito más que de producción de este tipo de bienes, el país se ha ganado la fama de "pirata" desde hace décadas.

La corrupción imperante, además de la permeabilidad de las instituciones públicas encargadas del control en la materia ha contribuido a que durante varios años el Paraguay haya estado incluido en la categoría *Priority Watch List* del reporte especial 301, elaborado por la oficina del representante de comercio de los Estados Unidos de América, que categoriza a los países con débiles o nulas acciones de protección de los derechos de propiedad intelectual.

Por este motivo, tras la adopción del Acuerdo sobre los APDIC en el año 1994 el Paraguay se vio obligado a efectuar profundas modificaciones en sus legislaciones, que se tradujeron en la sanción en 1998 de la ley de marcas 1294 y de la ley de derechos de autor y derechos conexos 1328. Asimismo, en concomitancia con la reciente adopción de un modelo acusatorio adversarial y la sanción de un nuevo Código Penal y Procesal Penal el Ministerio Público adquirió un protagonismo que antes no tenía, y que contribuyó a la creación de una unidad especializada para la investigación de hechos punibles contra la propiedad intelectual.

Sin embargo, todo esto no fue suficiente. Los marcos penales establecidos en las leyes eran relativamente bajos, con lo que de probarse una afectación a los derechos no existía un castigo efectivo. A raíz de ello, en 2008 una nueva modificación legislativa fue realizada al Código Penal mediante la ley 3440, elevando las sanciones por violación de derechos de propiedad intelectual a cinco años de pena de prisión, la cual puede elevarse hasta a ocho años en casos especialmente graves.

Universidad de San Andrés

Además de la robustez legislativa y la existencia de fiscalías especializadas, el sistema penal de observancia prevé dos importantes figuras: la acción penal pública y la destrucción anticipada e inexorable de las mercancías incautadas, de demostrarse su carácter espurio.

Mientras que la acción penal pública conlleva numerosos beneficios a fin de obtener sanciones expeditivas y evitar la mora judicial, la destrucción anticipada e inexorable de los productos incautados si bien efectiva para el titular del derecho intelectual tropieza con defectos de orden constitucional y social, como se explorará en el presente trabajo de investigación.

En la práctica, actualmente tras la presentación de una denuncia por falsificación y la consiguiente incautación de la mercadería la destrucción no demora en promedio más de un año. A nivel práctico, podría decirse que litigar en Paraguay en materia penal para un titular de derechos es un paraíso. Empero, surge el cuestionamiento ineludible sobre si resulta aceptable destruir miles de unidades de ropa o calzados falsificados en uno de los países con mayor inequidad social de Sudamérica.

Universidad de San Andrés

Si bien Paraguay es una de las economías que más crece en la región, aún existe un alto índice de desigualdad, lo que propicia que por ejemplo en temporadas invernales se registren muertes por hipotermia, debido a la falta de abrigos adecuados y una deficiente política pública de inclusión y protección a las clases sociales desfavorecidas.

Entonces, es frecuente el reclamo social frente a las pomposas destrucciones de mercaderías falsificadas publicitadas en los medios de prensa, y en particular, respecto al destino social que puede darse a estos productos, considerando las necesidades que existen en los sectores carenciados de la población. ¿Por qué no se donan esas mercaderías en lugar de destruirlas?, es el cuestionamiento diario de la sociedad.

Por su parte, las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la ley refieren que, aunque el reclamo es válido es de cumplimiento imposible, ya que los acuerdos internacionales como el ADPIC y el derecho positivo paraguayo establecen expresamente que la mercadería debe ser destruida. Por ello, la donación violaría no solamente las disposiciones legales sino de los tratados. Y es en esta dicotomía entre favorecer los derechos del titular y el reclamo social de la población donde se sitúa este trabajo de investigación.

Objetivo

La presente investigación pretende demostrar que cumplidos ciertos supuestos es posible, viable y factible incorporar la figura de la donación en materia de observancia penal de los derechos de propiedad intelectual mediante una modificación legislativa que no interfiera con los compromisos internacionales asumidos por el Paraguay.

De esta manera, se estará contribuyendo no solamente de manera práctica con un nuevo mecanismo de finalización de los procesos sino también humanizando la acción penal de observancia. Se cumpliría así un rol social mediante la donación de mercaderías falsificadas a entidades de beneficencia, a cargo de una autoridad de aplicación siempre y cuando se satisfagan los requisitos y condiciones establecidas en la modificación normativa a ser propuesta.

Metodología

El trabajo de investigación inicia con una definición de lo que se entiende por la observancia de los derechos de propiedad intelectual, resaltando la importancia y ventajas que acarrea, así como una breve exposición de lo que constituye el reporte especial 301.

Seguidamente, se realiza una inmersión en la observancia de la propiedad intelectual en el Paraguay, analizando su evolución desde el ADPIC y las modificaciones legislativas que trajo consigo en el derecho interno, además del fenómeno de adopción

del sistema acusatorio adversarial, la importancia del Ministerio Público y su unidad especializada de propiedad intelectual en la investigación de las conductas delictivas. Se exploran igualmente las materias de propiedad intelectual perseguibles penalmente y figuras como la acción penal pública dentro del ordenamiento jurídico paraguayo.

La tercera parte del trabajo abordará la figura de la destrucción de mercaderías en observancia, y en específico la anticipada e inexorable que se prevé en la legislación paraguaya, analizando sus falencias en términos de constitucionalidad y consideraciones sociales y ambientales.

En el cuarto apartado se hará un estudio sobre la figura de la donación aplicada en materia de observancia penal, caracterizando la misma y si efectivamente colisiona con lo dispuesto en el ADPIC. Se estudiará el derecho comparado, específicamente los modelos uruguayo y argentino donde en la legislación interna de observancia sí es permitida la donación, además de una exploración del rol social asociado con la adopción de esta figura.

Finalmente, en el quinto y último apartado se realizará la propuesta de modificación legislativa que se entiende necesaria para incorporar la figura de la donación de los productos incautados en procedimientos penales de observancia marcaria, detallando los requisitos y condiciones que se deben contemplar para que su aplicación sea exitosa, así como las justificaciones de carácter jurídico, económico, social y ambiental.

QUAERERE VERUM
Universidad de San Andrés

I. Qué es la observancia de la propiedad intelectual

A. Definición

La Real Academia Española define a la observancia como el "cumplimiento exacto y puntual de lo que se manda ejecutar, como una ley, un estatuto o una regla."[1] Concretamente, en materia de los derechos de propiedad intelectual, se refiere a las acciones previstas en los ordenamientos jurídicos para hacerlos valer contra aquellos que los infringen; que pueden ser de carácter extrajudicial, administrativo, civil o penal, atendiendo a lo que decida cada Estado teniendo presente los compromisos internacionales asumidos.

La experiencia regional ha demostrado que resulta óptimo contar con un catálogo de vías disponibles de manera a facilitar al titular de derechos la elección que más se adecúa a sus necesidades de acuerdo con la finalidad perseguida. Por ello, incluir la posibilidad de recurrir a vías extrajudiciales como las de resolución alternativa de disputas (RAD) o instancias sumarias en sede administrativa, contribuyen positivamente en soluciones ágiles y que descomprimen notablemente el sistema judicial.

En definitiva, se podría decir que la observancia de los derechos de propiedad intelectual comprende el catálogo de acciones extrajudiciales, administrativas y judiciales que las legislaciones internas e instrumentos internacionales en la materia prevén para que los titulares de activos de propiedad intelectual y otras partes interesadas puedan hacer valer los derechos exclusivos emanados de éstas contra cualquiera que los infrinja.

B. Importancia

La primera justificación de la importancia de una adecuada política estatal de observancia radica en la protección a los titulares de derechos exclusivos de propiedad

[1] Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, https://dle.rae.es/ (consultada el 28 de agosto de 2019).

intelectual. Consecuentemente, esta protección redituará también en beneficios para los consumidores.

Un manual de observancia elaborado *The Global IP Center* en conjunto con varias industrias refiere que "Informes relativos a la falsificación de productos farmacéuticos, fórmula infantil, auto partes, baterías y productos electrónicos se producen con demasiada frecuencia, dejando de una forma escalofriantemente clara el daño potencial que podría causarse en los consumidores…"[2] Esto nos lleva a inferir que, amén del derecho exclusivo del titular que es violentado a través de una infracción, irremediablemente se producen afectaciones a los intereses del consumidor, que ya no solamente compra algo que no quiso comprar, sino que además lo puede perjudicar en su salud e integridad.

Así pues, se verifica una doble intervención del Estado en lo que respecta a la propiedad intelectual, que en una primera etapa arbitra los mecanismos para reconocer los derechos a través de los exámenes que realizan las oficinas registrales, emitiendo generalmente un título que acredita la propiedad, delimita el objeto de protección y fija un plazo de vigencia. Sin embargo, estos instrumentos que reconocen la existencia de un derecho de propiedad intelectual no son suficientes si no vienen acompañados de una adecuada política estatal que permita al titular hacerlos valer contra todo aquel que los utilice sin su autorización siempre que dicho uso no se encuentre inmerso dentro de alguna limitación o excepción prevista en la ley.

Un sólido sistema de propiedad intelectual debe venir acompañado no solamente de mecanismos ágiles de registro por parte de las oficinas, sino que también el Estado debe facilitar mecanismos eficientes de observancia, que deben estar previstos no sólo en las leyes sino también en la creación de dependencias estatales especializadas en la materia. De lo contrario, el título expedido de cualquier derecho de propiedad

[2] The Global IP Center, *Manual de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Una guía práctico/legal para proteger sus derechos de propiedad intelectual*, (Estados Unidos), 3.

intelectual no sería más que una simple declaración de intenciones. Al respecto, Berkemeyer sostiene que "El talón de Aquiles del sistema está en la observancia del derecho, el *enforcement*, que debe ser fortalecido para que la protección sea sólida y efectiva."[3]

En este orden, también resulta importante no cargar al titular con requisitos extremadamente complejos o burocráticos para acceder rápidamente a los procedimientos ya sea extrajudiciales, administrativos, civiles o penales. Estos deben permitir al accionante no solamente frenar con los actos infractores, sino también asegurar la obtención de evidencias, evitar que las conductas se sigan produciendo y que los ejemplares ilícitos sean apartados de los circuitos comerciales, tal como lo dispone el Acuerdo sobre los ADPIC[4].

En este tipo de casos, queda más que evidenciada la vigencia de la antigua y conocida frase "Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía"[5], por lo que para que sean eficaces, los mecanismos de observancia previstos deben ser lo más expeditivos posibles.

C. Ventajas de una adecuada observancia de propiedad intelectual

Una adecuada observancia de la propiedad intelectual motiva a los titulares a crear y proteger sus activos intangibles en el país, ya que al tener la certeza de que se podrán defender estos derechos contra las copias e imitaciones los creadores, inventores y comerciantes seguirán confiando en el sistema las sucesivas obras, invenciones y designaciones que conciban, respectivamente. Esto contribuye no solamente a nivel económico en los ingresos que perciben las oficinas de propiedad

[3] Hugo Berkemeyer, *La evolución del Derecho de la Propiedad Intelectual en el Paraguay* (Paraguay: Intercontinental, 2009), 36.
[4] "Artículo 41.- 1. Los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones." Ley N° 444 Anexo 1C Acuerdo ADPIC (Paraguay: Poder Legislativo, 1994), artículo 41.
[5] Séneca, Filósofo Latino (2 AC-65 DC).

intelectual, sino que favorece a mejorar la imagen que se tiene del país, creando un clima favorable para la inversión tanto nacional como extranjera.

De no existir cierto grado de certidumbre acerca de la posibilidad de defender los activos de propiedad intelectual, los creadores, inventores y comerciantes no tendrían demasiados estímulos para solicitar el registro, ya que de nada sirve el reconocimiento de un derecho que no se puede defender. La mentada certidumbre o también denominada seguridad jurídica se obtiene con fallos judiciales uniformes y previsibles en la materia, que permitan crear antecedentes sólidos acerca de la defensa efectiva de estos derechos. Al respecto, Rangel refiere que "…como hay fallos que debieran ser utilizados como un modelo de la aplicación ortodoxa del Derecho de la propiedad intelectual, los hay también que debieran ser vistos como ejemplos de actuaciones que no debieran volver a producirse."[6]

Los primeros a los que alude el autor precedentemente citado son aquellos a los que deben aspirar en un país las autoridades judiciales encargadas de velar por la observancia de estos derechos, en tanto que los segundos -y que lamentablemente abundan en nuestra región- se deberían evitar a toda costa si se pretende contar con un sistema sólido de propiedad intelectual. En este sentido, contar con organismos especializados -no solamente judiciales y fiscales, sino administrativos, aduaneros y policiales- cumple una función preponderante, como se explorará más adelante.

Se resalta entonces que un sistema fuerte de propiedad intelectual no se reduce y limita únicamente a la concesión de títulos de manera rápida y eficiente, sino que precisa de mecanismos y organismos que permitan defender adecuadamente estos derechos.

[6] Horacio Rangel Ortiz, *La observancia de los derechos de propiedad intelectual* (Suiza: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2012), 20.

D. El reporte especial 301 de la USTR

De acuerdo con las propias expresiones del gobierno norteamericano, el reporte 301 de la USTR[7] es definido como "el resultado de una revisión anual del estado de protección de PI y observancia en los socios comerciales de los E.E.U.U. alrededor del mundo…"[8] Y continúa diciendo, resaltando su importancia que:

> "la ausencia de protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual estadounidenses, y la denegatoria de accesos equitativos al mercado, impiden seriamente la capacidad de personas de Estados Unidos que confían en la protección de los derechos de propiedad intelectual para exportar y operar en el extranjero, perjudicando de este modo los intereses de los Estados Unidos."[9]

Históricamente, los Estados Unidos han sido los más interesados en ejercer distintos tipos de vigilancia, control y presión sobre los gobiernos de Latinoamérica en lo que respecta a la lucha contra la piratería y la falsificación. Con el ingreso a la OMC a través de la ronda de Uruguay del GATT, y en especial con el Acuerdo sobre los ADPIC, la mayoría de los países de la región se han comprometido a establecer mecanismos de observancia de los derechos de propiedad intelectual.

El hecho de figurar como país en la *Priority Watch List* o en la *Watch List* del reporte especial 301 acarrea serios inconvenientes a la hora de ejercer el comercio con los Estados Unidos, razón por la cual muchos países adoptaron cambios importantes en sus legislaciones para endurecer sus políticas de reconocimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual.

El reporte 301 no está exento de críticos y detractores, tanto dentro de los Estados Unidos como alrededor del mundo, recibiendo variados cuestionamientos, entendiendo algunos que se trata de una política de intromisión en la soberanía de los

[7] Office of the United States Trade Representative, *Special 301 Report* (Estados Unidos, 2019).
[8] "The Special 301 Report (Report) is the result of an annual review of the state of IP protection and enforcement in U.S. trading partners around the world…" (traducción de autoría). Office of the United States Trade Representative, *Special 301 Report* (Estados Unidos, 2019).
[9] "The absence of adequate and effective protection of United States intellectual property rights, and the denial of equitable market access, seriously impede the ability of the United States persons that rely on protection of intellectual property rights to export and operate overseas, thereby harming the economic interests of the United States." (traducción de autoría). Office of the United States Trade Representative, *Special 301 Report* (Estados Unidos, 2019).

Estados, o bien un modo de lobby donde se utiliza "una ley pública devota al servicio de intereses privados y corporativos."[10] No son pocos los países de nuestra región que se han visto forzados a cambiar sus leyes de propiedad intelectual o a crear nuevas para ser removidos de las listas del reporte 301. A este respecto, un ex lobista del gobierno norteamericano refería: "Jamaica no tenía ley de propiedad intelectual, pero redactaron una (con nuestra ayuda). Similarmente la República Dominicana. Me senté con su abogado y juntos escribimos su ley de derechos de autor."[11]

Paraguay tampoco ha sido la excepción. Tras varios años de haber estado en las *Priority Watch List* y *Watch List,* fue removido en el año 2015 luego de efectuar modificaciones legislativas e intensificar sus políticas de observancia mediante la creación de organismos especializados que se abordarán más adelante. Aun así, el reporte 301 dado a conocer en abril de 2019 ha resuelto incluir nuevamente a Paraguay en la *Watch List*, tras cuatro años de no figurar en las listas; a raíz de la falta de cumplimiento de algunos puntos reclamados principalmente por sectores que representan a titulares de derechos de la industria norteamericana.

Más allá de los cuestionamientos que se puedan realizar al reporte 301, es más que evidente que para el Estado paraguayo constituye un reto no figurar en éste como país observado, por lo que cada año que pasa -al menos por ahora- se enfoca en realizar esfuerzos razonables que le permitan alcanzar esa meta.

E. Paraguay como ruta de productos en infracción a la propiedad intelectual

Por su ubicación estratégica en Sudamérica, el país constituye una importante ruta de tránsito de mercancías piratas y falsificadas, que en su gran mayoría provienen de China y cuyo destino final es el mercado brasileño. A partir del ingreso de estas

[10] "a public law devoted to the service of private corporate interests" (traducción de autoría). Peter Drahos, *Information Feudalism* (Reino Unido: The New Press, 2002), 89.
[11] "Jamaica had no intellectual property law, but they wrote one (with our help). Similarly the Dominican Republic. I sat down with their lawyer and together we wrote their copyright law." (traducción de autoría) Peter Drahos, *Information Feudalism* (Reino Unido: The New Press, 2002), 87.

mercaderías al continente principalmente a través de Uruguay o Argentina, las mismas siguen su camino por tierra hasta Ciudad del Este, que limita con la ciudad de Foz de Iguazú, Brasil.

Un informe elaborado por la *EUIPO* inclusive sugiere que "Finalmente, México y Paraguay son puntos de tránsito para las falsificaciones en ruta desde China y Hong Kong (China) a los Estados Unidos."[12] En consecuencia, no debería sorprender el interés del gobierno norteamericano de presionar al Paraguay para que intensifique cada vez más sus políticas de reconocimiento y respeto a la propiedad intelectual, ya que otras investigaciones inclusive señalan que las ganancias obtenidas por los grupos delictivos dedicados a la piratería y falsificación en la triple frontera[13] financian a organizaciones terroristas como el Hezbollah.

Pesquisas del Departamento de Estado de los Estados Unidos indican que:

"contrabando comercial por varios billones de dólares ocurre en la Zona de la Triple Frontera (ZTF) … la cual es una base para la falsificación, tráfico de drogas y otras ofensas relacionadas al contrabando. Personas y empresas vinculadas con la organización terrorista Hezbollah operan extensamente dentro de la ZTF."[14]

Lo referido solamente es posible a través de instituciones públicas permeables y corruptas, que permiten que estas organizaciones operen sin mayores inconvenientes en el país. Ottolenghi señala que "…otro factor detrás del éxito de Hezbollah es su dependencia en la influencia y acceso a políticos locales, autoridades, jueces y fiscales, seguridad aeroportuaria y otros oficiales en los países Latinoamericanos, para comprar su silencio y complicidad."[15] Con la reciente aprobación del Acuerdo Mercosur-Unión

[12] "Finally, Mexico and Paraguay are transit points for fakes in route from China and Hong Kong (China) to the US. (traducción de autoría). OECD/EUIPO, *Mapping the Real Routes of Trade in Fake Good* (Francia: OECD Publishing), 99.
[13] Región donde Argentina, Brasil y Paraguay comparten fronteras, específicamente en las ciudades de Puerto Iguazú (Argentina), Foz do Iguazú (Brasil) y las ciudades de Presidente Franco y Ciudad del Este (Paraguay)
[14] "multi-billion dollar contraband trade occurs in the Tri-Border Area (TBA) … which is a base for counterfeiting, drug trafficking, and other smuggling offenses. Persons and businesses linked with the terrorist organization Hezbollah operate widely within the TBA." (traducción de autoría). U.S. Department of State, Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, *Annual International Narcotics Control Strategy Report Volume II – Money Laundering* (Estados Unidos, 2018), 44.
[15] "another factor behind Hezbollah's success is its reliance on influence and access to local politicians, law enforcement, judges and prosecutors, airport security, and other officials in Latin American countries, to buy

Europea, se intensificará aún más la presión internacional al Paraguay para que mejore sus políticas de protección y respeto a la propiedad intelectual.

