



UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**ESCUELA DE POSGRADO
PROGRAMA ACADÉMICO DE MAESTRÍA EN DERECHO
PENAL Y PROCESAL PENAL**

La gravedad en los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal, Distrito Judicial de Lima 2020.

TESIS PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE:

Maestro en Derecho Penal y Procesal Penal

AUTOR:

Br. Briceño Ramírez, Miguel Augusto (ORCID: 0000-0002-8080-5057)

ASESORA:

Dra. Robladillo Bravo, Liz Maribel (ORCID: 0000-0002-8613-1882)

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN:

Derecho Penal y Procesal Penal

LIMA - PERÚ

2020

Dedicatoria

A la promesa hecha a mi madre, que ahora doy por cumplida. A mi esposa e hijas por su comprensión. Y a las noches de desvelo para alcanzar la meta.

Agradecimiento

A nuestra docente, por sus enseñanzas y paciencia. Y a los que participaron en las entrevistas. Todos grandes profesionales.

Índice de contenidos

Carátula	i
Dedicatoria	ii
Agradecimiento	iii
Índice de contenidos	iv
Índice de tablas	v
Índice de figuras	vi
Resumen	vii
Abstract	viii
I. INTRODUCCIÓN	1
II. MARCO TEÓRICO	5
III. METODOLOGÍA	16
3.1. Tipo y diseño de investigación	16
3.2. Escenario de estudio	17
3.3. Participantes	17
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos	19
3.5. Procedimiento	19
3.6. Método de análisis de información.	20
3.7. Aspectos éticos.	21
IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN	23
4.1. Los resultados con relación al objetivo general y sus categorías.	23
4.2. Los resultados con relación al primero objetivo específico y sus categorías	24
4.3. Los resultados con relación al segundo objetivo específico y sus categorías	25
4.4. Los resultados con relación al tercer objetivo específico y sus categorías	25
4.5. Los resultados con relación a las entrevistas y los objetivos	26
V. CONCLUSIONES	38
VI. RECOMENDACIONES	39
REFERENCIAS	40
ANEXOS	50

Índice de tablas

Tabla 1. Caracterización de participantes.	17
Tabla 2. Matriz de construcción de categorías y subcategorías.	18
Tabla 3. Validación de expertos.	21

Índice de figuras

Figura 1.	Triangulación de objetivo general	26
Figura 2.	Triangulación de objetivo específico I	27
Figura 3.	Triangulación de objetivo específico II	28
Figura 4.	Triangulación de objetivo específico III	29

Resumen

La presente investigación tiene por título, La gravedad en los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal en el Distrito Judicial de Lima 2020, habiendo tenido como objetivo general determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial delimitan su persecución penal en el Distrito Judicial de Lima 2020.

Esta investigación fue de tipo básica, el nivel de investigación fue exploratorio, con un enfoque cualitativo y diseño fenomenológico. El escenario de estudio fue el Distrito Judicial de Lima Cercado, y la población estuvo conformada por 2 jueces, 3 fiscales y 4 abogados, especializados en la materia referida a la propiedad industrial. La técnica para la recolección de datos fue la entrevista estructurada y el análisis de la doctrina, legislación y jurisprudencia, el instrumento utilizado fue principalmente la guía de entrevista, considerando las categorías y subcategorías vinculadas al problema de investigación, las que fueron analizadas mediante la triangulación, habiéndose cumplido con los requisitos formales y con el rigor científico.

Se llegaron a las siguientes conclusiones; el ordenamiento jurídico nacional al no haber establecido una delimitación para determinar cuándo procede la persecución penal o la administrativa en los hechos que violentan los derechos contra la propiedad industrial, entonces se ha considerado como tal a la gravedad del delito contra la propiedad industrial, prescrita en los artículos 222° y 223° del Código Penal, quedando para el ámbito administrativo sancionador aquellas conductas menos graves; y la gravedad, se configura según diversos criterios como pueden ser el valor de la mercancía, el perjuicio causado, la cantidad de la mercancía objeto del delito y en los casos de uso de envases se considerará el valor de las mercancías en que pudieron usarse. Debiendo el legislador establecer un criterio objetivo de gravedad, en una futura modificación de la ley para delimitar su persecución penal, que sería un valor de las mercancías superior a las ocho unidades impositivas tributarias.

Palabras claves: Propiedad Industrial, Delitos, Criterios de gravedad, Condición objetiva de punibilidad, Criterios de determinación.

Abstract

The present investigation has as its title, The gravity in the crimes against industrial property as delimiting of its criminal prosecution in the Judicial District of Lima 2020, having as its general objective to determine in what way the gravity of the crimes against industrial property delimit its criminal prosecution in the Judicial District of Lima 2020.

This research was of a basic type, the level of investigation was exploratory, with a qualitative approach and phenomenological design. The scenario of study was the Judicial District of Lima Cercado, and the population was composed of 2 judges, 3 prosecutors and 4 lawyers, specialized in industrial property matters. The technique for the collection of data was the structured interview and the analysis of the doctrine, legislation and jurisprudence, the instrument used was the interview guide mainly, considering the categories and subcategories linked to the problem of investigation, which were analyzed by means of triangulation, having fulfilled the formal requirements and with the scientific rigor demanded.

The following conclusions were reached; the national legal system, not having established a delimitation to determine when the criminal or administrative persecution in the facts that violate the rights against the industrial property, then has been considered to the seriousness of the crime against the industrial property, prescribed in the articles 222° and 223° of the Criminal Code, remaining for the administrative sanctioning scope those conducts less serious; and the seriousness, is configured according to different criteria such as the value of the merchandise, the damage caused, the quantity of the merchandise object of the offense and in the cases of use of containers, the value of these with the legitimate product will be considered, and for the use of the labels, the value of the merchandise in which they could be used will be considered. The legislator should establish an objective criterion of seriousness, in a future amendment of the law to delimit the criminal prosecution, which would be a value of the goods higher than the eight tax units.

Keywords: Industrial Property, Crimes, Gravity criteria , Objective condition of punishability, Determination criteria.

I. Introducción

Los derechos intelectuales, tienen protección constitucional, según el artículo dos, inciso ocho de la Constitución Política y según la Sentencia del Tribunal Constitucional (2006) fundamento 4, del Exp. N° 06204-2006-PHC/TC. Estos comprenden a los derechos de autor y a los derechos de propiedad industrial. Por medio de estos últimos, que son materia de la investigación, se protegen los derechos patrimoniales que con carácter de exclusividad tienen sus titulares respecto a los signos distintivos, como las marcas comerciales, que son los signos más representativos, además de las patentes, modelos de utilidad, diseño industrial, obtención vegetal, esquema de trazado, nombre comercial, denominaciones de origen, entre otros, resaltando que son bienes producto de la creación del hombre (Ferreyros, 2005, p.126).

La realidad problemática está referida a que el Estado Peruano, a través de los entes competentes protegen los derechos de propiedad industrial, tipificando tanto delitos como infracciones administrativas que tienen en su supuesto de hecho la violación de principios y de la normativa que regula la propiedad industrial. En el ámbito penal y administrativo sancionador nuestro país protege las marcas registradas de productos y servicios, patentes, modelos de utilidad, diseño industrial, obtención vegetal y esquema de trazado. Cabe precisar que administrativamente, además se protegen los derechos sobre los certificados de protección, nombres comerciales, así como lemas comerciales, secretos empresariales, y las llamadas denominaciones de origen.

A los que incurren en los ilícitos penales que afectan la propiedad industrial se les sanciona con privación de su libertad de dos a cinco años, una multa de 60 a 365 días, así como inhabilitación conforme al artículo 36 literal d) del Código Penal en su tipo base, y con una multa de 90 a 365 días además de las otras penas indicadas en su tipo agravado. Los tipos penales base están previstos en el artículo 222° y 223° y el tipo agravado en el artículo 225° del Código Penal. El supuesto de hecho consiste en la transgresión o violación de normas y derechos de la propiedad industrial, ya sea almacenando, fabricando, utilizando con fines comerciales, ofertando, distribuyendo, vendiendo, importando o exportando, en todo o en parte, productos amparados en patentes de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, los cuales pueden incorporar circuitos semiconductores que tengan sus respectivos esquemas de trazado que hayan registrado, así como marcas registradas.

Además de la represión por fabricar, comercializar, distribuir o almacenar etiquetas, envases al igual que sellos con marcas registradas, se sanciona el uso de etiquetas, sellos, así

como los envases que contengan las marcas registradas con las cuales se identifican otros productos, o su uso en productos de distinto origen.

Sin embargo, estas mismas conductas también son actos de infracción administrativa, conforme al artículo 97° del D. Leg. 1075, el cual prescribe que “Constituyen actos de infracción todos aquellos que contravengan los derechos de propiedad industrial en la legislación vigente y que se realicen o se puedan realizar dentro del territorio nacional”. Abarcando todas las acciones posibles que violenten dichos derechos, y son sancionadas con amonestación y multa, según el artículo 120° del mismo decreto. Siendo el caso que, a la fecha, no existe de manera expresa y objetiva, una delimitación entre la persecución penal y administrativa, estando ahí la razón por la cual conductas idénticas a veces son sancionadas en la vía penal y en otros casos en la vía administrativa, generando una sobre criminalización, esto sin considerar el principio de mínima intervención y afectando la predictibilidad de las resoluciones judiciales.

En el Perú, la protección del derecho a la explotación exclusiva de estas creaciones e invenciones se logra inscribiéndolas en los registros respectivos del Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, con sus siglas INDECOPI. Las estadísticas del 2018 referidas a las marcas, que es el signo distintivo más común, nos informan que en el Perú se solicitó la inscripción de 29 972 marcas, demostrando la importancia que tienen en nuestra economía, al igual que en otras latitudes, como en Alemania 75 236, en el Reino Unido 94 915, en España 55 362 y Estados Unidos 464 786. En el ámbito latinoamericano, tenemos en Chile 34 527, en Argentina 71 712, en Brasil 204 419, en Colombia 28 119 y en México 141 553 (World Intellectual Property Organization, Estadísticas de PI, 2018).

Los delitos en cuestión, son de persecución pública a cargo de los Representantes del Ministerio Público, quienes los investigan, por su parte los jueces del Poder Judicial sancionan a quienes los cometan. Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática del Perú, hay sentencias condenatorias en procesos penales seguidos por delitos contra los derechos intelectuales, así en el año 2012 fueron 231; en el año 2013, fueron 284; en el año 2014, fueron 215; en el año 2015 fueron 282 y en el año 2016 fueron 319 (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, 2017, p. 137). La tendencia es al aumento de condenados por estos delitos, dentro de los cuales, están los delitos relacionados a la propiedad industrial previstos en los artículos 222° y 223° del Código Penal.

Como antecedentes, tenemos a los siguientes autores de habla inglesa como, Angelo (2020), él postula que en Estados Unidos se presentan algunos supuestos en los cuales las

personas que transgreden la Ley de Falsificación de Marcas reciben una sanción de hasta diez años de prisión, siendo ésta mayor cuando de por medio hay una organización criminal. Doster y Paul (2020) concluyen que estos delitos generan una industria ilegal que muy difícilmente termine, pudiendo el afectado acudir a la vía civil o a la justicia penal. Y muchas veces las sanciones civiles no son suficientes para disuadir a los delincuentes que afectan la propiedad industrial, así lo indica Luo (2020). Resulta pertinente indicar que según opina Dickinson (2018), las normas de propiedad intelectual tienen defectos, que a veces se advierten con facilidad, pero es difícil llegar a una propuesta de cambio.

Tenemos otros antecedentes correspondientes a autores extranjeros en inglés, como Piazza (2005), quién dice que muchas veces los atentados contra la propiedad industrial no sólo causan pérdidas económicas, sino que además llegan afectar la vida y la salud, cuando se falsifican medicamentos para el tratamiento del cáncer, parkinson, etc. El investigador extranjero, Lee (2019), concluye que estos derechos al ser ejercidos con exclusividad generan concentración económica. En este punto conviene citar la apreciación de Osei-Tutu (2017) quién postula un enfoque de derechos humanos a la propiedad industrial, resaltando la dignidad tanto del creador que monopoliza el aprovechamiento de su creación y del hombre común que necesita de ésta para su vida. Pues como señala Vaidhyathan (2005), la propiedad industrial ha traído muchos excesos en la venta de medicamentos cuyos precios son elevados perjudicando a personas de escasos recursos.

Continuando con los antecedentes, según opinión de Nurton (2019), la protección de este tipo de propiedad vinculada a la industria impulsa la creación de tecnología al igual que la innovación. Op den Kam (2019) concluye algo importante, los objetos que crea y produce una sociedad son medios que nos van a permitir entenderla, por tanto, deben ser protegidos. Clark (2018), nos dice que los avances tecnológicos ayudan a probar la titularidad de un derecho industrial, como el caso del blockchain, donde queda registrado para la posteridad las veces que se usó una marca. En ese razonamiento encontramos a Sun (2018), quién resalta cómo las empresas que venden productos a través de internet, aprovechan las nuevas tecnologías para combatir la venta de productos falsificados con marcas reconocidas de uso exclusivo para sus titulares.

Es importante señalar que los derechos de propiedad industrial no son absolutos, según el autor en inglés, Barraclough (2017), la Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido distintos pronunciamientos, habiendo llegado a resolver que los derechos que tienen los titulares de patentes van a culminar cuando se comercializa el producto en el mercado en un

determinado envase, pudiendo el consumidor darle a éste el fin que crea conveniente. Wan (2018), señala algo que es de suma importancia, al referir que una inadecuada protección de la propiedad industrial genera una sensación de inseguridad y temor en los consumidores frente a los productos que adquieren.

Como antecedentes nacionales de la investigación tenemos que Chinchay (2018) concluye que el Estado a través del ordenamiento jurídico nacional ha establecido medidas con el fin de proteger los derechos intelectuales, pero no son muy eficientes debido a su incumplimiento, al no estar articuladas. Un aspecto relevante, según Arispe (2018), es que el titular de los derechos que importan a la propiedad industrial deben estar inscritos en el registro respectivo, para que el ordenamiento jurídico pueda protegerlos tanto por sus entes administrativos como jurisdiccionales.

Los delitos e infracciones administrativas que tienen que ver con la propiedad industrial corresponden al ámbito del derecho penal así como al derecho administrativo sancionador, respectivamente; ambos derechos, según Gómez (2018), tienen su origen en la potestad o atribución punitiva que tiene un Estado, compartiendo el derecho penal con el derecho administrativo, principios y restricciones, los cuales son aplicados con distinta intensidad, considerando la proporcionalidad y la determinación de elementos reglados, como la intensidad de la sanción, sean en montos mínimos y máximos o determinables conforme a una base de cálculo.

Actualmente, según Cárcamo (2017), la culpabilidad es una exigencia tanto para los ilícitos administrativos como para los penales, lo cual no era así hasta hace unas décadas, en que la responsabilidad objetiva bastaba para aplicar una sanción administrativa en el ámbito administrativo sancionador. A esto debemos agregar que, según el investigador extranjero, Gómez (2020), “no es posible la existencia de dos procedimientos punitivos simultáneos o sucesivos contra el mismo sujeto, por los mismos hechos, cuando las normas sancionatorias tengan igual fundamento” (p. 423). Por su parte la investigadora nacional, Tejada (2019), concluye que hay disposiciones sancionatorias del Estado, como las de naturaleza penal, que tienen tipificaciones en blanco, llamadas así por su vaguedad y generalidad, que al ser aplicadas a la realidad de los hechos que son materia del proceso dejan un margen discrecional de consideración al operador jurisdiccional.

Según, otro antecedente nacional, a cargo de Pantigoso (2019), “debe tenerse en consideración que la predictibilidad permite que los ciudadanos tengan al alcance las decisiones que el órgano resolutorio expedirá ante un determinado comportamiento” (p. 16).

II. Marco Teórico

Esto es fundamental pues al no estar precisados los alcances de la gravedad para que se aplique la disposición penal y no la administrativa, genera una situación de falta de predictibilidad para los justiciables, como para sus abogados. Lo dicho va impedir que, conforme concluye, Pérez (2020) los jueces no cumplan a cabalidad su obligación de determinar con absoluta precisión los alcances de la calificación jurídica, en función al tipo penal se entiende, la cual tiene como antecedente necesario el hecho objeto de imputación contra el investigado y/o procesado.

Por su parte, Martínez (2020), concluye que, en países como España el Juez, muchas veces invoca como parte de la motivación de sus resoluciones principios que limitan el jus puniendi del Estado como es el de mínima intervención, fundamentado a su vez en el principio de proporcionalidad, pues considera que solamente deben tipificarse como delitos contra la propiedad intelectual las conductas más graves, y las menos graves deben ser materia de procesos que importan al derecho administrativo.

Asimismo, hay otro antecedente extranjero. Muñoz (2019), quien es de la posición que los derechos industriales tienen una naturaleza jurídica mixta, de derecho público, pues son tutelados por el Estado al estar consagrados a nivel constitucional, y de derecho privado, pues los titulares de los derechos que conceden son particulares o privados, comprendiendo las leyes que los configuran la normatividad previa a los delitos contra la propiedad industrial. Con relación al bien jurídico, éste comprende la protección de los derechos morales y patrimoniales, habiendo más incidencia en la protección de estos últimos, como en el caso del Ecuador, que sanciona penalmente la falsificación de marcas, si ésta se produce a escala comercial y en función del valor de las mercancías incautadas, como lo prescribe el artículo 208A de su Código Orgánico Integral Penal.

En la comisión de los delitos se produce un daño, y en el caso de los delitos contra la propiedad industrial no es una excepción, por eso Aguinaga (2019) concluye que la indemnización de los daños busca reparar a la víctima con una compensación en su patrimonio. En esa línea, Seuba (2016) plantea que el daño sufrido es el punto de partida de la pretensión resarcitoria.

La causa de la investigación consistió en que el ordenamiento jurídico persigue y sanciona las mismas conductas violatorias de normas y derechos contra la propiedad industrial, tanto por el Derecho Penal, como por el Derecho Administrativo Sancionador, haciendo referencia los tipos penales a la gravedad del delito para determinar su sanción, sin brindar mayor precisión, contenido ni dimensión a esta condición, lo cual es necesario pues

de la determinación de cuán grave es el delito se podrá establecer la delimitación entre la intervención penal y la administrativa. Así el problema de estudio se relaciona con la manera cómo es que la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial, previstos en los artículos 222° y 223° delimitan su persecución penal. Las personas que han participado en la investigación efectuada, son fiscales que investigan penalmente estos ilícitos, jueces que impone sanciones y abogados defensores, que participan en las investigaciones y en el proceso.

El periodo y lugar de la investigación es el año 2020 en el Distrito Judicial de Lima, respectivamente. Las consecuencias de esta problemática son una situación de falta de predictibilidad de las razones que determinan la gravedad de estos delitos vinculado con la falta de consideración del conocido principio de la intervención mínima del derecho penal, para sancionar solo los actos más graves, que afecten con mayor intensidad al bien jurídico protegido.

Los aportes de la investigación son; primero, hacer conocer a la comunidad sobre la necesidad de delimitar la persecución penal de estos delitos; segundo, llamar la atención a los órganos jurisdiccionales, con respecto a la necesidad de lograr la predictibilidad de las razones que determinan la gravedad de un acto violatorio de las normas y de los derechos que atacan la propiedad industrial; y tercero, recomendar la modificatoria de los artículos 222° y 223° del Código Penal, para que en el ordenamiento jurídico penal se establezca el o los criterios que determinen cuándo los delitos contra la propiedad industrial son graves y así poder delimitar la persecución e intervención penal. La importancia del problema a investigar para el área profesional del derecho penal y procesal penal, está en que vamos a conocer y entender cómo es que la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial, aspecto del derecho penal, delimita su persecución penal pública, este último, aspecto del derecho procesal penal.

Para el contexto social, el aporte consiste en que debe alcanzarse la predictibilidad de las razones que motivan las decisiones de los Magistrados, tanto jueces como fiscales, y así asegurar la imposición de sanciones conforme al debido proceso. La importancia de la investigación también se vincula con el aspecto económico de los derechos de propiedad industrial. Al respecto según, Peñaranda (2017), la World Intellectual Property Organization, con sus siglas en inglés WIPO, que viene a ser la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, con sus siglas en español OMPI, considera que la protección de la propiedad intelectual, y dentro de ésta la propiedad industrial impulsa el desarrollo de la economía y el

bienestar, generando beneficios, principalmente económicos, tanto al creador y al producto con el cual se vincula.

El marco teórico, considera que los delitos referidos a la propiedad industrial son parte del Derecho Penal Económico, el cual a criterio de Caro y Reyna (2016) protege tanto el derecho que tiene el Estado para regular la economía estableciendo las directivas y normas correspondientes, así como lo referido a la regulación de la producción, fabricación y distribución de los bienes de naturaleza económica. Los delitos contra la propiedad industrial, evidencian, para García (2015) la importancia que ésta tiene en sus aspectos investigativos, referidos a las patentes, modelo de utilidad y otros, y en sus aspectos distintivos, referido a las marcas, para una economía social de mercado. Por eso es protegida de la actividad productiva y comercial que lesiona el derecho de sus titulares. Estos delitos, opina, se han tipificado sin considerar ningún límite cuantitativo, siendo demasiado extendido el ámbito de punibilidad, provocando con esto una sobre criminalización.

Vives (1999) nos plantea que el bien jurídico de estos delitos es el uso y explotación exclusiva sobre determinados objetos que le dan su condición de titular de la propiedad industrial sobre los mismos. Vives (1995) considera que el autor sería cualquier persona y el agraviado será el titular del registro que concede el derecho para su explotación económica. Para Muñoz (1999) se trata de delitos dolosos. Hugo (2014) concluye que estos derechos tienen protección constitucional, pues defienden el uso exclusivo de las creaciones del intelecto.

Para Ramírez (1994), los derechos de propiedad industrial son bienes inmateriales porque recaen sobre creaciones e inventos, como el caso de las patentes, las marcas, etc. Y el Código Civil de 1984 tiene el artículo 886°, en cuyo inciso 6 se vienen a considerar como bienes muebles a los derechos patrimoniales sobre patentes, marcas y otros. Los tipos penales, contra la propiedad industrial refieren que se aplicará la sanción penal cuando la violación de las normas y derechos de propiedad industrial sean graves. Respecto a cómo se debe entender la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial, Pérez (2011) concluye:

[E]n el caso de infracciones menores que ocasionan perjuicios mínimos no debería intervenir el Derecho Penal en mérito a que la intervención punitiva es la última ratio; es decir, a ella se recurre cuando por los medios no penales no se puede garantizar la eficacia del orden jurídico (p 135)

Para Peña (2010) la conducta incriminada por los delitos contra la propiedad industrial debe tener una relevancia jurídico penal, para esto requiere de una causación efectiva de perjuicio económico al titular del derecho industrial, por tanto, dicha determinación en el injusto, va permitir la delimitación con las infracciones administrativas. Los derechos de propiedad industrial son de uso exclusivo, así concluye Burk (2018), pues es un reconocimiento al esfuerzo y contribución al avance de la sociedad de parte de los creadores. Por ello su protección penal. Por otro lado, resulta importante resaltar a Liu (2010), quién concluye que en otras latitudes como en China, se viene dando un fenómeno de incremento de la criminalización de las infracciones a estos derechos. Por su parte Bitton (2012) concluye que algunos juristas critican el que se criminalicen conductas que afectan los derechos en cuestión, pues muchas personas en la sociedad no ven como moralmente incorrecto estas violaciones.

Deben existir criterios que permitan delimitar la intervención penal de la administrativa sancionadora. En ese sentido, Abanto (2000) considera que para determinar una correcta diferenciación se deben invocar criterios objetivos, como la cláusula de gravedad. Actualmente, Morón (2019) aprecia un traslado de principios penales al derecho administrativo, especialmente al sancionador, como el de culpabilidad, ello porque el artículo 248° numeral 10 del T.U.O. de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444 considera que la responsabilidad administrativa es subjetiva, por tanto, al infractor para sancionarlo administrativamente, al igual que en el ámbito penal, se le debe imputar el comportamiento a título de dolo o culpa. En esta línea, tenemos jurisprudencia importante, pues el Tribunal Constitucional del Perú (2009) en la Sentencia recaída en el Exp N°01873-2009-PA/TC en su fundamento 12 dice, con respecto al principio de culpabilidad, “que establece que la acción sancionable debe ser imputada a título de dolo o culpa, lo que importa la prohibición de la responsabilidad objetiva”.

El autor y teórico, Iberico (2016) plantea que en los últimos años se ha producido una penalización de conductas que antes solo eran sancionadas administrativamente, lo cual genera dificultades para delimitar el ámbito de aplicación generándose conflictos entre estas diferentes formas en que se manifiesta la potestad sancionadora del Estado. No siendo el bien jurídico protegido el que los diferencia, sino por el contrario la intensidad en la lesión del mismo.

Otro, investigador y autor nacional, García (2012) considera a la gravedad del hecho delictivo como un parámetro para determinar la proporcionalidad entre el delito y la pena, debiendo apreciarse el hecho en sus aspectos socialmente relevantes, agregando que la valoración de la gravedad debe ser objetiva. La gravedad de los delitos en cuestión repercute en el valor de la marca como un intangible de la empresa, esto es resaltado por Samper (2017) quién señala que actualmente se deben considerar nuevos factores en su valoración, como son los riesgos sociales a los cuáles se encuentran expuestas, y muchas veces no pueden controlar, peor aún si estos ataques provienen de las redes sociales, que pueden afectar la continuidad del negocio.

Los derechos contra la propiedad industrial en el Perú, tienen una protección por parte del ordenamiento jurídico, así tenemos la Convención de París de 1883, que forma parte de nuestro derecho desde 1994, la Decisión N°486 de la Comunidad Andina, que contiene el Régimen común sobre Propiedad Industrial, la cual también forma parte de nuestro derecho interno por ser miembros de dicha comunidad, que consagra el derecho al uso exclusivo de los derechos de propiedad industrial y su aprovechamiento económico por su titular, el D. Leg. N° 1075, que aprueba Disposiciones complementarias a la Decisión N° 486 de la Comunidad Andina que establece el Régimen común sobre Propiedad Industrial, este decreto legislativo sanciona administrativamente los actos infractores de los derechos de propiedad industrial. La protección penal de los derechos de propiedad industrial recién se produce con el Código Penal de 1991, vigente hasta la fecha.

Situación similar se produce a nivel de la Comunidad Andina, donde está Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, para quienes también rige la Decisión N° 486. Por su parte Chile cuenta con su Ley de Propiedad Industrial, Ley 19039, que en su artículo 28° sanciona el uso malicioso y con fines comerciales de marcas registradas. Argentina, tiene su Ley de Patente y Modelos de Utilidad, la Ley 24481, que en su artículo 78° sanciona la defraudación de los derechos del inventor, cuenta con una Ley de Marcas, la Ley 22362, que en su artículo 31° sanciona el uso fraudulento y la falsificación de marca, y finalmente está su Ley de Modelo y Diseño Industrial, que también contiene disposiciones administrativas y penales. Colombia y Ecuador, contienen tipos penales en sus respectivos códigos punitivos, al igual que el Perú.