Si bien a nivel regional los mecanismos y organismos de observancia que prevé el ordenamiento jurídico paraguayo presentan numerosas ventajas dignas de reconocimiento en la región, aún existen aspectos que se pueden mejorar. Asimismo, a pesar de que las leyes prevén adecuadas sanciones, la aplicación práctica de las mismas todavía se encuentra lejos de ser óptima; sea por falta de capacitación de los funcionarios encargados o bien por la corrupción imperante en el país. Berkemeyer indica que "Muchas veces, las circunstancias de hecho que rodean un caso, totalmente ajenas al derecho, dificultan su recta aplicación."[16]

Precisamente, la reciente inclusión del Paraguay en la *Watch List* del reporte especial 301 responde entre otras cosas al "fracaso a cumplir compromisos claves, incluyendo adoptar y reforzar las penas como la imposición de prisión y sanciones monetarias suficientes para desalentar futuros actos de infracción."[17]

Universidad de SanAndrés

their silence and complicity." (traducción de autoría). Emanuele Ottolenghi, *State Sponsors of Terrorism. An Examination of Iran's Global Terrorism Network* (Estados Unidos: 2018), 34.

[16] Hugo Berkemeyer, *La evolución del Derecho de la Propiedad Intelectual en el Paraguay* (Paraguay: Intercontinental, 2009), 36.

[17] "…failed to meet key commitments, including adopting and enforcing penalties such as imprisonment and monetary fines sufficient to deter future acts of infringement…" (traducción de autoría). Office of the United States Trade Representative, *Special 301 Report* (Estados Unidos, 2019), 84.

II. La observancia de la propiedad intelectual en el Paraguay

A. El Acuerdo sobre los ADPIC

El reconocimiento de la propiedad intelectual y el respeto al derecho exclusivo emanado de ésta posee raigambre constitucional en el Paraguay, en virtud del art. 110 de la Carta Magna que establece: "Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley."[18] En similar sentido, constituciones y leyes anteriores de la República han reconocido en mayor o menor medida estos derechos.

Si bien en el país la observancia de los derechos de propiedad intelectual ya existía mucho antes de la adhesión al ADPIC, es importante mencionarlo debido a que su adopción supuso modificaciones en las leyes especiales que se sancionaron con posterioridad, de manera a estar en sintonía con los compromisos asumidos. Específicamente, las leyes que tuvieron que revisarse y armonizarse fueron la de derechos de autor y derechos conexos (1328/98), la de marcas (1294/98) y la de patentes (1630/00).

Universidad de San Andrés

Sin duda el ADPIC supuso una revolución legislativa a nivel regional. En este sentido, Bertone y Cabanellas opinan que "…ha implicado un cambio de enorme importancia en el régimen internacional de protección de la propiedad industrial."[19] Y como se ha referido, el Paraguay no ha sido la excepción.

Introducido en el derecho positivo paraguayo como ley 444/94, Módica reflexiona que "se trata de un convenio que cubre los diversos ámbitos de los derechos de propiedad intelectual, es decir, tanto los de propiedad industrial como los derechos de autor y conexos."[20]

[18] Constitución Nacional (Paraguay: Convención Nacional Constituyente, 1992), artículo 110.
[19] Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales* (Argentina: Heliasta, 2008), Tomo 1, 20.
[20] Carmelo Módica, *Derecho paraguayo de marcas* (Paraguay: La Ley, 2019), 20.

En la práctica, amplía muchos principios receptados por los Convenios de París y Berna, introduciendo además nuevas disposiciones entre las que se destacan la obligación para los miembros de adoptar procedimientos de observancia de derechos de propiedad intelectual, estableciendo estándares mínimos de protección. Esto significa que los Estados podrán consagrar protecciones más amplias que las que impone el ADPIC, y en contrapartida como refiere Mitelman "sería violatorio del mismo, el debilitamiento (ya sea por mecanismos normativos o exegéticos) de la protección mínima consagrada en el mismo."[21]

En lo que atañe a los procedimientos de observancia, el ADPIC obliga a los miembros a establecerlos en sus legislaciones nacionales, pero no como medidas vacías, sino que también requiere que éstos sean eficaces contra las acciones infractoras, con recursos ágiles para prevenir y disuadir.

Específicamente, exige poner a disposición de los titulares: procedimientos y recursos civiles y administrativos (arts. 42 al 49), medidas provisionales (art. 50), medidas en frontera (arts. 51 al 60), así como procedimientos penales (art. 61).

En lo que atañe a los procedimientos penales, dispone que los miembros establezcan cuanto menos sanciones y procedimientos penales para falsificación dolosa de marcas o piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial.[22]

B. Leyes especiales

Como se refirió previamente, la adhesión del Paraguay al ADPIC supuso la adecuación y modificación de la normativa interna, de manera a cumplir con los compromisos asumidos. Cabe resaltar, además, que estas leyes especiales de propiedad intelectual -a la fecha vigentes en el país- también adoptan numerosos cambios producto de otros acuerdos internacionales suscriptos por el Paraguay.

[21] Carlos Octavio Mitelman, *Marcas y otros signos distintivos* (Argentina: La Ley, 2015), Tomo 1, 20.
[22] "Los miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial…" Ley N° 444 Anexo 1C Acuerdo ADPIC (Paraguay: Poder Legislativo, 1994), artículo 61.

Para los fines de este trabajo se hará una breve reseña de las leyes especiales relativas a derechos de autor y derechos conexos (1328/98), marcas (1294/98), así como la de dibujos y modelos industriales (868/81); en atención a que los delitos contra las citadas figuras de propiedad intelectual se encuentran tipificados en la ley 3440/08 que modificó varias disposiciones de la ley 1160/97 – Código Penal.[23]

1. Ley de derechos de autor y derechos conexos (1328/98)

La ley especial sobre derechos de autor vigente en el Paraguay a la fecha es la 1328/1998. Es, a pesar de su antigüedad, una ley bastante moderna, contemplando conceptos como reproducción en soportes digitales, reproducción en almacenamiento RAM, derechos de remuneración compensatoria, dominio público pagante, entre otras interesantes innovaciones.

En lo que respecta a su correspondencia con tratados internacionales, la misma se encuentra en consonancia no solamente con lo receptado en el Convenio de Berna y el ADPIC, sino que también recoge importantes principios y estándares de protección establecidos en los tratados OMPI TODA y TOIEF, además de otros instrumentos internacionales anteriores.

En materia de observancia, prevé en primer lugar mecanismos de protección administrativa, que consisten en dotar a los titulares de derechos o entidades de gestión colectiva la facultad de solicitar a la autoridad administrativa o policial la suspensión de comunicaciones públicas no autorizadas (Arts. 154 al 156).

En lo que atañe a las acciones judiciales, se contemplan procedimientos civiles (arts. 157 al 159) debiendo sustanciarse de conformidad al proceso de conocimiento sumario del Código Procesal Civil. Igualmente, se establece la posibilidad de solicitar medidas cautelares (arts. 160 al 163) y medidas de frontera (arts. 171 al 179).

[23] Existen sanciones penales vigentes en otras leyes, por ejemplo, en materia de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, las cuales se encuentran tipificadas en el art. 47 de la ley 4923/2013. Por su parte, se han despenalizado delitos relativos a patentes, uso doloso de nombre comercial y competencia desleal, quedando solo disponible la vía civil para la defensa de estos derechos.

Las sanciones penales previstas en la ley (arts. 166 al 170) han sido derogadas por la modificación realizada al Código Penal mediante la ley 3440/08, cuyos tipos penales para hechos punibles contra la propiedad intelectual (arts. 184a, 184b y 184c) permanecen vigentes a la fecha.

2. Ley de marcas (1294/98)

En la esfera marcaria, la ley vigente en el Paraguay actualmente es la 1294/1998. El referido instrumento legal se encuentra no solamente en consonancia con lo estipulado en el Convenio de París y en el ADPIC, sino que también en algunos casos amplía los estándares de protección receptados en los mismos. Adopta el sistema uniclase, la clasificación conforme productos y servicios, la posibilidad de registrar las marcas de productos para todos los amparados por la clase, oposición en sede administrativa, importaciones paralelas, acciones judiciales de nulidad y cancelación por falta de uso; entre otros.

A pesar de tratarse de una ley de marcas, incluye figuras tales como nombre comercial (arts. 72 al 79), indicaciones geográficas (arts. 57 al 60) y régimen contra la competencia desleal (arts. 80 al 83).

En materia de observancia ante la violación de los derechos emanados de un registro marcario, prevé acciones civiles por infracción (arts. 84 al 88), medidas precautorias (arts. 95 al 99) y medidas en frontera (arts. 100 al 111).

En lo relativo a sanciones penales, los delitos previstos en la ley (arts. 89 y 90) han sido derogados por la ley 3440/08 modificatoria del Código Penal, que tipifica en su art. 184b los hechos punibles relativos a la violación de derechos marcarios, que se abordarán más adelante.

3. Ley de dibujos y modelos industriales (868/81)

La ley especial sobre dibujos y modelos industriales es la 868/1981 y se trata de la más antigua que se encuentra vigente en materia de propiedad intelectual. Su larga

data probablemente se deba al poco uso que se hace de esta figura de protección, por la reducida vigencia temporal que poseen los diseños industriales (cinco años más dos renovaciones por el mismo plazo); haciendo que los titulares busquen proteger sus creaciones por medio de otras figuras de propiedad intelectual que le garanticen un mayor plazo de titularidad (tales como los derechos de autor y las marcas).

Se trata de una ley relativamente corta, con solamente 49 artículos. Establece además de las definiciones, requisitos y procedimientos para el registro; mecanismos de oposiciones, recursos y acciones de nulidad.

Los procedimientos previstos para observancia ante la violación de un derecho sobre dibujos o modelos industriales comprenden acciones civiles (art. 31), medidas precautorias (art. 36) y sanciones penales (art. 33). Cabe aclarar, no obstante, que los delitos tipificados en esta ley especial también han sido derogados por la ley 3440/08, la cual establece en su art. 184c los supuestos de relevancia penal que atentan contra los derechos emanados de un registro de dibujo o modelo industrial.

Llama la atención que esta ley especial no contemple medidas en frontera, sin embargo, esta omisión no incumple el ADPIC ya que el referido instrumento internacional no obliga a los miembros a adoptarlas en materia de dibujos y modelos industriales.

C. Ley 3440/08. Materias perseguidas penalmente

La sanción de la ley 3440/2008 que realizó modificaciones al Código Penal paraguayo representó un hito importante en lo que respecta a la lucha contra la piratería y la falsificación. No solamente por la elevación de los marcos penales, sino por clasificar -al menos de manera un poco más adecuada- las violaciones de las distintas figuras de propiedad intelectual, condensándolas en una norma única. Se destaca igualmente el castigo a la tentativa en materia marcaria y la tipificación de la conducta de eludir medidas técnicas de protección en materia de derechos de autor.

Antes de esta modificación, la redacción poco feliz del Código Penal sumada a las sanciones penales tipificadas y diseminadas en las leyes especiales fomentaban discusiones por ejemplo sobre aplicar el tipo penal previsto en el Código Penal (art. 184) o el establecido en la Ley de Marcas (art. 89). En este sentido, Módica indica que "En 2008 se puso fin a discusiones referidas a la Ley de Marcas y el Código Penal como normativa aplicable a los delitos marcarios, por medio de la Ley 3440…"[24]

Esta norma tipifica conductas violatorias de distintas figuras de propiedad intelectual, específicamente las que atentan contra los derechos de autor y derechos conexos (art. 184a), contra los derechos de marca (art. 184b) y contra los derechos sobre dibujos y modelos industriales (art. 184c). Las violaciones contra los derechos sobre indicaciones geográficas y denominaciones de origen no fueron previstas por ésta, siendo tipificadas posteriormente en la ley 4923/2013 (art. 47). Los delitos de violaciones de patentes, por su parte, fueron derogados por la ley 2593/2005 quedando disponible solamente la vía civil para accionar contra las infracciones.

1. Violación del derecho de autor y derechos conexos (art. 184a)

La redacción de este tipo penal, contenido en el artículo 184a de la ley 3440/08 castiga básicamente tres conductas: los usos no autorizados de la obra, el plagio y la elusión de medidas técnicas de protección.[25]

[24] Carmelo Módica, *Derecho paraguayo de marcas* (Paraguay: La Ley, 2019), 10.
[25] "Artículo 184a.- Violación del derecho de autor y derechos conexos. 1º.- El que sin autorización del titular de un Derecho de Autor y Derechos Conexos: 1. reproduzca, total o parcialmente, en forma permanente o temporal, obras protegidas; 2. introduzca al país, almacene, distribuya, venda, alquile, ponga a disposición del público o ponga de cualquier manera en circulación copias de obras protegidas; 3. comunique públicamente total o parcialmente en forma permanente o temporal obras protegidas mediante reproducciones no autorizadas; 4. retransmita una emisión de radiodifusión; 5. se atribuya falsamente la condición de titular originario o derivado de una obra protegida en todo o en parte, con la intención de ejercer los derechos que tal condición otorga; será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2º.- A las obras señaladas en el inciso 1º se equipararán los fonogramas, las interpretaciones artísticas, las traducciones, los arreglos y otras adaptaciones protegidas por el derecho de autor. 3º.- El que: 1. eludiera, modificara, alterara o transformara, sin autorización las medidas técnicas de protección de las obras señaladas en los incisos anteriores; o 2. produjera, reprodujera, obtuviera, almacenara, cediera a otro u ofreciera al público dispositivos o medios específicamente destinados a facilitar la elusión, supresión o neutralización no autorizada de las medidas técnicas de protección de las obras señaladas en los incisos anteriores, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o con multa. 4º.- En caso de condena a una pena se aplicará, a petición de la víctima o del Ministerio Público, la publicación de la sentencia. 5º.- En los casos especialmente graves la pena privativa de libertad será de dos a ocho años. Para determinar la existencia de un caso especialmente grave se sopesarán todas las circunstancias y, en especial, si el autor ha: 1. empleado métodos y medios de una producción industrial o comercialización

Entre las variadas modalidades de usos no autorizados de una obra, el más frecuente en materia de violaciones contra los derechos de autor constituye la piratería, definida por Lipszyc como "…la fabricación, la venta y cualquier forma de distribución comercial, de ejemplares ilegales (libros e impresos en general, discos, casetes, etc.), de obras literarias, artísticas, audiovisuales, musicales, de las interpretaciones o ejecuciones de éstas, de programas de ordenador…"[26]

La piratería constituye una afectación a la esfera de los derechos patrimoniales del autor, ya que se realizan reproducciones no autorizadas de ejemplares de la obra y se causa un perjuicio económico al titular. Los que cometen este hecho punible lo hacen por lo general motivados por el lucro, comercializando obras ilegales sin abonar las regalías correspondientes a los titulares de los derechos de autor y/o derechos conexos. Algunos autores engloban dentro de la piratería a todos los actos de uso de una obra sin autorización.

En definitiva y más allá de las discusiones doctrinarias que se suscitan al respecto, las conductas tipificadas en el artículo 184a inciso 1º numerales 1 al 4 constituyen actos de uso no autorizado de obras protegidas, estableciendo en caso de comisión de estos ilícitos una pena de cárcel de hasta cinco años o con multa. En casos especialmente graves[27], la pena carcelaria será de dos a ocho años.

Otra de las conductas sancionadas constituye el plagio, entendido por Villalba y Lipszyc como "la apropiación de todos o de algunos elementos originales de la obra de otro autor, presentándolos como propios."[28] El plagio constituye una afectación a la

masiva; 2. producido objetos con un valor económico considerable; 3. ocasionado un perjuicio patrimonial considerable; o 4. utilizado, para la realización del hecho, a un menor de dieciocho años. En los casos previstos en el inciso 3º la pena podrá ser aumentada hasta cinco años." Ley Nº 3440 Código Penal (Paraguay: Poder Legislativo, 2008), artículo 184a.

[26] Delia Lipszyc, *Derecho de autor y derechos conexos* (Argentina: Ediciones Unesco/Cerlalc, 2001), 560.

[27] "5º.- En los casos especialmente graves la pena privativa de libertad será de dos a ocho años. Para determinar la existencia de un caso especialmente grave se sopesarán todas las circunstancias y, en especial, si el autor ha: 1. empleado métodos y medios de una producción industrial o comercialización masiva; 2. producido objetos con un valor económico considerable; 3. ocasionado un perjuicio patrimonial considerable; o 4. utilizado, para la realización del hecho, a un menor de dieciocho años. En los casos previstos en el inciso 3º la pena podrá ser aumentada hasta cinco años." Ley Nº 3440 Código Penal (Paraguay: Poder Legislativo, 2008), artículo 184a.

[28] Carlos Villalba y Delia Lipszyc, *El Derecho de Autor en la Argentina* (Argentina: La Ley, 2001), 283.

esfera moral del derecho de autor, y quien lo comete suprime la íntima vinculación existente entre el autor y su obra; arrogándose la condición de autor de lo ajeno.

Como hecho punible se encuentra tipificado en el artículo 184a inciso 1º numeral 5, previendo una sanción carcelaria de hasta cinco años o con multa. También alcanza al delito de plagio la posibilidad de ser calificado como especialmente grave, en cuyo caso la pena será de dos a ocho años.

Finalmente, la conducta tipificada de elusión de medidas técnicas de protección comprende los mecanismos efectuados por el infractor para evadir las medidas de seguridad anticopia que son insertas a las obras protegidas para evitar su reproducción. Puede tratarse de algoritmos de validación informáticos o bien de estrategias sencillas tales como el empleo de colores no distinguibles por fotocopiadoras. Bareiro y Módica las definen como "…aquellas que se adoptan para imposibilitar la reproducción, distribución o ejecución sin autorización de obras sobre las cuales se tienen derechos de autor o conexos."[29] Nótese además que no solamente se castiga la efectiva realización de elusión de medidas técnicas de protección sino también todo lo que atañe a la comercialización de productos destinados a tal fin.

La referida conducta se encuentra tipificada en el artículo 184a inciso 3º numerales 1 y 2, estableciendo para el efecto una sanción de hasta tres años de pena privativa de libertad o con multa. En el caso de ser calificado como especialmente grave, la pena podrá ser aumentada hasta a cinco años de pena carcelaria.

Es importante señalar que para lo que no se trata exclusivamente de los tipos penales y sanciones establecidas, la ley 1328/98 se encuentra plenamente vigente a efectos de aclarar lagunas o terminologías técnicas, además de los tratados internacionales suscriptos en la materia y el Código Procesal Penal.

[29] Gladys Bareiro de Módica y Carmelo Módica, *Manual de Derechos Intelectuales* (Paraguay: La Ley, 2014), 120.

2. Violación de los derechos de marca (art. 184b)

En lo que atañe al ámbito marcario, los supuestos penalmente relevantes se encuentran enunciados en el artículo 184b de la ley 3440/08. Se castigan la falsificación, adulteración e imitación fraudulenta de marcas registradas, así como la tenencia en depósito y comercialización de artículos que las contengan.[30] Es punible no solamente la comisión del hecho sino también la tentativa.

Merece la pena aclarar que lo que la normativa penal castiga es la falsificación, adulteración e imitación fraudulenta de la marca y no del producto correspondiente. Si bien en la práctica la mayoría de las falsificaciones, adulteraciones e imitaciones marcarias vienen aplicadas a la copia simulada de algún producto, en la opinión de Otamendi "El delito se consuma con la fabricación material de la marca en cuestión."[31] En contrapartida, si el hecho se limitase exclusivamente a la copia de un producto sin marca, la conducta no se subsumiría en el tipo penal enunciado.

¿Qué se entiende por falsificación? Desde el punto de vista marcario implica realizar una copia no autorizada (sin licencia) de un signo o denominación debidamente registrado como marca en la clase internacional correspondiente o similar, en relación con un producto o servicio amparado por ésta. En la falsificación el riesgo de confusión del consumidor es ineludible, por lo que el dolo se presume.

Para Bertone y Cabanellas la falsificación es definida como "la fabricación material de un signo que constituye la reproducción servil o casi servil de una marca

[30] "Artículo 184b.- De la violación de los derechos de marca. 1º.- El que: 1. falsifique, adultere o imite fraudulentamente una marca registrada de los mismos productos o servicios protegidos o similares; 2. tenga en depósito, ponga en venta, venda o se preste a vender o a hacer circular productos o servicios con marca falsificada, adulterada o fraudulentamente imitada, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años. 2º.- En estos casos se castigará también la tentativa. 3º.- En caso de condena a una pena se aplicará a petición de la víctima o del Ministerio Público la publicación de la sentencia. 4º.- En los casos especialmente graves la pena privativa de libertad será de dos a ocho años. Para determinar la existencia de un caso especialmente grave se sopesarán todas las circunstancias y, en especial, si el autor ha: 1. empleado métodos y medios de una producción industrial o comercialización masiva; 2. producido objetos con un valor económico considerable; 3. ocasionado un perjuicio patrimonial considerable; o 4. utilizado para la realización del hecho, a un menor de dieciocho años." Ley Nº 3440 Código Penal (Paraguay: Poder Legislativo, 2008), artículo 184b.

[31] Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas* (Argentina: AbeledoPerrot, 2017), 292.

registrada ajena, con un propósito comercial, y en relación con los productos o servicios designados por dicha marca, o productos o servicios similares a éstos."[32] Mitelman, por su parte agrega que "Generalmente este delito se complementa con la copia, a veces perfecta, del producto identificado con la marca."[33]

Por su parte, la adulteración consiste en la alteración de determinados elementos de la marca. Para Módica quien realiza una adulteración marcaria "…no confecciona una marca que sea una réplica de la auténtica, ni hace una copia más o menos aproximada de esta, como ocurre en la imitación, sino que modifica o altera determinados elementos de la marca."[34]

Aquí merece la pena nuevamente aclarar que lo que tiene relevancia penal es la adulteración de la marca y no del producto, ya que inclusive autoridades nacionales realizan interpretaciones erróneas de esta normativa, considerando adulteración marcaria a modificaciones realizadas a los productos sin autorización del titular, a sus etiquetas, a su contenido, o bien a la recarga de sus envases. Las conductas citadas, nada tienen que ver con la adulteración de la marca y difícilmente tengan relevancia penal salvo que vengan asociadas a la comisión de otro hecho punible tipificado.

Resulta complejo diferenciar a la adulteración de la imitación, debiendo además ser muy cuidadoso respecto del alcance dado a la marca registrada en relación con las susceptibles de causar confusión o asociación con ésta, de manera a no afectar injustamente a marcas nuevas que no sean confundibles, abusando del derecho.

A continuación, otra conducta a la que hace referencia el 184b constituye la imitación fraudulenta, que implica una copia simulada del signo registrado, susceptible de causar confusión o que la misma sea razonablemente potencial. Para Mitelman, la imitación fraudulenta "…consiste en una aproximación intencional a la marca registrada

[32] Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales* (Argentina: Heliasta, 2008), Tomo 2, 164.
[33] Carlos Octavio Mitelman, *Marcas y otros signos distintivos* (Argentina: La Ley, 2015), Tomo 2, 197.
[34] Carmelo Módica, *Derecho paraguayo de marcas* (Paraguay: La Ley, 2019), 326.

o designación imitada sin llegar a traducirse en una reproducción fiel o copia vil de todas sus características generales."[35], y agrega: "…tiene la aptitud para confundir al consumidor de modo tal que éste puede caer en el engaño de creer que está frente a la marca o designación auténtica."[36]

Precisamente, lo que se pretende mediante la imitación fraudulenta es aproximarse a la marca original en sus elementos principales, característicos y distintivos a fin de generar una similitud confusionista que gane la atención del consumidor por el parecido y no por la identidad.

Para que la imitación pueda ser calificada como fraudulenta, necesariamente tendrá que probarse el dolo. A diferencia de lo que ocurre con la falsificación -en donde la conducta dolosa del agente es presumida-, en la imitación puede darse una similitud no intencional ni buscada; aunque dependerá de las circunstancias de cada caso ya que por otro lado existen coincidencias que de ninguna manera pueden ser fruto de la casualidad.

Finalmente, tener en depósito, poner en venta, vender o prestarse a vender o a hacer circular comprende a todos los actos que impliquen la comercialización o actos preparatorios a la comercialización de productos o servicios con marca falsificada, adulterada o fraudulentamente imitada. Para Módica se configura el delito "por medio de la ejecución de cualquiera de los aspectos de la comercialización: la tenencia del producto en el propio local comercial, su exhibición, la publicidad del mismo, el envío de muestras a clientes potenciales, la venta en sí."[37]

En conclusión, tenemos que para que se configure cualquiera de estas conductas de delitos marcarios se deben satisfacer los siguientes requisitos: (i) que el ofendido cuente con una marca registrada y vigente al momento del hecho; (ii) que exista reproducción, copia simulada o alterada de la marca registrada -con o sin

[35] Carlos Octavio Mitelman, *Marcas y otros signos distintivos* (Argentina: La Ley, 2015), Tomo 2, 197.
[36] Carlos Octavio Mitelman, *Marcas y otros signos distintivos* (Argentina: La Ley, 2015), Tomo 2, 197.
[37] Carmelo Módica, *Derecho paraguayo de marcas* (Paraguay: La Ley, 2019), 332.

aplicación a los productos-, tenencia en depósito, comercialización o actos preparatorios de comercialización de productos con estos signos confundibles aplicados (o bien, tentativa); (iii) conexión o relación entre las marcas infractoras respecto a los productos o servicios amparados por la marca registrada (o productos o servicios similares); (iv) finalidad comercial (que se presume en los actos de comercialización y debe probarse en los demás supuestos); (v) dolo en el agente (que se presume en la falsificación y debe probarse en los demás supuestos).

La normativa penal enunciada en el 184b prevé para todos los supuestos una pena carcelaria de hasta cinco años, sin la alternativa de multa. En los casos que sean calificados como especialmente graves[38] la pena será de dos a ocho años de pena privativa de libertad.

3. Violación de los derechos sobre dibujos y modelos industriales (art. 184c)

Los supuestos violatorios de relevancia penal en el espectro de los dibujos y modelos industriales se encuentran en el art. 184c de la ley 3440/08, constituyendo fundamentalmente dos conductas: fabricar o hacer fabricar productos industriales protegidos por un dibujo o modelo industrial, así como la tenencia en depósito y comercialización de estos productos[39]. Se castiga no solamente la comisión efectiva del hecho sino también la tentativa.

Universidad de San Andrés

[38] "4º.- En los casos especialmente graves la pena privativa de libertad será de dos a ocho años. Para determinar la existencia de un caso especialmente grave se sopesarán todas las circunstancias y, en especial, si el autor ha: 1. empleado métodos y medios de una producción industrial o comercialización masiva; 2. producido objetos con un valor económico considerable; 3. ocasionado un perjuicio patrimonial considerable; o 4. utilizado para la realización del hecho, a un menor de dieciocho años." Ley Nº 3440 Código Penal (Paraguay: Poder Legislativo, 2008), artículo 184b.

[39] "Artículo 184c.- De la violación de los derechos sobre dibujos y modelos industriales. 1º.- El que, sin autorización del titular de un dibujo o modelo industrial registrado: 1. fabrique o haga fabricar productos industriales que presenten las características protegidas por el registro de un Dibujo o Modelo Industrial; 2. tenga en depósito, ponga en venta, venda o se preste a vender o a hacer circular productos o de cualquier otro modo comercie productos industriales que presenten las características protegidas por el registro de un Dibujo o Modelo Industrial, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. 2º.- En estos casos, será castigada también la tentativa. 3º.- En los casos especialmente graves la pena privativa de libertad será de dos a ocho años. Para determinar la existencia de un caso especialmente grave se sopesarán todas las circunstancias y, en especial, si el autor ha: 1. empleado métodos y medios de una producción industrial o comercialización masiva; 2. producido objetos con un valor económico considerable; 3. ocasionado un perjuicio patrimonial considerable; o 4. utilizado para la realización del hecho, a un menor de dieciocho años." Ley Nº 3440 Código Penal (Paraguay: Poder Legislativo, 2008), artículo 184c.

El primero de los supuestos contemplados por la normativa penal comprende la reproducción no autorizada del dibujo o modelo, y su redacción constituye un calco de la normativa penal argentina en la materia[40]. Poli entiende que "para la concurrencia del tipo penal previsto en el inciso 1º no es necesaria, pues, la identidad total entre la configuración estética amparada por el modelo registrado y el artículo incriminado."[41] Vale decir, para que se configure el delito no es necesario que la copia sea idéntica, pudiendo perseguirse también las imitaciones.

Esta delimitación del alcance del derecho es fundamental, ya que la frase "que presenten las características protegidas" es por demás ambigua para una tipificación penal, por lo que no está exenta de debates. Atendiendo a que la interpretación de la norma penal es restrictiva, hay quienes dicen que presentar las características protegidas implica la totalidad de ellas; mientras que otros como el autor citado en el párrafo precedente opinan que con dicha redacción es posible perseguir igualmente las imitaciones.

Otra discusión se suscita respecto a qué se considera una "característica protegida", considerando que los títulos expedidos no siempre las delimitan adecuadamente. Siendo la figura de dibujos y modelos industriales la que protege el aspecto estético de un producto o su envase, cabría analizar qué es lo efectivamente reivindicado y protegido, de manera a no monopolizar elementos que no sean objeto de protección del registro o que hayan pasado al dominio público.

En esta primera conducta, para Poli el "…cambio de materiales no excluye el delito; y el dolo se presume."[42] Para los casos de reproducciones exactas o casi exactas pareciera no haber duda al respecto, sin embargo; si asimilamos el mismo criterio para las imitaciones podríamos cometer injusticias. En este último supuesto entiendo que el

[40] Decreto-Ley Nº 6673/1963, Art. 21 inc. 1º.
[41] Iván Poli, *El modelo industrial* (Argentina: AbeledoPerrot, 2008), 100.
[42] Iván Poli, *El modelo industrial* (Argentina: AbeledoPerrot, 2008), 100.

dolo debe probarse, tal como en los casos de imitaciones fraudulentas en el ámbito marcario.

Finalmente, la segunda conducta tipificada comprende la tenencia en depósito, comercialización o actos preparatorios de comercialización de productos que presenten las características protegidas de un dibujo o modelo industrial. Este inciso es también muy similar a lo establecido en la normativa argentina y para Poli "…no solamente contempla la venta misma sino también poner en venta, exhibir, importar, exportar o de otro modo comerciar con los productos…"[43]

Para ambas conductas, el tipo penal del 184c establece una pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. Cuando el caso sea calificado como especialmente grave[44] la pena será de dos a ocho años de cárcel.

D. Acción penal pública

Es importante referir que los delitos tipificados en los artículos 184a, 184b y 184c de la ley 3440/08 son de acción penal pública[45]. Esto significa que el titular de la acción es el Ministerio Público[46], quien debe desplegar las tareas investigativas necesarias (informes, pericias, testimonios, etc.) y de encontrar suficientes elementos, formular las imputaciones, acusaciones y solicitar las condenas pertinentes. El ofendido podrá pedir ser reconocido en carácter de víctima, o bien, formular una querella adhesiva que le revestirá formalmente como una parte más del proceso.

[43] Iván Poli, *El modelo industrial* (Argentina: AbeledoPerrot, 2008), 101.
[44] "3º.- En los casos especialmente graves la pena privativa de libertad será de dos a ocho años. Para determinar la existencia de un caso especialmente grave se sopesarán todas las circunstancias y, en especial, si el autor ha: 1. empleado métodos y medios de una producción industrial o comercialización masiva; 2. producido objetos con un valor económico considerable; 3. ocasionado un perjuicio patrimonial considerable; o 4. utilizado para la realización del hecho, a un menor de dieciocho años." Ley Nº 3440 Código Penal (Paraguay: Poder Legislativo, 2008), artículo 184c.
[45] "Artículo 14.- Acción penal. La acción penal será pública o privada. Cuando sea pública, su ejercicio corresponderá al Ministerio Público, sin perjuicio de la participación que este código concede a la víctima." Ley Nº 1286 Código Procesal Penal (Paraguay: Poder Legislativo, 1998), artículo 14.
[46] "Artículo 15.- Acción pública. Los hechos punibles serán perseguibles de oficio por el Ministerio Público, según lo establecido en este código y en las leyes." Ley Nº 1286 Código Procesal Penal (Paraguay: Poder Legislativo, 1998), artículo 15.

La acción penal pública constituye una importante ventaja para el sistema de observancia, ya que la legitimación para instar el proceso no se encuentra reservada en forma exclusiva al ofendido, pudiendo denunciar cualquier persona que tuviera conocimiento del hecho, inclusive iniciarlo el Ministerio Público de oficio.

En la práctica se observa que, gracias al carácter de acción penal pública que revisten los delitos contra la propiedad intelectual, distintas dependencias del Estado especializadas en la observancia de la propiedad intelectual pueden, por cuenta propia, efectuar sus propias investigaciones y realizar las denuncias al Ministerio Público en forma autónoma, sin necesidad de contar con la autorización o participación de los titulares de derechos. Esto favorece a evitar la burocracia y demoras, ya que el titular si así lo desea podrá tomar intervención en el caso más adelante.

Por ejemplo, en aquellos casos en donde los agentes de la autoridad especializada aduanera se encuentren con equipaje que contenga productos sospechosos -y que por su propia capacitación los identifiquen como mercancías infractoras-, podrán formular la denuncia directamente a la fiscalía especializada de turno para que los productos sean incautados. Atendiendo a que no se puede perder tiempo y el hecho reviste flagrancia, no se puede esperar a que el titular del derecho representado por sus abogados se apersone en la inspección para confirmar la falsificación.

Mientras que cualquier persona que conoce de un hecho de acción penal pública tiene la facultad de poder denunciarlo ante el Ministerio Público[47], los funcionarios públicos que conozcan de la existencia de este hecho mediante sus labores cuentan con la obligación de denunciarlo[48]. Esta diferencia es fundamental, ya que mientras que

[47] "Artículo 284.- Denuncia. Toda persona que tenga conocimiento de un hecho punible de acción pública, podrá denunciarlo ante el Ministerio Público o a la Policía Nacional." Ley Nº 1286 Código Procesal Penal (Paraguay: Poder Legislativo, 1998), artículo 284.
[48] "Artículo 286.- Obligación de denunciar. Tendrán obligación de denunciar los hechos punibles de acción pública: 1) los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones." Ley Nº 1286 Código Procesal Penal (Paraguay: Poder Legislativo, 1998), artículo 286.

para el ciudadano reviste un derecho, para un funcionario público que desempeña tareas especializadas constituye un deber.

El Ministerio Público puede actuar a partir de una denuncia, de oficio o a través de una intervención policial preliminar. Las denuncias, como se mencionó, pueden provenir de ciudadanos -a título personal u organizados en cámaras o asociaciones-, del propio titular a través de sus abogados representantes o bien, de organismos gubernamentales especializados en la observancia de la propiedad intelectual (policía, aduanas, DINAPI)

Luego de conocido el hecho, la fiscalía solicita por lo general una orden de allanamiento a fin de ingresar a los recintos privados denunciados para proceder a la incautación de mercaderías. Estos pueden ser puertos privados, locales comerciales, aeropuertos, vehículos, contenedores, camiones, barcazas, etc. Los mandamientos que autorizan a realizar los operativos son emanados por juzgados penales de garantías especializados en delitos económicos. Esto es por demás destacable, ya que en el Paraguay existen tanto fiscalías como jueces especializados en la materia.

Tras la realización del allanamiento, el fiscal debe dar cuenta de lo actuado al juez interviniente, y realizar los actos investigativos que permitan individualizar a los responsables -a través de informes, indagatorias, testimonios, documentales, reconocimientos-, así como establecer el carácter de la mercadería incautada. Para esto último se someten a peritaje muestras representativas de los productos, y de confirmarse que son espurios la fiscalía generalmente formula la imputación, con la cual somete al proceso al presunto infractor, establece un plazo de investigación y solicita la aplicación de medidas.

Una vez transcurrido el plazo de investigación, la fiscalía presenta su requerimiento conclusivo, en el cual puede formular acusación o bien, solicitar la aplicación de alguna de las salidas alternativas previstas por la normativa penal (extinción por reparación particular o social, criterio de oportunidad, suspensión

condicional del procedimiento, procedimiento abreviado) en caso de que la figura sea solicitada por el imputado y se satisfagan todas las condiciones para su aplicación.

En el requerimiento conclusivo igualmente, el fiscal puede solicitar un sobreseimiento provisional en caso de que requiera de más tiempo para investigar o bien, un sobreseimiento definitivo, para desvincular definitivamente del proceso al imputado por no considerarlo penalmente responsable.

Luego de presentado el requerimiento conclusivo el juez convoca a las partes a una audiencia preliminar, donde analizará el mérito de la acusación, salida alternativa o sobreseimiento solicitado; así como el caudal probatorio, debiendo decidir si eleva el caso a juicio oral y público, concede la salida alternativa, sobreseimiento provisional o definitivo, entre otros.

En caso de que se acepte la acusación y se eleve el caso a juicio oral, la fiscalía deberá defenderla ante un tribunal de sentencia, conformado por tres jueces distintos al juez penal de garantías que controló la investigación y admitió la acusación. Este tribunal decidirá si el acusado es o no culpable, aplicando en caso afirmativo las sanciones estipuladas en la normativa penal.

A pesar de sus ventajas para el fortalecimiento de las acciones de observancia, el hecho de que los delitos contra la propiedad intelectual sean de acción penal pública nos lleva necesariamente a reflexionar sobre el bien jurídico protegido. En principio podría decirse que lo que la normativa penal busca proteger es solamente el derecho exclusivo del titular de la propiedad intelectual, que es violentado con la comisión del delito. Mitelman apoya esta posición indicando que “El bien jurídico protegido es la marca registrada. El delito de marcas no es un delito de engaño.”[49]

A favor de esta postura, se debe tener presente además que los delitos contra la propiedad intelectual enunciados en la ley 3440/08 se encuentran dentro de los hechos

[49] Carlos Octavio Mitelman, *Marcas y otros signos distintivos* (Argentina: La Ley, 2015), Tomo 2, 191.

punibles contra los bienes de la persona, incluyendo a la propiedad intelectual como parte integrante de éstos. Sin embargo, fundar la persecución penal en la sola protección del derecho exclusivo del titular no pareciera justificar el hecho de que la acción penal sea pública y no privada.

Aparentemente, a quien la normativa penal pretende proteger también es al consumidor y al comercio lícito de mercancías, razón que refuerza el interés de la sociedad en perseguir el castigo a aquellos que cometen delitos contra la propiedad intelectual. Al respecto ya se ha pronunciado la justicia argentina, reflexionando que "…el fin buscado por la Ley de Marcas no solo está dirigido a la protección de los consumidores sino que, además, protege al propietario de una marca registrada"[50]

Con esto no se pretende menoscabar el interés legítimo que tiene el titular en virtud del derecho exclusivo que ostenta, de intervenir en el caso y acompañarlo hasta su culminación, sin embargo, el fin último del proceso penal en la materia no pareciera consistir en satisfacer sola y exclusivamente los intereses del titular, sino evitar además que los productos espurios ingresen a los circuitos comerciales y engañen al consumidor.

De otra manera, no tiene explicación que el Estado destine numerosos recursos humanos y económicos, depósitos, móviles, maquinarias y equipos para castigar conductas desde la acción penal pública si solamente se considerase el interés privado del titular de los derechos intelectuales.

Los intereses del titular del derecho infringido y su colaboración en el proceso son sin dudas importantes, pero de pretenderse por ejemplo la indemnización por los daños ocasionados, no podrán obtenerse estas sumas por la vía penal, debiendo recurrirse para el efecto a la acción civil correspondiente.