Colombia en el artículo 285° de su Código Penal, aprobado por la Ley 599 del 2000, ha tipificado el delito de falsificación marcaria, en su artículo 306° el delito de usurpación

de marca y en su artículo 307° el uso ilegítimo de la patente. México, en su Ley de Propiedad Industrial del 27.06.1991 tiene al artículo 223°, sancionando penalmente la reincidencia en la comisión de infracciones administrativas contra la propiedad industrial, la falsificación de marcas, así como el hecho de revelar y apoderarse de un secreto industrial.

España, tiene la Ley de Patentes, Ley 24/2015 del 24 de julio, la Ley de Marcas, Ley 17/2001 del 7 de diciembre y la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, Ley 20/2003 del 7 de julio, que son normas administrativas, pues los delitos contra la propiedad industrial están tipificados en su Código Penal, en el artículo 273° se protegen las patentes, modelos de utilidad y diseños industriales, artículo 274° los signos distintivos y en el artículo 275° las denominaciones de origen. Ecuador, también tipifica delitos contra la propiedad industrial, como se aprecia en el artículo 208-A de su Código Orgánico Integral Penal, sancionando la falsificación de marcas en función del valor de las mercancías incautadas.

En el Perú, la legislación penal vigente ha considerado que sólo las graves violaciones a los derechos de propiedad industrial serán sancionadas penalmente, con penas que van de los dos a cinco años de pena privativa de libertad, pena de multa de 60 a 365 días multa e inhabilitación conforme al artículo 36° del Código Penal. Con respecto a la persecución de los delitos por el Estado, según San Martín (1999), está vinculada con el ejercicio público de la acción penal, siendo el titular de dicha acción el Ministerio Público que la ejerce a través de los Fiscales. Los delitos estudiados, contra la propiedad industrial, son perseguibles en ejercicio de la acción pública, sin necesidad que exista interés o impulso de los agraviados, según el contenido del artículo 159° de la Carta Magna.

El tipo penal para Muñoz (2005) viene a ser una descripción de la conducta que se ha considerado como prohibida por el legislador, encontrándolo en el supuesto de hecho de una norma penal. El tipo cumple una función seleccionadora de aquellos comportamientos más relevantes desde el punto de vista penal, una función de garantía, por la cual sólo aquellos comportamientos descritos en él serán sancionados por el derecho penal y una función motivadora, pues el comportamiento descrito en el tipo penal permite conocer a los ciudadanos qué conductas están prohibidas, motivándolos a que no incurran en ellas. Los delitos contra la propiedad industrial tienen sus tipos penales básicos, en los artículos 222° y 223° del Código Penal y su tipo penal agravado, en el artículo 225° del mismo código.

Las condiciones objetivas de punibilidad, desde la posición de Jescheck (2014) son determinadas circunstancias que establece el ordenamiento jurídico penal, las cuales tienen una conexión con el hecho, sin embargo, no forman parte de la tipicidad, antijuridicidad ni de la culpabilidad. Desde su posición, Stratenwerth (1982), considera que hay conductas en que la pena debe imponerse teniendo como fundamento circunstancias externas a esos elementos.

Por su lado el teórico y jurista Talavera (2010) postula que generalmente las acciones típicas, antijurídicas y culpables son penalmente sancionadas, pero se dan excepciones con respecto a algunos tipos penales a los cuales se les añaden otros presupuestos de punibilidad para que se aplique la sanción penal, estos son las denominadas por la doctrina como condiciones objetivas de punibilidad.

Con relación a los llamados criterios para la determinación de la pena, Hurtado y Prado (2011) tienen la posición que el Juez cuando determina o fija una pena concreta en ejercicio de sus atribuciones aprecia las distintas circunstancias que circundan al hecho materia del proceso, dichas circunstancias pueden ser genéricas entre ellas la gravedad del hecho punible. Con relación a la predictibilidad de las razones que determinan la motivación de las resoluciones judiciales, Llewellyn citado por Twining (1985) señala que “La predictibilidad de las decisiones de los jueces es la función de la regularidad del comportamiento judicial. Esta es impulsada, entre otras causas, por unos funcionarios condicionados por el Derecho” (p. 68).

El jurista Castillo (2013) considera a la motivación como un deber de los magistrados que consiste en aportar razones para que las decisiones sean aceptables, correctas y bien fundadas. El Tribunal Constitucional (2005) mediante sentencia recaída en el Exp N° 6712-2005-HC/TC del 17 de octubre del 2005, caso Magaly Medina Vela y otro, ha dejado sentado en el fundamento 10 que la motivación de toda resolución está sustentada en un razonamiento donde se expongan los fundamentos jurídicos y fácticos en los cuales se podrán advertir las razones que orientaron la decisión. Para Zavaleta (2004), el razonamiento que se da en los procesos judiciales es del tipo dialéctico, donde las premisas o razones que lo sustentan son debatibles y sujetas a contradicciones, buscando justificar la decisión, de ahí la relevancia de las razones consideradas en los pronunciamientos.

Con relación a los precedentes judiciales, Gálvez (2015) señala que son decisiones expedidas por los jueces como resultado de un razonamiento efectuado frente a una cuestión planteada en el desarrollo de un proceso, el cual obliga al mismo Tribunal y a otros de la misma o inferior jerarquía, teniendo su origen en el derecho anglosajón. Con estos se pretende lograr la igualdad en la aplicación de las disposiciones normativas y la previsibilidad de su funcionamiento y aplicación. La Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el principio de predictibilidad, a través de sus Salas Penales al amparo del artículo 301°-A del Código de Procedimientos Penales modificado por el D. Leg. 959 puede establecer jurisprudencia vinculante al resolver un caso en concreto, en el sentido que algunos considerandos sean vinculantes para otros órganos jurisdiccionales.

Por su parte los magistrados de las Salas Penales de la Corte Suprema, al amparo del mismo artículo, pueden emitir sentencias plenarias, donde uniformizan criterios para las soluciones de controversias. Por otro lado están las sentencias casatorias de las Salas Penales Supremas, en las que al amparo del artículo 433.4 del Código Procesal Penal, pueden establecer doctrina jurisprudencial vinculante, cuando dichas salas conozcan un recurso de casación; y al amparo del artículo 433.3 del mismo código adjetivo, los magistrados de las Salas Penales supremas pueden establecer la realización de plenos casatorios vinculantes con los que se busca uniformizar criterios contradictorios de las diferentes salas y emitir el respectivo Acuerdo Casatorio.

Finalmente están los acuerdos plenarios adoptados en plenos jurisdiccionales, conformados por los magistrados de la Corte Suprema, al amparo del artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Guerrero (2009) concluye que en dichos plenos se analiza y se adopta posición respecto a temas controversiales que generan polémica entre los magistrados en su labor diaria de aplicación del derecho.

La gravedad de los delitos contra la propiedad industrial, al ser una circunstancia que se encuentra enmarcada dentro de las disposiciones penales, su determinación debe ser previsible en base a criterios objetivos, así como debidamente motivada y sustentada en razones. Por su parte, Oré (2011) concluye que la gravedad tal cual como se encuentra en nuestra Ley Penal es muy imprecisa, no pudiendo ser considerada como elemento del tipo penal ni como criterio para determinar y/o individualizar la pena.

Al conocido principio de la mínima intervención del ordenamiento punitivo, según García (2019), también se le conoce como principio de ultima razón, pues el derecho penal debe ser invocado como el último recurso frente a un conflicto de intereses, esto debido a las graves consecuencias que representa su aplicación, pues de por medio está la libertad personal, y puede ser invocado tanto por el legislador al establecer las conductas punibles, así como por el Juez. Y está conformado por el principio de subsidiaridad y fragmentariedad.

Por el principio de subsidiaridad, según Roxin (1997) el Derecho Penal solamente protege a determinados bienes o intereses que sean relevantes para lograr y mantener la convivencia en la sociedad, de los ataques de mayor gravedad que puedan recibir, dejando la actuación del ordenamiento jurídico extrapenal para reprimir agravios menores a los bienes jurídicos. Y con relación al principio de fragmentariedad, Wessels, Beulke y Satzger (2018) asumen posición opinando que no todas las conductas éticamente reprochables son castigadas.

Si bien en el ámbito de protección penal de los derechos de propiedad industrial no se han establecido criterios objetivos para determinar la afectación de estos derechos, tenemos que en el derecho administrativo sancionador sí hay pronunciamientos del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, que mediante las Resoluciones N°s 0044-2020/TPI-INDECOPI del Expediente N°789823-2019/DSD (2020), 0051-2020/TPI-INDECOPI del Expediente N°743847-2018/DSD (2020) y 0073-2020/TPI-INDECOPI del Expediente N°781014-2019/DSD (2020) señalan que para determinar las sanciones se debe considerar las ganancias ilícitas, las posibilidades para advertir la conducta lesiva, la forma y dimensión del acto perjudicial así como sus efectos y el tiempo durante el cual se prolongó y reiteró dicha actuación de mala fe.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es otro órgano, que emitió la resolución recaída en el Proceso de Interpretación Prejudicial N°315-IP-2019 (2020) del 28.02.2020., según la cual, una marca se considera usada o en uso si los productos que ella distingue son comercializados o disponibles por los consumidores, esto tiene relación con el delito de uso no autorizado de marca, cuando lo que se usa es una marca que genera confusión al usuario. Otra es la del Proceso de Interpretación Judicial N° 141-IP-2018 (2020) emitida el 03.06.2019. donde se aprecia que al igual que el derecho penal, el derecho administrativo sancionador también sanciona la fabricación, comercialización y almacenamiento de etiquetas, envases y embalajes, dándole así protección a la marca,

llegando a definir la fabricación como aquella conducta consistente en elaborar dichos materiales que contienen la marca, asimismo considera que comercializar consiste en hacerlos circular en el mercado, y detentar se entiende como el almacenaje.

También está la resolución del Proceso de Interpretación Judicial N° 128-IP-2017 (2017) emitida el 17.11.2017. relacionada con el requisito del registro de la marca para su protección administrativa y también penal. Y la del Proceso de Interpretación Judicial N° 473-IP-2018 (2019) emitida el 28.26.2019. en la cual se analiza el literal d) del artículo 155° de la Decisión N° 486, que establece medidas para que el titular de una marca ataque su uso indebido en el comercio por parte de un tercero, con el riesgo de generar confusión.

El principio de mínima intervención del derecho penal ha merecido pronunciamiento jurisdiccional, así la sentencia de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, recaída en el Recurso de Nulidad N° 3004-2012 Cajamarca (2014) nos dice que el derecho penal debe intervenir cuando otros ordenamiento extrapenales no sean posibles de aplicar para resolver el conflicto en forma satisfactoria; y en un pronunciamiento más reciente, esta vez de la Sala Penal Transitoria, en el Recurso de Nulidad N° 288-2017 Lima, (2019) al amparo de este principio confirmó una absolución de primera instancia por el delito de peculado, en razón a que el monto apropiado era de ciento ocho soles, siendo esta una lesión intrascendente al patrimonio público.

Por lo expuesto anteriormente se planteó que el problema principal de la investigación tuvo como interrogante ¿De qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial delimita su persecución penal en el Distrito Judicial de Lima 2020? Revisando la literatura también tenemos los problemas secundarios, el primer problema secundario tiene como interrogante ¿cómo los artículos 222° y 223° del Código Penal consideran a la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su persecución penal en el Distrito Judicial de Lima 2020? El segundo problema secundario tuvo como interrogante ¿es predecible el razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal en el Distrito Judicial Lima 2020? Y el tercer problema secundario tuvo como interrogante ¿cómo el principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la configuración de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad intelectual como delimitante de su persecución penal en el Distrito Judicial Lima 2020?

Esta investigación se justificó teóricamente, en razón a que ni el ordenamiento jurídico ni los pronunciamientos jurisdiccionales han determinado de manera objetiva las razones que llevan a considerar grave un hecho que representa la violación de los derechos de propiedad industrial y delimitar así la persecución penal de los delitos contra la propiedad industrial, esto hace que no se conozcan de forma certera, así como predecible las razones para la persecución y sanción penal, existiendo un vacío legal.

También hubo una justificación práctica de la investigación, en el sentido que ante este vacío se están aplicando sanciones penales a violaciones de normas y derechos de propiedad industrial que no revisten gravedad, las que bien podrían ser sancionadas administrativamente con amonestaciones o multas, evitando una persecución de hechos que no lesionan intensamente el bien jurídico protegido. Más aún si desde hace varios años, autores como Abarza y Katz (2002), de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, postulan que los delitos contra la propiedad industrial pueden ser sancionados con prisión o con sanciones pecuniarias con poder disuasorio y solo cuando se detecta la falsificación de las marcas en cantidades comerciales, siendo una tendencia las sanciones civiles.

El objetivo principal de esta investigación consistió en determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial delimitan su persecución penal en el Distrito Judicial de Lima 2020. El primer objetivo específico consistió en analizar como los artículos 222° y 223° del Código Penal consideran a la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su persecución penal. El segundo objetivo específico consistió en analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal. Y el tercer objetivo específico consistió en conocer de qué manera el principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la configuración de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal.

III. Metodología

3.1. Tipo y diseño de investigación

La investigación científica, según Carrillo (1995) son procedimientos que utiliza la ciencia para conocer fenómenos, encontrar la solución a problemas, corroborar o descartar hipótesis, entender de mejor forma los hechos, para lo cual recaba información consistente en datos de la realidad, los cuales son verificables. Por su parte Avila (2001), define al método de la investigación científica como la vía ordenada que se sigue para alcanzar los objetivos, e implica la realización sistemática de una serie de operaciones debidamente controladas.

Esta investigación fue de tipo básica. Para Valderrama (2015) también se le conoce como teórica o pura, pues recaba información de una situación problemática de la realidad, no busca solucionar un problema, sino conocerlo para enriquecer el conocimiento teórico. Con esta investigación se pretendió conocer la realidad problemática planteada y postular alguna propuesta para mejorarla.

El nivel de la investigación fue exploratorio, pues conforme a lo opinado por Hernández (2010) se ha analizado e investigado un problema que no ha sido trabajado, e implica un fenómeno que no es del todo conocido. La investigación busca el origen del problema, conocerlo desde su raíz, pues si bien existen antecedentes y un marco jurídico, no hay un estudio orientado al conocimiento y entendimiento del mismo.

El enfoque de la investigación fue cualitativo, según Kerlinger (1992) implica un pensamiento e investigación producto de la reflexión y de un actuar sistematizado. Ahora refiriéndose propiamente al enfoque cualitativo, para Bisquerra (2004), es una actividad debidamente ordenada en forma sistémica que busca entender a profundidad los fenómenos de la sociedad. Se eligió este enfoque porque la investigación estuvo dirigida a explorar y entender un fenómeno social vinculado a la aplicación de normas que conforman el ordenamiento jurídico en un determinado contexto, el Distrito Judicial Lima, y para lo cual se van a indagar en las experiencias que han tenido los actores de este fenómeno social.

El diseño fenomenológico correspondió a esta investigación. Con relación al diseño de investigación, Ramos (2004) señala que es un plan a seguir por el investigador para lograr la materialización de sus objetivos, encontrando la respuesta al problema de investigación. Vara (2008), ya con relación al diseño de esta investigación, considera que tiene su centro

de atención en el ámbito subjetivo de las personas, para conocer cómo es que entienden la realidad, por ello se emplean instrumentos como la entrevista.

3.2. Escenario de estudio

El escenario de estudio fue el Distrito Judicial de Lima, lugar donde se presentó la realidad problemática, se detectó el problema a investigar y se encuentran los expertos entrevistados. En este Distrito Judicial funcionan dos Juzgados Penales Especializados, así como tres Fiscalías Penales Especializadas en delitos contra la propiedad intelectual, y dentro de ésta la propiedad industrial; asimismo hay abogados que se dedican a la defensa de las partes implicadas en los mismos.

3.3. Participantes

En esta investigación los expertos fueron dos jueces y tres fiscales, especializados en delitos contra la propiedad industrial y cuatro abogados que ejercen la defensa en este tipo de causas, quienes tienen sólido conocimiento y experiencia en el tema de investigación, el problema y las categorías. Según Daymon, citado por Hernández (2019), los participantes proporcionan un sentido de comprensión profundo del ambiente y del problema investigado.

Tabla 1

Caracterización de participantes

Participantes	Descripción
Entrevistado 1	Juez 1 María Luz Sandoval Sandoval. (E1) Juez Penal con Subespecialidad en Delitos contra la Propiedad Intelectual de Lima.
Entrevistado 2	Juez 2 Américo Reynaldo Flores Ostos (E2) Juez Penal con Subespecialidad en Delitos contra la Propiedad Intelectual de Lima.
Entrevistado 3	Fiscal 1 Miguel Angel Puicón Yaipén (E3) Fiscal Provincial Penal Especializado en Delitos contra la Propiedad Intelectual de Lima.
Entrevistado 4	Fiscal 2 Ernesto Chávez Rodríguez. (E4) Fiscal Adjunto Provincial Penal Especializado en Delitos contra la Propiedad Intelectual de Lima.
Entrevistado 5	Fiscal 3 Fiorella Chinchay Tejada. (E5) Fiscal Adjunta Provincial Penal Especializada en Delitos contra la Propiedad Intelectual de Lima.
Entrevistado 6	Abogado 1. Arturo Díaz Huamán. (E6) Especializado en Derechos de la Propiedad Intelectual.
Entrevistado 7	Abogado 2. Piero Calderón Oliva. (E7) Especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual.
Entrevistado 8	Abogado 3. María Inés Herrera Flores. (E8) Especializada en Derecho de la Propiedad Intelectual.
Entrevistado 9	Abogado 4 José Renato Paredes Roca. (E9) Especializado en Derecho de la Propiedad Intelectual.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2

Matriz de construcción de categorías y subcategorías

Categoría	Subcategoría	Fuente	Instrumento	Técnica
Los delitos contra la propiedad industrial	Derechos de propiedad industrial.			
	Gravedad de los delitos contra la propiedad industrial			Guía de preguntas de entrevista
Los tipos penales que protegen la propiedad industrial. Artículos 222° y 223° del Código Penal	Persecución penal pública.	Distrito Judicial de Lima año 2020.	Entrevistas	Ficha de análisis de fuente documental
	La gravedad como elemento del tipo penal.	Fiscales Jueces Abogados	Análisis de la Legislación	Ficha de análisis de jurisprudencia
Predictibilidad de las razones que determinan la gravedad	La gravedad como condición objetiva de punibilidad.			
	La gravedad como circunstancia de determinación de la pena.			
El principio de mínima intervención del Derecho Penal	Debida motivación.			
	Precedentes vinculantes, sentencias casatorias y acuerdos plenarios.			
	Sub Principio de subsidiaridad.			
	Sub Principio de fragmentariedad.			

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Según Aranzamendi (2005) se entiende por técnica a los medio y procedimientos que se utilizan para recolectar información. Por su parte Ramos (2011) considera que la recolección de datos es de suma importancia en el desarrollo de la investigación, ya que se va acumular información imprescindible a fin de alcanzar el logro de los objetivos, para lo cual deben emplearse las técnicas adecuadas. Tecla y Garza (1974) consideran a las técnicas de recolección de datos como la estructura del proceso de investigación.

La técnica empleada fue la entrevista cualitativa, Zelayarán (1997) opina que la entrevista es el intercambio de palabras entre dos personas, donde una de ellas, entrevistador, hace las preguntas, y la otra proporciona los datos relacionados con un fenómeno social que implica el problema. En el desarrollo de la investigación las entrevistas han sido a profundidad, en las que según Katayama (2014), se da un diálogo personal y directo entre las dos personas que participan, el investigador y el sujeto estudiado, para que este último manifieste libre y voluntariamente sus motivaciones, opiniones, posiciones y apreciaciones sobre el problema. Las entrevistas también han sido estructuradas, Muñoz (2011) al respecto dice que el desempeño de quién investiga se centra en lo que opina el entrevistado, cuando da respuesta a las preguntas preestablecidas en un guion, sin admitir una desviación relevante del tema o temas tratados.

El instrumento utilizado para efectivizar la técnica a emplear ha sido la guía de entrevista, que estuvo conformada por preguntas previamente elaboradas y/o estructuradas. Según Katayama (2014) la guía sirve para que el entrevistador se centre en el tema y en la problemática que estudia y respecto de la cual busca información. Según Mertens (2005) las preguntas de las guías de entrevista se pueden orientar a conocer la opinión del entrevistado, apreciar sus sentimientos, percibir sus conocimientos y sensaciones.

3.5. Procedimiento

El trabajo de campo se realizó coordinando con los expertos entrevistados, a quienes se les formuló preguntas estructuradas dentro de un plazo prudencial, a fin de indagar lo necesario para conocer la posición que tienen frente a la problemática planteada. Así, la presente investigación tiene la siguiente trayectoria: Identificación del problema, delimitación del problema, planteamiento del problema, entrevista y análisis de datos, interpretación de los resultados, conclusión, recomendación y elaboración del informe.

Como en toda investigación cualitativa se han determinado categorías y subcategorías, que estuvieron vinculadas con el problema de investigación, respecto de las cuales se recabó la información relevante y pertinente de los expertos, logrando con ello que la investigación tuviera plena validez. Siendo estas las siguientes: Categoría, los delitos contra la propiedad industrial, con las subcategorías; derechos de propiedad industrial, gravedad de los delitos contra la propiedad industrial y persecución penal pública. Categoría los tipos penales que protegen la propiedad industrial, artículos 222° y 223° del Código Penal, con las subcategorías; la gravedad como elemento del tipo penal, la gravedad como condición objetiva de punibilidad, la gravedad como circunstancia para la determinación de la pena. Categoría predictibilidad del razonamiento judicial, con las subcategorías; la debida motivación y precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias. Categoría el principio de mínima intervención del derecho penal con las subcategorías; sub principio de subsidiaridad y sub principio de fragmentariedad.

3.6. Método de análisis de información

La información materia de la investigación ha sido obtenida por medio de la técnica de entrevista realizada a los expertos que conocen y están en contacto con el fenómeno investigado, a quienes se les formuló preguntas estructuradas en una guía de entrevista, con las preguntas se buscó la razón del problema. El instrumento fue la guía de entrevista para lograr recolectar los datos de información, en dicha guía estuvieron las preguntas elaboradas según los objetivos, tanto el principal como los específicos. También se recabó información documental, como antecedentes, doctrina, legislación y jurisprudencia.

Con respecto a la fiabilidad, está referida a que la información y los datos obtenidos son confiables, pues corresponden a la realidad de la cual se recogieron y fueron vertidos por los entrevistados. En esta investigación se empleó la fiabilidad sincrónica, pues en un mismo período de tiempo se aplicó el instrumento y se obtuvieron las respuestas.

Ahora, con relación a la validez del instrumento, se utilizó la técnica de la triangulación, que implicó recoger una variedad de datos desde distintos puntos de vista y opiniones para después efectuar comparaciones múltiples de un único fenómeno. En esta investigación se efectuó la triangulación entre los datos de los expertos en relación con los objetivos. De entre los tipos de triangulación existentes, se aplicó la triangulación de tiempo, pues la información fue contrastada en distintos momentos; antes, cuando se preparó el

instrumento; durante, cuando se aplicó el instrumento; y después, cuando se hizo el análisis de la información recabada.

Tabla 3

Validación de expertos

Experto	Nombre y Apellido	Función
1	María Luz Sandoval Sandoval	Juez
2	Miguel Angel Puicón Yempén	Fiscal
3	María Inés Herrera Flores	Abogada

Fuente: Elaboración propia.

3.7. Aspectos éticos

Actualmente según De Zan (2004) la ética es la ciencia que tiene como objeto de estudio la moral, habiendo analizado, revisado y criticado la pretensión de validez de los enunciados morales. Sin duda la ética está vinculada con un actuar correcto, de ahí que según Martín (2013), corresponde al investigador tener en cuenta tanto los aspectos técnicos y metodológicos, como los éticos y morales a la hora de diseñar y llevar a cabo un trabajo de investigación. No podemos dejar de tener presente que en toda investigación están involucrados seres humanos o personas, con principios, valores y sentimientos que no pueden transgredirse en lo más mínimo por parte del investigador.

La presente investigación cumplió con los requisitos formales y con el rigor científico que se exige cuando se indaga y explora un problema detectado en el contexto del análisis de una realidad problemática, y que reviste originalidad, teniendo vocación para servir a la comunidad académica y científica.

Está sustentada en fuentes bibliográficas doctrinales, investigaciones previas, artículos científicos de reciente elaboración y publicación, tanto nacional como internacional, así como tesis vinculadas que respaldaron los resultados obtenidos después de recabar la información, estas fuentes fueron citadas de acuerdo con las normas APA, añadido a esto está la recolección de datos e información relevante, que formó parte de la investigación, lo cual evidencia el cumplimiento de los criterios de credibilidad y confortabilidad, al igual que las pautas éticas de confidencialidad, consentimiento y participación libre.

Por la confidencialidad, la información recabada ha sido utilizada para fines y objetivos de la investigación. Por el consentimiento informado, a los expertos que participaron en la investigación previamente se les hizo saber en qué iba a consistir su participación, así como la finalidad. Y por la libre intervención, se tuvo una participación activa y voluntaria de los profesionales en derecho especialistas en el área de derecho penal y procesal penal, como son los jueces, fiscales y abogados.

IV. Resultados y Discusión

3.1. Los resultados con relación al objetivo general y sus categorías

Con relación al objetivo general y sus categorías, tenemos que Ferreyros (2005), en lo referido a los derechos contra la propiedad industrial, concluye que están protegidos tanto por la legislación como por la Constitución, de ahí su importancia y el que sean considerados como derechos fundamentales de la persona que los crea, previstos dentro del artículo 2° inciso 8 de la Constitución Política del Perú, lo mismo concluye Hugo (2014) en cuanto a la protección constitucional. Mientras que Ramírez (1994) los define como derechos inmateriales resultado de la creatividad. Burk (2019) concluye que son de uso exclusivo de su titular, en esa línea también se pronuncia Lee (2019), según Nurton (2019) la protección de estos derechos es un aliciente para la creación e innovación de productos y servicios.

El Tribunal Constitucional (2006) en el fundamento 4 de la sentencia del Exp. N° 06204-2006- PHC/TC ha dejado establecido que el Estado debe respetar las manifestaciones de los individuos que exteriorizan su libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica. Con respecto a los delitos contra la propiedad industrial, los autores García (2015) y Caro y Reyna (2016), concuerdan en que estos son considerados como delitos de carácter económico, pues están vinculados con la producción, fabricación y distribución de bienes. Doster y Paúl (2020) concluyen que estos delitos generan una industria ilegal, y Dickinson (2018) opina que las normas en esta materia tienen defectos.

Para Muñoz (1999) se trata de delitos dolosos, mientras que para Vives (1995) el autor puede ser cualquier persona y el agraviado será el titular del registro con derecho a la explotación económica del derecho. Arispe (2018) concluye que los derechos de propiedad industrial deben estar registrados para que sus titulares sean legalmente protegidos. Los ilícitos en cuestión son de persecución pública, al respecto San Martín (1999) dice que estos están vinculados con el ejercicio público de la acción penal a cargo del Fiscal. Con relación a la delimitación de la persecución penal, Peña (2010) concluye que la conducta incriminada en estos ilícitos debe tener relevancia penal, implicando un perjuicio económico al titular del derecho, delimitándose así la intervención penal de la administrativa. Para Gómez (2018) tanto la persecución penal como la administrativa tiene su origen en la potestad sancionadora del Estado, aplicada en forma proporcional y teniendo en consideración elementos prefijados por la Ley, como pueden ser los montos máximos y mínimos o determinables según bases de cálculo prefijadas. Según Iberico (2016) al haberse penalizado comportamientos que

antes sólo eran sancionados por la administración pública, han surgido dificultades para delimitar la persecución estatal.