[50] CFed. de Casación Penal, sala III, 6/2/2013, "Díaz, Carlos Patricio s/ Recurso de Casación" citada en Carlos Octavio Mitelman, *Marcas y otros signos distintivos* (Argentina: La Ley, 2015), Tomo 2, 192.

En conclusión, la justificación del carácter de acción penal pública de los delitos contra la propiedad intelectual no se sostiene única y exclusivamente en la defensa del derecho exclusivo que ostentan los titulares, sino fundamentalmente en la protección: (i) al titular de los derechos exclusivos (ii) a los consumidores; y (iii) al comercio lícito de obras, productos y servicios.

E. Modelo acusatorio adversarial

La transición efectuada por el Paraguay en materia penal de un sistema inquisitivo a uno acusatorio adversarial, no solamente dejó atrás a un procedimiento que favoreció violaciones y abusos, sino que adecuó la administración de justicia a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, respetando el debido proceso y otras garantías fundamentales.

Fernández critica el modelo inquisitivo refiriendo que la investigación "…era llevada prácticamente sin control de los justiciables, encontrándose los mismos al arbitrio de una sola persona, que era el Juez de la causa, quien, al mismo tiempo era el investigador; que además sentenciaba y ejecutaba sus propias resoluciones."[51] Esto fue superado gracias al Código Procesal Penal Paraguayo sancionado por ley 1286/98, vigente a la fecha y considerado garantista, que adopta el modelo acusatorio.

En el modelo acusatorio, ya no es la misma autoridad la encargada de investigar, acusar, sentenciar y ejecutar; siendo el Ministerio Público el encargado de desplegar los actos investigativos necesarios para sostener una acusación. El imputado, se ubica a través de sus defensores en igualdad de condiciones con el órgano investigador y acusador, cuyas actuaciones son controladas por un juez penal de garantías.

La acusación será analizada por este juez de garantías, quien decidirá si la admite o no, elevando el caso para su juzgamiento oral y público, donde se producirán

[51] Rafael Fernández, *Técnicas de litigación en el juicio oral y público* (Paraguay: Ediciones y Arte, 2017), 11.

las pruebas pertinentes ante un tribunal de sentencia; quien en definitiva decidirá sobre la culpabilidad o no del acusado, condenándolo o absolviéndolo, respectivamente.

En este sentido sobre el sistema acusatorio Fernández indica que "…una Sentencia Definitiva debe provenir de un órgano distinto al encargado de acusar, lo que significa que el Tribunal no puede proceder, en ninguna forma, si previamente no ha mediado el ejercicio de la Acción Penal por el Ministerio Público…"[52]

Más allá de las numerosas virtudes y ventajas del modelo acusatorio, a los fines de este trabajo se ha realizado una breve explicación de éste debido a que su adopción en el Paraguay supuso conceder un importante protagonismo al Ministerio Público que antes no tenía; cuya labor resulta clave en materia de observancia penal de los derechos de propiedad intelectual.

1. El rol del Ministerio Público

Como se refirió precedentemente, el cambio a un modelo acusatorio delegó las tareas de investigación y acusación al Ministerio Público, cuya intervención bajo el modelo inquisitivo era más bien pasiva. La fiscalía pasa entonces, a ejercer una labor activa en el proceso.

Dicho cambio de paradigma obligó a fortalecer la institución, mediante la incorporación de recursos humanos, equipamientos, habilitación de nuevas sedes y unidades fiscales.

Por mandato constitucional[53], corresponde entonces al Ministerio Público como representante de la sociedad, promover la acción penal pública, conducir la

[52] Rafael Fernández, *Técnicas de litigación en el juicio oral y público* (Paraguay: Ediciones y Arte, 2017), 16.
[53] "Artículo 266.- De la composición y de las funciones. El Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del Estado, gozando de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones. Lo ejercen el Fiscal General del Estado y los agentes fiscales, en la forma determinada por la ley." Constitución Nacional (Paraguay: Convención Nacional Constituyente, 1992), artículo 266.

investigación la cual debe regirse por un criterio objetivo[54] y, de encontrar suficientes elementos de convicción formular la acusación correspondiente; velando siempre por los derechos de la víctima y del investigado, respetando garantías constitucionales como la presunción de inocencia y el debido proceso.

La gran variedad existente de conductas delictivas y la alta especialización requerida para la investigación de algunas de ellas, tales como los delitos ambientales, económicos, informáticos, intelectuales, entre otros; impulsó la creación de fiscalías especializadas. Entre éstas se encuentra la unidad especializada de propiedad intelectual (UEPI), de gran relevancia en la observancia penal de los derechos de propiedad intelectual en el Paraguay.

F. Unidad especializada de propiedad intelectual (UEPI)

El 21 de octubre de 1998, la fiscalía general del Estado paraguayo emitió una resolución[55] por la cual asignó competencias en materia de propiedad intelectual a dos agentes fiscales: uno para los delitos en la materia tramitados dentro de la jurisdicción de la capital del país y otro para los procesos llevados en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú. Podría decirse que con esta resolución nacen en Paraguay las fiscalías especializadas en propiedad intelectual (UEPI).

Las sucesivas conducciones del Ministerio Público fueron fortaleciendo a estas fiscalías, dotándolas en los años siguientes de sedes propias (una en Asunción y otra en Ciudad del Este), asignando mayor número de fiscales en cada una de ellas (tres en Asunción y tres en Ciudad del Este, en promedio), así como otros recursos humanos tales como asistentes, secretarios y auxiliares fiscales. El gobierno de los Estados Unidos de América colaboró activamente con este fortalecimiento, mediante la donación

[54] "Artículo 54.- Objetividad. El Ministerio Público regirá su actuación por un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley y tomando en consideración los elementos de cargo y descargo en relación al imputado." Ley Nº 1286 Código Procesal Penal (Paraguay: Poder Legislativo, 1998), artículo 54.
[55] Resolución Nº 464 Por la que se asignan funciones, competencias e intervención a agentes fiscales del crimen en Capital y Alto Paraná y Canindeyú (Paraguay: Fiscalía General del Estado, 1998), 1.

de móviles, muebles de oficina y equipos informáticos, así como capacitaciones a funcionarios dentro del programa Umbral[56].

A medida que fueron transcurriendo los años, se destinaron mayores partidas presupuestarias del Ministerio Público para dotar de mejores recursos a esta unidad especializada, asignando móviles de la institución exclusivos para sus labores, así como mejoramiento de instalaciones, mobiliario, conexión a internet, impresoras y computadoras. Se asignó competencia territorial a la sede de la unidad especializada ubicada en la ciudad de Asunción y se aprobó un manual de procedimientos.

Posteriormente, se designó a un agente fiscal delegado y se removió la fiscalía adjunta, pasando estas unidades a depender directamente del fiscal general del Estado. Se amplió la competencia de la sede de la unidad especializada ubicada en Ciudad del Este, a fin de que se tramiten ante ésta no solamente los procesos llevados en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, sino también los del departamento de Itapúa.

Recientemente, se habilitó un moderno depósito de evidencias con un galpón exclusivo para los productos incautados en procedimientos de propiedad intelectual. Se contrató además a un perito exclusivo para la realización de dictámenes en la materia y se adquirieron máquinas para la destrucción de evidencias, tales como una trituradora y cortadoras destinadas al mismo fin.

En cifras oficiales, “unas 750 causas ingresan cada año a esta Unidad Especializada. Se calcula un promedio de pérdida mensual para las organizaciones criminales de 9.780 millones de guaraníes.”[57] Ante estas cifras, el fortalecimiento de esta

[56] Diario Última Hora, “Con apoyo de EEUU, Fiscalía y Aduanas combatirán al contrabando”, Editorial El País S.A. https://www.ultimahora.com/con-apoyo-eeuu-fiscalia-y-aduanas-combatiran-al-contrabando-n17810.html (consultada el 20 de enero de 2020).
[57] Ministerio Público de la República del Paraguay, “Unidad Especializada en la Lucha Contra los Delitos de Propiedad Intelectual”, Fiscalía General del Estado. https://ministeriopublico.gov.py/unidad-especializada-en-la-lucha-contra-los-delitos-de-propiedad-intelectual- (consultada el 20 de enero de 2020).

unidad especializada debe intensificarse y no suspenderse, de manera a robustecer su lucha contra estas estructuras delictivas.

Como se exploró en apartados anteriores, la fiscalía tras recibir la *notitia criminis* se encarga de conducir la investigación, siempre bajo control jurisdiccional. Para el efecto solicita y ejecuta órdenes de allanamiento, pide informes, ordena pericias, interroga a presuntos responsables y testigos, realiza reconocimientos, entre otras tareas investigativas. A diferencia de muchas realidades regionales, posee recursos -si bien no siempre suficientes- para desempeñar cabalmente su labor.

Ante la denuncia de un titular de derecho sobre la posible venta de mercaderías falsificadas en un local comercial, la fiscalía especializada de turno procesará la misma y solicitará una orden de allanamiento al juez, constituyéndose en el lugar con vehículos de la institución y procederá a la incautación de los referidos productos.

El procedimiento mencionado podrá ser acompañado por miembros de la fuerza policial -también especializada-, funcionarios fiscales, el denunciante, DINAPI, entre otros. Los artículos incautados serán individualizados, lacrados y trasladados al depósito del Ministerio Público. Cabe destacar que desde que se presenta la denuncia hasta la ejecución del allanamiento transcurre aproximadamente una semana.

Posteriormente, dentro de los actos de investigación el agente fiscal solicitará el peritaje de muestras representativas de los productos incautados, designando para el efecto al perito contratado por la institución. De confirmarse la falsificación, podrá solicitar al juez la destrucción de estos artículos, la cual se efectúa en el mismo depósito con las maquinarias destructoras adquiridas por la fiscalía. Desde que se realiza la incautación hasta que se ordena la destrucción transcurren en promedio seis meses.

Lo explicado demuestra la eficiencia e importancia de esta unidad especializada en el sistema penal de observancia de los derechos de propiedad intelectual, encontrándose sustentada fundamentalmente en los recursos con los que cuenta, así

como en el hecho de que se encuentra exclusivamente abocada a tal fin. Los fiscales y funcionarios son permanentemente capacitados y la rotación de personal es muy baja.

En la opinión de Berkemeyer el trabajo de estas fiscalías especializadas "…resulta beneficioso, pues las causas son llevadas con celeridad y seguridad por agentes fiscales que poseen especialización o experiencia en la materia."[58]

En los últimos años, el aumento del número de imputados en materia de delitos contra la propiedad intelectual, así como el incremento de acusaciones, condenas y elevaciones de los casos a juicio oral; han contribuido a que la unidad especializada sea distinguida con importantes reconocimientos a nivel internacional.[59]

Aunque son elogiables los avances, aún queda mucho por hacer. La unidad especializada requiere de mayores recursos para ejecutar su labor con incluso mayor eficiencia. Si bien la sede ubicada en Asunción constituye un modelo regional, la de Ciudad del Este se encuentra muy lejos de este ideal, por la corrupción imperante en la zona y la permeabilidad de las instituciones.

G. Otros organismos especializados en propiedad intelectual

Además de la unidad especializada de propiedad intelectual (UEPI) del Ministerio Público, existen organismos del Estado paraguayo con facultad de efectuar investigaciones en materia de propiedad intelectual, realizar intervenciones de oficio y presentar denuncias a la fiscalía especializada por cuenta propia, sin necesidad de solicitar la autorización del titular de los derechos intelectuales infringidos.

Algunas de estas dependencias son: la dirección general de observancia (DGO) de la DINAPI, el departamento especializado contra la violación de los derechos

[58] Hugo Berkemeyer, *La evolución del Derecho de la Propiedad Intelectual en el Paraguay* (Paraguay: Intercontinental, 2009), 32.
[59] Ministerio Público de la República del Paraguay, "La Red Global Antipiratería otorgó reconocimiento internacional a fiscal de la Unidad Especializada contra la Propiedad Intelectual de Paraguay", Fiscalía General del Estado. https://ministeriopublico.gov.py/nota/la-red-global-antipirateria-otorgo-reconocimiento-internacional-a-fiscal-de-la-unidad-especializada-contra-la-propiedad-intelectual-de-paraguay-4792 (consultada el 21 de enero de 2020).

intelectuales de la Policía Nacional y la coordinación administrativa de investigación aduanera (CAIA). Esto es posible debido a que como ya se refirió precedentemente, los delitos previstos en el ordenamiento penal son de acción penal pública.

Estos organismos especializados actúan generalmente en función a un mandato constitucional o legal. La dirección general de observancia (DGO) de la DINAPI, por imperio de la ley 4798/2012 posee amplias facultades para realizar intervenciones administrativas y actividades investigativas con el objetivo de reprimir los delitos de piratería y falsificación.[60] Las intervenciones pueden ser realizadas en todo el país, tanto en las aduanas, comercios, depósitos y locales públicos o privados de acceso público, dotando a esta dirección de un gran margen de acción.

Por su parte, el departamento especializado contra la violación de los derechos intelectuales de la Policía Nacional actúa de conformidad a lo estipulado en el art. 175 de la Constitución Nacional[61], además de lo que establecen la ley orgánica policial 222/93 y el Código Procesal Penal[62]. Tiene amplias facultades para realizar intervenciones en la vía pública, debiendo dar cuenta a la fiscalía especializada de turno. Se trata de una dependencia altamente técnica y acompaña todos los procedimientos fiscales a fin de garantizar la seguridad de los intervinientes en los allanamientos.

Finalmente, la coordinación administrativa de investigación aduanera (CAIA) realiza intervenciones y procedimientos en todas aduanas, puertos, puestos de control

[60] "Artículo 13.- Constitución. 1) c) La Dirección General de Observancia que tendrá a su cargo la promoción y la defensa de los Derechos de Propiedad Intelectual en todas sus formas, además, deberá desarrollar una actividad preventiva e investigativa a los efectos de reprimir los delitos de piratería y falsificación, para lo cual queda facultada a realizar intervenciones administrativas con el objeto de evitar la violación de derechos de propiedad intelectual. Las mismas podrán ser de oficio o por denuncia directa a la Dirección General de Observancia (DGO) por parte de los titulares de los derechos o sus representantes. Dichas intervenciones tendrán lugar en las aduanas de todo el país, en los comercios, depósitos y otros locales públicos o privados de acceso público." Ley Nº 4798 Que crea la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual - DINAPI (Paraguay: Poder Legislativo, 2012), artículo 13.

[61] "Artículo 175.- De la Policía Nacional. La Policía Nacional es una institución profesional, no deliberante, obediente, organizada con carácter permanente y en dependencia jerárquica del órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguridad interna de la Nación. Dentro del marco de esta Constitución y de las leyes, tiene la misión de preservar el orden público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las personas y entidades y de sus bienes; ocuparse de la prevención de los delitos; ejecutar los mandatos de la autoridad competente y, bajo dirección judicial, investigar los delitos. La ley reglamentará su organización y sus atribuciones." Constitución Nacional (Paraguay: Convención Nacional Constituyente, 1992), artículo 175.

[62] Ley Nº 1286 Código Procesal Penal (Paraguay: Poder Legislativo, 1998), artículos 296 al 300.

aduanero, terminales y aeropuertos del país; gracias a las amplias prerrogativas que posee la aduana para realizar fiscalizaciones y controles en su área de competencia, de conformidad con el código aduanero, ley 2422/04. Pueden inspeccionar cargas, suspender despachos de importación, retener mercancía sospechosa y comunicar a la fiscalía especializada de turno para que ésta solicite su incautación.

Como ya se mencionó, además de las tareas desempeñadas por estas dependencias, las mismas realizan denuncias al Ministerio Público basadas en sus propias investigaciones, ejerciendo un rol activo en la observancia penal de los derechos de propiedad intelectual.

Las autoridades judiciales son también especializadas. En la capital del país existen dos juzgados penales de garantías en delitos económicos, cuyos jueces son competentes para entender en los casos de violaciones contra la propiedad intelectual, por decisión de la Corte Suprema de Justicia[63]. Esto contribuye de manera significativa en la tramitación apropiada de los juicios, dado que los jueces son entendidos en la materia.

Universidad de SanAndrés

[63] Acordada Nº 676 (Paraguay: Corte Suprema de Justicia, 2011), artículo 1.

III. La destrucción de las mercaderías en la observancia penal marcaria en el Paraguay

A. Destrucción anticipada

En el apartado II.F se había realizado un breve resumen del proceso penal en la materia, desde la presentación de la denuncia hasta su conclusión, sea por la vía de una salida alternativa o bien, por medio de la sustanciación del juicio oral y público. Con respecto a las mercaderías infractoras, se refirió que, en casos de violaciones marcarias se procede necesariamente a su destrucción.

Ahora bien, es importante indicar que en las causas sustanciadas a raíz de delitos marcarios (enunciados en el art. 184b), la fiscalía puede solicitar al juez la destrucción de los artículos incautados sin necesidad de aguardar la sentencia definitiva, si un peritaje determinare que los productos se encuentran en infracción.

La norma que sustenta esta destrucción anticipada se halla enunciada en el art. 96 inc. b) de la Ley de Marcas, que establece:

"Las medidas precautorias consistirán en: b) el embargo o el secuestro de los productos, embalajes, etiquetas y otros materiales que ostenten el signo objeto de la infracción y de las maquinarias y demás medios que sirvieran para cometer la infracción. En sede penal, estos serán destruidos si en un peritaje dentro de la acción judicial a la cual va relacionada la medida cautelar, confirma que están en infracción, lo cual será posible sin necesidad de aguardarse la sentencia definitiva."[64]

Aunque se refiere a medidas precautorias, este inciso funda las destrucciones que se realizan en sede penal antes de la finalización del proceso. Para aquellas que se ordenan con la decisión judicial que da por finalizado el caso, la norma invocada por los magistrados es la enunciada en el art. 85, que se analizará más adelante.

[64] "Artículo 96.- Las medidas precautorias consistirán en: a) la cesación inmediata de los actos que constituyen la infracción; b) el embargo o el secuestro de los productos, embalajes, etiquetas y otros materiales que ostenten el signo objeto de la infracción y de las maquinarias y demás medios que sirvieran para cometer la infracción. En sede penal, éstos serán destruidos si en un peritaje dentro de la acción judicial a la cual va relacionada la medida cautelar, confirma que están en infracción, lo cual será posible sin necesidad de aguardarse la sentencia definitiva; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el inciso b); y, d) la suspensión de los efectos del registro y del uso de la marca interín se sustancia la acción judicial." Ley Nº 1294 De marcas (Paraguay: Poder Legislativo, 1998), artículo 96.

Las falencias que se desprenden de este inciso b) son numerosas, ya sea su inclusión dentro del apartado de medidas cautelares, la decisión anticipada de destruir mercaderías y maquinarias sin que se llegue a una decisión final sobre el caso, la posibilidad de ocasionar un perjuicio injustificado, los cuestionamientos sobre su constitucionalidad, entre otras. Pero la que en esta sección analizaremos brevemente es la del peritaje que confirma la infracción.

La redacción del art. 96 entiendo que sobreestima el valor de la prueba pericial, ya que es el juez quien debe determinar sobre la existencia de la infracción y no el perito. La pericia es una prueba de enorme relevancia, pero no deja de ser solo una prueba más. La fiscalía deberá sustentar su teoría del caso con un caudal probatorio suficiente, sea con documentales, testificales, reconocimientos, pericias, entre otros.

Al respecto, merece la pena considerar que la prueba pericial como tal debe cumplir con determinadas formalidades y requisitos[65]. ¿Qué pasaría si mediante una pericia mal realizada se procede a destruir productos de manera anticipada? En caso de anularse la prueba pericial, ¿Quién responde por los daños? ¿Cómo se realizaría de nuevo el peritaje siendo que los productos ya han sido destruidos? Son cuestiones que se deben tener en cuenta.

En la práctica, lamentablemente en los últimos años se ha exaltado la figura del perito como aquel que dilucida los hechos y decide el caso. Es común escuchar a fiscales y hasta a magistrados referir que la resolución del litigio depende de lo que dictamine el perito, realizando hasta si se quiere una delegación de jurisdicción.