Relacionado con la gravedad en estos delitos, vemos que Abanto (2000) considera que con ésta se va diferenciar con objetividad si procede la persecución penal o administrativa en un caso, esto sin perjuicio de dejar de considerar la culpabilidad en la persecución estatal, pues de acuerdo a lo sentado por el Tribunal Constitucional del Perú (2009) en la Sentencia recaída en el Exp N°01873-2009-PA/TC, fundamento 12, por el principio de culpabilidad, se establece que la acción a penalizar se tiene que imputar a título de dolo o culpa, proscribiendo de esta manera todo tipo de responsabilidad objetiva. Por su parte Oré (2011) concluye que la gravedad ha sido incorporada de manera imprecisa a la Ley Penal. García (2012) concluye que la valoración de la gravedad tiene que ser objetiva. Y para Samper (2017) los ataques delictuales a las marcas, se consideran hoy en día como un factor para su valoración.

3.2. Los resultados con relación al primer objetivo específico y sus categorías

Los delitos contra la propiedad industrial, están tipificados en el artículo 222° y 223° del Código Penal, donde se indica que se aplicará la sanción penal tomando en consideración la gravedad del delito. Con relación a la gravedad como elemento del tipo penal, tenemos que Muñoz (2005) nos dice que el tipo penal es una descripción de la conducta prohibida y sancionada por la Ley Penal, con un supuesto de hecho y consecuencia que viene a ser la pena. Oré (2011) concluye que la gravedad no puede ser considerada como un elemento del tipo penal, y tampoco como un criterio para efectos de determinar la pena. Con relación a la condición objetiva de punibilidad, Jescheck (2014) considera que son circunstancias establecidas en el ordenamiento punitivo, pero no forman parte de los elementos del tipo penal. En esa línea Talavera (2010), la define como presupuestos de punibilidad para aplicar la pena.

Con relación a los criterios para determinar la pena, Hurtado y Pardo (2011), concluyen que se encuentran en la parte general del Código Penal y dentro de estos está la gravedad del hecho, que deberá considerarse para la aplicación de la pena. Peña (2010) concluye que la gravedad del artículo 222° del código punitivo se considera cuando se procede a la determinación judicial de la pena, no teniendo que ver con la tipicidad.

3.3. Los resultados con relación al segundo objetivo específico y sus categorías

Para analizar este objetivo y sus categorías, tenemos que según Zavaleta (2004) el razonamiento judicial está vinculado con la motivación de los pronunciamientos judiciales y es dialéctico, pues las premisas que lo sustentan no son determinantes, pues solo justifican la decisión. Para Castillo (2013) la motivación es deber de los magistrados, que exponen las razones en que fundan su decisión final. El Tribunal Constitucional (2005), mediante sentencia recaída en el Exp N° 6712-2005-HC/TC del 17 de octubre del 2005, ha definido que la motivación sustentada en el razonamiento, debe contener los fundamentos jurídicos y fácticos. La predictibilidad, según Llewellyn citado por Twining (1985) tiene que ver con un actuar regular, entiéndase como coincidente, de parte de los jueces al momento de pronunciarse respecto de casos similares. Los precedentes judiciales, según concluye Gálvez (2015) son decisiones sustentadas en un razonamiento judicial que van a obligar al Tribunal que los emite y a otros de menor jerarquía, alcanzando así la igualdad y predictibilidad de las decisiones.

El INDECOPI, ha emitido pronunciamientos en materia de propiedad industrial, así tenemos las Resoluciones N°s. 0044-2020, 0051-2020 y 0073-2020/TPI-INDECOPI en las cuales se establecen criterios para determinar qué se debe considerar como ganancias ilícitas, acto perjudicial y sus efectos. El Tribunal Andino de la Comunidad Andina Naciones, ha resuelto en el Proceso de Interpretación Judicial N° 141-IP-2018 (2020) que la fabricación, comercialización y almacenaje de productos con marcas registradas son sancionadas administrativamente; en el proceso N°473-IP-2018 (2019) ha considerado al uso indebido de la marca como un ataque a ésta y en el proceso N°128-IP-2017 (2017) se tiene que la marca para ser protegida debe estar previamente registrada.

3.4. Los resultados con relación al tercer objetivo específico y sus categorías.

Este objetivo tiene que ver con determinar cómo el principio de mínima intervención del Derecho Penal va orientar los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial. A este principio, según García (2019), se le conoce como última razón, pues al Derecho Penal se debe acudir como un último recurso frente a las agresiones más graves a los bienes jurídicos, y comprende los sub principios de subsidiaridad y fragmentariedad. Con relación al primero, Roxin (1997) considera que el Derecho Penal solamente protege determinados intereses relevantes para la convivencia dentro de la sociedad, y con respecto al segundo, para Wessels, Beulke y Satzger (2018) no todas las conductas son consideradas

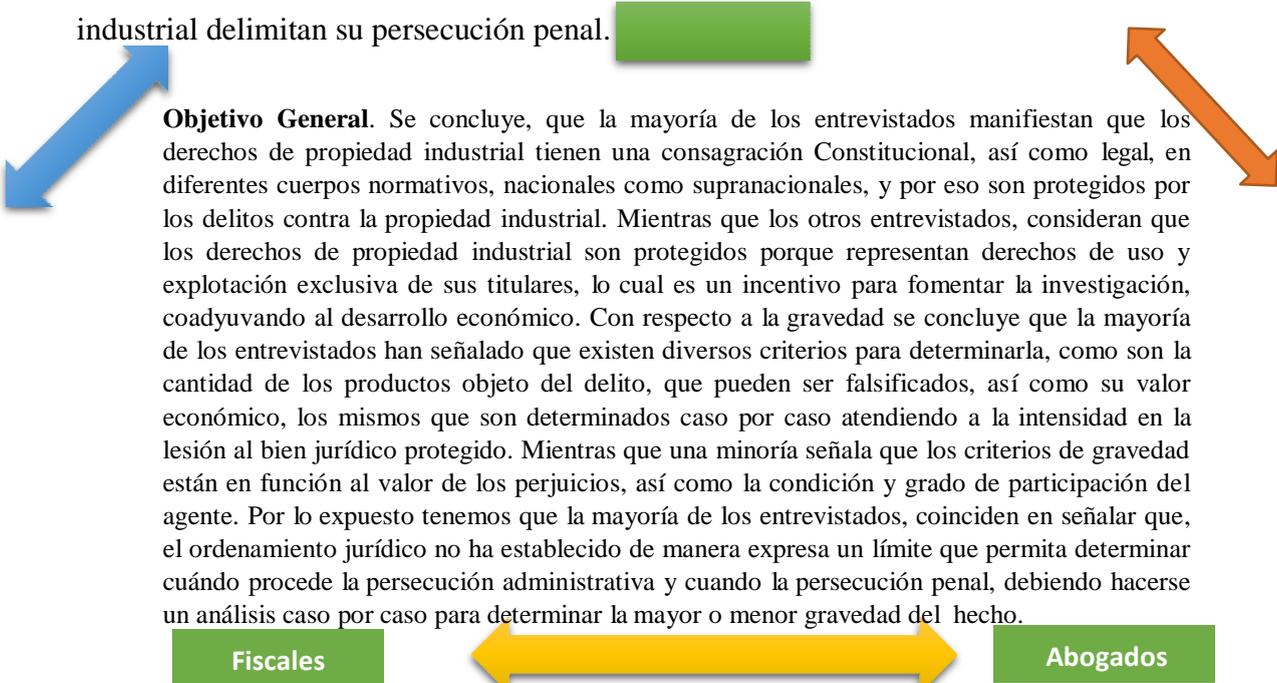
delitos, aun cuando algunas de ellas puedan ser éticamente reprochables. Pérez (2011), señala que cuando se trata de infracciones menores no debe intervenir el derecho penal, ya que se han previsto medios no penales eficaces para dichos casos. García (2017) considera que la legislación nacional sanciona conductas que de manera directa y periféricas atentan contra la propiedad industrial y no ha considerado límite cuantitativo alguno, generando un riesgo de criminalización excesiva, sin considerar el principio de mínima intervención penal.

La Corte Suprema se ha pronunciado con respecto al principio de mínima intervención del Derecho Penal mediante los Recurso de Nulidad N°s. 3004-2012-Cajamarca (2014) y 288-2017-Lima (2019) señalando que cuando la lesión al bien jurídico protegido es intrascendente, como sería el caso de una mínima cantidad de dinero apropiado en el delito de peculado, el derecho penal no debería intervenir.

3.5. Los resultados con relación a las entrevistas y los objetivos.

En el desarrollo de la investigación se efectuaron nueve entrevistas a expertos, recogiendo sus distintos puntos de vista en relación al tema, el problema y los objetivos. Ellos fueron agrupados, según la función y labor que desempeñan, en Jueces Especializados, en número de dos, Fiscales Especializados en número de tres y abogados especializados en propiedad industrial, en número de cuatro.

Objetivo General: Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial delimitan su persecución penal. [REDACTED]



Objetivo General. Se concluye, que la mayoría de los entrevistados manifiestan que los derechos de propiedad industrial tienen una consagración Constitucional, así como legal, en diferentes cuerpos normativos, nacionales como supranacionales, y por eso son protegidos por los delitos contra la propiedad industrial. Mientras que los otros entrevistados, consideran que los derechos de propiedad industrial son protegidos porque representan derechos de uso y explotación exclusiva de sus titulares, lo cual es un incentivo para fomentar la investigación, coadyuvando al desarrollo económico. Con respecto a la gravedad se concluye que la mayoría de los entrevistados han señalado que existen diversos criterios para determinarla, como son la cantidad de los productos objeto del delito, que pueden ser falsificados, así como su valor económico, los mismos que son determinados caso por caso atendiendo a la intensidad en la lesión al bien jurídico protegido. Mientras que una minoría señala que los criterios de gravedad están en función al valor de los perjuicios, así como la condición y grado de participación del agente. Por lo expuesto tenemos que la mayoría de los entrevistados, coinciden en señalar que, el ordenamiento jurídico no ha establecido de manera expresa un límite que permita determinar cuándo procede la persecución administrativa y cuando la persecución penal, debiendo hacerse un análisis caso por caso para determinar la mayor o menor gravedad del hecho.

Fiscales

Abogados

Figura 1. Triangulación de objetivo general.

La mayoría de los entrevistados señalan que los derechos contra la propiedad industrial tienen una protección constitucional y legal, pues representan derechos de uso y explotación exclusiva de sus titulares, esto último constituye un incentivo para fomentar la investigación e innovación. En cuanto a la gravedad está conformada por criterios variados, como la cantidad de los productos incautados, objeto del delito, así como su valor económico, debiendo determinarse caso por caso la mayor o menor gravedad del hecho, según la intensidad en la lesión del bien jurídico protegido. El ordenamiento jurídico no ha establecido objetivamente un límite que permita determinar cuándo procede la persecución penal, debiendo hacer esto según el caso analizado, para determinar su gravedad. Una minoría señala que la determinación de la persecución penal o administrativa depende del titular del derecho industrial afectado.

Objetivo Específico I: Analizar cómo los artículos 222° y 223° del Código Penal consideran a la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su persecución penal.

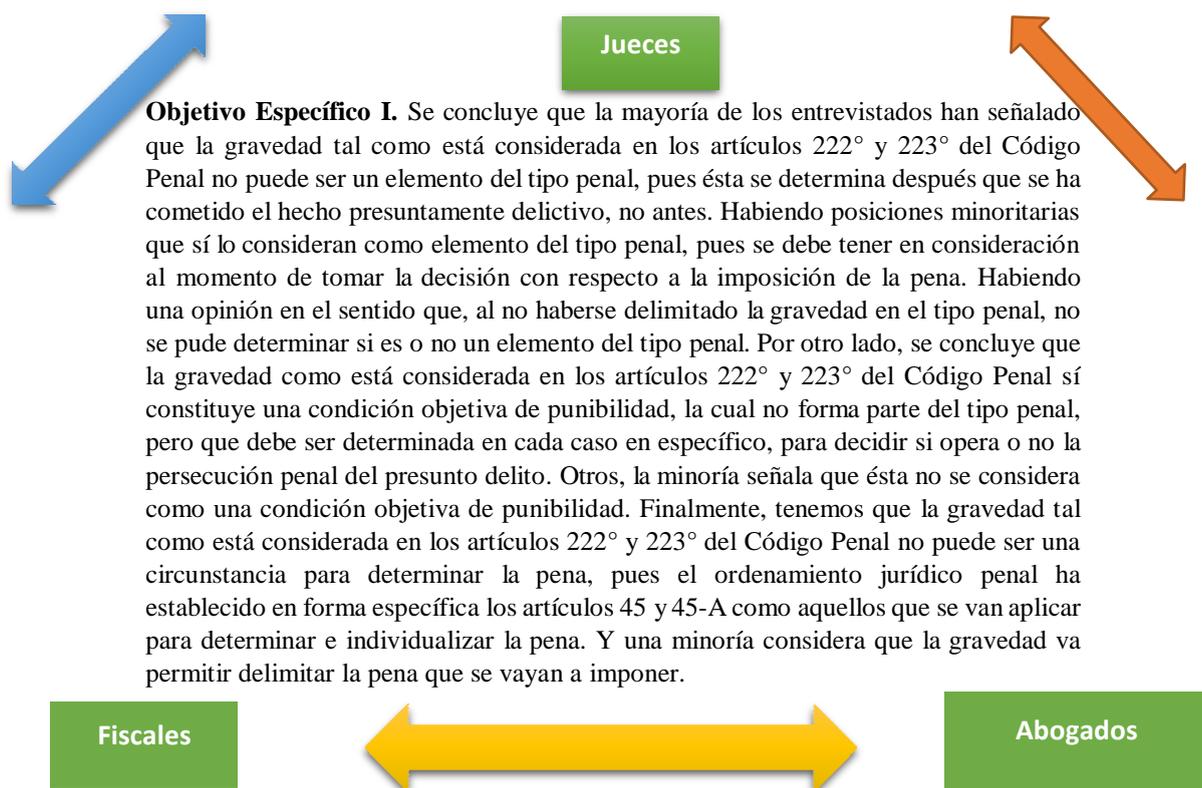


Figura 2. Triangulación de objetivo específico I.

La mayoría de los entrevistados coinciden en señalar que la gravedad tal cuál como está considerada en los artículos 222° y 223° del Código Penal, debería considerarse como una condición objetiva de punibilidad, la cual no forma parte del tipo penal y tampoco es un

criterio para la determinación de la pena. Precisan que dicha gravedad debe ser determinada en cada caso que es materia de un proceso, para decidir si opera o no la persecución penal. Una minoría considera que la gravedad va permitir delimitar la pena que se vaya a imponer.

Objetivo Específico II: Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal.

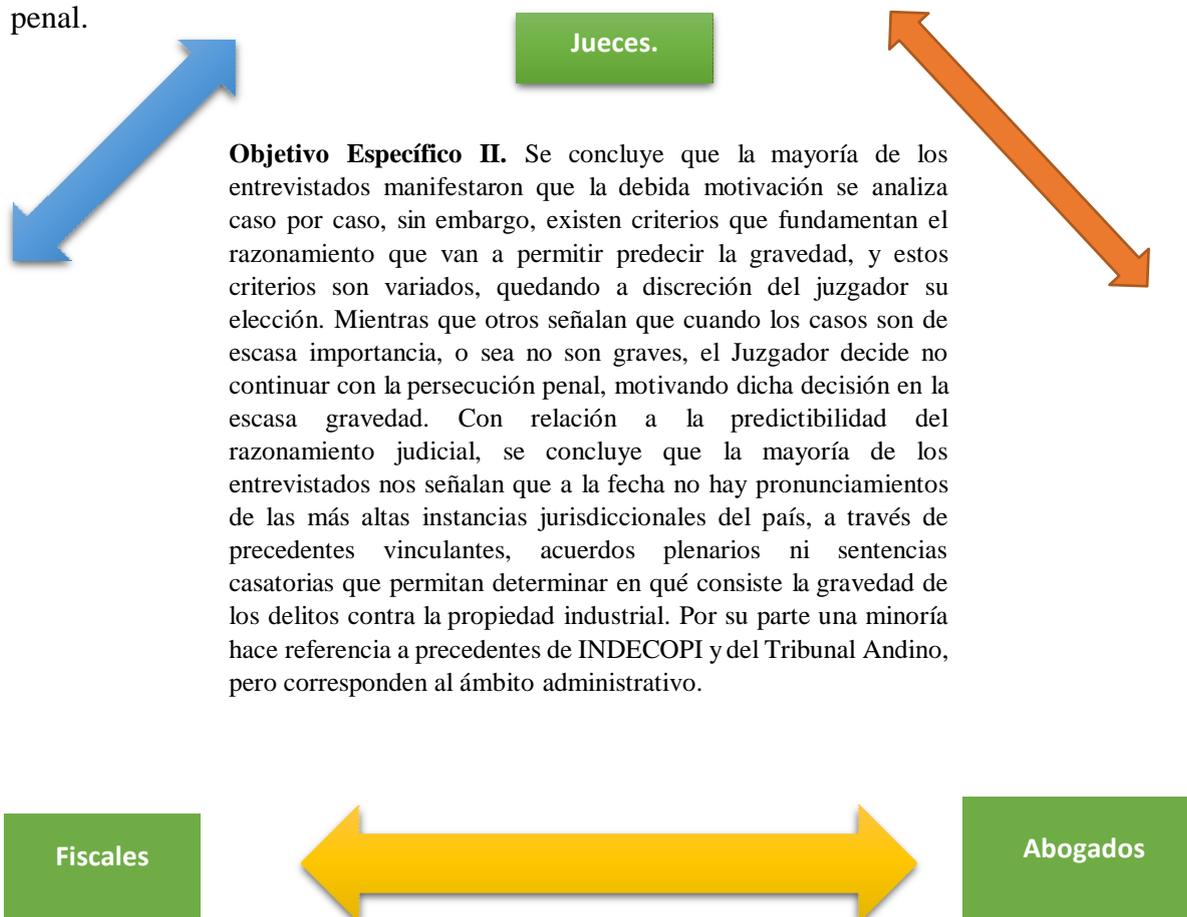


Figura 3. Triangulación de objetivo específico II.

La mayoría de los entrevistados consideran que existen criterios que permiten predecir la gravedad del hecho que se considera delito contra la propiedad industrial, y estos deben fundamentar el razonamiento judicial de los pronunciamientos emitidos por los Magistrados, apreciándose en la debida motivación, la cual debe darse caso por caso. Siendo una realidad que comparten la mayor parte de los entrevistados, el hecho que a la fecha no existan precedentes vinculantes, acuerdos plenarios ni sentencias casatorias que determinen en que consiste la gravedad en estos delitos.

Objetivo Específico III: Determinar cómo el principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la configuración de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal.

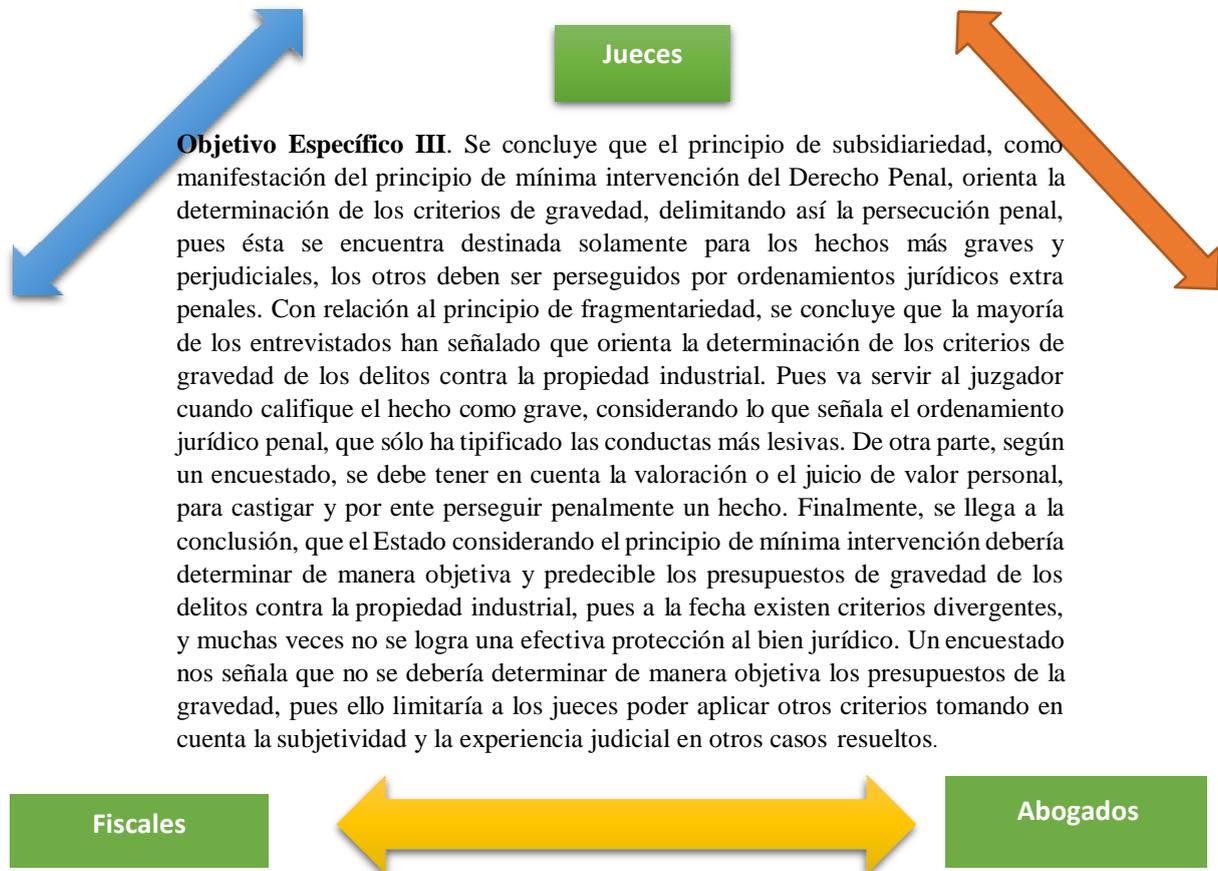


Figura 4. Triangulación de objetivo específico III.

Los entrevistados en su mayoría señalan que el principio de mínima intervención que rige en el Derecho Penal va orientar la determinación de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial y por ende su persecución penal, pues ésta solamente debe estar destinada para los hechos más graves que se presentan en la sociedad y que afectan severamente el bien jurídico protegido. Por tanto, los criterios de gravedad que se apliquen deben tenerlo en consideración a efectos que no se penalice ni se persigan hechos que bien pudieran ser controlados y reprimidos adecuadamente por ordenamientos extra penales.

Discusión

Conforme a lo concluido de los resultados del objetivo general, tenemos que la mayoría de los expertos entrevistados manifiestan que los derechos de propiedad industrial son protegidos por el derecho penal, a través de los delitos contra la propiedad industrial, por tener una consagración constitucional, así como legal, en diferentes cuerpos normativos, nacionales como supranacionales; esto concuerda con Ferreyros (2005), para quién los derechos de propiedad industrial tienen reconocimiento constitucional, en el artículo 2° inciso 8 de la Carta Magna, al proteger la creación intelectual, siendo estos bienes inmateriales, como las patentes, marcas y otros. Esto se condice con el autor Hugo (2014), quién concluye que estos derechos cuentan con protección constitucional pues protegen el derecho al uso exclusivo de la creación intelectual.

Además, son protegidos por normas nacionales con rango de ley, como el D. Leg. N° 1075 que regula la materia referida a la propiedad industrial y complementa la Decisión Comunitaria Andina N° 486 de la Comunidad Andina de Naciones, se tiene además la Convención de Paris de 1883, incorporada a nuestro ordenamiento interno en 1994, que consagran el derecho al uso exclusivo de las creaciones invenciones y marcas.

Esta consagración constitucional es respaldada por el investigador Osei Tutu (2017) que postula un enfoque de derechos humanos a los derechos que protegen la propiedad industrial, donde resalta la dignidad del creador que va a monopolizar su creación y del hombre de a pie que la necesita en su vida diaria. Aunque, según Dickinson (2018) estas normas tienen defectos, siendo uno de estos la gravedad. De acuerdo con Chinchay (2018), se concluye que el ordenamiento jurídico ha consagrado medidas para proteger estos derechos, pero no siempre se cumplen, siendo por tanto ineficientes.

Otros entrevistados, consideran que los derechos de propiedad industrial son protegidos por el derecho penal, porque representan derechos de uso y explotación exclusiva de sus titulares; esto es concordante, con Burk (2018) quién considera que el uso exclusivo del derecho es un reconocimiento a su esfuerzo y contribución al desarrollo de la sociedad; contradictoriamente, Lee (2019) considera que estos derechos al ser ejercidos con exclusividad generan concentración económica y según Vaidhyanathan (2005) la propiedad industrial ha traído excesos en la venta de medicinas a precios inalcanzables para las personas de escasos recursos.

Distinta es la opinión de algunos expertos entrevistados, quienes han señalado que estos derechos son protegidos porque representan un incentivo para fomentar la investigación, coadyuvando al desarrollo económico; esta posición es concordante con lo postulado por Peñaranda (2017) para quién la propiedad industrial genera beneficios económicos a su creador, y sus creaciones contribuyen al bienestar de la población; y con lo evidenciado por García (2015) para quién los aspectos investigativos y distintivos de la propiedad industrial son importantes para una economía social de mercado como la nuestra. Su aspecto económico hace que estos delitos, según los teóricos Caro y Reyna (2016) hayan sido considerados como parte del derecho penal económico.

Conforme a lo concluido de los resultados del primer objetivo específico, la mayoría de los entrevistados coinciden en señalar que el ordenamiento jurídico no ha establecido de manera expresa un límite que permita determinar cuándo procede la persecución administrativa y cuando la persecución penal, debiendo hacerse un análisis caso por caso para determinar la mayor o menor gravedad del hecho, y a partir de ahí determinar si procede la persecución penal o no.

Esto tiene relación con la delimitación de la persecución penal de la administrativa, así Iberico (2016) encuentra que en los últimos años se han penalizado conductas que antes eran objeto de persecución en la vía administrativa, esto ha generado dificultades para delimitar el ámbito de aplicación, Aunque contrariamente, según el investigador Gómez (2018), la persecución tanto penal como administrativa son manifestaciones de la potestad punitiva del Estado, de ahí que ambos comparten principios como la culpabilidad que para Cárcamo (2017) viene a ser una exigencia para imponer la sanción que corresponda.

En la misma línea de los expertos, continúa señalando García (2015) que estos delitos al haber sido tipificados sin considerar límite cuantitativo alguno, pueden dar lugar a una sobre criminalización. Existen otras posiciones de los entrevistados, que señalan al ordenamiento jurídico como el delimitante, otros lo dejan a la decisión que tome el agraviado titular del derecho y otros a la intención de delinquir. Para Gómez (2020), no se puede aplicar en forma simultánea ni sucesiva procedimientos punitivos, al mismo sujeto por los mismos hechos y fundamento. Por su parte el jurista Abanto (2000) considera que para delimitar la persecución penal de la administrativa se deben aplicar criterios objetivos, como la cláusula de gravedad.