Hay que reconocer también, que existen peritos viciados por la corrupción, cuyos dictámenes serviles pueden acarrear decisiones judiciales erróneas y consiguientemente injustas. Como autoridades especializadas en la materia, tanto jueces como fiscales deben analizar de manera crítica todas las pruebas obtenidas para

[65] La pericia puede realizarse en un proceso penal en carácter de acto investigativo (en sede fiscal) o como anticipo jurisdiccional de prueba (en sede judicial).

fundar su convicción, ya que en algunos casos un testimonio, un informe, una guía o un manual de la marca pueden tener incluso mayor valor probatorio que la pericia.

Para la realización de la prueba pericial, las partes tendrán la oportunidad de proponer sus propios peritos y puntos de pericia, con lo cual el juez podrá designar a un perito tercero y tras la presentación de los dictámenes, valorarlos según su sana crítica. Módica en este sentido indica "…que si una pericia solicitada por la parte afectada refuta la primera pericia, será necesaria una tercera que confirme la inicial para la destrucción."[66]

Los cuestionamientos sobre la constitucionalidad o no de la destrucción anticipada enunciada en el art. 96 se explorarán más adelante en este capítulo.

B. Destrucción inexorable e ineludible

Los artículos de la ley de marcas que ordenan la destrucción de los productos y materiales en infracción no dan lugar a otro destino para estas mercancías. La redacción del art. 96 estipula que los mismos "serán destruidos", tratándose de una disposición de carácter imperativo, por lo que la destrucción deviene inexorable e ineludible.

Por su parte, el art. 85 inc. e) de la ley de marcas -que los magistrados penales invocan para fundar las destrucciones que se ordenan con las decisiones judiciales que dan fin a los litigios- dispone:

"En la sentencia definitiva de una acción por infracción podrán ordenarse las siguientes medidas, entre otras: e) las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo, la destrucción de los productos, materiales o medios utilizados para ese fin y una multa de quinientos a dos mil jornales mínimos, a ser pagada a la Dirección de la Propiedad Industrial."[67]

[66] Carmelo Módica, *Derecho paraguayo de marcas* (Paraguay: La Ley, 2019), 314.
[67] "Artículo 85.- En la sentencia definitiva de una acción por infracción podrán ordenarse las siguientes medidas, entre otras: a) la cesación de los actos que constituyen la infracción; b) el pago de las costas y costos del juicio y la indemnización de los daños y perjuicios; c) el embargo o el secuestro de los productos en infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad y otros materiales resultantes de la infracción y de los materiales y medios que sirvieran principalmente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o la exportación de los productos, materiales o medios en infracción; y, e) las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo, la destrucción de los productos, materiales o medios utilizados para ese fin y una multa de quinientos a dos mil jornales mínimos, a ser pagada a la Dirección de la Propiedad Industrial." Ley Nº 1294 De marcas (Paraguay: Poder Legislativo, 1998), artículo 85.

Nótese que también la redacción de este artículo es de carácter imperativo. Los productos en infracción, materiales y medios utilizados necesariamente deben ser destruidos, sin que exista otro destino posible para los mismos. En consecuencia, ninguno de los dos artículos de la ley de marcas que hacen referencia a la destrucción contemplan otra posibilidad.

Esto, sin embargo, no siempre fue así. Fernández, en su estudio comparativo de las leyes de marcas anteriores respecto a la actual explica:

> "Recordemos que el Artículo 77 de la Ley 751/79 para causas penales establecía originalmente que las marcas falsificadas serían destruidas así como los instrumentos pertinentes. Este artículo fue modificado por la Ley 259/93 de manera que los productos vinculados con marcas falsificadas que consistieren en prendas de vestir, mercaderías o alimentos aptos para el consumo humano, removidas las marcas falsas deberían ser entregados a una entidad de beneficencia y solo cuando fuere materialmente imposible remover las marcas falsas, los productos deberían ser destruidos."[68]

Lo expuesto evidencia que en el pasado fue legalmente posible donar los productos incautados a raíz de procedimientos de observancia, siempre y cuando se satisficieran los requisitos estipulados en la norma, a saber: (i) que se trate de prendas de vestir, mercaderías o alimentos aptos para el consumo humano; (ii) que sean removidas las marcas falsas de las mercaderías, debiendo ser esto materialmente posible (caso contrario se procede a la destrucción); y (iii) el destino de los productos incautados sin marca deben ser entidades de beneficencia. Aunque esta solución legal pareciera válida, en el último capítulo de este trabajo se justificará el por qué no resulta óptima y es de hecho, incompleta; razón que probablemente motivó su derogación.

Por otro lado, en la actualidad se rechaza totalmente la posibilidad de remover las marcas en infracción para proceder a la reinserción de los productos en los circuitos comerciales. A este respecto se pronuncia no solamente el ADPIC[69] sino también la ley

[68] Wilfrido Fernández, *Análisis de la nueva legislación marcaria del Paraguay* (Paraguay: Editorial España, 2000), 210.
[69] "…En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales." Ley N° 444 Anexo 1C Acuerdo ADPIC (Paraguay: Poder Legislativo, 1994), artículo 46.

de marcas vigente en su art. 86, que expresamente dispone que: "Tratándose de productos con marca falsa, no bastará la simple supresión o remoción de la marca para permitir que se introduzcan esos productos en el comercio."[70]

Con buen criterio, esta alternativa no procede en el ordenamiento legal, ya que la eventual la remoción de las marcas y posterior entrega de los productos al infractor no hace más que estimularlo a volver a aplicar las marcas en los artículos y ponerlos nuevamente en circulación. Indudablemente, esto supondría un grave menoscabo a los derechos del titular marcario.

Sobre este punto, Módica opina que: "…el retiro de las marcas permitirá que el falsificador o imitador pueda tener siempre la posibilidad de superar en gran medida las consecuencias económicas de su accionar ilícito."[71]

C. Problemas constitucionales

Además de lo referido, la redacción del art. 96 de la ley de marcas que dispone la destrucción anticipada es, a mi criterio, inconstitucional. Primeramente, porque se priva al investigado de objetos de su propiedad sin que exista previamente una sentencia judicial firme que así lo disponga, lo cual riñe con el art. 109 de la Constitución Nacional.[72] Ya me he referido en este capítulo sobre la sobrevaloración que entiendo se otorga en este artículo de la ley de marcas a la prueba pericial, y que la misma, por más perfectamente elaborada que esté, no constituye una decisión judicial.

[70] Ley Nº 1294 De marcas (Paraguay: Poder Legislativo, 1998), artículo 86.
[71] Carmelo Módica, *Derecho paraguayo de marcas* (Paraguay: La Ley, 2019), 314.
[72] "Artículo 109.- De la propiedad privada. Se garantiza la propiedad privada, cuyo contenido y límites serán establecidos por la ley, atendiendo a su función económica y social, a fin de hacerla accesible para todos. La propiedad privada es inviolable. Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de sentencia judicial, pero se admite la expropiación por causa de utilidad pública o de interés social, que será determinada en cada caso por ley. Esta garantizará el previo pago de una justa indemnización, establecida convencionalmente o por sentencia judicial, salvo los latifundios improductivos destinados a la reforma agraria, conforme con el procedimiento para las expropiaciones a establecerse por ley." Constitución Nacional (Paraguay: Convención Nacional Constituyente, 1992), artículo 109.

Adicionalmente, se viola claramente el principio de inocencia consagrado en el art. 17 de la Carta Magna[73], ya que con la destrucción anticipada de los artículos se está causando un agravio considerable al investigado (muchas veces ni siquiera imputado aún por lo incipiente del proceso); sin que exista una sentencia definitiva y firme emanada de la autoridad judicial competente.

Fernández también advierte esto y menciona:

"Con la modificación sugerida por el Consultor se hacía posible que los productos y otros materiales en infracción pudiesen ser destruidos mediando solo un peritaje sin aguardarse la sentencia judicial de la acción de fondo. Esta adición por más bien intencionada que fuese, era claramente inconstitucional y violaba flagrantemente los principios del debido proceso, la igualdad ante la Ley y la defensa en juicio."[74]

En algunas investigaciones, los fiscales inclusive llegan a prescindir de la prueba pericial basándose en el reconocimiento voluntario de la comisión del hecho por parte del infractor, que lo hace para ser beneficiado con alguna salida alternativa para poner fin al litigio. Si bien esto está previsto en la normativa penal y constituye una condición para su otorgamiento, es cuanto menos peligrosa su normalización, ya que de llegar el caso a juicio oral esta declaración o admisión voluntaria no tendrá ningún valor.

Posiblemente, todo esto ha contribuido a que en la actualidad los jueces penales sean más reacios a disponer la destrucción anticipada de las mercaderías en virtud del art. 96 de la ley de marcas, exigiendo a la fiscalía que primeramente despliegue todos los actos investigativos, imputaciones y requerimientos conclusivos necesarios para ordenar la destrucción pertinente si estimare que corresponde en derecho.

D. Consideraciones sociales y ambientales

Además de las críticas que a nivel jurídico pueden hacerse sobre la destrucción anticipada prevista en el art. 96 de la ley de marcas, la destrucción de las mercaderías

[73] "Artículo 17.- De los derechos procesales. En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: 1. que sea presumida su inocencia..." Constitución Nacional (Paraguay: Convención Nacional Constituyente, 1992), artículo 17.
[74] Wilfrido Fernández, *Análisis de la nueva legislación marcaria del Paraguay* (Paraguay: Editorial España, 2000), 223.

en observancia penal como tal posee cuestionamientos en los ámbitos sociales y ambientales, que se analizarán en este apartado.

Ante las imponentes destrucciones de productos falsificados difundidas en los medios de prensa, es reiterativo el reclamo de la sociedad respecto a si la destrucción es la mejor alternativa, atendiendo la gran cantidad de sectores carenciados que pudieran beneficiarse con la donación de dichas mercaderías. En especial, las críticas se recrudecen cuando se trata de destrucciones de calzados, prendas de vestir, juguetes, mochilas, ropa de abrigo, entre otras.

Otro reclamo que se realiza a nivel social constituye la necesidad de que exista un retorno a la sociedad a raíz de los procedimientos de observancia, considerando el carácter de acción penal pública de los delitos contra la propiedad intelectual. En efecto, se hace énfasis en que los costos derivados de la movilización del aparato estatal para la protección de estos derechos son en gran medida absorbidos por el contribuyente y no por el titular afectado.

Como contraargumentos, las autoridades encargadas de cumplir la ley indican que, aunque el reclamo social es válido, las leyes de propiedad intelectual del país -y en particular la marcaria- no permiten la donación. Esto es cierto, ya que como se analizó anteriormente, la ley de marcas vigente no contempla la posibilidad de donar los productos en infracción como sí lo hacía su predecesora.

Los funcionarios refieren adicionalmente, que el proceso penal no tiene como fin en sí mismo la realización de donaciones, sino la investigación y esclarecimiento del hecho denunciado, aplicando las sanciones que correspondan en derecho.

En relación con el mentado retorno a la sociedad que se reclama, las autoridades sostienen que el sólo hecho de retirar productos en infracción de los circuitos comerciales redunda en beneficios para el ciudadano ya que no solo lo protege del engaño, sino que también cuida su salud, integridad y hasta su vida. Adicionalmente,

QUAERERE VERUM
Universidad de San Andrés

recalcan que la gran mayoría de estos casos finalizan con salidas alternativas, donde se impone al infractor la carga de realizar donaciones de sumas de dinero u otros bienes a entidades de beneficencia, en concepto de reparación social.

Complementariamente a lo mencionado, se debe tener presente que muchas empresas titulares de derechos de propiedad intelectual, como parte de sus políticas de responsabilidad social empresarial realizan donaciones y aportes en proyectos de lucha contra la pobreza en países en desarrollo. Algunas compañías, además de lo referido, no se oponen a que los productos sean donados siempre y cuando: (i) esté legalmente prevista la posibilidad; y (ii) se remuevan las marcas en infracción de éstos.

Al mismo tiempo, existen en la actualidad reclamos en materia ambiental, en atención al enorme volumen de desechos que genera una destrucción de gran magnitud, además del peligro que acarrea su disposición indebida para la población. Imagínese, por ejemplo, en los casos de productos cuyos componentes son tóxicos, tales como pilas, baterías, tintas para impresoras, pesticidas, medicamentos, etc.

Asimismo, se menciona que para la fabricación de estos productos falsificados ya existió un impacto ambiental importante y que, mediante la destrucción se provoca un nuevo daño ambiental, reprimiendo un delito cometiendo otro[75]; razón por la cual el manejo y disposición de estos residuos también se incluye en el debate.

La destrucción de una tonelada de productos representa una tonelada de basura. En el pasado, no se tomaba conciencia al respecto e inclusive llegaron a realizarse numerosas destrucciones mediante la quema de calzados, prendas y juguetes al aire libre. A la fecha, si bien ya no se recurre a la quema sino a trituración, corte y entierro; se desconoce si en todos los casos se realiza una adecuada disposición final de los desechos producidos en las destrucciones.

[75] Cabe señalar que en el Paraguay los delitos ambientales se encuentran tipificados en los artículos 197 al 202 de la Ley Nº 1160/97 Código Penal.

Esta toma de conciencia ambiental no es exclusiva de algunos sectores de la población, sino también de los mismos titulares marcarios afectados por la falsificación. Dentro de sus estrategias de *enforcement*, alientan y promueven la implementación de mecanismos sustentables para la defensa de sus derechos. La OMPI tampoco está ajena a los desafíos que se suscitan al respecto.

En contrapartida a estos cuestionamientos, las autoridades indican que no existen reglamentos ni disposiciones respecto a cómo se deben manejar los desechos provenientes de destrucciones judiciales. Por ende, un gran volumen de estos residuos muy probablemente va a parar a los vertederos municipales.

Aprovechando el proceso actual de revisión de las principales leyes de propiedad intelectual en el país, estos aspectos deben de tenerse en cuenta no solamente en lo que respecta a la posibilidad de incorporar la figura de la donación en materia de observancia penal marcaria -de aplicación excepcional y bajo determinadas condiciones- sino que también, en caso de destrucciones, ordenar a las partes intervinientes la disposición final adecuada de los residuos producto de éstas.

Universidad de
SanAndrés

IV. La figura de la donación en la observancia penal marcaria

A. En qué consiste

La figura de la donación consiste en destinar a entidades de beneficencia los productos incautados en los casos de observancia, que se haya probado se encuentran en infracción marcaria y en caso de satisfacer determinados requisitos. Para Soentgen[76], "Otro método imaginativo de eliminación que no causa daños al medio ambiente consiste en la donación de mercancías infractoras a organismos de asistencia social."[77]

La donación de las mercaderías se plantea como una alternativa a su destrucción, con el objetivo de dar respuesta a los cuestionamientos sociales y ambientales que se erigen en contra de ésta. La discusión está en agenda de la OMPI y para Soentgen, si bien la destrucción "se adoptó inicialmente como medio de proteger los derechos privados de P.I., afloran cada vez más las preocupaciones acerca de la incidencia social y medioambiental de esos productos."[78]

¿Todos los productos pueden donarse? No. Es importante en este sentido tener presente que aquellas mercaderías que puedan ser peligrosas o nocivas para el consumidor, tales como alimentos, baterías, productos electrónicos, afeitadoras, entre otras; no pueden ser donadas debido a que, tratándose de falsificaciones, se desconocen los estándares de calidad y certificación empleados en su fabricación.

Complementariamente, se plantean cuestionamientos sobre el riesgo que representa el mal uso de la figura. En el Paraguay, la donación estaba legalmente prevista en la ley 259/93; pero la eliminación de esta posibilidad en la ley de marcas vigente en la opinión de Fernández fue oportuna, dado que "lamentablemente la experiencia práctica ha demostrado de que volver a introducir en el circuito comercial

[76] Integrante de la División encargada de cultivar el respeto por la P.I., OMPI
[77] Judith Soentgen, "Desafíos desconocidos hasta ahora en la eliminación de mercancías falsificadas", *OMPI Revista* 6 (diciembre 2012): 25-30.
[78] Judith Soentgen, "Desafíos desconocidos hasta ahora en la eliminación de mercancías falsificadas", *OMPI Revista* 6 (diciembre 2012): 25-30.

los productos en tal situación o estipular la posibilidad de una donación, solo estimula la corrupción y un destino de los productos ajeno al previsto..."[79]

En este sentido, resulta importante además de que las leyes internas contemplen la posibilidad, que exista la conformidad de los titulares afectados y que las partes involucradas ejerzan un adecuado control para que la donación no termine convirtiéndose en una entrega encubierta de los productos al infractor.

No obstante, la figura de la donación a nivel mundial ya cuenta con casos de éxito. Soentgen indica que "Tras consultar con los titulares de derechos, las autoridades aduaneras de China, Filipinas y el Reino Unido a menudo entregan las mercancías infractoras a instituciones benéficas."[80], comentando asimismo una interesante solución creativa: "En la República de Corea, por ejemplo, las autoridades aduaneras invitan a voluntarios a decorar con dibujos las zapatillas deportivas falsificadas, que posteriormente se donan a los orfanatos."[81]

En la Argentina también se ha llegado a interpretaciones similares. Un juez opinó que la destrucción de mercaderías "tiene por objeto sacar al artículo en cuestión del circuito de comercialización"[82], objetivo que se alcanza también "destinándola a instituciones de bien público en los que la marca no tendrá ninguna función publicitaria"[83]

B. ¿Colisión con el ADPIC?

Cabe analizar si con introducir en las leyes internas la posibilidad de donación de productos incautados se incumplirían o no compromisos internacionales asumidos por el Paraguay, específicamente los receptados en el Acuerdo sobre los ADPIC.

[79] Wilfrido Fernández, *Análisis de la nueva legislación marcaria del Paraguay* (Paraguay: Editorial España, 2000), 210.
[80] Judith Soentgen, "Desafíos desconocidos hasta ahora en la eliminación de mercancías falsificadas", *OMPI Revista* 6 (diciembre 2012): 25-30.
[81] Judith Soentgen, "Desafíos desconocidos hasta ahora en la eliminación de mercancías falsificadas", *OMPI Revista* 6 (diciembre 2012): 25-30.
[82] Causa 978, Sala I, 19/10/1990, "Gutiérrez, Alberto D. v. Gatic SACIFIA", citada en Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas* (Argentina: AbeledoPerrot, 2017), 363.
[83] Causa 978, Sala I, 19/10/1990, "Gutiérrez, Alberto D. v. Gatic SACIFIA", citada en Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas* (Argentina: AbeledoPerrot, 2017), 363.

Considerando que varios países adheridos al referido instrumento internacional permiten la donación de estas mercancías, en principio no pareciera que esto implique su inobservancia. Sin embargo, cualquier cambio legislativo que introduzca esta figura debe respetar algunos aspectos que obligan internacionalmente al Paraguay, que se verán en este apartado.

Para Soentgen, "en concordancia con el Acuerdo sobre los ADPIC, han de tomarse medidas para salvaguardar los derechos de los titulares, especialmente en lo que atañe a evitar daños a su reputación e impedir que las mercancías infractoras vuelvan a introducirse en el mercado."[84] Esto es fundamental y debe ser un criterio rector: la donación -y por consiguiente cualquier modificación legislativa al respecto- no debe menoscabar los legítimos intereses del titular marcario.

Del análisis del ADPIC, surge que en lo que respecta a la destrucción de mercaderías en infracción marcaria, el art. 46 es el primero que se refiere a ella y entre otras cosas establece:

> "Para establecer un medio eficaz de disuasión de las infracciones, las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar que las mercancías que se haya determinado que son mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, apartadas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas, siempre que ello no sea incompatible con disposiciones constitucionales vigentes…"[85]

Analizando la primera parte de esta norma se observa que el ADPIC diferencia lo que es apartar las mercancías de los circuitos comerciales de la destrucción propiamente dicha, exigiendo que las autoridades judiciales estén facultadas a ordenar cualquiera de ellas. Con relación a la destrucción, realiza la salvedad de que deberá ordenarse siempre que no sea inconstitucional. Es decir, se observa que lo primordial es respetar los derechos del titular mediante la remoción de los productos del comercio.

[84] Judith Soentgen, "Desafíos desconocidos hasta ahora en la eliminación de mercancías falsificadas", *OMPI Revista* 6 (diciembre 2012): 25-30.
[85] Ley N° 444 Anexo 1C Acuerdo ADPIC (Paraguay: Poder Legislativo, 1994), artículo 46.

Adicionalmente, en la parte final del mismo artículo se preceptúa:

"…En cuanto a las mercancías de marca de fábrica o de comercio falsificadas, la simple retirada de la marca de fábrica o de comercio apuesta ilícitamente no bastará, salvo en casos excepcionales, para que se permita la colocación de los bienes en los circuitos comerciales."[86]

Con respecto a esta última parte de la norma, entiendo que lo que se pretende es evitar que un litigio pueda finalizar con la simple remoción y destrucción de las marcas que estaban aplicadas a los productos, para que estos últimos le sean entregados nuevamente al infractor o vuelvan a comercializarse. Esta disposición es acertada, ya que al rechazar totalmente esta posibilidad: (i) se protegen los intereses del titular marcario; (ii) se mitiga que el infractor reincida en la conducta; y (iii) se evita la desnaturalización de las acciones de observancia.

Ahora bien, en lo que atañe a las donaciones podemos considerar dos posibles interpretaciones, sin embargo, entiendo que en ambos casos nos llevarán a la misma conclusión: la primera de ellas implica considerar que con la donación los productos ingresan a los circuitos comerciales, mientras que para la segunda se entiende que la donación no representa reintroducir estos productos al comercio.

En el primer supuesto planteado, la última parte del art. 46 del ADPIC plantea la posibilidad de que, en casos excepcionales, las mercaderías -con sus marcas retiradas- sean colocadas nuevamente en los circuitos comerciales. La donación puede ser, sin dudas, uno de esos escenarios especiales previstos en la norma, ya que: (i) los productos no retornarán al infractor; (ii) los productos se entregarán sin marcas a entidades de beneficencia; y (iii) no existirá comercialización ni ánimo de lucro.

Adoptando el segundo supuesto, la sección final del art. 46 deviene inaplicable ya que, si entendemos que donar los productos no implica volver a introducirlos en los circuitos comerciales, este fragmento del referido artículo sólo se circunscribe a rechazar

[86] Ley N° 444 Anexo 1C Acuerdo ADPIC (Paraguay: Poder Legislativo, 1994), artículo 46.

la posibilidad de que el infractor pueda recuperar las mercaderías mediante la sola remoción de las marcas y que los productos sean nuevamente comercializados.

En conclusión, entiendo que las disposiciones contenidas en el art. 46 del ADPIC de ninguna manera prohíben la posibilidad de incorporar la figura de la donación en la legislación interna, sino que pretenden dotar a las autoridades judiciales de medidas eficaces para disuadir las infracciones, tales como la facultad de: (i) apartar de los circuitos comerciales las mercancías determinadas como infractoras; (ii) destruir las mercaderías, siempre que no existan incompatibilidades constitucionales; (iii) apartar de los circuitos comerciales los materiales e instrumentos utilizados para la producción de las mercancías infractoras; (iv) no permitir, salvo excepciones, que con la simple remoción de las marcas en infracción los productos reingresen a los circuitos comerciales.

Otra norma del ADPIC que alude a la destrucción de mercaderías en materia marcaria es la enunciada en el art. 61, que preceptúa:

"Los Miembros establecerán procedimientos y sanciones penales al menos para los casos de falsificación dolosa de marcas de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial. Los recursos disponibles comprenderán la pena de prisión y/o la imposición de sanciones pecuniarias suficientemente disuasorias que sean coherentes con el nivel de las sanciones aplicadas por delitos de gravedad correspondiente. Cuando proceda, entre los recursos disponibles figurará también la confiscación, el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados predominantemente para la comisión del delito…"[87]

Lo establecido en este artículo es de gran relevancia para el tema de este trabajo ya que se refiere exclusivamente a las sanciones penales, que son objeto de estudio. Se observa en este sentido que los delitos y sanciones previstas en el ordenamiento penal paraguayo superan ampliamente a los estándares mínimos consagrados en el ADPIC.

[87] Ley N° 444 Anexo 1C Acuerdo ADPIC (Paraguay: Poder Legislativo, 1994), artículo 61.

Además de los tipos penales y sanciones, el art. 61 obliga a que cuando sea posible, entre los recursos disponibles estén previstas la confiscación, el decomiso y la destrucción de los productos en infracción, así como de los materiales y accesorios utilizados para cometer el delito. En estos aspectos, nuestra ley de marcas vigente también cumple cabalmente con los compromisos internacionales asumidos, como se analizó en el capítulo III.

Ahora bien, para permanecer en la senda de cumplimiento del ADPIC, entiendo que la inclusión de la posibilidad de donación de productos en infracción de manera alguna debe suponer la eliminación de la potestad del juez de ordenar la destrucción de estas mercaderías ni de los materiales empleados para cometer el delito. No solamente porque esto violaría una obligación internacional asumida, sino porque abolir la destrucción puede representar un serio menoscabo a los derechos del titular y un consiguiente riesgo para el consumidor.

Vale decir, para que proceda y no colisione con los estándares consagrados en el ADPIC, cualquier modificación legislativa que pretenda realizarse para posibilitar la incorporación de la figura de la donación debe considerar a ésta como de carácter excepcional y tras cumplidos ciertos requisitos, que de no satisfacerse se deberá optar irremediablemente por la destrucción de los productos incautados.

En conclusión, opino que los estándares consagrados en el art. 61 del ADPIC tampoco rechazan la posibilidad de incorporar en la normativa interna la donación de los productos en infracción, siempre y cuando esta inclusión no represente eliminar de la ley la facultad de la autoridad judicial de disponer, si así lo considera, la destrucción de las mercaderías.

No debe sorprender entonces, que la donación sea implementada con éxito en otros países de la región, pero de manera excepcional y sin haber removido de sus legislaciones la posibilidad de ordenar la destrucción de los productos. En el siguiente

apartado se analizará la figura de la donación en países de la región como Uruguay y Argentina.

C. Los modelos uruguayo y argentino

Optar por la donación en lugar de la destrucción de productos en infracción es cada vez más frecuente en distintas partes del mundo. Sudamérica tampoco es la excepción, y en esta sección se estudiarán las modalidades implementadas en este sentido por el Uruguay y la Argentina, países con los que el Paraguay no solo comparte el continente, sino que además integra bloques regionales como el Mercosur.

En lo que respecta a Uruguay, la posibilidad de recurrir a la donación de productos en infracción se prevé en el art. 84 de la ley 17.011 del 25 de septiembre de 1998[88] sobre marcas, nombres comerciales e indicaciones geográficas. El referido artículo fue modificado por el art. 235 de la ley 19.355 del 19 de diciembre de 2015[89], el cual introdujo entre otras cosas la exigencia de que pericias técnicas determinen la calidad apócrifa de las mercaderías incautadas.

La redacción de la norma resulta interesante, ya que realiza una clara distinción entre las marcas en infracción y las mercaderías a las cuales van aplicadas éstas, estableciendo un destino diferenciado para cada una, así como de los instrumentos utilizados para la realización de la conducta delictiva.

En primer lugar, establece que las marcas en infracción e instrumentos empleados para cometer el hecho serán destruidos o inutilizados. La disposición es de

[88] "Artículo 84.- Las marcas a que hacen referencia los artículos anteriores, así como los instrumentos usados para su ejecución, serán destruidos o inutilizados. Las mercaderías en infracción que hayan sido incautadas serán decomisadas y destruidas, salvo que por su naturaleza puedan ser adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada." Ley Nº 17.011 Sobre marcas, nombres comerciales e indicaciones geográficas (Uruguay: Poder Legislativo, 1998), artículo 84.

[89] "Artículo 235.- Sustituyese el artículo 84 de la Ley Nº 17.011, de 25 de septiembre de 1998, por el siguiente: Artículo 84.- Las marcas a que hacen referencia los artículos anteriores, así como los instrumentos usados para su ejecución, serán destruidos o inutilizados. Las mercaderías en infracción que hayan sido incautadas serán decomisadas y destruidas, salvo que por su naturaleza puedan ser adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada. Una vez establecida la calidad apócrifa de la mercadería mediante las pericias técnicas correspondientes, las mismas serán destruidas a costo de los denunciantes o adjudicadas a instituciones de beneficencia pública o privada." Ley Nº 19.355 Presupuesto nacional de sueldos gastos e inversiones ejercicio 2015-2019 (Uruguay: Poder Legislativo, 2015), artículo 235.

carácter imperativo y no permite otra salida posible para éstos. Se observa claramente que para la norma el cuerpo principal del delito lo constituyen las marcas en infracción, además de los medios utilizados para producirlas (máquinas de coser, impresoras, matrices, etc.).

Seguidamente, el citado artículo indica que las mercaderías incautadas serán decomisadas y destruidas, salvo que sean de utilidad para ser donadas a entidades benéficas de carácter público o privado. Es decir, la regla es la destrucción y la excepción es la donación, de cumplir los productos con la condición de ser idóneos para ser adjudicados a instituciones de beneficencia.

En consecuencia, se puede colegir que la ley uruguaya supedita la posibilidad de donación en función de la naturaleza de las mercaderías incautadas. Para ésta, no todos los productos pueden ser donados. Aquellos que sean dañinos o potencialmente peligrosos para la salud e integridad del consumidor; o bien los que no se encuentren en funcionamiento o por su tipo sean inútiles para una entidad benéfica, no podrán ser tenidos en cuenta para tal fin.

Universidad de SanAndrés

La modificación legislativa realizada en 2015 al artículo 84 a la que se hizo referencia previamente, incluye la exigencia de que la condición apócrifa de las mercancías sea determinada a través de pericias técnicas, y que tras esta confirmación los productos sean destruidos a costa del denunciante o bien, donados a instituciones de beneficencia si por su naturaleza esto fuere posible.

En conclusión, se observa que la implementación de la figura de la donación en la ley uruguaya es muy interesante, principalmente porque: (i) realiza una distinción entre el destino de la marca en infracción y el producto en donde está aplicada; (ii) aplica el destino más severo a la marca en infracción, objeto del delito; (iii) prevé la posibilidad de donación, pero de carácter excepcional, siendo la regla la destrucción; y (iv) supedita la donación a la naturaleza de las mercaderías, sólo en caso de que éstas pudieren ser de utilidad para entidades benéficas públicas o privadas.

En la Argentina, por su parte, la ley de marcas y designaciones 22.362 establece en su art. 34[90] que la destrucción procede contra las marcas y designaciones en infracción, y que solamente se deben destruir los productos cuando no sea posible desmarcarlos o separarlos de éstas. Según Otamendi, la sentencia condenatoria sea civil o penal "…traerá aparejados el comiso y la venta de las mercaderías y otros elementos con marca en infracción, la destrucción de las marcas y de los elementos que las lleven si no son separables y la publicación de la sentencia…"[91]

Nótese que la norma contempla un interesante supuesto donde la destrucción se torna inevitable, específicamente cuando no es materialmente posible separar la marca en infracción del producto en sí mismo. Para Bertone y Cabanellas "Cuando la desmarcación no sea factible, la destrucción parece ser el único camino: el demandante corre serio peligro dejando esta mercadería en poder de su oponente…"[92] Es decir, la marca en infracción de ninguna manera puede evitar la suerte de la destrucción, arrastrando incluso a la mercadería a la que se encuentra aplicada en caso de que sea imposible separarlas.

Aunque la donación no se encuentre expresamente establecida en la norma argentina (como sí se prevé en la ley uruguaya), la autoridad judicial puede recurrir a ella. Mitelman refiere que "Si el bien decomisado tuviere valor cultural o de uso para algún establecimiento oficial o de bien público, la autoridad nacional podrá disponer su entrega a esas entidades. Si así no fuere y tuviere valor comercial, aquella dispondrá su enajenación."[93]

[90] "Artículo 34.- El damnificado, cualquiera sea la vía elegida, puede solicitar: a) el comiso y venta de las mercaderías y otros elementos con marca en infracción; b) la destrucción de las marcas y designaciones en infracción y de todos los elementos que las lleven, si no se pueden separar de éstos. El Juez, a pedido de parte, deberá ordenar la publicación de la sentencia a costa del infractor si éste fuere condenado o vencido en juicio." Ley Nº 22.362 De marcas y designaciones (Argentina: Poder Legislativo, 1980), artículo 34.
[91] Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas* (Argentina: AbeledoPerrot, 2017), 363.
[92] Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales* (Argentina: Heliasta, 2008), Tomo 2, 184.
[93] Carlos Octavio Mitelman, *Marcas y otros signos distintivos* (Argentina: La Ley, 2015), Tomo 2, 222.

Vale decir, que la condición para la donación no solamente se circunscribe a la utilidad o naturaleza de la mercadería sino a la posibilidad de ser efectivamente desmarcada y si ante esta situación, conserva o no valor comercial. Mitelman indica al respecto que "Si tal desmarcación es posible, se destruirán luego los signos en infracción y la mercadería, completamente desmarcada, podrá ser luego entregada a las entidades oficiales o de bien público. Si conservaren valor comercial, se procederá a su enajenación."[94] Y continúa: "En el caso de desmarcación inviable, debería destruirse la mercadería que porta la marca en forma total…"[95]

La venta forzosa de los productos desmarcados constituye un llamativo supuesto contemplado en la ley argentina. Otamendi explica que "Podrán venderse entonces los productos y elementos sin marcas y el producido ingresará a rentas generales."[96] Es decir, se dispone la venta de las mercaderías desmarcadas y lo obtenido mediante esta operación ingresa a las arcas del Estado.

Esta solución legal, es criticada por Bertone y Cabanellas dado que "…el producido de las ventas forzosas efectuadas según el artículo 34 está destinado a rentas generales y no a garantizar el pago de los daños y perjuicios, [y en consecuencia] es factible que el damnificado se desinterese de la suerte de las mercaderías..."[97] Más allá de las valoraciones que puedan realizarse, se trata de otra sustancial diferencia respecto al modelo uruguayo anteriormente explorado.

En resumen, los elementos de interés que se desprenden de la normativa argentina constituyen: (i) la separación entre el producto y la marca en infracción, recayendo la destrucción sobre esta última; (ii) la destrucción inevitable de la mercadería cuando no es posible separar la marca en infracción del producto donde está aplicada; (iii) la implementación de la donación como solución jurisprudencial; (iv) el análisis para

[94] Carlos Octavio Mitelman, *Marcas y otros signos distintivos* (Argentina: La Ley, 2015), Tomo 2, 222.
[95] Carlos Octavio Mitelman, *Marcas y otros signos distintivos* (Argentina: La Ley, 2015), Tomo 2, 222.
[96] Jorge Otamendi, *Derecho de Marcas* (Argentina: AbeledoPerrot, 2017), 336.
[97] Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas, *Derecho de marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales* (Argentina: Heliasta, 2008), Tomo 2, 184.

la donación no solamente fundado en la naturaleza o utilidad del producto sino además en su efectiva desmarcación y consecuente valor comercial; y (v) la posibilidad de venta de los productos desmarcados, cuyo producido se destina a rentas generales.

D. ¿Rol social de la donación?

Implementar en la legislación interna la posibilidad de, satisfechas determinadas condiciones, adjudicar a entidades de beneficencia los productos incautados, sin dudas dotaría de un rol social a las acciones de observancia. Para Soentgen la donación, no obstante, "…es viable únicamente cuando se toman las medidas necesarias para garantizar que los productos no sean de calidad inferior, defectuosos, peligrosos o nocivos."[98]

Tanto la experiencia uruguaya como la argentina -además de las exploradas en la sección IV.A que se implementan en otros países más lejanos-, demuestran que para que cumpla con éxito la finalidad pretendida; la aplicación de la donación debe ser excepcional, salvaguardar los intereses del titular marcario y cumplir ciertos requisitos. En el siguiente capítulo se profundizará al respecto.

Como ya se refirió, no todos los productos pueden ser donados. Por más que exista una necesidad social real y específica, ella no puede poner en riesgo la salud e integridad de los beneficiarios. En países con casos exitosos, Soentgen explica que estas mercaderías "…se donan a organizaciones de asistencia social tras ser sometidas a un riguroso examen para garantizar el cumplimiento de las normas de salud y seguridad."[99]

Esta humanización de los procedimientos de *enforcement* marcario servirá para despojarlos de la apariencia injusta que ahora poseen, debido a los repetidos reclamos sociales que se suscitan a raíz de las destrucciones de las mercaderías en infracción,

[98] Judith Soentgen, "Desafíos desconocidos hasta ahora en la eliminación de mercancías falsificadas", *OMPI Revista* 6 (diciembre 2012): 25-30.
[99] Judith Soentgen, "Desafíos desconocidos hasta ahora en la eliminación de mercancías falsificadas", *OMPI Revista* 6 (diciembre 2012): 25-30.

siendo que éstas podrían destinarse -en la opinión de algunos- a los sectores más carenciados de la población.

El impacto positivo que generará en la sociedad verificar resultados y retornos tangibles de las acciones de observancia contribuirá a tomar conciencia de que la falsificación, imitación y adulteración marcaria, constituyen males endémicos que deben perseguirse y erradicarse. Dejarán de verse como delitos de baja condena social y hasta pueden desalentar al consumidor en seguir adquiriendo productos en infracción.

En los países de la región todavía existe un alto índice de inequidad social, con personas viviendo en situación de pobreza extrema, por lo que estas donaciones podrían servir para paliar algunas necesidades básicas, especialmente en temporadas de frío donde en el Paraguay, por ejemplo, se registran todavía muertes por hipotermia. En este sentido, productos como calzados, prendas de vestir y abrigos mitigarían estas consecuencias devastadoras. Tampoco debe soslayarse la utilidad que podría tener la donación en casos de sequías, epidemias, inundaciones y otros escenarios también frecuentes en el país.

Un adecuado balance de los derechos e intereses en juego resulta fundamental para que la implementación de la donación en la legislación interna y su consiguiente aplicación sea exitosa en el Paraguay. Para alcanzar este fin, Soentgen adicionalmente recomienda que “el fomento de la sensibilización entre los responsables políticos, el público en general y los titulares de derechos forma parte esencial del desarrollo de políticas en ese ámbito.”[100]

[100] Judith Soentgen, “Desafíos desconocidos hasta ahora en la eliminación de mercancías falsificadas”, *OMPI Revista* 6 (diciembre 2012): 25-30.

V. Modificación legislativa que permita la donación en la observancia penal marcaria en el Paraguay

A. Legislación por modificar: Ley de marcas 1294/98

En el capítulo III, se ha podido comprobar que el sistema normativo interno del Paraguay en materia de observancia marcaria no permite la donación, por lo que, para permitir la aplicabilidad de la figura, es menester realizar una modificación legislativa, específicamente de la ley de marcas 1294/98. Respecto de los compromisos internacionales asumidos, en el capítulo IV se verificó que la incorporación de la posibilidad de donar los productos incautados en acciones de infracción de manera alguna incumple los estándares de protección consagrados en el ADPIC.

Específicamente y según lo explorado precedentemente, entiendo que para implementar la figura de la donación deben modificarse tres artículos de la ley de marcas, a saber: 85, 86 y 96.

El art. 85 enumera las medidas que se pueden ordenar en la sentencia definitiva de una acción por infracción, y específicamente el inciso e) dispone: "Las medidas necesarias para evitar la continuación o repetición de la infracción, incluyendo, la destrucción de los productos, materiales o medios utilizados para ese fin…"[101] Pienso que la posibilidad de donación debe incluirse en este inciso o bien, crear uno nuevo "f)", donde se faculte al juez a adjudicar los productos incautados a entidades de beneficencia, además de los requisitos que deben satisfacerse para que proceda excepcionalmente la figura; que serán abordados en el próximo apartado.