Conforme a lo concluido de los resultados del primer objetivo específico, con respecto a la gravedad, la mayoría de los entrevistados han señalado que existen diversos criterios para determinarla, como son la cantidad de los productos objeto del delito, que pueden ser falsificados, así como su valor económico, los mismos que son determinados caso por caso atendiendo a la intensidad en la lesión al bien jurídico protegido. Mientras que una minoría señala que los criterios de gravedad están en función al valor de los perjuicios, así como la condición y grado de participación del agente. Contrariamente, García (2012) opina que la gravedad debe ser determinada en forma objetiva. El jurista y teórico Peña (2010) resalta que la causación de un perjuicio económico permite delimitar la persecución penal, la cual para estos delitos es pública, y está vinculada según San Martín (1999) al ejercicio de la acción penal por parte de la Fiscalía.

La posición de la mayoría de los expertos entrevistados, es que la gravedad debe considerarse como una condición objetiva de punibilidad, pues no forma parte del tipo penal ni es una de las circunstancias para la determinación de la pena, pues estas últimas están señaladas en los artículos 45 y 45-A del Código Penal. Y esto se relaciona con los artículos 222° y 223° del Código Penal, que exigen para los casos de los delitos contra la propiedad industrial que revistan gravedad para su punición.

Esta posición de nuestros expertos, concuerda con la conclusión a la cual arriba Jescheck (2014) para quién dichas condiciones objetivas son circunstancias que tienen conexión con el hecho, pero no son parte de la tipicidad, antijuridicidad ni culpabilidad; para Stratewerth (1982), estas últimas muchas veces no son suficientes para condenar, debiendo exigir el cumplimiento de circunstancias ajenas al tipo, siendo estas las condiciones objetivas de punibilidad. Existen otras posiciones contradictorias a la de los expertos, como la de Hurtado y Prado (2011) quienes consideran que la gravedad es una circunstancia para determinar la pena, en esta línea Oré (2011) concluye que la gravedad como la tenemos en el ordenamiento penal es imprecisa, no puede ser considerada como elemento del tipo penal ni como criterio para determinar e individualizar la pena.

Conforme a lo concluido de los resultados del segundo objetivo específico, la mayoría de los expertos entrevistados señalan que la debida motivación se analiza caso por caso, sin embargo, existen criterios que fundamentan el razonamiento que van a permitir predecir la gravedad, y estos criterios son variados, quedando a discreción del juzgador, pudiendo ser estos el valor de las mercancías, la acción desplegada, o según sea la

fabricación y la distribución de estas, que son comportamientos prohibidos según los verbos rectores del tipo penal. Lo cual es contradictorio con relación a la predictibilidad del razonamiento judicial, pues conforme con Llewellyn, citado por Twining (1985), la predictibilidad de las decisiones judiciales implica un comportamiento regular de los jueces frente a hechos iguales, condicionados por el derecho, una doctrina legal, técnicas doctrinales conocidas, la tradición de una respuesta única en cada caso, procedimientos contradictorios y la seguridad de la independencia judicial.

Mientras otros entrevistados señalan que cuando los casos son de escasa importancia, o sea no son graves, el Juzgador decide no continuar con la persecución penal, motivando dicha decisión en la escasa gravedad. Es decir, la gravedad debe estar sustentada en razones surgidas de un debate contradictorio que van a sustentar la motivación, lo cual concuerda con lo postulado por el jurista e investigador Castillo (2013) para quien la motivación es un deber de los magistrados mediante la cual aportan razones cuando expresan sus decisiones, a fin que estas sean aceptables, así como legítimas, lo que se complementa con la posición del jurista nacional Zavaleta (2004) al concluir que el razonamiento de los procesos judiciales es del tipo dialéctico, esto porque las razones que lo sustentan son debatibles y sometidas a la contradicción de las partes, alcanzando así a justificar sus decisiones.

El Tribunal Constitucional del Perú en la Sentencia del Exp N° 6712-2005-HC/TC (2005) en el caso Magaly Medina y otro, ha señalado que las motivaciones de las resoluciones deben estar debidamente sustentadas en razones que obedezcan a un razonamiento jurídico donde se expongan los fundamentos fácticos y legales, para así conocer cómo se gestó, desarrolló y se obtuvo la decisión final.

Con relación a la existencia de precedentes judiciales de las más altas instancias jurisdiccionales referidas a la gravedad, primero tenemos que según Gálvez (2015) estos precedentes son decisiones de los jueces de las más altas instancias, que resultan de un razonamiento efectuado frente a un conflicto de intereses con relevancia jurídica, es decir se adoptan en la resolución de un caso determinado, obligan al mismo Tribunal y a otros de la misma e inferior instancia, y tuvieron su origen en el derecho anglosajón.

La mayor parte de los entrevistados opinan que a la fecha no hay pronunciamientos de las más altas instancias jurisdiccionales penales del país, a través de precedentes

vinculantes, sentencias ni plenos casatorios, ni acuerdos plenarios, que nos permitan delimitar la persecución penal de la administrativa en los delitos contra la propiedad industrial, ni determinar en qué consiste la gravedad considerada en los artículos 222° y 223° del Código Penal, que tipifican dichos delitos.

Con los precedentes se busca garantizar la predictibilidad de los pronunciamientos judiciales, por eso en nuestro ordenamiento tenemos precedentes que son jurisprudencia vinculante emitidos por la Corte Suprema de Justicia, a través de sus Salas Penales al amparo del artículo 301°-A del Código de Procedimientos Penales modificado por el D. Leg. 959. Por su parte los magistrados de las Salas Penales de la Corte Suprema, al amparo del mismo artículo, pueden emitir sentencias plenarios, con las cuales uniformizan criterios para las soluciones de controversias.

También están las sentencias casatorias de las Salas Penales Supremas, que se expiden al amparo del artículo 433.4 del Código Procesal Penal, según el cual cuando conozcan un recurso de casación pueden establecer doctrina jurisprudencial vinculante; y al amparo del artículo 433.3 del mismo código adjetivo, los magistrados de las Salas Penales Supremas pueden establecer la realización de plenos casatorios vinculantes con los que se van a uniformizar criterios contradictorios de las diferentes salas y emitir el respectivo Acuerdo Casatorio.

Finalmente están los acuerdos plenarios, que no son propiamente precedentes vinculantes pues no se emiten en la resolución de un caso específico, sin embargo, son adoptados en plenos jurisdiccionales, conformados por los magistrados de la Corte Suprema, al amparo del artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Al respecto el jurista Guerrero (2009) concluye, que en dichos plenos se analizan y adoptan posiciones respecto a temas controversiales que generan polémica entre los magistrados en su labor diaria de aplicación del derecho.

A pesar que existen distintas formas cómo es que se pueden establecer precedentes vinculantes, en ninguna oportunidad se ha emitido pronunciamiento alguno referido a un tema controversial como es la gravedad en los delitos contra la propiedad industrial. Uno de los entrevistados destaca que las más altas instancias administrativas sí cuentan con pronunciamientos de última instancia en materia de protección y violación de derechos de

propiedad industrial, correspondiendo estos al Tribunal de Libre Competencia del INDECOPI y del Tribunal Andino.

En esa línea de pensamiento, tenemos que en el derecho administrativo sancionador, el INDECOPI, ha emitido pronunciamientos en materia de propiedad industrial, como son las Resoluciones N°s. 0044-2020, 0051-2020 y 0073-2020/TPI-INDECOPI en las cuales se establecen criterios para determinar qué se debe considerar como ganancias ilícitas, acto perjudicial y sus efectos, además están referidos a hechos en los cuales se aprecia una violación a los derechos de propiedad industrial, similares a los que son sancionados por el Código Penal. El Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, órgano jurisdiccional supranacional, cuyos pronunciamientos son vinculantes para el Perú, ha resuelto en el Proceso de Interpretación Judicial N° 141-IP-2018 (2020) que la fabricación, comercialización y almacenaje de productos con marcas registradas son sancionadas administrativamente, en el proceso N°473-IP-2018 (2019) ha considerado al uso indebido de la marca un ataque a ésta y en el proceso N°128-IP-2017 (2017) resuelve que la marca para ser protegida debe estar previamente registrada. Pero es del caso destacar que estos pronunciamientos son aplicables para la persecución administrativa, pudiéndose adoptar como criterios orientadores únicamente.

Conforme a lo concluido de los resultados del tercer objetivo específico, con relación al principio de mínima intervención del derecho penal, los entrevistados en su mayoría, señalan que el principio de subsidiariedad, como manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal, orienta la determinación de los criterios de gravedad, delimitando así la persecución penal, pues ésta se encuentra destinada solamente para los hechos más graves y perjudiciales, los otros deben ser perseguidos por ordenamientos jurídicos extra penales; conforme a lo postulado por el jurista García (2019) también se le conoce como el principio de última ratio, en razón a que el derecho penal debe ser invocado como el último recurso frente a un conflicto de intereses, esto por las consecuencias gravosas que representan para aquellas personas que sufren una persecución y consiguiente pena privativa de la libertad, precisa que puede ser invocado por el legislador al momento de establecer los tipos penales o su modificatoria.

La jurisprudencia nacional por parte de la Corte Suprema ha emitido pronunciamientos como en el caso del Recurso de Nulidad N° 3004-2012-Cajamarca (2014) según el cual el derecho penal solamente debe intervenir cuando los ordenamientos

extrapenales no puedan resolver un conflicto en el cual se hayan lesionado bienes jurídicos protegidos de gran importancia para la sociedad. Posteriormente, en el Recurso de Nulidad N° 288-2017-Lima (2019) invocando este principio, se confirmó una absolución de primera instancia en razón a que el monto objeto del delito es de una cuantía y valor ínfimo, siendo intrascendente y mínima la lesión al bien jurídico.

El principio de mínima intervención se subdivide en el principio de subsidiariedad, que conforme como lo define el teórico y jurista alemán, Roxin (1997), el derecho penal solo protege a determinados bienes o intereses que sean relevantes para lograr y mantener la convivencia social, de los ataques más graves que puedan recibir, dejando la actuación del ordenamiento jurídico extrapenal para reprimir agravios menores. Al respecto, de manera similar los entrevistados concluyen que el principio de subsidiariedad, como manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal, orienta la determinación de los criterios de gravedad, delimitando así la persecución penal, pues ésta se encuentra destinada solamente para los hechos más graves y perjudiciales, los otros deben ser perseguidos por ordenamientos jurídicos extra penales.

Con relación al principio de fragmentariedad, la mayoría de los entrevistados, concluyen que este principio orienta la determinación de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial, pues le va servir al juzgador cuando califique el hecho y tenga que determinar si es grave o no, considerando lo que señala el ordenamiento jurídico penal, que sólo ha tipificado las conductas más lesivas, mientras que las no graves no deben ser objeto de punición penal, en esto concuerdan los teóricos alemanes Wessels, Beulke, y Satzger (2018) quienes postulan que por este principio solo las conductas prescritas en el ordenamiento como delitos son penalizadas, mientras que las otras, aun cuando sean éticamente reprochables, no son castigadas. Sin embargo, de otra parte, es de resaltar, que un encuestado ha señalado que para castigar y por ende perseguir penalmente un hecho se debe tener en cuenta la valoración o juicio de valor personal.

Finalmente, los expertos entrevistados opinan que el Estado, considerando el principio de mínima intervención debería determinar de manera objetiva y predecible los presupuestos de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial, pues a la fecha existen criterios divergentes, y muchas veces no se logra una efectiva protección al bien jurídico. Es decir, solamente los hechos más graves deben ser penalizados de manera clara y precisa, definiendo en forma objetiva lo que se entiende por gravedad. Un encuestado, tiene una

posición distinta y dice que no se deberían determinar de manera objetiva los presupuestos de la gravedad, pues ello limitaría a los jueces poder aplicar otros criterios tomando en cuenta la subjetividad y la experiencia judicial en otros casos resueltos; sin embargo, este parecer afectaría la predictibilidad de las resoluciones judiciales y de su motivación, como ya se tiene expuesto líneas arriba.

Más aún si investigadores de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, como son Abarza y Katz (2002) vienen señalando que los delitos contra la propiedad industrial deben ser sancionados con prisión en los casos de falsificación de marcas en cantidades comerciales. Un encuestado nos dice que no se deberían determinar de manera objetiva los presupuestos de la gravedad, pues ello limitaría a los jueces poder aplicar otros criterios tomando en cuenta la subjetividad y la experiencia judicial en otros casos resueltos. Sin embargo, este parecer afectaría la predictibilidad de las resoluciones judiciales y de su motivación, como ya se tiene expuesto líneas arriba.

V. Conclusiones

Primera. Respecto al objetivo general se concluye que la gravedad en el delito contra la propiedad industrial, tal como está prescrita en el ordenamiento jurídico penal va delimitar su persecución penal de la persecución administrativa, mediante su determinación caso por caso, según diversos criterios como pueden ser el valor de la mercancía, el perjuicio causado, la cantidad de la mercancía objeto del delito, la propia conducta, entre otros. Esto en razón a que los derechos contra la propiedad industrial son protegidos tanto por el derecho penal como por el derecho administrativo, sin embargo, en el ordenamiento jurídico nacional no se tiene establecida de manera objetiva una delimitación que permita determinar cuándo se procede con una persecución penal o con una administrativa, como en el delito de contrabando, quedando esto a discreción de los magistrados que conocen de las investigaciones y procesos penales.

Segunda. Respecto al primer objetivo específico, se concluye que los artículos 222° y 223° del Código Penal consideran a la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como una condición objetiva de punibilidad, pues no forma parte de ningún elemento del tipo penal, y tampoco viene a ser una circunstancia para determinar la pena a imponer. Como tal, es una situación fáctica que aún sin ser un elemento del tipo penal debe configurarse para que proceda la persecución penal. A pesar de lo que sucede en otros delitos como el contrabando en que la delimitación penal está determinada por el valor de las mercancías que debe superar las 4 UIT, en estos delitos el ordenamiento jurídico no ha determinado en forma objetiva qué se entiende por gravedad, ni qué es una condición objetiva de punición.

Tercera. Respecto al segundo objetivo específico, se concluye que el razonamiento judicial que se expone en la motivación de las resoluciones judiciales, debe estar sustentado en razones predecibles, a fin de garantizar su legitimidad y la seguridad jurídica. Por esto los criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial debe estar sustentados en razones y motivos predecibles que forman parte de dicho razonamiento, explicitando porqué el hecho materia del proceso es grave, y por tanto debe ser perseguido por el derecho penal. Pero sucede que la determinación de cuándo se configura la gravedad no ha sido materia de ningún pronunciamiento de las mal altas instancias jurisdiccionales.

Cuarta. Respecto al tercer objetivo específico, se concluye que los criterios de gravedad de estos delitos deben ser determinados considerando el principio de mínima intervención del derecho penal, por parte del Estado, a fin que solo las conductas que lesionan con mayor intensidad el bien jurídico protegido sean sancionadas con pena privativa de libertad.

VI. Recomendaciones

Primera. Se recomienda a los operadores del derecho, especialmente jueces y fiscales, que para lograr una delimitación objetiva entre la persecución penal y la administrativa en los delitos contra la propiedad industrial, deben considerar a la gravedad como el parámetro delimitador, y ésta debe estar determinada por un criterio que considere el valor de la mercancía objeto del delito, el cual servirá también como baremo para determinar la afectación al bien jurídico protegido.

Segunda. Se recomienda que los magistrados cuando emitan sus pronunciamientos deben expresar las razones y motivaciones que han considerado para establecer que un hecho que viola los derechos de propiedad industrial es grave, mientras que no se modifique la legislación, dichos criterios deben alcanzar uniformidad para así lograr la predictibilidad. Existen criterios que ya vienen siendo considerados de forma aislada, como la cantidad de mercancías, el valor, las circunstancias, el tiempo que se viene cometiendo la conducta, estos deben estar fundamentados con solvencia, y por su parte se recomienda que la Corte Suprema emita pronunciamientos vinculantes para determinar qué criterios son los que se consideran para determinar la gravedad como delimitante de la persecución penal.

Tercera. Se recomienda que para determinar la configuración de los criterios de gravedad, hasta que se produzca la modificación de la legislación, se debe considerar el principio de mínima intervención del derecho penal, con la finalidad de no sobre criminalizar conductas que no revisten mayor gravedad, por su insignificancia o poca trascendencia en la lesión al bien jurídico protegido, más aún si existen otros organismos del Estado que sancionan conductas mediante un proceso administrativo sancionador. Finalmente, el Estado debe consagrar en la legislación un criterio objetivo para determinar la gravedad y así delimitar la persecución penal en los delitos contra la propiedad industrial.

Cuarta. Se recomienda al legislador que en los artículos 222° y 223° del Código Penal, se debe establecer en forma expresa que la gravedad es una condición objetiva de punibilidad, y será el valor de mercado de las mercancías objeto del delito, superior a las ocho unidades impositivas tributarias, la que permitirá considerar el hecho como grave, siendo éste un monto razonable, pues corresponde a valores de cantidades comerciales. Este criterio es objetivo, y ya no dependerá del criterio de cada Magistrado. El valor, como se ha indicado, será el valor de mercado que tenga una mercancía original, para así desincentivar su comisión delictiva; y, para el supuesto de uso de las etiquetas y envases, se considerará el valor de las mercancías en que pudieron usarse.

Referencias

- Abanto, M. (2000). *Derecho Penal Económico*. Lima: Idemsa.
- Abarza, J. y Katz, J. (2002). *Los derechos de la propiedad intelectual en el mundo de la OMC*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Aguinaga, L. (2019). *Criterios para la cuantificación equitativa del resarcimiento del daño moral en la responsabilidad civil* (Tesis de Maestría, Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo, Perú). Recuperada de <http://repositorio.upao.edu.pe/handle/upaorep/5105>.
- Angelo, M (2020), et al. Intellectual Property Crimes [Crímenes de Propiedad Intelectual] *American Criminal Law Review*, vol. 57, no. 3, 2020, p. 973+. Gale Academic OneFile, ISSN 0164-03634 <https://link.gale.com/apps/doc/A627109515/AONE?u=univcv&sid=AONE&xid=e0cd2dac>. Accessed 5 July 2020.
- Aranzamendi, L. (2005). *Diseño y proceso de la investigación jurídica*. Lima: Adrus.
- Arispe, S. (2018). *¿Por qué importamos piratería? Análisis de la implementación de las medidas en frontera para la protección de los derechos de propiedad intelectual en el Perú* (Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Católica, Lima, Perú). Recuperada de <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/12983>
- Avila, R. (2001). *Metodología de la Investigación. Cómo elaborar la tesis y/o investigación*, Lima: Estudios y Ediciones R.A.
- Barraclough, E. (2017). Intellectual property and e-commerce: Alibaba's perspective [Perspectivas de Alibaba: propiedad intelectual y comercio electrónico]. *Wipo Magazine*. N° 04, Agosto 2017, p.42-45. ISSN 1020-7074.
- Bisquerra, R. (2004). *Metodología de la investigación educativa*. (2.a ed.) Madrid: La Muralla S.A.
- Bitton, M. (2012). Rethinking the anti-counterfeiting trade agreements criminal copyright enforcement measures. [Replanteamiento de los acuerdos comerciales contra la falsificación, medidas penales de observancia del derecho de autor] *Journal of Criminal*

Law & Criminology, 102(1), 67-117. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1011329207?accountid=37408>

- Burk, D. (2018). Women and the international patent system: encouraging trends [Las mujeres y el sistema internacional de patentes: tendencias alentadoras]. *Wipo Magazine*. N°02, Abril 2018, p.47-49. ISSN 1020-7074.
- Cárcamo, R. (2017). *Análisis crítico del régimen de determinación de la responsabilidad administrativa en el derecho peruano de protección al consumidor* (Tesis de Maestría, Universidad de Piura, Piura, Perú). Recuperada de <https://pirhua.udep.edu.pe/handle/11042/3503>
- Caro, C y Reyna, L. (2016). *Derecho penal económico parte general Tomo I*. Lima: Jurista Editores.
- Carrillo, F. (1995). *Cómo hacer la tesis y el trabajo de investigación universitario*. (10.a ed.) Lima: Horizonte.
- Castillo, J. Luján, M. Zavaleta, R. (2004). *Razonamiento Judicial. Interpretación, argumentación y motivación de las resoluciones judiciales*. Lima: Gaceta Jurídica.
- Castillo, J. (2013). *La motivación de la valoración de la prueba en materia penal*. Lima: Grijley.
- Chinchay, F. (2018). *Tratamiento jurídico sobre la protección a los derechos de autor en las Fiscalías Especializadas en delitos aduaneros y contra la propiedad intelectual de Lima 2018* (Tesis de Maestría, Universidad César Vallejo, Lima, Perú). Recuperada de <http://repositorio.ucv.edu.pe/handle/UCV/21310>
- Clark, B. (2018). Blockchain and IP law: a match made in crypto heaven [Cadena de bloques y ley de propiedad intelectual: una pareja hecha en el cielo criptográfico]. *Wipo Magazine*. N°01, Febrero 2018, p.30-34. ISSN 1020-7074.
- Corte Suprema de Justicia. (2019). Sentencia de la Sala Penal Transitoria, R.N. N°288-2017 LIMA. Recuperado de <http://estudiocastilloalva.pe/2019/09/06/peculado-principio-de-intervencion-minima/> el 27.07.2020.

Corte Suprema de Justicia. (2014). Sentencia de la Sala Penal Transitoria, R.N. N°3004-2012 CAJAMARCA. Recuperado de https://static.legis.pe/wp-content/uploads/2018/09/R-N-3004-2012Cajamarca-Legis.pe_.pdf.pdf el 04.06.2020.

De Zan, J. (2004). La ética, los derechos y la justicia. Montevideo: Konrand Adenauer.

Dickson, M. (2018). Innovation, Creativity, and IP Law. [Innovación, creatividad y derecho de propiedad intelectual] *Criminal Justice*. Landslide, vol. 11, no. 2, Nov.- Dec. 2018, p. 1. Gale OneFile:. ISSN: 1942-7239. <https://link.gale.com/apps/doc/A564465728/PPCJ?u=univcv&sid=PPCJ&xid=edabd188>. Accessed 5 July 2020.

Doster, H. and Paul J. (2020). Organized IP Crime. [Delincuencia organizada de la propiedad intelectual] *Criminal Justice*. Landslide, vol. 12, no. 3, Jan.-Feb. 2020, p. 28+. Gale OneFile:, ISSN: 1942-7239 <https://link.gale.com/apps/doc/A616322409/PPCJ?u=univcv&sid=PPCJ&xid=d1cd0725>. Accessed 5 July 2020.

Ferreiros, M. (2005). El derecho a crear y el derecho a la cultura. *La Constitución Comentada* (pp. 125-144). Lima, Perú: Gaceta Jurídica.

Gálvez, T. (2015). *Nuevo orden jurídico y jurisprudencia. Constitucional penal, penal y procesal penal*. Lima: Ideas Solución Editorial.

García, P. (2012). *Derecho Penal Parte General* (2.a. ed.) Lima: Jurista Editores.

García, P (2017). *Derecho Penal Económico parte especial Volumen I*. (2ª. ed.) Lima: Instituto Pacífico.

Gómez, M. (enero, 2018). La venta ambulante en los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. *Indret Revista para el Análisis del Derecho* (n.1) ISSN 1698-739X. Recuperado de <https://indret.com/la-venta-ambulante-en-los-delitos-contra-la-propiedad-intelectual-e-industrial/?edicion=1.18>

Gómez, M. (abril, 2020). Non bis in ídem en los casos de dualidad de procedimientos penal y administrativo. Especial consideración de la jurisprudencia del TEDH. *Indret Revista para el Análisis del Derecho* (n.2) ISSN 1698-739X. Recuperado de

<https://indret.com/non-bis-in-idem-en-los-casos-de-dualidad-de-procedimientos-penal-y-administrativo-especial-consideracion-de-la-jurisprudencia-del-tedh/?edicion=2.20>

Gómez, R. (mayo, 2018). Necesidad esencialidad de criterios legales para la determinación de una sanción administrativa. *Revista Chilena de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile*. (vol.45, n.2). ISSN 0718-3437. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372018000200531>

Guerrero, I. (2009). *Common Law en el Perú? Jurisprudencia penal vinculante*. Lima: Idemsa.

Hernández Sampieri, R. et ál. (2010). *Metodología de la Investigación*. (5.a ed.) México D.F.: McGraw-Hill Interamericana.

Hugo, S. (2014). ¿Qué son y cómo se tipifican los delitos contra los derechos intelectuales?. *Revista Jurídica Docentia et Investigatio*. Vol. 16 - N°2, p. 77-95 ISSN 1817 - 3594

Hurtado, J y Prado, V. (2011). *Manual de Derecho Penal Parte General Tomo II* (4ª. ed.) Lima: Idemsa.

Iberico, F. (2016). *Manual instructivo para el curso de Derecho Penal Económico*. Lima: Academia de la Magistratura.

Instituto de Estadística e Informática (2017). *PERÚ: Anuario Estadístico de la Criminalidad y de Seguridad Ciudadana 2011- 2016 Visión Departamental, Provincial y Distrital*. Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1446/libro.pdf.

Jescheck, H. (1981). *Tratado de Derecho Penal Parte General Volumen II*. Barcelona: Bosch.

Katayama, O. (2014). *Introducción a la investigación cualitativa: fundamentos, métodos, estrategias y técnicas*. Lima: Fondo Editorial de la Universidad Inca Garcilazo de la Vega.

Kerlinger, F. N. (1992). *Investigación del comportamiento*. (2.a ed.) México D.F.:Mc Graw-Hill Interamericana.

- Lee, Peter. (2019). Reconceptualizing the Role of Intellectual Property Rights in Shaping Industry Structure. [Reconceptualización del papel de los derechos de propiedad intelectual en la conformación de la estructura de la industria Delitos contra la propiedad intelectual. *Vanderbilt Law Review*, vol. 72, no. 4, May 2019, p. 1197+. Gale Academic OneFile, ISSN 0042-2533. <https://link.gale.com/apps/doc/A594553664/AONE?u=univcv&sid=AONE&xid=c23e41b7>. Accessed 5 July 2020.
- Liu, H. (2010). The Criminal Enforcement of Intellectual Property Rights in China: Recent Developments and Implications [La aplicación penal de los derechos de propiedad intelectual en China: Acontecimientos recientes e implicaciones] *Asian Journal of Criminology*; Dordrecht Tomo 5, N.º 2, (Dec 2010): 137-156. DOI:10.1007/s11417-010-9088-1
- Luo, Y. (2018). Intellectual Property Crimes [Crímenes contra la propiedad intelectual] *American Criminal Law Review*, vol. 55, no. 4, Fall 2018, p. 1399+. Gale OneFile: Criminal Justice, ISSN 0164-0364. <https://link.gale.com/apps/doc/A549486438/PPCJ?u=univcv&sid=PPCJ&xid=cae2989d>. Accessed 5 July 2020.
- Mertens, D. (2005). *Research and evaluation in education and psychology; integrating diversity with quantitative, qualitative and mixed methods*. [Investigación y evaluación en educación y psicología; integración de la diversidad con métodos cuantitativos, cualitativos y mixtos Delitos contra la propiedad] Thousand Oaks: Sage.
- Morón, C (2019). *Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General Tomo II*. (14ª. ed.) Lima: Gaceta Jurídica.
- Muñoz, N. (2019). *Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el delito de propiedad intelectual*. (Tesis de Maestría, Universidad de Cuenca, Cuenca, Ecuador). Recuperada <https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/32049/1/Trabajo%20de%20Titulaci%C3%B3n.pdf>
- Muñoz, C. (2011). *Como elaborar y asesorar una investigación de tesis*. (2.a ed.) Juárez: Pearson.
- Muñoz, F (1999). *Derecho penal parte especial*. Valencia: Tirant lo Blanch.

- Muñoz, F. (2005). *Derecho Penal Parte General*. (14.a. ed.) Valencia: Tirandt lo Blanch.
- Nurton, J (2019). The IP behind the AI boom [La IP detrás del boom de la IA]. *Wipo Magazine*. N°01, Febrero 2019, p. 4-9. ISSN 1020-7074.
- Op den Kamp, C. (2019). A History of intellectual property in 50 objects [Una historia de la propiedad intelectual en 50 objetos] *Wipo Magazine*. N°04, Agosto 2019, p.39-44. ISSN 1020-7074.
- Ore, E. (2011). Delitos contra la Propiedad Industrial. *Revista Ita Ius Esto*. Año 2, N°2, pág. 42 - 65 ISSN 2076-314X.
- Osei-Tutu, J. (2017). Humanizing Intellectual Property: Moving Beyond the Natural Rights Property Focus. [Humanizar la propiedad intelectual: Más allá del enfoque de la propiedad de los derechos naturales] *Vanderbilt Journal of Entertainment and Technology Law*, vol. 20, no. 1, 2017, p. 207+. Gale Academic OneFile, ISSN 0042-2533.
<https://link.gale.com/apps/doc/A534235585/AONE?u=univcv&sid=AONE&xid=f55acb71>. Accessed 5 July 2020.
- Pantigoso, L. (2019). *La inaplicación del principio de predictibilidad en los procedimientos administrativos por parte del Indecopi ante los riesgos que enfrentan las entidades bancarias* (Tesis de Maestría, Pontificia Universidad Católica, Lima, Perú). Recuperada de <http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/14709>
- Peña, A (2010). Derecho penal parte especial Tomo III. Lima: Idemsa.
- Peñaranda C. (Junio, 2017). Perú rezagado en políticas de protección de propiedad intelectual. *Revista de la Cámara de Comercio de Lima* (779). Recuperado de https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/edicion779/ed_dig_779.pdf.
- Pérez, N. (abril, 2020). El derecho al proceso debido en el ámbito penal: la interpretación evolutiva del art. 6 del CEDH por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. *Revista de la Facultad de Derecho de México de la Universidad Autónoma de México*. (vol.70, n.276-1). ISSN 2448-8933. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-34372018000200531>

- Pérez, J. (2011). El delito de fabricación o uso no autorizado de patente como delito contra la propiedad industrial. *Gaceta Penal & Procesal Penal*. Tomo 26, Agosto 2011. 131-141. Lima: Gaceta Jurídica.
- Piazza, P. (2005). Intellectual property: it really is a matter of life and death. [La propiedad intelectual: es realmente una cuestión de vida o muerte] *Criminal Justice. Security Management*, vol. 49, no. 1, Jan. 2005, p. 38. ISSN: 0145-9406. Gale OneFile: <https://link.gale.com/apps/doc/A127788785/PPCJ?u=univcv&sid=PPCJ&xid=3438f308>. Accessed 6 July 2020.
- Ramírez, E. (1994). *Derechos reales y propiedad*. (2ª. ed.) Lima: Editorial San Marcos.
- Ramos, C. (2011). *Cómo hacer una tesis en derecho y no envejecer en el intento*. Lima: Grijley.
- Ramos, J. (2004). *Elabore su tesis en derechos*. Lima: San Marcos.
- Roxin, C. (1997). *Derecho penal parte general Tomo I*. Madrid: Editorial Civitas S.A.
- Sabino, C. (1986). *Cómo hacer una tesis*. Buenos Aires: Editorial Hvmánitas.
- Samper, L. (2017). Incorporando los riesgos del siglo XXI en la valuación de marcas. *Revista La Propiedad Inmaterial*. 24 (dic. 2017), 27-51. DOI:<https://doi.org/10.18601/16571959.n24.02>. Recuperado el 31.05.2020.
- San Martín, C. (1999). *Derecho procesal penal Tomo I*. Lima: Grijley.
- Seuba, J. (2012). Algunas cuestiones relacionadas con la cuantificación de los daños. *Revista IUS ET VERITAS*, 22(45), 46-53. ISSN: 2411-883. Recuperado a partir de <http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/11988>
- Stratenwerth, G. (1982). *Derecho Penal Parte General Tomo I*. Madrid: Edersa.
- Sun, J (2018). Intellectual property and e-commerce: Alibaba's perspective [La propiedad intelectual y el comercio electrónico: La perspectiva de propiedad de Alibaba: es realmente una cuestión de vida o muerte]. *Wipo Magazine*. N° 05, Octubre 2018, p.20-24. ISSN 1020-7074.
- Talavera, P. (2010). *La sentencia penal en el nuevo código procesal penal*. Lima: Cooperación Alemana al Desarrollo GTZ.

Tecla, A y Garza A (1974). *Teoría, métodos y técnicas para la investigación social*. México: Ediciones de Cultura Popular.

Tejada, A (2019). *La falta de atención al principio de tipicidad en el procedimiento administrativo sancionador vulnera la facultad sancionadora de las instituciones públicas*. (Tesis de Maestría, Universidad San Martín de Porras, Lima, Perú). Recuperada de http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/handle/usmp/5304/tejada_m_a_n.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tribunal Constitucional. (2006). Sentencia del Expediente N° 6204-2006-PHC/TC. Recuperado de <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/06204-2006-PHC/TC.pdf> el 01.06.2020

Tribunal Constitucional. (2005). Sentencia del Expediente N° 6712-2005-HC/TC del 17 de octubre del 2005, caso Magaly Medina Vela. Recuperado de <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/06712-2005-HC.pdf> el 05.06.2020.

Tribunal Constitucional. (2005). Sentencia del Expediente N° 0023-2005-PI/TC. Lima: 27 de noviembre del 2005. Recuperado de <https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00023-2005-AI.html> el 12.06.2020.

Tribunal Constitucional. (2009). Sentencia del Expediente N° 01873-2009. Lima: 03 de setiembre del 2010. Recuperado de <https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/01873-2009-AA.pdf> el 15.06.2020.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (2020). Resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual N° 0073-2020/TPI-INDECOPI, recaída en el Expediente N° 781014-2019/DSD del 20.01.2020. Recuperado de https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/img/pdf_dwld.png el 02.06.2020.

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (2020). Resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual N° 0051-2020/TPI-INDECOPI, recaída en el Expediente N° 743847-2018/DSD del 15.01.2020. Recuperado de https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/img/pdf_dwld.png el 02.06.2020

- Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (2020). Resolución de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual N° 0044-2020/TPI-INDECOPI, recaída en el Expediente N° 789823-2019/DSD del 13.01.2020. Recuperado de https://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/img/pdf_dwld.png el 02.06.2020.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2020). Resolución del Proceso de Interpretación Prejudicial. Proceso N°315-IP-2019 del 28.02.2020. Recuperado de <http://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/315-IP-2019.pdf> el 03.06.2020.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2018). Resolución del Proceso de Interpretación Prejudicial. Proceso N°473-IP-2018 del 28.06.2019. Recuperado de <http://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/473-IP-2018.pdf> el 03.06.2020.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2019). Resolución del Proceso de Interpretación Prejudicial. Proceso N°141-IP-2018. del 03.06.2019. Recuperado de <http://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/141-IP-2018.pdf> el 03.06.2020.
- Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. (2017). Resolución del Proceso de Interpretación Prejudicial. Proceso N°128-IP-2017 del 17.11.2017. Recuperado de <http://www.tribunalandino.org.ec/decisiones/IP/128-IP-2017.pdf> el 03.06.2020.
- Twining, W. (1985). *The common law tradition*, en Karl Llewellyn and the Realist Movement. Londres: Ed. Weidenfeld and Nicolson.
- Vaidhyathan, S (2005). Celestial jukebox: the paradox of intellectual property. [La rocola celeste: la paradoja de la propiedad intelectual] *Criminal Justice. The American Scholar*, vol. 74, no. 2, Spring 2005, p. 131+. ISSN: 0003-0937. Gale OneFile: <https://link.gale.com/apps/doc/A131762277/PPCJ?u=univcv&sid=PPCJ&xid=9501923c>. Accessed 6 July 2020.
- Valderrama, S. (2013). *Pasos para elaborar proyectos de investigación científica*. (2.a ed.) Lima: San Marcos.
- Vara, A. (2010). *Desde la idea hasta la sustentación: 7 pasos para una tesis exitosa*. (3.a ed.) Lima: Universidad de San Martín de Porres.
- Vives, T. (1999). *Derecho penal parte especial*. (3ª . ed.) Valencia: Tirant lo Blanch.

- Vives, T. (1995). *Comentarios al Código Penal de 1995*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Wan, M. (2018). Counterfeiting is on the rise and consumers will boycott inauthentic brands. [La falsificación está en alza y los consumidores boicotarán las marcas falsas] *Sourcing Journal* (Online), Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/2269404125?accountid=37408>
- Wessels, J., Beulke, W y Satzger, H (2018). *Derecho penal parte general El delito y su estructura*. (46^a. ed.). Lima: Instituto Pacífico.
- World Intellectual Property Organization. (2018). *Centro de Datos Estadísticos de PI de la WIPO* Recuperado de <https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=trademark>.
- Zelayarán, M. (1997). *Metodología de investigación jurídica*. Lima: Ediciones Jurídicas.

ANEXOS

Anexo 1: Matriz de Categorización

**LA GRAVEDAD EN LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO DELIMITANTE DE SU PERSECUCIÓN PENAL,
DISTRITO JUDICIAL LIMA 2020**

Planteamiento del Problema	Problema de Investigación	Objetivos de Investigación	Categorías	Sub Categorías	Fuente	Técnica	Instrumento
<p>En el Perú, los delitos contra la propiedad industrial son de persecución pública por parte de los Fiscales del Ministerio Público y se sancionan con pena privativa de libertad, multa e inhabilitación por los órganos jurisdiccionales que están a cargo de Jueces que integran el Poder Judicial. Nuestra investigación se realiza en el Distrito Judicial de Lima. Donde, de acuerdo con el número de habitantes, de procesos, la dimensión del mercado de consumidores y usuarios y la concentración económica, es donde están la mayor cantidad de personas condenadas. Y tenemos que la determinación de la gravedad de los hechos que configuran los delitos contra la propiedad industrial, según exigencia de los artículos 222° y 223° del Código Penal, tiene implicancia en el principio de predictibilidad de las resoluciones judiciales, pues tal como está el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia nacional no es previsible cuándo dichos delitos o hechos ilícitos revisten gravedad. Siendo ésta la exigencia de ambos tipos penales para que bajo ese presupuesto sean objeto de persecución penal. Así el problema de investigación, consiste en conocer cómo la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial delimita su persecución penal en el Distrito Judicial Lima 2020. La causa de dicho problema consiste en que no se ha determinado de manera objetiva por parte del ordenamiento jurídico, ni por parte de pronunciamientos jurisdiccionales las razones que llevan a considerar grave un hecho que representa la violación de las normas y los derechos de propiedad industrial, siendo ésta una exigencia de los tipos penales de los artículos 222° y 223°</p>	<p>Problema Principal</p> <p>De qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial delimitan su persecución penal en el Distrito Judicial Lima 2020?</p>	<p>Objetivo Principal</p> <p>Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial delimitan su persecución penal en el Distrito Judicial Lima 2020?.</p>	<p>Los delitos contra la propiedad industrial.</p>	<p>Derechos de propiedad industrial</p> <p>Gravedad de los Delitos contra la Propiedad Industrial</p> <p>Persecución penal pública</p>	<p>Distrito Judicial de Lima año 2020.</p>	<p>Entrevistas</p> <p>Fuente Documental</p> <p>Análisis de la legislación</p> <p>Análisis de Sentencias</p> <p>Análisis de derecho comparado</p>	<p>Guía de preguntas de entrevista</p> <p>Ficha de análisis de fuente documental</p> <p>Ficha de análisis de jurisprudencia</p> <p>Ficha de análisis de derecho comparado.</p>
	<p>Problema Secundario 01</p> <p>Cómo los artículos 222° y 223° del Código Penal consideran la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su persecución penal en el Distrito Judicial de Lima 2020?</p>	<p>Objetivo Específico 01</p> <p>Analizar cómo los artículos 222° y 223° del Código Penal consideran la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su persecución penal en el Distrito Judicial Lima 2020.</p>	<p>El ordenamiento jurídico penal. Artículos 222° y 223° del Código Penal.</p>	<p>La gravedad como elemento del Tipo Penal</p> <p>La gravedad como Condición objetiva de punibilidad</p> <p>La gravedad como circunstancia para la determinación de la pena</p>			
	<p>Problema Secundario 02</p> <p>Es predecible el razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal en el Distrito Judicial Lima 2020?</p>	<p>Objetivo Específico 02</p> <p>Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal</p>	<p>Predictibilidad del razonamiento judicial</p>	<p>Debida motivación de los pronunciamientos judiciales.</p> <p>Precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias.</p>			
					<p>Fiscales</p> <p>Jueces</p> <p>Abogados</p>		

<p>del Código Penal, habiendo criterios distintos al respecto. Esto hace que se desconozcan en forma certera, así como predecible las razones finales para perseguirlos y por ende, sancionar penalmente este comportamiento en función a su gravedad. La consecuencia de que no sea haya resuelto dicho problema es una situación preocupante para los justiciables como para los abogados litigantes en cada uno de los procesos penales donde se ven inmersos, como procesados y defensores, respectivamente; pues se estarían enfrentado a una incertidumbre al desconocer las razones que determinan y fundamentan la gravedad de los hechos considerados como delito contra la propiedad industrial. Otra consecuencia a considerar sería la aplicación de sanciones penales para hechos que no revestirían gravedad y que bien podrían ser sancionados administrativamente por el Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual, INDECOPI con amonestaciones y/o multas.</p> <p>El aporte de esta investigación consiste, en hacer conocer a la comunidad jurídica y a la población en general de este grave problema y de las razones que vienen invocando los órganos jurisdiccionales para determinar la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial, para demostrar que estas no serían predecibles para los justiciables ni abogados. Y proponer la modificatoria del artículo 222° y 223° del Código Penal, a fin que el ordenamiento jurídico penal sea el que establezca cuándo los delitos contra la propiedad industrial son graves; asimismo proponer se expida un Acuerdo Plenario o Sentencia Plenaria o Precedente Vinculante, donde se determinen las razones para considerar grave un delito contra la propiedad industrial.</p>	<p>Problema Secundario 03</p> <p>¿Como el principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la configuración de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal en el Distrito Judicial Lima 2020?</p>	<p>Objetivo Específico 03</p> <p>Determinar cómo el principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la configuración de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal en el Distrito Judicial Lima 2020</p>	<p>El principio de mínima intervención del Derecho Penal</p>	<p>Sub principio de Subsidiaridad.</p> <p>Sub principio de fragmentariedad.</p>			
--	---	--	--	---	--	--	--

Anexo 2: Guía de Entrevista

TÍTULO: La gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal, Distrito Judicial de Lima 2020.

ENTREVISTADO:

Título Profesional : _____
Grado académico : _____

FECHA: / /

INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigación jurídica. Se le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, su opinión es lo que importa.

OBJETIVO GENERAL

Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial delimitan su persecución penal.

Categoría : Los Delitos contra la Propiedad Industrial.

Subcategorías : Derechos de Propiedad Industrial - Gravedad de los Delitos contra la Propiedad Industrial – Persecución penal pública.

1. ¿Por qué los delitos contra la propiedad industrial protegen los derechos de la propiedad industrial? Explique.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. ¿Cuáles son los criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique

.....
.....
.....
.....

3. ¿Cómo está delimitada la persecución penal pública de los delitos contra la propiedad industrial de la persecución administrativa? Explique.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

OBJETIVO ESPECÍFICO I

Analizar cómo los artículos 222° y 223° del Código Penal consideran la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su persecución penal.

Categoría : El ordenamiento jurídico penal, artículos 222° y 223° del Código Penal

Subcategorías: La gravedad como elemento del tipo penal – La gravedad como condición objetiva de punibilidad – La gravedad como circunstancia para la determinación de la pena.

4. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como elemento del tipo penal que delimita su persecución? ¿Por qué?

.....
.....
.....
.....
.....

5. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como condición objetiva de punibilidad que delimita su persecución? ¿Por qué?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como circunstancia para la determinación de la pena que delimita su persecución? ¿Por qué?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

OBJETIVO ESPECÍFICO II

Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal.

Categorías : Predictibilidad del razonamiento judicial.

Subcategorías: Debida motivación – Precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias.

7. ¿Cómo el razonamiento judicial determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de la persecución penal? Explique.

.....

.....

.....

.....

.....
.....

8. ¿Cuáles son los precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias que permiten predecir el razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal? Explique.

.....
.....
.....
.....
.....

OBJETIVO ESPECÍFICO III

Determinar cómo el principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la configuración de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal

Categorías : El principio de mínima intervención del derecho penal.

Subcategorías: Sub principio de subsidiaridad – Sub principio de fragmentariedad.

9. Considera Ud. que el sub principio de subsidiariedad como manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la determinación de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial?. Explique.

.....
.....
.....
.....
.....

10. Considera Ud. que el sub principio de fragmentariedad como manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la determinación de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

11. Cree Ud. que el Estado, considerando el principio de mínima intervención, debería determinar de manera objetiva y predecible los presupuestos de la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Nombre del entrevistado	Sello y Firma

Anexo 3: Matriz de análisis de datos

Objetivo General

Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial delimitan su persecución penal.

Preguntas	E1 JUEZ	E2 JUEZ	E3 FISCAL	E4 FISCAL	E5 FISCAL	E6 ABOGADO	E7 ABOGADO	E8 ABOGADO	E9 ABOGADO	Similitud	Diferencia	Conclusiones
1. Por qué los delitos contra la propiedad industrial protegen los derechos de la propiedad industrial	Porque son derechos legales exclusivos, cuyo bien jurídico es el interés social, pudiendo el titular del derecho disponer de los mismos sin afectar derechos de terceros, coadyuvando con el desarrollo económico e industrial de un país.	Porque protegen el derecho económico de los titulares de las marcas registradas, velando por su derecho de creación y uso exclusivo del que goza el titular de una marca, es decir que este puede usarlo o cómo puede usarlo, ello con el fin de mantener su prestigio y garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible que este producto cumple con los estándares permitidos.	Por tener una base constitucional en el artículo 2, inciso 8 de la Constitución Política del Perú. Y al surgir de la creación, innovación e invención coadyuvan al desarrollo tecnológico y a la competencia leal, de ahí que el resultado de dichas manifestación se debe proteger.	Porque son derechos amparados legalmente en normas nacionales e internacionales, como la Decisión N° 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Asimismo es una forma de proteger el aporte de la innovación y creación intelectual a la economía del país.	Debemos señalar que los derechos de propiedad industrial son derechos amparados por normas penales y por normas supranacionales como la Decisión N°486 de la Comunidad Andina, de ahí que se consideren bienes jurídicos protegidos penalmente.	Porque lo que se intenta proteger a través del poder del Estado son los incentivos para dar impulso a la innovación fomentando la investigación y desarrollo de la industria nacional a través de la protección de esos derechos. Además busca proteger la exclusividad de uso del elemento protegido por la Ley y, con ello también la reputación en el mercado, además de incentivar la industria nacional a través de la protección y combate contra la falsificación y piratería.	Perú es parte del Tratado ADPIC por el cual los países miembros se obligan a otorgar una adecuada protección a los titulares de derechos de propiedad intelectual. Por lo tanto se tiene que dar protección con medidas eficaces y oportunas desde la vía penal y administrativa.	Porque permiten a las autoridades penales intervenir productos que justamente violan estos derechos de propiedad industrial, y de esta manera poder salvaguardar los derechos de los titulares de marcas.	Se protege de última ratio los derechos de propiedad industrial como consecuencia del reconocimiento y protección constitucional, la cual ya estaba desde el artículo 2°, inc. 6) de la Constitución de 1979. De ahí que el Código Penal de 1991 regula escuetamente el uso no autorizado de este derecho en el art. 225° originalmente, con la Constitución de 1993 y tras la aprobación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú Estados Unidos suscrito el 12.04.2006 dicha	Los entrevistados E3, E4, E5, E7 y E9 consideran que los delitos contra la propiedad industrial protegen los derechos de la propiedad industrial en razón a que estos tienen un amparo y reconocimiento Constitucional en el artículo 2° inciso 8) de la Constitución Política del Perú, y en normas legales nacionales, internacionales, entre ellas la Decisión N° 486 de la Comunidad de Naciones.	Por su parte los entrevistados E1, E2, E6 y E8 consideran que los delitos contra la propiedad intelectual protegen los derechos de propiedad industrial en su uso y explotación a sus titulares, asimismo representan incentivos para dar impulso a la innovación fomentando la investigación y el desarrollo de la industria nacional, impulsando de esa manera el desarrollo económico e industrial del país.	Se concluye, que la mayoría de los entrevistados manifiestan que los derechos de propiedad industrial tienen una consagración Constitucional, así como legal, en diferentes cuerpos normativos, nacionales como supranacionales, y por eso son protegidos por los delitos contra la propiedad industrial. Mientras que los otros entrevistados, considera que los derechos de propiedad industrial son protegidos porque representan derechos de uso y explotación exclusiva de sus titulares, lo cual representa un incentivo para fomentar la investigación, coadyuvando al desarrollo económico.

									protección constitucional se desarrolla en el art. 222° y siguientes del Código Penal (modificatoria de la Ley 27729)			
2. Cuáles son los criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.	Desde mi punto de vista particular considero que uno de los criterios para determinar la gravedad del delito es el grado de afectación del bien jurídico, ello se establecerá en cada caso en concreto, determinado por la actuación que ha tenido el sujeto activo del delito en el hecho atribuido; no se puede generalizar si no que se analizarán cada caso en particular.	Si bien, al revisar el CP, se advierte que si bien, el tipo penal en el cual se encuentra inmerso el delito contra la Propiedad Industrial, no cuenta con ninguna circunstancia agravante que vaya más allá del quantum previsto para este tipo de injusto; sin embargo, es menester señalar, que aquí se toma en consideración la gravedad del delito y el valor de los perjuicios ocasionados, así como la condición y grado de participación del agente, situación por la cual el juzgador	Los medios y/o la modalidad con la cual se realizó la conducta y la diferente intensidad de la afectación del bien jurídicamente protegido, ambos permiten medir el disvalor de la acción y el resultado en el hecho para medir la gravedad del delito.	Como criterio importante está la afectación del bien jurídico protegido y se puede medir a través de la forma y circunstancia de realización del hecho, la cantidad de productos y/o servicios que haya realizado y su ubicación en el mercado, así como su valor económico.	Los criterios para determinar la gravedad del delito contra la propiedad industrial está basado en la afectación del bien jurídico protegido teniendo en cuenta la cantidad de productos y mercancías en el mercado así como el valor económico de los mismos.	En principio todos los tipos penales que protegen los derechos de propiedad industrial son figuras dolosas. La gravedad recaerá en los supuestos que agravan la penalidad en el artículo 223; cuando el agente que comete el delito integra una organización destinada a cometer los ilícitos o si es funcionario o servidor público.	En rigor deberían ser por un lado la gravedad de los hechos como el daño ocasionado al titular y al consumidor, la cantidad de lo infringido y la conducta procesal. Adicionalmente tendría que determinarse mayor gravedad por la actitud dolosa del imputado, no es lo mismo falsificar zapatillas que falsificar alimentos o medicinas que tendrán consecuencias fatales.	El principal criterio para determinar la gravedad es el nivel de conocimiento del hecho infractor. Asimismo un aspecto importante es la reincidencia ya que nos enfrentamos a un individuo que insiste en delinquir. Finalmente, y ese parece ser el criterio más establecido, es el monto económico relacionado con el delito y con el objeto.	En mi experiencia profesional, he presenciado diferentes criterios en las audiencias de principio de oportunidad. Por ejemplo considerar a la fabricación como la más gravosa del tipo penal, la cantidad de agraviados, como diferentes titulares de marca, la cantidad de productos falsificados por marca supera las cien unidades, el valor comercial estándar del producto original, su incidencia con otros delitos, como la salud pública, etc.	Los entrevistados E1, E3, E4, E5, E7, E8 y E9, consideran que los criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial son el grado de afectación del bien jurídico protegido, lo cual se puede medir en función a la forma y circunstancia en que sucedió el hecho, la cantidad de los productos falsificados, el valor comercial de los productos objeto del delito. Debiendo analizarse caso por caso	Por su parte los entrevistados E2 y E6 nos han señalado, el primero, que los criterios para determinar la gravedad son el valor de los perjuicios así como la condición y grado de participación del agente, el segundo, señala que la gravedad recaerá en los supuestos que agravan la penalidad en el artículo 223° del Código Penal.	Se concluye que la mayoría de los entrevistados ha señalado que existen diversos criterios para determinar la gravedad, como son la cantidad de los productos objeto del delito, que pueden ser falsificados, así como su valor económico, los mismos que son determinados caso por caso atendiendo a la intensidad en la lesión al bien jurídico protegido. Mientras que una minoría señala que los criterios de gravedad están en función al valor de los perjuicios, así como la condición y grado de participación del agente.

		evaluara con criterio el tipo de la pena a imponer por las circunstancias antes descritas.										
3. Como está delimitada la persecución penal pública de los delitos contra la propiedad industrial de la persecución administrativa? Explique.	En la actualidad la delimitación de la persecución penal pública en estos delitos, de la persecución administrativa lo realizamos los operadores de justicia y ello luego del análisis que se hace caso en particular y básicamente la gravedad del mismo, ya que no existe una norma que delimite, como sí sucede en otros delitos; de ahí la gran responsabilidad del Juez de sancionar o no este tipo de hechos.	Los delitos contra la propiedad industrial son delitos de ejercicio de la acción pública y sus límites se encuentran enmarcados dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Así mismo, para ejercitar la acción penal en este tipo de delitos esto se encuentra enmarcado en nuestra norma procesal respecto a la acción penal. Ahora, en lo que respecta a la persecución en el ámbito administrativo, ello está delimitado a una entidad del estado denominado INDECOPI, el cual protege este	No existe por el momento una delimitación establecida en alguna norma jurídica. Para delimitar cuando un caso debe ser competencia penal o administrativa se analiza el caso concreto y su gravedad; además se analiza si se trata de una conducta reiterativa del sujeto.	Existen normas y procedimientos administrativos que persiguen y sancionan las mismas conductas penales, no existe normativamente una delimitación de cuándo es competencia penal o administrativa. Ello se decide en cada caso en concreto de acuerdo a la gravedad del hecho, pero existe un elemento delimitador constituido por el dolo o la culpa.	No existe una normatividad para la delimitación cuando es competencia a penal y/o administrativa, sin embargo se determinará a la persecución penal de acuerdo a la gravedad del hecho.	Siendo la propiedad industrial un derecho especial que se encuentra vinculado al Derecho Constitucional, civil, administrativo, penal y procesal penal la delimitación de la persecución penal dependerá del titular del derecho, pues siendo que la persecución es su potestad eso es quien decidirá de acuerdo a su estrategia legal si desea iniciar una acción administrativa o penal, pues ejercer el derecho es exclusividad del titular.	En rigor no hay ninguna delimitación. Ambas pueden ser tomadas. Ninguna es previa de la otra. Sin embargo, en mi opinión, se debería tipificar un monto mínimo del infractor para que se considere delito, similar a delitos aduaneros. Si por ejemplo, el monto pirateado es menor a 2 UIT, debería ser falta o infracción administrativa, salvo que sean medicinas, alimentos o cosméticos.	La principal diferencia es la intención de delinquir, ya que en la persecución administrativa únicamente se verifica la infracción de manera objetiva y no se analiza el dolo o intención como si se analiza en la persecución penal. Asimismo, quién ejerce la acción penal es el Ministerio Público y el titular del derecho actúa como tercero agraviado, mientras que en la vía administrativa es el titular quién formula las denuncias y persigue la infracción.	La persecución penal pública se delimita por el principio de mínima intervención del derecho penal, en tanto que este sólo debe operar como la última opción o recurso del Estado para evitar que se vulnere la propiedad industrial, mayor desarrollo de este principio se encuentra en el R.N. N° 3004-2012-CAJAMARCA. En consecuencia es unánime en doctrina aceptar que existan vulneraciones menores a la propiedad industrial que deban ser perseguidas en la vía administrativa.	Los entrevistados E1, E3, E4, E5, E7 y E9 han señalado que en la normatividad vigente no hay ninguna delimitación entre la persecución penal pública de los delitos contra la propiedad industrial de la persecución administrativa, debiendo analizarse esto en el caso en concreto y en función de la gravedad del hecho, debiendo existir un monto mínimo para delimitar dicha persecución penal de la administrativa.	Con respecto a los entrevistados E2, E6 y E8, tenemos diferentes posiciones. E2, señala que la ley determina cuando se ejercita la acción penal y cuando se procede administrativamente, siendo el INDECOPI quién determina dicha persecución. E6 nos señala que ello dependerá de cuál sea la vía a la cualacuda el agraviado, titular del derecho. Y E7 nos dice que ello dependerá de la intención con la cual procedió el sujeto agente.	Se concluye que la mayoría de los entrevistados, coinciden en señalar que el ordenamiento jurídico no ha establecido de manera expresa un límite que permita determinar cuándo procede la persecución administrativa y cuando la persecución penal, debiendo hacerse un análisis caso por caso para determinar la mayor o menor gravedad del hecho, a considerar. Existen otras posiciones de los entrevistados, que señalan al ordenamiento jurídico como el delimitante, otros lo dejan a la decisión que tome el agraviado titular del derecho y otros a la intención de delinquir.

		tipo de derecho.							a pedido de parte. Dependerá de los criterios de gravedad del delito y la forma de aplicar este principio para determinar caso por caso.			
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Objetivo Específico I

Analizar cómo los artículos 222° y 223° del Código Penal consideran la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su persecución penal.