Por su parte, el art. 86 establece que: "Tratándose de productos con marca falsa, no bastará la simple supresión o remoción de la marca para permitir que se introduzcan esos productos en el comercio"[102], rechazando la posibilidad de que las marcas sean

[101] Ley Nº 1294 De marcas (Paraguay: Poder Legislativo, 1998), artículo 85.
[102] Ley Nº 1294 De marcas (Paraguay: Poder Legislativo, 1998), artículo 86.

removidas de los productos para ser reintroducidos en el mercado, normativa que se recoge del ADPIC y con la que estoy plenamente de acuerdo.

Ahora bien, entiendo que este artículo debe modificarse para eliminar todo tipo de discusión sobre si la donación constituye o no una reintroducción de los productos incautados en los circuitos comerciales. Por ello, en mi opinión la parte final de este artículo debe contemplar como salvedad los casos en que el magistrado disponga la donación prevista en la norma.

Finalmente, en relación con el art. 96 sostengo que debe reformarse la última parte del inciso b) que preceptúa: "En sede penal, éstos serán destruidos si en un peritaje dentro de la acción judicial a la cual va relacionada la medida cautelar, confirma que están en infracción, lo cual será posible sin necesidad de aguardarse la sentencia definitiva."[103]

Los cambios a este artículo deben primeramente contemplar la alternativa de la donación, de manera a que la destrucción no sea obligatoriamente el único destino posible para los productos. Adicionalmente, si bien considero que no debe desaparecer el requisito del peritaje que confirme la infracción, éste debería poder complementarse o sustituirse con cualquier otro medio de prueba previsto en la ley.

Asimismo, opino que se debe eliminar de este inciso la posibilidad de la destrucción anticipada por los defectos de índole constitucional que presenta esta redacción, ya explorada en este trabajo en el apartado III.C. La destrucción o donación, según el caso, debe realizarse una vez que exista sentencia firme y ejecutoriada en el litigio por infracción marcaria. Esto será profundizado en la siguiente sección.

En el Paraguay existe actualmente un proceso de revisión de las principales leyes de propiedad intelectual, a lo que se suma la reciente creación del Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual por decreto presidencial 3704

[103] Ley Nº 1294 De marcas (Paraguay: Poder Legislativo, 1998), artículo 96.

del 18 de diciembre de 2019[104]; iniciativas gubernamentales que se emprenden con el fin de reforzar la lucha de las distintas instituciones del Estado en contra de las estructuras delictivas que infringen estos derechos en todas sus formas.

La intención de reformar la ley de marcas, a mi criterio, no debería estar ajena a incluir en el debate la posibilidad de implementar la figura de la donación, pero no de manera imprudente sino mediando un análisis serio, criterioso y responsable que la permita bajo determinados supuestos, sin eliminar la facultad judicial de destruir las mercaderías y sólo si se cumplieren los requisitos que se propondrán a continuación.

B. Requisitos que contemplar

Una vez identificada la legislación y artículos que deberían ser modificados, es importante considerar ciertos requisitos a fin de evitar que la figura de la donación sea utilizada indebidamente, en desmedro de los intereses del titular y de los consumidores. Su aplicación debe satisfacer ciertas condiciones, de lo contrario podría ser contraproducente.

No debe perderse de vista, que la figura de la donación podría ser aprovechada por funcionarios públicos corruptos, por ejemplo, para introducir nuevamente al comercio mercancías incautadas en violación marcaria montando una supuesta donación para encubrir esta conducta. Asimismo, una exagerada aplicación de la figura de la donación podría resultar peligrosa para la integridad y salud del consumidor, ya que existen ciertos tipos de productos cuyas falsificaciones pueden ocasionar lesiones y daños.

En materia de técnica legislativa, se espera cierta generalización de las normas, condenándose la especificidad exagerada de las mismas, por lo que necesariamente inclusión de la figura de la donación debe dotar al juez de un cierto grado de

[104] Diario ABC Color, “Crean centro antipiratería”, Editorial Azeta S.A. https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2019/12/20/crean-centro-antipirateria/ (consultada el 6 de febrero de 2020).

discrecionalidad, fijando unas condiciones marco además de una autoridad de aplicación encargada de su implementación práctica.

Por ello, resulta fundamental que la modificación legislativa que posibilite la donación en materia de observancia contemple los siguientes requisitos:

1. **Solamente para tipos de productos no dañinos / no peligrosos**

Esto responde al hecho de que ciertas falsificaciones pueden resultar dañinas para los consumidores, y a nadie beneficia que se donen productos que puedan poner en peligro a los beneficiarios. Sin embargo, como no es recomendable legislar en específico, sería prudente en este punto incluir como condición general que los productos en infracción a donar no sean potencialmente dañinos o riesgosos, siempre a criterio del juez.

Se podría decir que esta condición aporta una discrecionalidad limitada, ya que sólo cierto tipo de productos (por ejemplo, prendas, mochilas, calzados, etc.) satisfacen este requisito de no peligrosidad; por lo que ante otro tipo de mercaderías el juzgador deberá realizar un profundo estudio de admisibilidad.

2. **Previa remoción y destrucción de las marcas en infracción, lo cual debe ser materialmente posible para que tenga lugar la donación**

El interés principal del titular de marca es defender el derecho exclusivo que posee sobre el signo, de modo tal que incluso en la donación se lo debe respetar, garantizando una solución equitativa y justa. Esto se lograría removiendo y destruyendo las marcas falsificadas, adulteradas o imitadas de los productos a donar.

La razón primordial por la que la destrucción es tan bien vista por los titulares es precisamente la imposibilidad de que estos productos vuelvan a ingresar a circuitos comerciales ostentando la marca; por lo que la solución que ofrezca la figura de la donación no puede estar ajena al derecho exclusivo que tiene el titular sobre el signo infringido.

Para que esto pueda darse, resulta relevante que la marca pueda ser materialmente separada del producto, ya que de lo contrario la donación en ese caso en particular no debería prosperar. Como ya se ha mencionado, el rol social de la donación en ningún caso debe menoscabar el derecho del titular marcario.

Esta imposibilidad de remoción o disgregación entre marca y producto se da en no pocos casos, sea porque la marca comprende al producto (piénsese en una marca tridimensional), o bien porque la técnica empleada para la aplicación de la marca al producto hace imposible su separación (por ejemplo, un grabado en metal). En este último escenario el juez podría condicionar la donación de los productos al ocultamiento de la marca, asegurando que no pueda ser fácilmente redescubierta. De no resultar esto posible, deberá ordenar la destrucción.

3. **Que no exista violación acumulada de otro derecho de propiedad intelectual cuya infracción no tenga prevista la donación o que la misma sea materialmente imposible**

Esto constituye un punto central a analizar en los casos en que se pretenda implementar la figura de la donación. No debe perderse de vista que, amén del derecho de marca que es infringido, pueden existir complementariamente violaciones de otros derechos de propiedad intelectual donde sus respectivas leyes no tengan prevista la figura de la donación o que la misma no sea materialmente posible. Por ejemplo, violaciones de derechos de autor, diseños industriales o patentes.

Este trabajo aborda la posibilidad de recurrir a la donación en determinados casos y satisfechas ciertas condiciones, pero específicamente en procesos penales de observancia en materia marcaria. Circunscribirla a esta materia específica no es antojadiza ya que como se ha referido anteriormente, para que pueda proceder la donación es necesario que la marca pueda ser perfectamente disociada del producto a la cual se encuentra aplicada. Esto es así porque a mi criterio, la donación no debe

menoscabar el derecho exclusivo del titular, que es respetado y amparado al destruir las marcas objeto de infracción, no así los productos que fueron separados de éstas.

En otras figuras de propiedad intelectual es mucho más dificultoso lograr tal disociación. Por ejemplo, ante la violación de los derechos de autor de una pintura resulta imposible separar el lienzo de la obra, o en un libro pirata no será posible separar las hojas del material impreso. En igual sentido, en un producto que infringe un modelo o dibujo industrial raramente pueda disgregarse lo que viola derechos de lo que no, ya que es la misma forma del producto o su estampado lo que se encuentra protegido. Finalmente, en lo que respecta a las patentes -además de ser una materia cuyas infracciones no son perseguibles por la vía penal-, se observa el mismo impedimento analizado en las figuras anteriores ya que resulta difícil separar el objeto protegido por la patente del producto per sé.

La infracción marcaria, consiguientemente, es la única vía donde puede ser jurídica y técnicamente viable la donación, atendiendo a que la figura necesariamente debe respetar los derechos exclusivos emanados de la propiedad intelectual sin que se convierta en una herramienta abolicionista de éstos. Por este motivo, de existir adicionalmente a la violación marcaria una infracción a otro derecho de propiedad intelectual, la donación no será posible y deberá procederse obligatoriamente a destruir las mercaderías incautadas.

4. **Tras prueba pericial u otras pruebas firmes que determinen la infracción y ejercidos los derechos, o tras voluntario reconocimiento de los hechos por parte del infractor**

Anteriormente se había analizado lo que la ley de marcas dispone acerca de la necesidad de realización de una prueba pericial que confirme la infracción de los productos incautados, para proceder a su destrucción. En el caso de la donación, no debería ser distinto.

Es sabido que en materia doctrinal marcaria existe mucha literatura contraria a la prueba pericial, considerándola innecesaria, superflua y pasible de incurrir en conclusiones equivocadas. Sin embargo, para los jueces y fiscales constituye un importante medio probatorio para determinar la existencia o no de infracción.

No es menos cierto que quien debe determinar en última instancia la infracción es el juez, pero para hacerlo requiere de un cúmulo de pruebas que en conjunto favorecen a su convicción, siendo la prueba pericial no solamente la más apropiada sino la que -adecuadamente realizada- ofrece mayor posibilidad de control de las partes brindando garantías de objetividad.

En este sentido, merece la pena recordar que, sin importar la instancia o etapa en la que la pericia sea realizada, obligatoriamente el juez o el fiscal debe correr traslado a las partes quienes tienen la facultad de proponer otros peritos, puntos de pericia, elementos para el cotejo y hasta recusar a los propuestos. Pueden también impugnar las pericias, solicitar careos entre peritos o audiencias ampliatorias, realizando de esta manera un efectivo control sobre la prueba.

Universidad de San Andrés

Ahora bien, para que pueda procederse a la donación, la pericia debe quedar firme, al igual que ocurre en la destrucción. No pareciera lógico imponer reglas diferenciadas en casos de donación, coartando el derecho que asiste a las partes de impugnar las pericias realizadas y solicitar las aclaraciones pertinentes.

En esta misma línea, tampoco resulta válido el argumento de que los peritos podrían cometer actos de corrupción o emitir conclusiones equivocadas o serviles, ya que este mismo argumento podría ser extrapolable a los funcionarios encargados hoy en día de las destrucciones, a quienes si aplicáramos el criterio de la desconfianza podríamos decir igualmente que no destruyen todas las mercaderías. No se puede legislar desde la incredulidad.

Otros medios probatorios pueden ser de enorme utilidad para lograr convicción: piénsese por ejemplo en catálogos comparativos o guías de identificación de falsificaciones provistas por el titular de los derechos, testimonios de expertos internacionales, declaraciones juradas, informes o consultas técnicas a instituciones u organismos, reconocimientos, entrega de muestras genuinas, entre otras. En la medida en que posean relevancia para el esclarecimiento de los hechos, y que su inclusión no sea impugnada válidamente por la contraparte, podrán incluso tener más valor probatorio de convicción que la prueba pericial. Nadie conoce más a la marca y a los productos que fabrica que su propio titular.

Similar criterio debe considerarse en los casos de voluntaria aceptación de los hechos por parte del infractor, sea para beneficiarse de alguna salida prevista en el Código Procesal Penal o bien ante una conciliación con la víctima. Luego de homologados los acuerdos o de otorgada la salida procesal solicitada, quedaría habilitada la vía de la destrucción o la donación, según criterio del juez.

5. Tras sentencia judicial firme que declare la existencia de la infracción

Como se ha referido en la sección III.A, la ley de marcas vigente permite la destrucción anticipada de las mercaderías incautadas luego de realizada una pericia que confirme la infracción. Esta redacción no está exenta de críticas y se ha demostrado que presenta problemas constitucionales y legales. Con la modificación legislativa propuesta, como se indicó, necesariamente debe desaparecer la posibilidad de destrucción anticipada prevista en el artículo 96 de la ley de marcas.

Los fundamentos ya han sido explicitados y justificados, pero en resumen no parece justo causar un daño a alguien cuya condición de infractor no ha sido aun judicialmente comprobada. Recordemos que la pericia, si bien constituye un importantísimo elemento probatorio en las acciones de observancia, es definitiva no es más que una herramienta, dado que la infracción debe ser declarada por el juez.

QUAERERE VERUM
Universidad de San Andrés

En este orden de ideas, debería ser condición fundamental que la donación -e inclusive la destrucción en caso de no ser la primera posible- se dé luego de dictada una sentencia definitiva firme, es decir, transcurridos los plazos que la ley prevé para la interposición de recursos. Cualquier alternativa de aplicación de donación o destrucción que se realice antes de dictada una sentencia definitiva no solo podría ser injusta sino violatoria de garantías constitucionales y convencionales.

6. Satisfechos otros requisitos como la reparación a la víctima o a la sociedad

Además de los requisitos anteriormente citados, es fundamental que el infractor cumpla con las medidas que le imponga el juez para el otorgamiento de una salida procesal, por ejemplo. En estos casos, además del reconocimiento expreso del hecho (y del consiguiente carácter espurio de las mercaderías incautadas), puede adicionalmente solicitársele suscribir un acuerdo con la víctima, entre otras reglas de conducta.

Puntualmente, resulta relevante en los casos que así lo permitan, reparar el daño a la víctima y a la sociedad para que se pueda proceder a la donación de las mercaderías incautadas. Esto responde a las condiciones propias de las salidas alternativas previstas en el Código Procesal Penal, y constituyen exigencias para el otorgamiento de estas.

No obstante, es importante señalar que estas salidas no son otorgables *in eternum* y que ante conductas repetitivas o reincidentes ya no son aplicables, quedando únicamente la vía del procedimiento abreviado o el juicio oral.

Lo relevante de esto consiste en dotar al titular de una posibilidad de recuperar los costos derivados de la acción a través de la conciliación (también llamada reparación particular), ya que de realizarse una reparación social y eventual donación (o destrucción) de las mercaderías incautadas no existiría retorno alguno para el titular quien es el principal afectado por la conducta del infractor.

Universidad de San Andrés

7. De carácter excepcional, cumplidos todos los requisitos y dando intervención a las partes para un adecuado control

Merece la pena dedicar un apartado como este, dejando en claro que en las acciones penales de observancia en materia marcaria la regla debe ser la destrucción y la excepción la donación. Es importante referir igualmente que para que ésta última proceda es necesario que concurran todas las condiciones sugeridas en los puntos precedentes. De esta manera se estará salvaguardando el derecho del titular víctima de la infracción, así como la salud e integridad de los consumidores y los eventuales beneficiarios de las donaciones.

El hecho de condicionar la aplicación de la donación a ciertos requisitos evita que esta figura pueda ser utilizada para encubrir actos de corrupción. Piénsese, por ejemplo, en una donación simulada que en la realidad no es otra cosa que la devolución de la mercadería al infractor a cambio de coimas, o la venta de éstas por parte de funcionarios corruptos.

Por ello, además de la aplicación excepcional es relevante que todo se realice con el estricto control de las partes intervinientes y del juez, y que la mercadería sin marcas sea debidamente entregada a la autoridad de aplicación que se encargará de velar por la adecuada administración de estos bienes y su donación a los beneficiarios, debiendo dar cuenta de su cometido al magistrado.

8. Siempre a criterio del juez

Para que la figura de la donación sea exitosa, es relevante que el juez siempre tenga la última palabra. No se pueden estipular lisa y llanamente condiciones frías que no estén supeditadas al criterio del juzgador, principalmente porque si bien se legisla en forma general, la evaluación que debe realizarse sobre la procedencia o no de la donación es casuística.

QUAERERE VERUM
Universidad de SanAndrés

No serán pocos los casos en donde existirá una aparente satisfacción de todos los requisitos de la norma, sin embargo, no será viable una donación, sea porque las marcas son difícilmente ocultables o porque los productos son potencialmente dañinos para el consumidor en la opinión del magistrado. En consecuencia, es gravitante la decisión a la que éste pudiera arribar, siendo preciso dotarle de cierto margen de discrecionalidad.

En definitiva, solamente el juez podrá realizar un profundo análisis sobre las condiciones de los productos incautados, su riesgo o no para los consumidores, la posibilidad real de disgregación entre marcas y productos, el grado de convicción acerca de las conclusiones de las pruebas colectadas (entre ellas la pericial), las condiciones del infractor, los acuerdos firmados con la víctima, entre otras circunstancias. No resulta lógico poner grilletes a la tarea del juzgador con condiciones cerradas cuyo cumplimiento lo obliguen a fallar en tal o cual sentido.

En este orden de ideas, como muestra vale lo que actualmente se hace en materia de observancia. Se cumple a rajatabla lo que dispone el artículo 96, destruyendo mercaderías antes de la sentencia definitiva luego de comprobada pericialmente la infracción, por la obligación legal que pesa sobre la autoridad judicial de ordenar la destrucción luego de satisfechos estos requisitos. Claramente, esto dista de ser justo y equitativo, como ya se ha visto.

C. Justificaciones sobre la viabilidad de la figura de la donación

Las condiciones y requisitos propuestos para la normativa a ser modificada se fundan principalmente en que lo que castiga el artículo 184b del Código Penal es la reproducción, adulteración o imitación fraudulenta de la marca, no así del producto al cual se aplica ésta. Por este motivo, la donación está jurídicamente justificada atendiendo a que la remoción y destrucción de las marcas falsificadas corrige la situación irregular de estas mercaderías; y el realizar la donación de los productos

desmarcados -en los casos en que sea posible hacerlo-, brinda un adecuado amparo al bien jurídico protegido por la ley.

Ante una interpretación restrictiva de la norma -como ocurre en materia penal-, puede decirse incluso que la destrucción completa de la marca y la mercadería a la cual va acompañada acarrea una sentencia *ultra petita*, es decir que termina concediendo más de lo que realmente corresponde en estricto derecho. Varios autores en la doctrina abonan la teoría de que tanto la falsificación, imitación fraudulenta o adulteración se dan sobre la marca y no sobre el producto. Esto refuerza aún más la idea de que en términos estrictamente legales no se estaría causando un menoscabo al titular si se realizase la donación de las mercaderías luego de removidas -y destruidas- las marcas en infracción.

En tanto y en cuanto sea posible la disociación entre marca y producto, al serle removido el signo marcario a la mercadería, ésta ya no puede ser relacionada ni distinguida con la marca y se pierde la posibilidad de confusión; se rompe este particular nexo y pasa entonces a carecer de marca. Este vínculo que existe entre marca y producto es tan íntimo que el consumidor identifica, diferencia y elige a los artículos a través del signo distintivo que poseen. Por ello, de ser posible la separación de esta unión simbiótica, no habría motivos fundados para oponer reparos a la donación por sobre la destrucción, siempre desde el punto de vista marcario[105] analizado en forma aislada.

En los casos de falsificación, adulteración o imitación fraudulenta de marcas de servicio (también previstos en el art. 184b del Código Penal), la experiencia ha demostrado que lo que el titular efectivamente logra remover y destruir son los signos distintivos infractores impresos en carteles, empaques, etc. y no a los servicios *per sé*, por lo que en materia de productos no pareciera ilógico lograr una salida análoga. De la

[105] En páginas anteriores se mencionó por ejemplo que en caso de existir violación acumulada a otros derechos intelectuales donde la donación de productos en infracción no esté prevista en la norma o no sea materialmente posible; obligatoriamente deberá procederse a la destrucción.

misma manera en que no se pretende en estos casos destruir el servicio, el hecho de no destruir los productos pero sí las marcas se torna equitativo en relación a la forma de finalizar ambos supuestos de infracción (de productos y de servicios).

Resulta importante mencionar además que el Acuerdo sobre los ADPIC exige solamente que los productos infractores no sean reinsertados en los circuitos comerciales; riesgo que queda suprimido tras la remoción de las marcas y posterior donación de los productos desmarcados, ya sea que se entienda que la donación supone o no la reinserción de éstos en el comercio. Recordemos que la figura de la donación tampoco se encuentra prohibida expresamente en dicho acuerdo internacional y que se aplica exitosamente en otras jurisdicciones.

Respondiendo a una motivación económica, el titular marcario podría oponerse a la donación indicando que la misma le genera un daño por tratarse de una potencial venta no concretada, pérdida de chance o lucro cesante. Entiendo que esto no es así, debido principalmente a que: (i) el producto que se dona a los beneficiarios carece de todo tipo de marcas del titular; (ii) el beneficiario no abona ningún precio por los productos, ya que los mismos le son proveídos por medio de una donación o ayuda social; y (iii) el beneficiario constituye una persona de escasos recursos, que no comprende un mercado potencial para el titular y que por su estado de vulnerabilidad no se encuentra en condiciones de adquirir a título oneroso este tipo de productos. Adicionalmente, los artículos genuinos son frecuentemente mucho más costosos que aquellos que pudieran llegar a donarse luego de removidas y destruidas las marcas en infracción que ostentaren.

Lo que el titular marcario busca es remover los productos con su marca falsa, adulterada o fraudulentamente imitada del mercado. Su derecho exclusivo se circunscribe a identificar a los productos con su marca para diferenciarse de los competidores frente al consumidor. El uso de la marca no le otorga derecho exclusivo alguno sobre el artículo en sí mismo, sino solamente sobre el signo distintivo con

relación a esa mercadería. Es decir, que de no tener un derecho de propiedad intelectual sobre el producto como tal (por ejemplo, una patente, diseño industrial o marca tridimensional), el titular sólo podrá oponerse desde el derecho intelectual a la copia de este si el artículo infractor utilizare su marca u otra confundible, ya que de otra manera sólo le asistiría eventualmente una acción por competencia desleal.

En materia ambiental, claramente aplicar la figura de la donación -en los casos en que así proceda-, contribuiría a paliar los numerosos cuestionamientos que existen respecto al volumen de basura que generan las destrucciones de mercaderías en infracción. Merece la pena considerar que, ante una ausencia de adecuadas políticas de tratamiento de desechos, toneladas de éstos van a parar a vertederos municipales, sin una conciencia que fomente un uso sustentable de las mercaderías. Considérese además que, para la fabricación de estos productos en infracción, en menor o mayor medida ya existió un impacto ambiental, sea en la obtención de la materia prima o en el proceso de manufactura.

De este debate no está ajeno la OMPI, como se comentó precedentemente. Según Soentgen esta organización "…colabora con sus asociados internacionales, entre los que figura el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA), y sus Estados miembros a fin de lograr que se conozcan más claramente las dimensiones que plantea este desafío."[106] Comenta igualmente que en 2012 la OMPI y otras instituciones organizaron "…un Taller regional sobre la eliminación de mercancías falsificadas, dirigido al Poder Judicial, los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley y los funcionarios de servicios de medio ambiente."[107]

De darse la donación en un caso en particular, el volumen de desechos generados sería exponencialmente menor, dado que lo único a destruir serían los

[106] Judith Soentgen, "Desafíos desconocidos hasta ahora en la eliminación de mercancías falsificadas", *OMPI Revista* 6 (diciembre 2012): 25-30.
[107] Judith Soentgen, "Desafíos desconocidos hasta ahora en la eliminación de mercancías falsificadas", *OMPI Revista* 6 (diciembre 2012): 25-30.

emblemas, logotipos, empaques y embalajes que ostenten las marcas objeto de infracción, lo cual puede hacerse cumpliendo con normativas ambientales y demandaría menores costos. Para Soentgen, "La eliminación de mercancías infractoras decomisadas de manera respetuosa con el medio ambiente se está convirtiendo en el objetivo prioritario de muchos países."[108]

Desde una perspectiva social, posibilitar la donación de estos productos acarrearía importantes beneficios. Por ejemplo, favoreciendo a sectores vulnerables como adultos mayores, niños en situación de calle, familias víctimas de inundaciones, refugiados, entre otros. Se velaría no solamente por el interés del titular de sacar los artículos con su marca falsa/adulterada/fraudulentamente imitada de los circuitos comerciales, sino que se daría un destino adecuado a estas mercaderías una vez removidos los signos infractores.

La figura de la donación, no obstante, fracasará de no existir un estricto y adecuado control de su aplicación. Mal utilizada, puede ser simplemente simulada para devolver las mercaderías al infractor, plasmando en actas una donación que no fue tal. Lamentablemente, la corrupción sigue siendo un mal endémico en el Paraguay, pero no debe utilizarse como pretexto para no contemplar la figura. De hecho, con el diseño legal actual pueden simularse también las destrucciones como una vía para que el infractor recupere los productos que le fueran confiscados, a cambio de sobornos.

La obligación de controlar no debe recaer únicamente sobre el Estado. Si bien el rol que ejercen tanto el fiscal como el juez deviene fundamental, no se puede excluir al titular y al mismo infractor a través de sus representantes. A todos ellos corresponderá constituirse el día de la remoción y destrucción de las marcas, a efectos de verificar que efectivamente se realice y sobre la totalidad de las mercaderías incautadas. En este sentido, los costos en los que incurre actualmente el infractor para la destrucción y

[108] Judith Soentgen, "Desafíos desconocidos hasta ahora en la eliminación de mercancías falsificadas", *OMPI Revista* 6 (diciembre 2012): 25-30.

transporte de los desechos se trasladarían a la contratación de personal suficiente para separar las marcas de los productos.

Una vez finalizado el proceso y contabilizados los productos desmarcados obtenidos, resulta esencial delegar la tarea de administración de estos bienes a una autoridad de aplicación especializada en la materia, que se encargará de administrarlos y destinarlos a los sectores necesitados que así lo demanden, debiendo informar de su cometido al juez en un plazo razonable. Afortunadamente, una institución estatal con estas características ya existe en el Paraguay desde hace unos años.

D. Autoridad de aplicación

Creada por ley 5876/17, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (SENABICO) constituye un "órgano dependiente de la Presidencia de la República, especializado para la administración de bienes de interés económico incautados, abandonados y declarados en comiso"[109], cuya principal función es la "administración y gestión de los bienes que la autoridad competente ponga a su disposición..."[110]

Vale decir, que esta institución técnica especializada fue creada para administrar y gestionar aquellos bienes abandonados, incautados y comisados en distintos procesos judiciales, sea por narcotráfico, contrabando, lavado de dinero, crimen organizado y financiamiento al terrorismo, etc. En este sentido, no existe impedimento alguno para que las mercaderías incautadas en los casos penales de observancia marcaria sean también administradas por este organismo.

Una vez que se realicen las modificaciones legislativas propuestas en este trabajo que permitan incorporar la posibilidad de donación de productos en infracción, la SENABICO podrá encargarse de la administración y destino de estos bienes a sus

[109] Ley Nº 5876 De administración de bienes incautados y comisados (Paraguay: Poder Legislativo, 2017), artículo 4.
[110] Ley Nº 5876 De administración de bienes incautados y comisados (Paraguay: Poder Legislativo, 2017), artículo 4.

respectivos beneficiarios, velando por la efectiva entrega de los productos y debiendo dar cuenta de su cometido al juez.

La utilidad de esta institución será más necesaria en los casos en donde exista un gran volumen de artículos incautados, ya que de tratarse de una cantidad reducida el juez podrá realizar la adjudicación y entrega de manera directa a las entidades beneficiarias. Sin embargo, no son pocos los casos en donde por el volumen de mercaderías esto resulta imposible.

De tratarse de miles de unidades de prendas o calzados, por ejemplo, el juez no podrá verificar caso por caso su entrega a la importante cantidad de adjudicados que debería tener un cargamento de esta naturaleza, por lo que deviene necesaria la delegación de esta función. Se resalta que no puede donarse tanta cantidad de mercadería a unos pocos beneficiarios, siendo hasta peligroso por la posibilidad de que estos reingresen a los circuitos comerciales.

Por ello, cuando se trate de grandes volúmenes de productos esta institución especializada tendrá un transcendental rol en la procura de una gestión transparente de los mismos, debiendo entregarlos a la mayor cantidad de destinatarios posible de manera a que sean utilizados de manera eficiente y se elimine el riesgo de reinserción comercial.

Para estos fines la SENABICO se encuentra legalmente habilitada tanto para la administración y destino de los bienes, como para su adecuada guarda y custodia; debiendo "…supervisar y vigilar todo lo relativo a la administración, disposición y enajenación de los bienes de interés económico incautados y comisados."[111] Complementariamente, se halla obligada a "…llevar un control de todos los bienes

[111] Ley Nº 5876 De administración de bienes incautados y comisados (Paraguay: Poder Legislativo, 2017), artículo 7 inc. d).

destinados, debiendo verificar su correcto destino, utilización, mantenimiento y preservación."[112]

Los productos incautados que sean objeto de donación, luego de removidas y destruidas las marcas en infracción que ostentaren y cumplidos los demás requisitos propuestos en este capítulo, podrán ser entregadas por el juez a la SENABICO para que ésta se encargue de su depósito, administración y entrega a los beneficiarios correspondientes; debiendo informar periódicamente a la autoridad judicial sobre el destino de éstos.

En esta tarea, la institución podrá trabajar de manera coordinada con las distintas entidades benéficas y ONGs, las cuales de acuerdo con sus propios fines informarán a la SENABICO sobre las necesidades existentes en los distintos puntos del país, pudiendo organizarse y conformar mesas de trabajo para decidir el destino adecuado de estos bienes.

QUAERERE VERUM
Universidad de
SanAndrés

[112] Ley Nº 5876 De administración de bienes incautados y comisados (Paraguay: Poder Legislativo, 2017), artículo 8 inc. g).

Conclusión

El presente trabajo de investigación ha permitido demostrar que es posible incorporar la figura de la donación de los productos incautados en acciones de observancia penal marcaria en el Paraguay, sin que esto represente incumplir con compromisos internacionales asumidos en el ADPIC. Para el efecto, se deberá realizar una modificación legislativa a la normativa interna, específicamente a tres artículos de la ley de marcas 1294/98.

Esta reforma de la ley debe contemplar ciertos requisitos ineludibles para una adecuada implementación de la donación, y por sobre todo la inclusión de la figura no debe traer aparejada la supresión de la facultad del juez de ordenar la destrucción de las mercaderías si así lo considerase.

La donación, solo debe proceder de manera excepcional, cumplidas todas las condiciones propuestas en este trabajo y debiendo salvaguardar los legítimos intereses del titular marcario afectado. No todos los productos pueden donarse, por lo que el análisis respecto a disponerla o no, además de la modificación legislativa requiere de un profundo estudio de admisibilidad caso por caso. La labor del magistrado en este sentido resulta fundamental.

La viabilidad de contemplar en la legislación interna la donación de las mercancías incautadas presenta justificaciones de carácter jurídico, económico, ambiental y social. Para que proceda de manera adecuada es necesario que además de todo lo planteado en este trabajo de investigación, las partes involucradas ejerzan un estricto control y fiscalización de su correcta realización.

La implementación de esta figura contribuirá sustancialmente a dar una respuesta efectiva a los reclamos sociales y ambientales que poseen actualmente las acciones de observancia, en especial las destrucciones de los productos incautados. Optar por la donación en lugar de la destrucción, en los casos en que así corresponda,

Universidad de SanAndrés

favorecerá además a que la sociedad visualice retornos tangibles del *enforcement* y puede favorecer a tomar conciencia sobre estos delitos, desalentando al consumidor en la adquisición de artículos falsificados, adulterados o fraudulentamente imitados.

La existencia en el país de una institución pública especializada en la administración y gestión de bienes incautados y decomisados como la SENABICO, contribuirá notablemente para facilitar la tarea de donación de estos productos, trabajando de manera coordinada con entidades de beneficencia y ONGs para cumplir eficientemente con este cometido, bajo la supervisión del juez.

En el Paraguay, si bien en el pasado estaba prevista en la ley la posibilidad de adjudicar a instituciones de beneficencia los artículos incautados en acciones de observancia, la redacción de la norma era incompleta y no contemplaba varios requisitos y condiciones que sí son tenidas en cuenta en la modificación legislativa propuesta en este trabajo de investigación.

Países de la región como Uruguay y Argentina, aunque difieren en la manera de concebir la procedencia o no de la donación de las mercancías incautadas, coinciden fundamentalmente en la salvaguardia de los derechos del titular marcario y en la aplicación excepcional de la figura, de darse determinados supuestos.

Con experiencias exitosas alrededor del mundo y con el debate en la agenda de la OMPI, el actual proceso de revisión de las principales leyes de propiedad intelectual del país no debe estar ajeno a cuanto menos estudiar la posibilidad de incorporar la donación de productos en infracción incautados en los casos de observancia penal marcaria.

Universidad de San Andrés

Bibliografía

Acordada Nº 676. Por la cual se designa al Juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos de la Capital, Abog. Humberto René Otazú Fernández, para entender en los casos de Contrabando, Financiamiento al Terrorismo, Tráfico de Armas y Violación de los Derechos de Propiedad Intelectual. 2011. Paraguay: Corte Suprema de Justicia.

Bareiro, Gladys y Módica, Carmelo. 2011. *Derecho Paraguayo de Autor*. Paraguay: Imprenta Microlaser.

Bareiro, Gladys y Módica, Carmelo. 2014. *Manual de Derechos Intelectuales*. Paraguay: La Ley.

Berkemeyer, Hugo. 2009. *La evolución del Derecho de la Propiedad Intelectual en el Paraguay*. Paraguay: Intercontinental Editora.

Bertone, Luis y Cabanellas, Guillermo. 2008. *Derecho de Marcas - Marcas, designaciones y nombres comerciales*. 3ª ed. Argentina: Heliasta.

Constitución Nacional. 1992. Paraguay: Convención Nacional Constituyente.

Corte Suprema de Justicia. 2014. *Marco Normativo de Propiedad Intelectual*. Paraguay: Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Diario ABC Color. Crean centro antipiratería. Editorial Azeta S.A. https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/2019/12/20/crean-centro-antipirateria/ (consultada el 6 de febrero de 2020).

Diario Última Hora. Con apoyo de EEUU, Fiscalía y Aduanas combatirán al contrabando. Editorial El País S.A. https://www.ultimahora.com/con-apoyo-eeuu-fiscalia-y-aduanas-combatiran-al-contrabando-n17810.html (consultada el 20 de enero de 2020).

Universidad de San Andrés

Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. https://dle.rae.es/ (consultada el 28 de agosto de 2019).

Drahos, Peter. 2002. *Information Feudalism*. Reino Unido: The New Press.

Fernández, Evelio. 2013. *Legislación de Derechos Intelectuales*. 2ª ed. Paraguay: Intercontinental Editora.

Fernández, Rafael. 2017. *Técnicas de Litigación en el Juicio Oral y Público*. Paraguay: Ediciones y Arte.

Fernández, Wilfrido. 2000. *Análisis de la nueva legislación marcaria del Paraguay*. Paraguay: Editorial España.

Ley Nº 1286 Código Procesal Penal. 1998. Paraguay: Poder Legislativo.

Ley Nº 1294 De marcas. 1998. Paraguay: Poder Legislativo.

Ley Nº 1328 De derecho de autor y derechos conexos. 1998. Paraguay: Poder Legislativo.

Ley Nº 1630 De patentes de invenciones. 2000. Paraguay: Poder Legislativo.

Ley Nº 17011 Sobre marcas, nombres comerciales e indicaciones geográficas. 1998. Uruguay: Poder Legislativo.

Ley Nº 19355 Presupuesto nacional de sueldos gastos e inversiones ejercicio 2015-2019. 2015. Uruguay: Poder Legislativo.

Ley Nº 22362 De marcas y designaciones. 1980. Argentina: Poder Legislativo.

Ley Nº 2593 Que modifica varios artículos y deroga el artículo 75 de la Ley Nº 1630, de patentes de invenciones, del 29 de noviembre de 2000 y deroga parte del artículo 184 de la Ley Nº 1160/97 Código Penal. 2005. Paraguay: Poder Legislativo.

Ley Nº 3440 Que modifica varias disposiciones de la Ley Nº 1160/97 Código Penal. 2008. Paraguay: Poder Legislativo.

Universidad de San Andrés
QUAERERE VERUM

Ley Nº 444 Que ratifica el Acuerdo sobre los ADPIC. 1994. Paraguay: Poder Legislativo.

Ley Nº 4798 Que crea la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI). 2012. Paraguay: Poder Legislativo.

Ley Nº 4923 De indicaciones geográficas y denominaciones de origen. 2013. Paraguay: Poder Legislativo.

Ley Nº 5876 De administración de bienes incautados y comisados. 2017. Paraguay: Poder Legislativo.

Ley Nº 868 De dibujos y modelos industriales. 1981. Paraguay: Poder Legislativo.

Lipszyc, Delia. 2001. *Derecho de autor y derechos conexos.* Argentina: Ediciones UNESCO/CERLALC.

Ministerio Público de la República de. Paraguay. Unidad Especializada en la Lucha Contra los Delitos de Propiedad Intelectual. Fiscalía General del Estado. https://ministeriopublico.gov.py/unidad-especializada-en-la-lucha-contra-los-delitos-de-propiedad-intelectual- (consultada el 20 de enero de 2020).

Ministerio Público de la República del Paraguay. La Red Global Antipiratería otorgó reconocimiento internacional a fiscal de la Unidad Especializada contra la Propiedad Intelectual de Paraguay. Fiscalía General del Estado. https://ministeriopublico.gov.py/nota/la-red-global-antipirateria-otorgo-reconocimiento-internacional-a-fiscal-de-la-unidad-especializada-contra-la-propiedad-intelectual-de-paraguay-4792 (consultada el 21 de enero de 2020).

Mitelman, Carlos. 2015. *Marcas y otros signos distintivos.* Argentina: La Ley.

Módica, Carmelo. 2007. *Derecho Paraguayo de Marcas*. Paraguay: Arandurá Editorial.

Módica, Carmelo. 2019. *Derecho Paraguayo de Marcas*. 2ª ed. Paraguay: La Ley.

OECD/EUIPO. *Mapping the Real Routes of Trade in Fake Goods*. Francia: OECD Publishing.

Universidad de San Andrés

Office of the United States Trade Representative. 2019. *Special 301 Report*. Estados Unidos.

Ortiz, Fremiort. 2011. *Derecho de Autor y Derechos Conexos - Con especial referencia a la Legislación Nacional*. Paraguay: La Ley.

Otamendi, Jorge. 2012. *Derecho de Marcas*. 8ª ed. Argentina: Abeledo-Perrot.

Otamendi, Jorge. 2017. *Derecho de Marcas*. 9ª ed. Argentina: Abeledo-Perrot.

Ottolenghi, Emanuele. 2018. *State Sponsors of Terrorism. An Examination of Iran's Global Terrorism Network*. Estados Unidos: Government Publishing Office.

Poli, Iván. 2008. *El Modelo Industrial - La protección jurídica de las formas estéticas aplicadas a los productos industriales*. Argentina: Abeledo-Perrot.

Rangel, Horacio. 2012. *La observancia de los derechos de propiedad intelectual*. Suiza: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

Resolución Nº 464 Por la que se asignan funciones, competencias e intervención a agentes fiscales del crimen en Capital y Alto Paraná y Canindeyu. 1998. Paraguay: Fiscalía General del Estado.

Soentgen, Judith. 2012. Desafíos desconocidos hasta ahora en la eliminación de mercancías falsificadas. *OMPI Revista* 6 (diciembre): 25-30.

The Global IP Center. *Manual de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual. Una guía práctico/legal para proteger sus derechos de propiedad intelectual*. Estados Unidos.

U.S. Department of State - Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs. 2018. *Annual International Narcotics Control Strategy Report Volume II - Money Laundering*. Estados Unidos.

Villalba, Carlos y Lipszyc, Delia. 2001. *El Derecho de Autor en la Argentina*. Argentina: La Ley.

Universidad de San Andrés