Preguntas	E1 JUEZ	E2 JUEZ	E3 FISCAL	E4 FISCAL	E5 FISCAL	E6 ABOGADO	E7 ABOGADO	E8 ABOGADO	E9 ABOGADO	Similitud	Diferencias	Conclusiones
4. ¿Considera Ud. que en los artículos 222° y 223° del Código Penal la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial es un elemento del tipo penal que delimita su persecución penal? ¿Por qué?	Bueno, como está redactada la norma considero que la gravedad en estos delitos no se considera como un elemento del tipo penal, pues esta se va a determinar o constatar después que el sujeto activo ha realizado la conducta, no antes; de ahí la importancia del análisis de cada caso en particular en este tipo de delitos.	Si podría considerarse en este tipo de delitos a la gravedad como un elemento del tipo penal, pero dentro de los elementos subjetivos (referencias al mundo interno o anímico del autor), ya que este estaría más inclinada al estudio por parte del legislador de otros elementos aparte de los elementos puros de tipicidad de los que se vale la ley para describir las conductas ilícitas.	La gravedad del delito no es un elemento del tipo penal, no tiene la condición de un elemento descriptivo ni normativo, pues se trata de la constatación de un hecho posterior a la realización de la conducta; luego que se ha producido o consumado la infracción a los derechos de propiedad industrial.	Desde mi opinión la gravedad no puede ser considerada como elemento del tipo penal porque se trata de la constatación de un hecho posterior a la realización de la infracción. Se trata de un acto de medición luego que el delito se habría realizado. Por lo tanto no cumple la naturaleza de elemento descriptivo ni normativo que exige el tipo penal.	La gravedad como elemento del tipo penal no puede ser considerada como tal, pues se trata de una conducta de medición luego que el delito se habría cometido por lo que no cumple con la naturaleza del elemento descriptivo ni normativo que exige el tipo penal.	El problema en la práctica diaria es que aún no se ha delimitado la gravedad del tipo penal, pues siendo los actos como por ejemplo de falsificación y piratería actos de delitos permanentes, sin embargo en la mayoría de casos la persecución incide en los vendedores de los centros comerciales y no en los fabricantes, y en las redadas por stand las incautaciones son en realidad pocas las cantidades, pero de muchas	En ninguno de esos artículos hay un elemento que considere la gravedad como elemento del tipo penal que delimita su persecución. Lamentablemente el texto legal es pobrísimo, e inclusive mezcla las figuras jurídicas de la propiedad industrial. En el artículo 222° se señala fabricación o uso no autorizado de patentes y desarrolla otras figuras como marcas.	Sí se considera la gravedad como elemento del tipo penal, ya que señala la gravedad del delito como una situación que debe presentarse y analizarse para tomar la decisión de la sanción.	Sí, porque, además de que el tipo penal indica: “(...) tomando en consideración la gravedad del delito (...)”, ello es una suerte de manifestación del principio de mínima intervención incluida expresamente por el legislador. La inclusión de la gravedad es necesaria para delimitar cuándo estamos ante una infracción administrativa o una infracción penal. Sin embargo, la redacción actual es insuficientes,	La mayoría de los entrevistados, como son E1, E3, E4, E5 y E7 han señalado que la gravedad conforme está considerada en los artículos 222° y 223° del Código Penal no es un elemento del tipo penal, pues se determina después que se cometió el delito.	Los otros entrevistados, E2, E8 y E9, han considerado que sí podría ser considerado como elemento del tipo penal, debiendo considerarse al momento de tomar la decisión con respecto a la sanción a imponer. Por su parte el entrevistado E6, nos dice que no se ha delimitado la gravedad del tipo penal, llegando muchas veces a incidir la persecución en la incautación de pocas mercancías.	Se concluye que la mayoría de los entrevistados ha señalado que la gravedad tal como está considerada en los artículos 222° y 223° del Código Penal no puede ser un elemento del tipo penal, pues ésta se determina después que se ha cometido el hecho presuntamente delictivo, no antes. Habiendo posiciones minoritarias que sí lo consideran como elemento del tipo penal, pues se debe tener en consideración al momento de tomar la decisión con respecto a la imposición de la pena. Habiendo una opinión en el sentido que, al no haberse delimitado la gravedad en el tipo penal, no se puede determinar si es o no un elemento del tipo penal.

						<p>marcas, que en la evaluación de la acción mínima penal, se considera poca la afectación por cada persona, pero en realidad si esa incautación se hizo en 60 stands creo que se debería incluir al Centro Comercial, su Administración y los dueños de los locales, ahí sí cambiaría la valoración de la gravedad del tipo.</p>			<p>pues los criterios no son unánimes hasta la fecha.</p>			
<p>5. ¿Considera Ud. que en los artículos 222° y 223° del Código Penal la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial es una condición objetiva de punibilidad que delimita su persecución penal? ¿Por qué?.</p>	<p>Sí, considero que la gravedad es una condición objetiva de punibilidad, de ahí que el Juez haciendo uso de la discrecionalidad que le asiste puede determinar en cada caso en concreto si la conducta denunciada merece protección penal o simplemente es la vía administrativa</p>	<p>Considero que sí, ya que como se sabe la condición objetiva de punibilidad son las circunstancias que se encuentran en relación inmediata con el hecho, pero que no pertenecen ni al tipo de injusto ni alde culpabilidad; por lo que, en este tipo de delitos como es sabido la gravedad está</p>	<p>Considero que sí constituye una condición objetiva de punibilidad pero junto con el valor de los perjuicios ocasionados. Se trata de un condicionamiento de política criminal de merecimiento o necesidad de pena. La intensidad</p>	<p>La gravedad del delito constituye una condición objetiva de punibilidad, puesto que el legislador lo ha consignado para criminalizar penalmente determinados casos que afectan gravemente los derechos de propiedad industrial, pues se trata de un criterio político</p>	<p>La gravedad como condición objetiva de punibilidad es un criterio para criminalizar determinado hecho, que afecta gravemente el derecho de propiedad industrial para posteriormente señalar si son de competencia penal y/o administrativa .</p>	<p>Sin duda, pues al hablar de la propiedad industrial estamos haciendo referencia a un amplio espectro de derechos de muy distinta naturaleza y siendo la determinación del comportamiento penalmente relevante, la tarea de la interpretación jurídica, serán los requisitos</p>	<p>En ninguno de dichos artículos se desarrolla la gravedad como condición objetiva de punibilidad que delimite su persecución. Recién en el artículo 225° se tipifican figuras agravantes relacionadas a las condiciones del agente (funcionario</p>	<p>Sí, porque de acuerdo a la gravedad que se considere es que se va a interponer efectivamente la sanción. Sin embargo, esta aparenta no ser objetiva, sino más bien subjetiva ya que solo se menciona en la introducción del artículo y no se establece de otra manera, dejando la</p>	<p>No, porque la condición objetiva de punibilidad supone no sólo la conducta típica sino además un hecho incierto y futuro requerido expresamente por Ley, y sin perjuicio de la voluntad del autor o su acción. En los delitos contra la propiedad industrial, la “gravedad” del delito sí</p>	<p>La mayoría de los entrevistados, como son E1, E2, E3, E4, E5, E6 y E7 han señalado que en los artículos 222° y 223° del Código Penal la gravedad está considerada como una condición objetiva de punibilidad, para criminalizar determinad</p>	<p>Una posición minoritaria, es la de los entrevistados E7 y E9 quienes nos dicen que la gravedad no sería una condición objetiva de punibilidad. Pues en ninguno de los artículos 222° y 223° se desarrolla la gravedad como condición objetiva de punibilidad.</p>	<p>Se concluye que la gravedad como está considerada en los artículos 222° y 223° del Código Penal sí constituye una condición objetiva de punibilidad, que no forma parte del tipo penal, pero que debe ser determinada en cada caso en específico, para decidir si opera o no la persecución penal del presunto delito. Otros, la minoría señala que ésta no se considera como una condición objetiva de punibilidad pues la gravedad supone un hecho futuro e incierto.</p>

	la idónea para la solución del conflicto que se ha suscitado.	condicionada a otras circunstancias, como lo sería la condición del agente o su grado de participación, así como el valor del perjuicio ocasionado.	de la gravedad y el valor del perjuicio no forman parte del tipo penal.	criminal, que permite discernir cuáles casos son de competencia penal y cuáles podrían ser de competencia administrativa.		exigidos para cada caso para que pueda perseguirse el delito, sobre todo porque los delitos contra la propiedad industrial están sustentados en leyes en blanco que condiciona esos derechos por ejemplo al registro.	público o profesión).	misma a la subjetividad.	puede depender del autor, de ahí que el hecho sea cierto y conocible por el mismo. Por último la gravedad sólo es mencionada sin especificar mayor información sobre cómo determinar dicha gravedad.	os casos que revistan una mayor lesión al bien jurídico protegido, la cual no forma parte del tipo penal, debiendo ser determinada por el Juez en cada caso específico.		
6. ¿Considera Ud. que en los artículos 222° y 223° del Código Penal la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial es una circunstancia para la determinación de la pena que delimita su persecución penal? ¿Por qué?	Bueno, considero que no, por cuanto en nuestro sistema jurídico penal estamos ante la pena tasada, que el Juez determina teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 45-A del Código Penal.	No necesariamente, pero si es preciso señalar que el juzgador al momento de realizar el análisis de los hechos enmarcados, esto es la situación que rodea al hecho mismo o al injusto penal, resulta imperioso, que efectivamente el juez tenga en cuenta ello al momento de emitir una sentencia y por ende en la determinación de la pena a imponer.	Al considerar que la gravedad y el perjuicio son condiciones objetivas de punibilidad se descarta el que constituya un factor de agravación de la pena. Ya que si se cumple tal condición es delito, de lo contrario constituye infracción administrativa; si es delito se aplica la pena de conformidad con el artículo 45-B del	La gravedad no puede ser considerada como circunstancia para determinar la pena, para ello ya existen los artículos 45, 45-A y siguientes del Código Penal.	En este caso la gravedad no puede ser considerada como circunstancia para la determinación de la pena pues la existencia de determinado artículo como el 45 y 45-A nos señalan la individualización de la pena dentro de dicho marco legal.	Siendo delitos de mera actividad, vale decir donde no se exige la consumación de actos, solo que se haya cumplido con los hechos que conducen a los resultados punibles, será la gravedad lo que permitirá delimitar la pena.	Ninguno de esos artículos considera a la gravedad como circunstancia para la determinación de la pena. A todos los hechos, como la fabricación, falsificación, venta, etc, se le da el mismo trato. La fabricación debería tener pena más alta que la mera comercialización. Asimismo el artículo 223° también tiene error al señalar "uso de modelo de diseño" y supuestos de	Definitivamente, porque se encuentra al inicio de los artículos estableciéndola como una situación a analizar al momento de determinar la pena.	No, porque generalmente, la técnica del legislador penal peruano ha sido la de incluir en un texto independiente cuáles son las circunstancias que atenúan o agravan la pena. Además, en los delitos contra la propiedad industrial ya existe el artículo 225 del Código Penal vigente, el cual contiene dos circunstancias agravantes, que son integradas en la organización criminal	La mayoría de los entrevistados, E1, E2, E4, E5, E7 y E8, consideran que la gravedad no es una circunstancia para la determinación de la pena en el caso de los delitos contra la propiedad industrial, pues para tal fin se consideran y aplican los artículos 45 y 45-A del Código Penal, donde se señalan los criterios	Los otros entrevistados, E6 y E8 señalan que la gravedad es la que permitirá delimitar la pena.	En conclusión, tenemos que la gravedad tal como está considerada en los artículos 222° y 223° del Código Penal no puede ser considerada como una circunstancia para determinar la pena, pues el ordenamiento jurídico penal ha establecido los artículos 45 y 45-A como aquellos que van a lograr determinar e individualizar la pena. Y una minoría considera que la gravedad va a permitir delimitar la pena que se vaya a imponer.

			Código Penal.				marcas, confundiendo esas figuras.		destinada a perpetrar estos delitos o si el agente es funcionario o servidor público. En estas circunstancias la pena privativa de libertad no varía en función del tipo base, pero si los días-multa, el mínimo en estas circunstancias agravantes es 90 días-multa.	para la individualización de la pena.		
--	--	--	---------------	--	--	--	------------------------------------	--	---	---------------------------------------	--	--

Objetivo Específico II

Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal.

Preguntas	E1 JUEZ	E2 JUEZ	E3 FISCAL	E4 FISCAL	E5 FISCAL	E6 ABOGADO	E7 ABOGADO	E8 ABOGADO	E9 ABOGADO	Similitud	Diferencia	Conclusiones
7. ¿Cómo la debida motivación permite predecir el razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal? Explique.	Desde mi experiencia personal, la gravedad en estos delitos se determina teniendo en cuenta la afectación al bien jurídico protegido, dependiendo de la acción que ha desarrollado o desplegado el sujeto activo, de ahí que el análisis se hace caso por caso; pues, va a depender de cada caso en particular, es en ese sentido que no se puede sancionar a un sujeto que su conducta tiene mayor reproche por tener alguna condición especial; igual a un imputado que se vio involucrado en el mismo por cuestiones de necesidad.	Lo determina a través del análisis concienzudo del hecho ilícito, ello en relación al injusto penal que se investiga, es decir toda lo actuado en el ámbito procesal respecto al delito materia de análisis, la conducta del imputado, y la normatividad establecida para el caso en concreto.	Para determinar la gravedad se toma en cuenta la forma y circunstancia de la realización del hecho concreto teniendo en cuenta que es un tipo penal alternativo constituido por varios verbos rectores, es diferente el daño causado por el fabricante, al daño causado por el distribuidor o el importador. La conducta del fabricante podría ser más dañina que la del distribuidor.	El razonamiento judicial para determinar la gravedad se aplica de acuerdo al análisis del verbo rector que se imputa al procesado. Considerando que los actos de fabricación son más lesivos y dañinos que los actos de distribución, ello por su escala reproductiva del producto que resulta ser muchas veces indefinida a diferencia de la distribución en el cual se puede identificar el número de ejemplares del producto.	El razonamiento judicial para determinar la gravedad se aplica de acuerdo al análisis del verbo rector que se imputa al denunciado y/o procesado, donde la conducta de fabricación es más lesiva y dañosa que los actos de distribución que señala el tipo penal de propiedad industrial.	Considero que el razonamiento judicial en estos delitos, sobre la gravedad no está determinado en un criterio general, sino en el criterio de cada Juzgador en relación a los hechos, pues en mi práctica encuentro resoluciones judiciales de dos años de pena privativa de libertad suspendida y reparaciones civiles de 20 soles.	Existen resoluciones de Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad Industrial y también sentencias judiciales que han señalado que no hay persecución penal en ciertos casos por lo nimio de los hechos. Aplicando el principio de derecho penal como última ratio, donde han determinado que en estos actos tan poco lesivos no es necesaria la persecución penal.	Normalmente el razonamiento judicial para determinar la gravedad de estos delitos viene delimitado con el perjuicio económico ya que considero este aspecto como el más utilizado en la mayoría de los casos.	En realidad el razonamiento judicial es apreciado en mi experiencia profesional no ha sido unánime. Por ello no podría estimar de qué manera la gravedad del delito ha delimitado la persecución penal. Sin embargo, muchos de los criterios indicados en la respuesta a la pregunta 2 han sido utilizados por los jueces penales.	La mayoría de los entrevistados, E7, E8 y E9 señalan que muchas veces la motivación de la gravedad se analiza caso por caso, pero existen criterios que fundamentan el razonamiento que van a permitir predecir la gravedad, y estos criterios son variados, quedando a discreción del juzgador. Pudiendo ser el valor de las mercancías, la acción desplegada, según sea fabricación, distribución, etc. Mientras que otros señalan que cuando los casos son de escasa	Los otros entrevistados, E7, E8 y E9 señalan que muchas veces la motivación de la gravedad se analiza caso por caso, pero existen criterios que fundamentan el razonamiento que van a permitir predecir la gravedad, y estos criterios son variados, quedando a discreción del juzgador. Pudiendo ser el valor de las mercancías, la acción desplegada, según sea fabricación, distribución, etc. Mientras que otros señalan que cuando los casos son de escasa	Se concluye que la mayoría de los entrevistados manifestaron que la debida motivación se analiza caso por caso, sin embargo, existen criterios que fundamentan el razonamiento que van a permitir predecir la gravedad, y estos criterios son variados, quedando a discreción del juzgador. Pudiendo ser el valor de las mercancías, la acción desplegada, según sea fabricación, distribución, etc. Mientras que otros señalan que cuando los casos son de escasa

												importancia, o sea no son graves, el Juzgador decide no continuar con la persecución penal, motivando dicha decisión en la escasa gravedad.
8. ¿Cuáles son los precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias que permiten predecir el razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal? Explique.	Desde mi experiencia en la judicatura no tengo conocimiento que exista a la fecha algún precedente vinculante, acuerdo plenario o sentencia casatoria que haya desarrollado exclusivamente lo relacionado a la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial; lo que sí existe son opiniones de la Comunidad Andina sobre el particular y las resoluciones que se emiten desde la judicatura.	En este tipo de delitos contra la propiedad industrial, es muy difícil encontrar precedentes vinculantes o sentencias casatorias, relacionadas al ámbito judicial, ello es en el ámbito penal, debido a que este tipo de delitos se tramita judicialmente en la vía sumaria, situación por la cual no alcanzaría que la Corte Suprema emitiera algún tipo de casación o precedente vinculante sobre dicho delitos, lo que si se encuentra es casaciones que emite la Sala Constitucional	En nuestro país no existen precedentes vinculantes, acuerdos plenarios o sentencias casatorias específicamente relacionadas con el tema, sin embargo existen sentencias de primera instancia emitidas por los Juzgados Especializados en la materia que están constituyendo con buen criterio jurisprudencia.	En el Perú no existen precedentes vinculantes o jurisprudencia de la Corte Suprema en materia penal que trate sobre la gravedad, sin embargo si existen pronunciamientos en temas o derivados de temas administrativos y también existen opiniones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pero dentro de un procedimiento administrativo.	En mi opinión en el país no existe precedente vinculante y/o jurisprudencia que exista en materia penal que trate sobre la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial, salvo algunos pronunciamientos existentes en temas administrativos.	Considerando que para la persecución penal se debe sostener bajo leyes en blanco, nacionales y supranacionales relacionados a materia de Propiedad Industrial, como patente, marcas, etc, incluso en materia de competencia desleal, sobre confusión y/o aprovechamiento de la reputación ajena, los precedentes serán los del INDECOPI o del Tribunal Andino.	No conozco precedentes vinculantes ni acuerdos plenarios, sin embargo, conozco dos resoluciones de la Primera Fiscalía de la especialidad de Lima, que desarrollando el principio del derecho penal como última ratio y principio de mínima intervención no formalizó denuncia, máxime cuando existe vía administrativa que puede atender al agraviado para defender su derecho sin acudir a la vía penal.	No tengo conocimiento específico de precedentes, acuerdos o sentencias casatorias relacionadas, que desarrollen el razonamiento judicial para estos delitos.	Durante mi experiencia profesional no he podido tomar conocimiento de algún precedente vinculante, acuerdo plenario o sentencia casatoria que aborde la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial.	La mayoría de los entrevistados, E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8 y E9 nos señalan que a la fecha no hay precedentes vinculantes, acuerdos plenarios ni sentencias casatorias que permitan predecir el razonamiento judicial que determine la gravedad como delimitante de la persecución penal de los delitos contra la propiedad industrial.	El entrevistado E6 nos dice que considerando que los delitos contra la propiedad industrial, son leyes en blanco, se pueden considerar como precedentes los el INDECOPI y del Tribunal Andino.	Se concluye que la mayoría de los entrevistados nos señalan que a la fecha no hay pronunciamientos de las más altas instancias jurisdiccionales del país, a través de precedentes vinculantes, acuerdos plenarios ni sentencias casatorias que permitan determinar en qué consiste la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial. Por su parte una minoría hace referencia a precedentes de INDECOPI y del Tribunal Andino, pero

		y Social de la Corte Suprema al razonamiento judicial que pudiera tomar un juzgador para determinar la gravedad de los delitos contra la propiedad intelectual, pero estas no son en materia penal.										corresponden al ámbito administrativo
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

Objetivo Específico III

Determinar cómo el principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la configuración de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal

Preguntas	E1 JUEZ	E2 JUEZ	E3 FISCAL	E4 FISCAL	E5 FISCAL	E6 ABOGADO	E7 ABOGADO	E8 ABOGADO	E9 ABOGADO	Similitud	Diferencia	Conclusiones
9. Considera Ud. que el sub principio de subsidiariedad como manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la determinación de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial?. Explique.	Desde mi punto de vista personal considero que sí; que efectivamente este sub principio de subsidiariedad nos ayuda a delimitar si estamos ante un hecho relevante penalmente y determinar el grado de afectación o intensidad de afectación al bien jurídico protegido.	Si las orienta, ya que el principio de subsidiariedad penal, o ultima ratio, establece que si la protección del conjunto de la sociedad puede producirse con medios menos lesivos que los del Derecho Penal, entonces habrá que prescindir de la tutela penal y utilizar el medio que con igual efectividad, sea menos grave y contundente.	Dicho principio sí constituye un efectivo orientador para calificar si el hecho concreto resulta ser de gravedad para que sea de competencia penal o en todo caso si es de menor gravedad se utilice la vía administrativa por ser una vía menos lesiva a los efectos negativos de la estigmatización del infractor.	Definitivamente el derecho penal solo debe aplicarse como última ratio debiendo dar paso a que las otras ramas del derecho solucionen el conflicto social como por ejemplo la vía administrativa y esto se decide luego de calificar el hecho como grave o menos grave. Por lo tanto la gravedad sirve como elemento orientador para la aplicación de este sub principio.	En este extremo debemos indicar que el derecho penal es de aplicación como última ratio debiendo dar paso a otros aspectos de solución de conflictos, como puede ser la vía administrativa, teniendo en cuenta los hechos y la gravedad de los mismos.	Sin duda que sí, pues como última ratio sirve para establecer una protección menos lesiva y gravosa, este principio determina la gravedad, pero en mi concepto como lo vengo mencionando, el criterio para establecer esa gravedad aún no es conforme en estos delitos, pues no existe un criterio claro para establecerla pues puedes encontrarte con procesos o presentaciones de cargos donde se apertura instrucción por 200 prendas falsificadas y principios de oportunidad a	Si, es un principio que ha adecuado en cada caso la posibilidad o no de acudir a la vía penal para tutelar un derecho de propiedad industrial. En casos poco lesivos como son la incautación de cien CD'S de música o una docena de zapatillas no es necesario mover todo el aparato de justicia, para ello la vía administrativa puede desincentivar la infractor de manera adecuada.	Definitivamente, ya que en los casos donde justamente se manifiesta el principio de mínima intervención, a mí parecer se estará considerando justamente que no hay una gravedad justificada para actuar en la vía penal.	Si considero que el principio de subsidiariedad orientan los criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial. También conocido como principio de ultima ratio, éste establece que las infracciones pueden sancionarse con medios menos lesivos, como el derecho administrativo sancionador, siempre que no sean graves. De ahí que los criterios que apliquen los operadores deban fundarse en este sub principio para respetar la	La mayoría de los entrevistados, E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8 y E9 consideran que el subprincipio de subsidiariedad, o de ultima ratio, sí orienta la determinación de la gravedad en los delitos contra la propiedad industrial, porque la gravedad es la que va permitir calificar un hecho para definir si merece ser perseguido en la vía penal y no en la vía administrativa. Ello en razón a la intensidad de la lesión del bien jurídico protegido.	En minoría, el entrevistado E6, ha señalado que si bien el derecho penal es de aplicación como última ratio, sin embargo el criterio para establecer dicha gravedad aún no es uniforme pues existen hechos de escasa lesividad que vienen siendo perseguidos penalmente.	Se concluye que el principio de subsidiariedad, como manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal, orienta la determinación de los criterios de gravedad, delimitando así la persecución penal, pues ésta se encuentra destinada solamente para los hechos más graves y perjudiciales, los otros deben ser perseguidos por ordenamientos jurídicos extra penales. En minoría

						nivel Fiscal por 800 prendas, cuyo valor incluso sería más alto en relación a una futura reparación, es más considero incluso que los montos de reparación incentivan al final a los falsificadores, cuando son llevados a proceso.			garantía del debido proceso.			uno de los entrevistados nos señala que los criterios de gravedad no son uniformes.
10. Considera Ud. que el sub principio de fragmentariedad como manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la determinación de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.	Particularmente considero que sí, que el sub principio de fragmentariedad actúa como orientador para determinar los criterios de gravedad de estos delitos, pues nos va ayudar a determinar si estamos ante un delito grave o de relevancia penal o ante un hecho que se puede dirimir en la vía administrativa; de ahí que sirve como guía para advertir la gravedad del	Si, ya que este principio señala que no se deben castigar todas las conductas lesivas debienes jurídicos, sino las más graves; por lo tanto, esto sirve como pauta para que el legislador positivo en aras de su función, pueda determinar, sí determinados hechos punibles pueden transformarse en infracciones o no.	Este sub principio debe ser utilizado fundamentalmente para determinar si el hecho concreto debe ser asumido por la vía penal o dejarlo que la vía administrativa lo solucione, esa decisión y aplicación concreta de este principio reposa o recae en la gravedad del delito. Por lo tanto si constituye una orientación al momento de determinar la gravedad.	Estando a que el legislador no puede tipificar penalmente todas las conductas infractoras a la propiedad industrial, sino que debe escoger las más graves, los criterios de gravedad podrían constituir en un elemento interpretativo orientado para calificar la conducta como delito o como infracción según la intensidad de la gravedad.	El operador de justicia no puede tipificar penalmente todas las conductas como infracción al delito contra la propiedad industrial, sino que debe tener en cuenta la conducta si es gravosa o no, a fin de calificarla como delito o como infracción.	En propiedad industrial, siempre se castiga según la valoración o el juicio de valor personal para establecer no solo si merece protección un titular de un derecho en contra de un falsificador, o si laprotección recibida es la que esperaba, pues los procesos para demostrar el valor de una marca hoy a nivel judicial sin duda está supeditada al valor de la confección y al de una marca, de allí que se encuentren	En efecto, considero que el principio de fragmentariedad como manifestación del principio de mínima intervención determina los criterios. El Estado no puede atender todos los casos simples para criminalizarlos porque se necesita a las autoridades para los delitos realmente graves. Distraer recursos en casos insignificantes atenta justamente contra los agraviados.	De alguna manera sí, ya que al verificarse el principio de mínima intervención, se entenderá que la gravedad no está presente, y por eso no es necesaria la intervención de la autoridad, con lo cual considera que el criterio de gravedad va ligado al principio de mínima intervención.	Si considero que el sub principio de fragmentariedad orientan los criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial. En efecto, no todas las conductas que lesionan la propiedad industrial deben ser susceptibles de responsabilidad penal, sino únicamente las que tengan una mayor incidencia o lesionen más el derecho subjetivo de la parte agraviada. Por ejemplo, un titular de una marca se verá	En su mayoría los entrevistados, E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8 y E9 nos han señalado que este sub principio de fragmentariedad actúa como un orientador para determinar los criterios de gravedad, así el derecho penal solamente intervendrá ante ciertos actos lesivos, que dichos criterios van a orientar. Por cierto indican que le legislador en este subprincipio ha tipificado las conductas que	De los entrevistados, el E6, señala que se debe considerar al juicio de valor personal para establecer si merece protección o no un titular de underecho.	Se concluye que la mayoría de los entrevistados han señalado que el principio de fragmentariedad orienta la determinación de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial. Pues va servir no solo al juzgador cuando califique el hecho como grave, considerando lo que señala el ordenamiento jurídico penal, que sólo ha

	hecho en un caso determinado y si se cumplen determinadas circunstancias y elementos subjetivos.					reparaciones y penas que considero son incentivos al falsificador o pirata de marcas registradas.			más afectado por la fabricación o importación de 1000 unidades falsificadas que por una venta o transporte o distribución de 50 unidades.	en mayor medida afectan el bienjurídico.		tipificado las conductas más lesivas. Por otra parte un encuestado nos ha señalado que lo que se debe tener en cuenta para castigar y por ente perseguir penalmente es la valoración o juicio de valor personal.
11. Cre e Ud. que el Estado, considerando el principio de mínima intervención, debería determinar de manera objetiva y predecible los presupuestos de la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.	Considero que sí debería estar debidamente delimitado en la norma, ya que hoy endía tenemos pronunciamientos divergentes; pues mientras que un órgano jurisdiccional califica una conducta como grave y que merece reproche penal; otrono, considerándolo simplemente un hecho leve que no amerita mayor análisis, trayendo como consecuencia que los	Si, en atención al principio de mínima intervención, el Estado debería de determinar de manera objetiva los presupuestos de gravedad en los delitos contra la propiedad industrial; ello con el fin de utilizar otros medios o instrumentos jurídicos no penales (como lo sería el Derecho Administrativo o el Derecho Civil), para restablecer el orden jurídico, evitando con ello la intervención del Derecho Penal cuando existe la posibilidad de	Considero que el Estado sí debería determinar de manera objetiva para evitar pronunciamientos contradictorios, disímiles o a veces sin respetar la discrecionalidad razonada que podría caer en abusos. Se debería utilizar una medida cuantitativa como es el caso previsto para los delitos aduaneros de mercancías cuyo valor debe ser superior a las 4 UIT para que se delito.	Considero que sí deberíaexistir normativamente los presupuestos de la gravedad, más aún cuando se trata de un elemento político criminal, que permite determinar cuando la infracción afecta gravemente al bien jurídico, utilizando como ejemplo lo establecido en los delitos aduaneros, esto es la cuantificación del valor de la mercancía.	Considero que sí deben existir los presupuestos de la gravedad, más aún cuando se trata de un elemento para determinar cuándo la infracción afecta gravemente los bienes jurídicos, como sí se da en los casos de los delitos de contrabando, donde existe la cuantificación del valor de la mercancía para señalar que es delito o sólo infracción administrativa vinculada al contrabando.	Claro que sí, pues el hacerlo puede prevenir o evitar que un delito como estos, se siga cometiendo, no olvidemos que al ser delitos demera actividad su valoración de la gravedad puede influir en que se le pueda dar un castigo al vendedor, uno más gravoso a un fabricante, un confeccionista, maquilador o simplemente a un transportista que en general en estos casos a veces no saben lo que transportan.	En efecto considero que debe existir una tabla de valores mínimas para determinar de manera objetiva si es delito o falta y ver los casos que realmente son delitos graves como son los casos vinculados a productos sanitarios, debiendo para esos casos existir pena privativa de libertad no menor de 8 años por las graves consecuencias.	Mi opinión probablemente dista de la razonabilidad, pero creería que el establecer de manera objetiva y predecible los presupuestos de la gravedad, limitaría a la autoridad, quién al momento de emitir sentencia utiliza muchos supuestos, tomando en cuenta la subjetividad también, y lo que haya aprendido y tomado conocimiento durante el caso, por lo que establecer los criterios podría encasillar las sanciones en demasiada objetividad.	Sí, absolutamente de acuerdo. Es indispensable que exista predictibilidad de los criterios que determinan cuándo el delito contra la propiedad industrial es grave. Que no haya unanimidad de criterios entre los operadores jurídicos sólo confirma la incertidumbre jurídica de las partes agravias, pues se dependería del criterio subjetivo caso por caso.	Los entrevistados E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 y E9 han señalado que el Estado sí debería determinar de manera predecible los presupuestos de gravedad, pues estos no son uniformes a la fecha, lo cual muchas veces genera pronunciamientos contradictorios entre los órganos jurisdiccionales ya que los criterios de gravedad son determinados en forma discrecional por los órganos jurisdiccionales.	En el caso del entrevistado E8, considera que al establecer de manera objetiva y predecible los presupuestos de la gravedad, ello limitaría a la autoridad al momento de emitir sentencia, en la cual aplica muchos supuestos tomando la subjetividad y su experiencia en resolver otros casos similares.	Se concluye que el Estado considerando el principio de mínima intervención debería determinar de manera objetiva y predecible los presupuestos de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial, pues a la fecha existen criterios divergentes, y muchas veces no se logra una efectiva protección al bien jurídico. Por otra parte un encuestado nos se debería determinar de manera

	afectados o los titulares del derecho no vean que sus derechos se encuentran debidamente protegidos ante un sujeto infractor.	que se resuelva dicho conflicto en otra alternativas de control.										objetiva los presupuestos de la gravedad, pues ello limitaría a los jueces poder aplicar otros criterios tomando en cuenta la subjetividad y la experiencia judicial en otros casos resueltos.
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Universalización de la Salud”

Lima, 16 de julio de 2020

Carta P. 437-2020-EPG-UCV-LN-F05L01/J-INT

Dra.

AURORA REMEDIOS FATIMA CASTILLO FUERMAN

FISCAL SUPERIOR PRESIDENTA DE LA JUNTA DE FISCALES SUPERIORES DEL DISTRITO FISCAL DE LIMA
DISTRITO FISCAL DE LIMA

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted, para presentar a BRICEÑO RAMÍREZ, MIGUEL AUGUSTO; identificado con DNI N° 16717851 y con código de matrícula N° 7000421490; estudiante del programa de MAESTRÍA EN DERECHO PENAL Y PROCESAR PENAL quien, en el marco de su tesis conducente a la obtención de su grado de MAESTRO, se encuentra desarrollando el trabajo de investigación titulado:

LA GRAVEDAD EN LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL COMO DELIMITANTE DE SU PERSECUCIÓN PENAL, DISTRITO JUDICIAL DE LIMA 2020.

Con fines de investigación académica, solicito a su digna persona otorgar el permiso a nuestro estudiante, a fin de que pueda obtener información, en la institución que usted representa, que le permita desarrollar su trabajo de investigación. Nuestro estudiante investigador BRICEÑO RAMÍREZ, MIGUEL AUGUSTO asume el compromiso de alcanzar a su despacho los resultados de este estudio, luego de haber finalizado el mismo con la asesoría de nuestros docentes.

Agradeciendo la gentileza de su atención al presente, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi mayor consideración.

Atentamente,



Dr. Carlos Ventura Orbegoso

Jefe

ESCUELA DE POSGRADO

UCV FILIAL LIMA

CAMPUS LIMA NORTE

GUIA DE ENTREVISTA

TÍTULO: La gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal en el Distrito Judicial de Lima 2020.

ENTREVISTADO: María Luz Sandoval Sandoval.

Juez Penal con Subespecialidad en Delitos Aduaneros, Tributarios, de Propiedad Intelectual y Ambientales de la Corte Superior de Lima.

Título Profesional : _____

Grado académico : _____

FECHA: / /

INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigación jurídica. Se le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, su opinión es lo que importa.

OBJETIVO GENERAL

Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial delimitan su persecución penal.

Categoría : Los Delitos contra la Propiedad Industrial.

Subcategorías : Derechos de Propiedad Industrial - Gravedad de los Delitos contra la Propiedad Industrial – Persecución penal pública.

1. Porqué los delitos contra la propiedad industrial protegen los derechos de la propiedad industrial? Explique.

Considero que los delitos contra la Propiedad Industrial protegen los derechos de la Propiedad Industrial porque son derechos legales exclusivos, cuya bien jurídico es el interés social, pudiendo el titular del derecho disponer de los mismos,

sin afectar derechos de tercero, coadyuvando con el desarrollo económica e industrial de un país.

2. ¿Cuáles son los criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique

Desde mi punto de vista particular considero que uno de los criterios para determinar la gravedad del delito es el grado de afectación al bien jurídico, ella se establecerá en cada caso en concreto, determinada por la actuación que ha tenido el sujeto activo del delito en el hecho atribuido; no se puede generalizar si no que se analizará en cada caso en particular.

3. ¿Cómo está delimitada la persecución penal pública de los delitos contra la propiedad industrial de la persecución administrativa? Explique.

En la actualidad la delimitación de la persecución penal pública en los delitos contra la Propiedad Industrial de la persecución administrativa lo realizamos los operadores de justicia y ello luego del análisis que se hace a cada caso en particular y básicamente la gravedad del mismo, ya que no existe una norma que lo delimite, como si sucede en otros delitos; de ahí la gran responsabilidad del Juez de sancionar o no este tipo de hechos.

OBJETIVO ESPECIFICO I

Analizar cómo los artículos 222° y 223° del Código Penal consideran la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su persecución penal?

Categoría : El ordenamiento jurídico penal, artículos 222° y 223° del Código Penal

Subcategorías: La gravedad como elemento del tipo penal – La gravedad como condición objetiva de punibilidad – La gravedad como circunstancia para la determinación de la pena.

4. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como elemento del tipo penal que delimita su persecución? ¿Por qué?

Buena, como está redactado la norma considero que la gravedad en los delitos contra la Propiedad Industrial no se considera como un elemento del tipo penal, pues

ésta se va a determinar o constatar después que el sujeto activo ha realizado la conducta, no antes; de ahí la importancia del análisis de cada caso en particular en este tipo de delitos.

5. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como condición objetiva de punibilidad que delimita su persecución? ¿Por qué?

Si, considero que la gravedad en los delitos contra la Propiedad Industrial, es una condición objetiva de punibilidad, de ahí que el Juez haciendo uso de la discrecionalidad que le asiste puede determinar en cada caso en concreto si la conducta denunciada merece protección penal o simplemente es la vía administrativa la idónea para la solución del conflicto que se ha suscitado.

6. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como circunstancia para la determinación de la pena que delimita su persecución? ¿Por qué?

Buena, considero que la gravedad no es una circunstancia para la determinación de la pena, por cuanto en nuestro sistema jurídico penal estamos ante la prueba tasada, que el Juez lo determina teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 45-A del Código Penal.

OBJETIVO ESPECIFICO II

Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal.

Categorías : Predictibilidad del razonamiento judicial.

Subcategorías: Debida motivación – Precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias.

7. ¿Cómo el razonamiento judicial determina la gravedad de los delitos contra la propiedad

industrial como delimitante de la persecución penal? Explique.

Desde mi experiencia personal, la gravedad del delito contra la Propiedad Industrial se determina teniendo en cuenta la afectación al bien jurídico protegido, dependiendo de la acción que ha desarrollado a desplazado el sujeto activo; de ahí que el análisis se hace caso por caso, pues, va a depender de cada caso en particular. Es en ese sentido que no se puede sancionar a un sujeto que su conducta tiene mayor reproche por tener alguna condición especial; igual a un imputado que se vio involucrado en el mismo por cuestiones de necesidad.

8. ¿Cuáles son los precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias que permiten predecir el razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal?. Explique.

Desde mi experiencia en la judicatura no tengo conocimiento que exista a la fecha algún precedente vinculante, acuerdo plenario o sentencia casatoria que haya desarrollado exclusivamente lo relacionado a la gravedad de los delitos contra la Propiedad Industrial; lo que si existen son opiniones de la Comunidad Andina sobre el particular y las resoluciones que se emiten desde la Judicatura.

OBJETIVO ESPECIFICO III

Determinar cómo el principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la configuración de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal

Categorías : El principio de mínima intervención del derecho penal.

Subcategorías: Sub principio de subsidiaridad – Sub principio de fragmentariedad.

9. Considera Ud. que el sub principio de subsidiariedad como manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la determinación de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial?. Explique.

Desde mi punto de vista personal considero que si; que

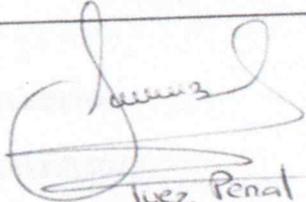
efectivamente este sub principio de subsidiariedad nos ayuda a delimitar si estamos ante un hecho relevante penalmente y determinar el grado de afectación o intensidad de afectación al bien jurídico protegido.

10. Considera Ud. que el sub principio de fragmentariedad como manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la determinación de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.

Particularmente considero que si, que el sub principio de fragmentariedad actúa como orientador para determinar los criterios de gravedad de estos delitos, pues nos va ayudar a determinar si estamos ante un delito grave de relevancia, pensó a ante un hecho que se puede dirimir en la vía administrativa, de ahí que sirve como guía para advertir la gravedad del hecho en un caso determinado y si se cumplen determinadas circunstancias y elementos sub

11. Cree Ud. que el Estado, considerando el principio de mínima intervención, debería determinar de manera objetiva y predecible los presupuestos de la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.

Considero que si debería estar debidamente delimitado a la norma, ya que hoy en día tenemos pronunciamientos divergentes, pues mientras que un órgano jurisdiccional califica una conducta como grave y que merece reproche Penal; o bien, simplemente lo consideran un hecho leve que no amerita mayor análisis, trayendo como consecuencia que los afectados o los titulares del derecho no vean sus derechos se encuentran debidamente protegidos ante un su infractor.

Nombre del entrevistado	Sello y Firma
Maria Juez Sandoval Sandoval	 Juez Penal.

GUIA DE ENTREVISTA

TITULO: La gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal en el Distrito Judicial de Lima 2020.

ENTREVISTADO: Américo Reynaldo Flores Ostos.

Juez Penal con Subespecialidad en Delitos Aduaneros, Tributarios, de Propiedad Intelectual y Ambiental de Lima.

Título Profesional:

Grado Académico:

FECHA: / /

***INDICACIONES:** El presente instrumento forma parte de una investigación jurídica. Se le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, su opinión es lo que importa.*

OBJETIVO GENERAL

Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial delimitan su persecución penal

Categoría : Los Delitos contra la Propiedad Industrial.

Subcategorías : Derechos de Propiedad Industrial – Gravedad de los Delitos contra la Propiedad Industrial – Persecución penal pública.

1. Porqué los delitos contra la propiedad industrial protegen los derechos de la propiedad industrial? Explique.

Por que protegen el derecho económico de los titulares de las marcas registradas, velando su derecho de creación, uso y/o exclusividad del que goza el titular de una marca, es decir que este puede decidir quién puede usarlo o como puede usarlo, ello con el fin de mantener su prestigio y garantizar al consumidor o al usuario final la

identidad del origen de un producto o un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible que este producto, cumple con los estándares permitidos.

2. Cuáles son los criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.

Si bien, al revisar el CP, se puede advertir que si bien, el tipo penal en el cual se encuentra inmerso el delito contra la Propiedad Industrial, no cuenta con ninguna circunstancia agravante que vaya más allá del quantum previsto para este tipo de injusto; sin embargo, es menester señalar, que aquí se toma en consideración la gravedad del delito y el valor de los perjuicios ocasionados, así como la condición y grado de participación del agente, situación por la cual el juzgador evaluará con criterio el tipo de la pena a imponer por las circunstancias antes descritas.

3. Como está delimitada la persecución penal pública de los delitos contra la propiedad industrial de la persecución administrativa? Explique.

Como es consabido, los delitos contra la propiedad industrial son delitos de ejercicio de la acción pública y sus límites se encuentran enmarcados dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Así mismo, para ejercitar la acción penal en este tipo de delitos esto se encuentra enmarcado en nuestra norma procesal respecto a la acción penal. Ahora, en lo que respecta a la persecución del delito del ámbito administrativo, ello está delimitada a una entidad del estado denominado INDECOPÍ, el cual protege este tipo de derecho, ello enmarcado en las tres direcciones que integran este ente protector administrativo.

OBJETIVO ESPECIFICO I

Analizar cómo los artículos 222° y 223° del Código Penal consideran la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su persecución Penal?

Categoría : El ordenamiento jurídico penal, artículo 222° y 223 del Código Penal
Subcategorías: La gravedad como elemento del tipo penal – La gravedad como condición objetiva de punibilidad – La gravedad como circunstancia para la determinación de la pena.

4. En los artículos 222° y 223° del código penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como elemento del tipo penal que delimita su persecución? ¿Porque?

Si podría considerarse en este tipo de delitos a la gravedad como un elemento del tipo penal, pero dentro de los elementos subjetivos (referencias al mundo interno o anímico del autor), ya que este estaría más inclinada al estudio por parte del legislador de otros elementos aparte de los elementos puros de tipicidad de los que se vale la ley para describir las conductas ilícitas.

5. En los artículos 222° y 223° del código penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como condición objetiva de punibilidad que delimita su persecución? ¿Porque?

Considero que sí, ya que como se sabe la condición objetiva de punibilidad son las circunstancias que se encuentran en relación inmediata con el hecho, pero que no pertenecen ni al tipo de injusto ni al de culpabilidad; por lo que, en este tipo de delitos como es sabido la gravedad está condicionada a otras circunstancias, como lo sería la condición del agente o su grado de participación, así como el valor del perjuicio ocasionado,

6. En los artículos 222° y 223° del código penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como circunstancia para la determinación de la pena? ¿Porque?

No necesariamente, pero si es preciso señalar que el juzgador al momento de realizar el análisis de los hechos enmarcados, esto es la situación que rodean al hecho mismo o al injusto penal, resulta imperioso, que efectivamente el juez tenga en cuenta ello al momento de emitir una sentencia y por ende en la determinación de la pena a imponer.

OBJETIVO ESPECIFICO II

Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución Penal?

Categoría : Predictibilidad del razonamiento judicial.

Subcategorías: Debida motivación – Precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias.

7. Como el razonamiento judicial determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de la persecución penal? Explique?

Lo determina a través del análisis concienzudo del hecho ilícito, ello en relación al injusto penal que se investiga, es decir toda lo actuado en el ámbito procesal respecto al delito materia de análisis, la conducta del imputado, y la normatividad establecida para el caso en concreto.

8. Cuáles son los precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias que permiten predecir el razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de la persecución penal.

En este tipo de delitos contra la propiedad industrial, es muy difícil encontrar precedentes vinculantes o sentencias casatorias, relacionadas al ámbito judicial, ello es en el ámbito penal, debido a que este tipo de delitos se tramita judicialmente en la vía sumaria, situación por la cual no alcanzaría que la Corte Suprema emitiera algún tipo de casación o precedente judicial vinculante sobre dicho delitos, lo que si se encuentra es casaciones que emite la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema al razonamiento judicial que pudiera tomar un juzgador para determinar la gravedad de los delitos contra la propiedad intelectual, pero estas no son en materia penal.

OBJETIVO ESPECIFICO III

Determinar como el principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la configuración de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal

Categoría : El principio de mínima intervención del derecho penal.

Subcategorías: Sub principios de subsidiariedad – Sub principio de fragmentación.

9. Considera usted que el sub principio de subsidiariedad como manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal, orienta la determinación de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? explique.

Si las orienta, ya que el principio de subsidiariedad penal, o ultima ratio, establece que si la protección del conjunto de la sociedad puede producirse con medios menos lesivos que los del Derecho Penal, entonces habrá que prescindir de la tutela penal y utilizar el medio que con igual efectividad, sea menos grave y contundente.

10. Considera usted que el sub principio de fragmentación como manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal, orienta la determinación de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? explique.

Si, ya que este principio señala que no se deben castigar todas las conductas lesivas de bienes jurídicos, sino las más graves; por lo tanto, esto sirve como pauta para que el legislador positivo en aras de su función, pueda determinar, sí determinados hechos punibles pueden transformarse en infracciones o no.

11. Cree usted que el Estado, considerando el principio de mínima intervención debería determinar de manera objetiva y predecible los presupuestos de la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? explique.

Si, en atención al principio de mínima intervención, el Estado debería de determinar de manera objetiva los presupuestos de gravedad en los delitos contra la propiedad industrial; ello con el fin de utilizar otros medios o instrumentos jurídicos **no penales** (como lo sería el Derecho Administrativo o el Derecho Civil), para restablecer el orden jurídico, evitando con ello la intervención del Derecho Penal cuando existe la posibilidad de que se resuelva dicho conflicto en otra alternativas de control.

Nombre del entrevistado	Sello y Firma

GUIA DE ENTREVISTA

TÍTULO: La gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal en el Distrito Judicial de Lima 2020.

ENTREVISTADO: Miguel Angel Puicón Yaipén.

Fiscal Provincial Penal Especializado en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual del Lima. Abogado. Grado académico Bachiller

FECHA: 26/06/2020

INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigación jurídica. Se le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, su opinión es lo que importa.

OBJETIVO GENERAL

Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial delimitan su persecución penal.

Categoría : Los Delitos contra la Propiedad Industrial.

Subcategorías : Derechos de Propiedad Industrial - Gravedad de los Delitos contra la Propiedad Industrial – Persecución penal pública.

1. Porqué los delitos contra la propiedad industrial protegen los derechos de la propiedad industrial? Explique.

Los derechos de Propiedad Industrial, son aquellos derechos que surgen de la creación, innovación e invención y buscan proteger el resultado de cada uno de estas manifestaciones, que coadyuvan al desarrollo Tecnológico y a la Competencia Leal. Estos derechos tienen base constitucional de carácter Fundamental prevista en el inc. 8. del Art. 2. de la Constitución Política del Estado, por lo que ameritan protección Penal.

2. ¿Cuáles son los criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique

Los medios y/o modalidad con el que se realizó la conducta y la diferente intensidad de afectación al Bien Jurídicamente protegido, ambas permiten medir el desvalor de acción y el desvalor de resultado en el hecho para medir la gravedad del delito.

3. ¿Cómo está delimitada la persecución penal pública de los delitos contra la propiedad industrial de la persecución administrativa? Explique.

No existe, por el momento, una delimitación establecida en alguna norma jurídica. Para delimitar cuando un caso debe ser competencia penal o administrativa se analiza el caso concreto y su gravedad; además si se trata de una conducta reiterativa del sujeto.

OBJETIVO ESPECIFICO I

Analizar cómo los artículos 222° y 223° del Código Penal consideran la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su persecución penal?

Categoría : El ordenamiento jurídico penal, artículos 222° y 223° del Código Penal
Subcategorías: La gravedad como elemento del tipo penal – La gravedad como condición objetiva de punibilidad – La gravedad como circunstancia para la determinación de la pena.

4. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como elemento del tipo penal que delimita su persecución? ¿Por qué?

La gravedad de delito, no es un elemento del tipo penal, es tiene la condición de descriptivo ni normativo; se trata de la constatación de un hecho posterior a las realizaciones de la conducta; luego que se ha producido o consumado la infracción o los derechos de propiedad Industrial.

-
5. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como condición objetiva de punibilidad que delimita su persecución ? ¿Por qué?.

Considero que si constituye una condición objetiva de punibilidad, pero junta con el valor de los perjuicios ocasionados. Se trata de un condicionamiento político criminal de necesidad de pena... la intensidad de la gravedad y el valor del perjuicio no forman parte del tipo penal.

6. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como circunstancia para la determinación de la pena que delimita su persecución ? ¿Por qué?.

Al considerar que la gravedad y el perjuicio son condiciones objetivas de punibilidad se descarta si constituyen un factor de graduación de pena. La que si se cumple tal condición es delito de la contraria constituye infracción administrativa. Si es delito se aplica la pena de conformidad al artículo 45-A del Cod. Penal.

OBJETIVO ESPECIFICO II

Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal.

Categorías : Predictibilidad del razonamiento judicial.

Subcategorías: Debida motivación – Precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias.

7. ¿Cómo el razonamiento judicial determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de la persecución penal ? Explique.

Para determinar la gravedad se toma en cuenta.....

la forma y circunstancia de realización del hecho concreto...
Teniendo en cuenta que es un tipo penal alternativo, constituido por
varios verbos rectores, es diferente el daño causado por el
fabricante al daño causado por el distribuidor, o el importador.
La conducta del fabricante podría ser más dañina que la del distribuidor

8. ¿Cuáles son los precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias que permiten predecir el razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal?. Explique.

En nuestro país no existen precedentes vinculantes, acuerdos
plenarios o sentencias casatorias específicamente referenciadas con el
tema; sin embargo existen sentencias de primera instancia
emitidas por los juzgados especializados en la materia que están
constituyendo con buen criterio jurisprudencia.....
.....

OBJETIVO ESPECIFICO III

Determinar cómo el principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la configuración de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal

Categorías : El principio de mínima intervención del derecho penal.

Subcategorías: Sub principio de subsidiaridad – Sub principio de fragmentariedad.

9. Considera Ud. que el sub principio de subsidiariedad como manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la determinación de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial?. Explique.

Dicho principio no constituye un efectivo orientador
para calificar ni el hecho concreto, ni el resultado, ni la
gravedad para el caso de competencia penal, o en todo

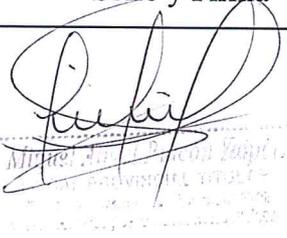
en todo caso, si es de nueva gravedad, se utiliza la vía administrativa por ser una vía menos lesiva a los efectos negativos de la estigmatización del infractor.

10. Considera Ud. que el sub principio de fragmentariedad como manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la determinación de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.

Este sub principio debe ser utilizado fundamentalmente para determinar si el hecho concreto debe ser asumido por la vía penal o dejarlo que la vía administrativa de solución, es decir, de decisión y aplicación concreta de este principio se pasa a ser en la gravedad del delito. Por lo tanto, no constituye una orientación para determinar la gravedad.

11. Cree Ud. que el Estado, considerando el principio de mínima intervención, debería determinar de manera objetiva y predecible los presupuestos de la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.

Considero que si debería determinar de manera objetiva para evitar pronunciamientos contradictorios, disímiles a las veces sin respetar la discrecionalidad razonada que podría caer en abusos. Se debería utilizar una medida cuantitativa como es el caso previsto para los delitos aduaneros, mercancía superior a 4 U. I.T. es delito.

Nombre del entrevistado	Sello y Firma
Miguel Angel Psicon Gaiján	



GUIA DE ENTREVISTA

TÍTULO: La gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal en el Distrito Judicial de Lima 2020.

ENTREVISTADO: Fiorella Chinchay Tejada.

Fiscal Adjunta Provincial Penal Especializado en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual del Lima.

Título Profesional : Abogado

Grado académico : Magister

FECHA: 30/06/2020

INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigación jurídica. Se le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, su opinión es lo que importa.

OBJETIVO GENERAL

Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial delimitan su persecución penal.

Categoría : Los Delitos contra la Propiedad Industrial.

Subcategorías : Derechos de Propiedad Industrial - Gravedad de los Delitos contra la Propiedad Industrial – Persecución penal pública.

1. Porqué los delitos contra la propiedad industrial protegen los derechos de la propiedad industrial? Explique.

Los derechos de Propiedad Industrial, son derechos amparados legalmente, no solamente por normas nacionales sino de carácter internacional, como lo es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Por lo tanto constituyen bienes jurídicos que deben

no protegidos. Protegidos penalmente, además porque constituye una forma de proteger la invención, innovación y creación intelectual a la economía del País.

2. ¿Cuáles son los criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique

un criterio importante es la afectación del bien jurídico y se puede medir a través de la forma y circunstancia de realización del hecho, la cantidad de productos y/o servicios que hayan realizado y su ubicación en el mercado, así como su valor económico.

3. ¿Cómo está delimitada la persecución penal pública de los delitos contra la propiedad industrial de la persecución administrativa? Explique.

Existen normas y procedimientos administrativos que persiguen y sancionan los mismos conductos penales; no existe normativo de una delimitación cuantitativa de competencia penal o administrativa. Ello se decide caso a caso en concreto de acuerdo a la gravedad del hecho, pero existe un elemento delimitador constituido por el dolo o la culpa.

OBJETIVO ESPECIFICO I

Analizar cómo los artículos 222° y 223° del Código Penal consideran la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su persecución penal?

Categoría : El ordenamiento jurídico penal, artículos 222° y 223° del Código Penal

Subcategorías: La gravedad como elemento del tipo penal – La gravedad como condición objetiva de punibilidad – La gravedad como circunstancia para la determinación de la pena.

4. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como elemento del tipo penal que delimita su persecución? ¿Por qué?

Desde mi opinión la gravedad no puede ser considerado como elemento del tipo penal porque se trata de la constatación de un hecho posterior a la realización de la infracción. Se trata de

un acto de medición luego que el delito se había realizado. Por lo tanto no cumple la naturaleza de elemento descriptivo ni normativo que exige el tipo penal.

5. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como condición objetiva de punibilidad que delimita su persecución? ¿Por qué?

La gravedad del delito si constituye una condición objetivo de punibilidad, puesto que el legislador lo ha consignado para criminalizar penalmente determinados casos que afectan gravemente los derechos de Propiedad Industrial se trata de un criterio político criminal, que permite definir cuales casos son de competencia penal y cual podrían ser de competencia administrativo.

6. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como circunstancia para la determinación de la pena que delimita su persecución? ¿Por qué?

La gravedad no puede ser considerada como circunstancia para determinar la pena, para ello ya existe los artículos 45, 45-A y siguientes del Código Penal.

OBJETIVO ESPECIFICO II

Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal.

Categorías : Predictibilidad del razonamiento judicial.

Subcategorías: Debida motivación – Precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias.

7. ¿Cómo el razonamiento judicial determina la gravedad de los delitos contra la propiedad

industrial como delimitante de la persecución penal? Explique.

El razonamiento judicial para determinar la gravedad se aplica en cada caso concreto y de acuerdo al análisis del verbo o acto que se imputa al procesado. Considerados que los actos de fabricación son más lesivos y dañinos que los actos de distribución, ello por su escala reproductiva del producto que resulta ser muchos veces indefinida a diferencia de la distribución en la cual se puede identificar el número de ejemplares del producto.

8. ¿Cuáles son los precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias que permiten predecir el razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal?. Explique.

En el Perú no existen precedentes vinculantes o jurisprudencia de la Corte Suprema en materia penal que trate sobre la gravedad, sin embargo si existen pronunciamientos en temas o dividas de temas administrativos y también existen opiniones del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pero dentro de un procedimiento administrativo.

OBJETIVO ESPECIFICO III

Determinar cómo el principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la configuración de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal

Categorías : El principio de mínima intervención del derecho penal.

Subcategorías: Sub principio de subsidiaridad – Sub principio de fragmentariedad.

9. Considera Ud. que el sub principio de subsidiariedad como manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la determinación de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial?. Explique.

Definitivamente el Derecho Penal solo debe aplicarse como último ratio,

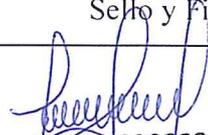
desiderando dar peso que los otros ramos al de una solución el conflicto social como por ejemplo la vía administrativa y esto decide luego de calificar el hecho como grave o menos grave. Por lo tanto, la gravedad sirve como elemento orientador para aplicación de este sub-principio.

10. Considera Ud. que el sub principio de fragmentariedad como manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la determinación de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.

Estamos a que el legislador no puede tipificar penalmente todos los conductos infractores a la propiedad Industrial, sino que debe escoger los más graves; los criterios de gravedad podría constituir en un elemento interpretativo-orientador para calificar la conducta como delito o como infracción según la intensidad de la gravedad.

11. Cree Ud. que el Estado, considerando el principio de mínima intervención, debería determinar de manera objetiva y predecible los presupuestos de la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.

Considero que si debería existir normativamente los presupuestos de la gravedad, más aún cuando se trata de un elemento político-criminal, que permite determinar, acerca de la infracción afecto gravemente al bien jurídico, utilizando como ejemplo, lo establecido en los delitos aduaneros, esto es la cuantificación de la mercancía.

Nombre del entrevistado	Sello y Firma
Fiorella Chinchay Tejada	 Fiorella Chinchay Tejada FISCAL ADJUNTA PROVINCIAL 2da Fiscalía Penal Especializada Delitos aduaneros y contra la Propiedad Intelectual

GUIA DE ENTREVISTA

TÍTULO: La gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal en el Distrito Judicial de Lima 2020.

ENTREVISTADO: Ernesto Chávez Rodríguez.

Fiscal Adjunto Provincial Penal Especializado en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual del Lima.

Título Profesional : ABOGADO.

Grado Académico : ABOGADO

FECHA: / /

INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigación jurídica. Se le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, su opinión es lo que importa.

OBJETIVO GENERAL

Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial delimitan su persecución penal.

Categoría : Los Delitos contra la Propiedad Industrial.

Subcategorías : Derechos de Propiedad Industrial - Gravedad de los Delitos contra la Propiedad Industrial – Persecución penal pública.

1. Porqué los delitos contra la propiedad industrial protegen los derechos de la propiedad industrial? Explique.

Debemos señalar que los derechos de Propiedad Industrial son derechos amparados por normas penales, y como lo señala en la Decisión 486, por lo que sus bienes jurídicos, protegido penalmente.

-
.....
2. ¿Cuáles son los criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial?. Explique

los criterios para determinar la gravedad del delito contra la propiedad industrial este basado en la afectación del bien jurídico protegido teniendo en cuenta la cantidad de productos y/o mercadería en el mercado así como su valor económico de los mismos.

-
.....
3. ¿Cómo está delimitada la persecución penal pública de los delitos contra la propiedad industrial de la persecución administrativa? Explique.

No existe una normatividad para la delimitación cuando es competencia penal y/o administrativa, sin embargo se da la persecución penal de acuerdo a la gravedad del hecho

OBJETIVO ESPECIFICO I

Analizar cómo los artículos 222° y 223° del Código Penal consideran la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su persecución penal?

Categoría : El ordenamiento jurídico penal, artículos 222° y 223° del Código Penal
Subcategorías: La gravedad como elemento del tipo penal – La gravedad como condición objetiva de punibilidad – La gravedad como circunstancia para la determinación de la pena.

4. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como elemento del tipo penal que delimita su persecución? ¿Por qué?

La gravedad como elemento del tipo penal no puede ser considerado como tal, se trata de una conducta de mediación luego que el delito se hubiera cometido

por lo que no cumple con la naturaleza del elemento descriptivo ni normativo que exige el tipo penal.

5. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como condición objetiva de punibilidad que delimita su persecución? ¿Por qué?

La gravedad como condición objetiva del delito si constituye una condición objetiva de punibilidad por cuanto por constituir penalmente determinado hecho, que afectan gravemente los derechos de Propiedad Industrial por posteriormente ser de ser de competencia penal y/o administrativa.

6. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como circunstancia para la determinación de la pena que delimita su persecución? ¿Por qué?

En este caso, la gravedad no puede ser considerada como circunstancia para la determinación de la pena pues la existencia de determinados artículos, como el 45 y 45A que señalan la individualización de la pena dentro del marco legal.

OBJETIVO ESPECIFICO II

Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal.

Categorías : Predictibilidad del razonamiento judicial.

Subcategorías: Debida motivación – Precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias.

7. ¿Cómo el razonamiento judicial determina la gravedad de los delitos contra la propiedad

industrial como delimitante de la persecución penal ? Explique.

El razonamiento Judicial para determinar la gravedad es aplicable de acuerdo al análisis del verbo rector que se imputa al denunciado y lo procesado, donde la conducta de fabricación es más lesiva y dañosa que la acción de distribuir que resulta el tipo penal de propiedad Industrial.

8. ¿Cuáles son los precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias que permiten predecir el razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal?. Explique.

A mi opinión en el país no existe precedente vinculante y la jurisprudencia que existe en materia penal que trata sobre la gravedad de delitos contra la propiedad industrial, salvo algunos pronunciamientos existentes en tema Administrativo.

OBJETIVO ESPECIFICO III

Determinar cómo el principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la configuración de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal

Categorías : El principio de mínima intervención del derecho penal.

Subcategorías: Sub principio de subsidiaridad – Sub principio de fragmentariedad.

9. Considera Ud. que el sub principio de subsidiariedad como manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la determinación de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial?. Explique.

En este caso deberíamos tener en cuenta que el Dº penal es de

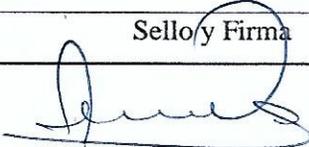
aplicación como último recurso, debiendo dar peso a otros aspectos de solución de conflictos, como realizar soluciones por la vía administrativa, debiendo tener en cuenta lo hecho, y la gravedad de los mismos.

10. Considera Ud. que el sub principio de fragmentariedad como manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la determinación de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.

El operador de Justicia no puede tipificar penalmente todas las conductas como infracciones al delito contra la propiedad industrial, sino que debe tener en cuenta la conducta más grave o no, a fin de calificar la conducta como delito o como infracción.

11. Cree Ud. que el Estado, considerando el principio de mínima intervención, debería determinar de manera objetiva y predecible los presupuestos de la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.

Considero que si debe existir los presupuestos de la gravedad, más aun cuando se trate como elemento para determinar cuando la infracción afecta gravemente un bien jurídico, como se da en el delito de contabando y/o Aduanero, donde existe la cuantificación de la mercancía para señalar que es delito o solo administrativo.

Nombre del entrevistado	Sello y Firma
Ernesto Chavez Rodriguez	 ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ FISCAL ADJUNTO PROVINCIAL Z. FDA y P.I.

GUIA DE ENTREVISTA

TÍTULO: La gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal en el Distrito Judicial de Lima 2020.

ENTREVISTADO: Arturo Díaz Huamán.

Título Profesional : ABOGADO

Area de Ejercicio Profesional: DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Grado académico : CANDIDATO A MAESTRIA EN MARCAS, PATENTES

FECHA: / / Y PROPIEDAD INTELECTUAL POR LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA - ESPAÑA .

INDICACIONES: *El presente instrumento forma parte de una investigación jurídica. Se le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, su opinión es lo que importa.*

OBJETIVO GENERAL

Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial delimitan su persecución penal.

Categoría : Los Delitos contra la Propiedad Industrial.

Subcategorías : Derechos de Propiedad Industrial - Gravedad de los Delitos contra la Propiedad Industrial – Persecución penal pública.

1. Porqué los delitos contra la propiedad industrial protegen los derechos de la propiedad industrial? Explique.

.....

.....

.....

.....

.....

DESARROLLO

9
Rpta. 1. - Porque lo que se intenta proteger a través del Poder del Estado es constituir elementos de incentivo para intentar dar impulso a la Innovación fomentando la investigación y desarrollo de la Industria Nacional a través de la protección de esos derechos.

No olvidemos que los Derechos de Propiedad Industrial que protege el D. Penal, siempre contempla dos aspectos:

- a) Proteger la exclusividad de uso del elemento protegido por la ley y, con ello también la reputación en el mercado con esos derechos;
- b) Incentivar la Industria Nacional a través de la protección y combate contra la falsificación y piratería

Rpta 2. - En principio todos los tipos penales que protegen los derechos de propiedad industrial, son figuras dolosas, pues basta que el sujeto activo sea de una potencial posibilidad, para que el consumidor caiga en error o confusión. Por ello la gravedad recaerá en los supuestos que agravan la penalidad en el artículo 225°, cuando el agente que comete el delito integra una organización destinada a cometer los ilícitos o si es funcionario o servidor público.

ejem. se imaginan que un alto oficial de la policía fiscal tenga a su cargo un taller de confecciones y en una incautación, encuentren productos falsificados.

.....
2. ¿Cuáles son los criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial ? Explique

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. ¿Cómo está delimitada la persecución penal pública de los delitos contra la propiedad industrial de la persecución administrativa? Explique.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

OBJETIVO ESPECIFICO I

Analizar cómo los artículos 222° y 223° del Código Penal consideran la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su persecución penal?

Categoría : El ordenamiento jurídico penal, artículos 222° y 223° del Código Penal
Subcategorías: La gravedad como elemento del tipo penal – La gravedad como condición objetiva de punibilidad – La gravedad como circunstancia para la determinación de la pena.

4. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como elemento del tipo penal que delimita su persecución ? ¿Por qué?.

.....
.....
.....
.....

Rpta 3. - Siendo la propiedad industrial un Derecho especial que se encuentra unido al derecho constitucional, Civil, Administrativo, Penal y procesal penal la delimitación de la persecución dependerá del titular del Derecho, pues siendo que la persecución es su potestad este es quien decidirá de acuerdo a su estrategia legal si desea iniciar una acción administrativa o penal, pues ejercer el derecho es exclusividad del titular. (2)

Rpta 4. - El problema en la práctica diaria es que aun no se ha delimitado la gravedad del tipo penal, pues siendo los actos como por ejemplo de falsificación y piratería actos de delitos permanentes pero en el que en la mayoría de casos la persecución incide en los vendedores de los C. Comerciales y no en los fabricantes, ante reducidas las incautaciones por lugar o stand son en realidad pocas cantidades, pero de muchas marcas, que en la evaluación de la acción mínima penal, se considera poca afectación por cada persona pero en realidad si esa incautación se hizo en 60 stands, creo que se debería incluir al C. Comercial y su administración y los dueños de los locales, donde si cambiaría la valoración de la gravedad del tipo.

.....
.....
5. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como condición objetiva de punibilidad que delimita su persecución ? ¿Por qué?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

6. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como circunstancia para la determinación de la pena que delimita su persecución ? ¿Por qué?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

OBJETIVO ESPECIFICO II

Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal.

Categorías : Predictibilidad del razonamiento judicial.

Subcategorías: Debida motivación – Precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias.

7. ¿Cómo el razonamiento judicial determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de la persecución penal ? Explique.

Rpta 5. - ¡Sin duda!, pues al hablar de la (3)
Propiedad industrial estamos haciendo referencia
a un amplio espectro de derechos de muy
distinta naturaleza, y siendo la determinación
del comportamiento penalmente relevante, la
tarea de la interpretación jurídica, serán
los requisitos exigidos para cada caso para
que pueda perseguirse el delito, sobre todo
porque los delitos contra la propiedad
Industrial, esta sustentada en leyes en
blanco que condiciona esos derechos por
Ejemplo, el registro!

Rpta. 6. - Porque siendo delitos de mera actividad,
vale decir donde no se exige la
Consumación de actos, solo que se
hayan cumplido con los hechos que
conducen a los resultados punibles, será
la gravedad lo que permitirá delimitar
la pena.

Rpta. 7 - Considero que el razonamiento judicial en
estos delitos, sobre la gravedad no está
determinado en un criterio general, sino
en el criterio de cada juzgador en relación
a los hechos, pues en mi práctica encuentro
resoluciones judiciales de 2 años suspendidos
y reparaciones civiles de S/20.00 soles.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

8. ¿Cuáles son los precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias que permiten predecir el razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal?. Explique.

.....
.....
.....
.....
.....

OBJETIVO ESPECIFICO III

Determinar cómo el principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la configuración de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal

Categorías : El principio de mínima intervención del derecho penal.

Subcategorías: Sub principio de subsidiaridad – Sub principio de fragmentariedad.

9. Considera Ud. que el sub principio de subsidiariedad como manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la determinación de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial?. Explique.

.....
.....

Rpta. 8.- Asistiendo que para la persecución penal, se debe sostener bajo leyes en blanco, nacionales y supranacionales relacionados a materia de PI (patentes, marcas, etc) incluso en materia de competencia desleal, sobre confusión y/o aprovechamiento de la reputación ajena, los precedentes serán los del Indecapi, Tribunal Andino. ④

Rpta 9.- Sin duda que si, pues como última ratio para establecer una protección menos lesiva y gravosa, este principio determina la gravedad pero a mi concepto como lo vengo mencionando, el criterio para establecer esa gravedad aun es uniforme pues no existe un criterio claro para establecerla, puedes encontrarte con procesos o presentaciones de cargos donde se apertura instrucción por 200 prendas falsificadas y principios de oportunidad a nivel fiscal por 800 prendas, cuyo valor incluso sería más alto en relación a una futura reparación, es más considero incluso que los montos de reparación incentivan al final a los falsificadores, cuando son llevados a proceso, esto sin duda tiene para ampliar un comentario que no podría plasmar en unas líneas.

.....
.....
.....
.....

10. Considera Ud. que el sub principio de fragmentariedad como manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la determinación de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.

.....
.....
.....
.....
.....

11. Cree Ud. que el Estado, considerando el principio de mínima intervención, debería determinar de manera objetiva y predecible los presupuestos de la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.

.....
.....
.....
.....
.....

Nombre del entrevistado	Sello y Firma
ARTURO O. DIAZ HUAMAN	 ARTURO O. DIAZ HUAMAN ◦ ABOGADO CAL 66786

Rpta. 10. En propiedad industrial, siempre se castiga, el problema con el castigo esta en la valoración o juicio de valor personal para establecer no solo si merece un titular de un derecho en contra de un falsificador, si la protección recibida es la que esperabas. Pues los procesos para demostrar el valor de una marca hoy a nivel judicial sin duda esta supeditada al valor de la confección y no el de una marca, de allí que se encuentre, reparaciones y penes, que considero yo, son incentivos al falsificador o pirata de marcas registradas.

Rpta 11. Claro que si!, pues el hacerlo puede prevenir o evitar que un delito como estos, se siga cometiendo, no olvidemos que al ser delitos de mera actividad su valoración de la gravedad puede influir en que se pueda dar un castigo al vendedor más grave, que aun fabricante, un confeccionista, maquilador, o simplemente a un transportista que en general en estos casos a veces no saben lo que transportaban.

ARTURO ORLANDO DIAZ HUAMAN



ARTURO O. DIAZ HUAMAN
 ABOGADO
 CAL 66786

GUIA DE ENTREVISTA

TÍTULO: La gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal en el Distrito Judicial de Lima 2020.

ENTREVISTADO: Piero Calderón Oliva.

Título Profesional : ABOGADO
Area de Ejercicio Profesional: PROPIEDAD INTELECTUAL - ANTIPIRATERIA
Grado académico : ABOGADO PUCP
FECHA: 26/06/2020

INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigación jurídica. Se le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, su opinión es lo que importa.

OBJETIVO GENERAL

Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial delimitan su persecución penal.

Categoría : Los Delitos contra la Propiedad Industrial.

Subcategorías : Derechos de Propiedad Industrial - Gravedad de los Delitos contra la Propiedad Industrial – Persecución penal pública.

1. Porqué los delitos contra la propiedad industrial protegen los derechos de la propiedad industrial? Explique.

PERÚ ES PARTE DEL TRATADO ADPIC POR EL CUAL LOS PAÍSES MIEMBROS SE OBLIGAN A OTORGAR UNA ADECUADA PROTECCIÓN A LOS TITULARES DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL. POR LO TANTO SE TIENE QUE DAR PROTECCIÓN CON MEDIDAS EFICACES Y OPORTUNAS DESDE LA VÍA PENAL Y ADMINISTRATIVA.

2. ¿Cuáles son los criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial?. Explique

En rigor deberían ser por un lado la gravedad de los hechos como el daño ocasionado al titular y el consumidor, la cantidad de lo infringido y la conducta procesal. Adicionalmente tendría que determinarse mayor gravedad por la actitud dolosa del imputado: No es lo mismo falsificar zapatos que falsificar alimentos o medicinas que tendrán consecuencias fatales.

3. ¿Cómo está delimitada la persecución penal pública de los delitos contra la propiedad industrial de la persecución administrativa? Explique.

En rigor no hay ninguna delimitación. Ambas pueden ser tomadas. Ninguna es previa de la otra. Sin embargo, en mi opinión, se debería tipificar un monto mínimo del material infractor para que se considere delito, similar a delitos aduaneros. Si por ejemplo, el monto pirateado es menor a 2 UTT, debería ser falta o infracción administrativa, en los que sean medicinas, alimentos o cosméticos.

OBJETIVO ESPECIFICO I

Analizar cómo los artículos 222° y 223° del Código Penal consideran la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su persecución penal?

Categoría : El ordenamiento jurídico penal, artículos 222° y 223° del Código Penal
Subcategorías: La gravedad como elemento del tipo penal – La gravedad como condición objetiva de punibilidad – La gravedad como circunstancia para la determinación de la pena.

4. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como elemento del tipo penal que delimita su persecución? ¿Por qué?

En ninguno de esos artículos hay un elemento que considere la gravedad como elemento del tipo penal que delimita su persecución. Lamentablemente el texto legal es pobreísimo, e inclusive mezcla las figuras jurídicas de la propiedad industrial. En el 222 se señala

fabricación o uso no autorizado de "patentes" y desarrollo
otras figuras como marcas.

5. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como condición objetiva de punibilidad que delimita su persecución? ¿Por qué?

En ninguno de dichos artículos se desarrolla la gravedad como condición objetiva de punibilidad que delimita su persecución.

Recién en el artículo 225 se tipifican figuras gravantes relacionadas a la condición del agente (funcionario público o profesión).

6. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como circunstancia para la determinación de la pena que delimita su persecución? ¿Por qué?

Ninguno de esos artículos considera la gravedad como circunstancia para la determinación de la pena. A todos los hechos (fabricación, comercialización, venta, etc.) le da el mismo trato. La fabricación debería tener pena más alta que la mera comercialización. Asimismo, el 223° también tiene error al señalar "uso o modelo de diseño" y desarrollar supuestos de marcas, confundiendo esas figuras.

OBJETIVO ESPECIFICO II

Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal.

Categorías : Predictibilidad del razonamiento judicial.

Subcategorías: Debida motivación – Precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias.

7. ¿Cómo el razonamiento judicial determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de la persecución penal? Explique.

Existen resoluciones de Fiscalía Especializada de PI, y también sentencias judiciales que han señalado que No hay persecución penal en ciertos casos por lo mínimo de los hechos. Aplicando principio de derecho penal como última ratio han determinado que este actos tan poco lesivos no es necesaria la persecución penal.

8. ¿Cuáles son los precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias que permiten predecir el razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal?. Explique.

No conozco precedentes vinculantes, ni acuerdos plenarios, sin embargo, conozco 2 resoluciones de la Primera Fiscalía de PI de Lima que desvirtuando el principio del derecho penal como última ratio y principio de la mínima intervención no formalizó denuncia, máxime cuando existe vía administrativa que puede atender el agraviado para defender su derecho sin acudir a la vía penal.

OBJETIVO ESPECIFICO III

Determinar cómo el principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la configuración de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal

Categorías : El principio de mínima intervención del derecho penal.

Subcategorías: Sub principio de subsidiaridad – Sub principio de fragmentariedad.

9. Considera Ud. que el sub principio de subsidiariedad como manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la determinación de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial?. Explique.

Si, es un principio que ha adecuado en cada caso la posibilidad o no de acudir a la vía penal para tutelar un derecho de propiedad industrial.

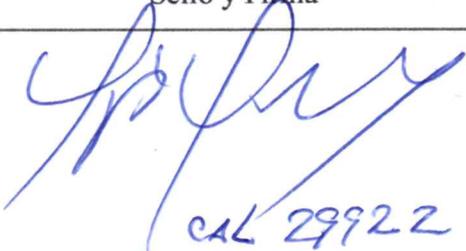
En casos poco graves como son la incitación de los casos de música o una docena de zupillas no es necesario mover todo el aparato de justicia, para ello la vía administrativa puede desinsentivar al infractor de manera adecuada.

10. Considera Ud. que el sub principio de fragmentariedad como manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la determinación de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.

En efecto, considero que el principio de fragmentariedad como manifestación del principio de mínima intervención determina los criterios. El Estado no puede atender todos los casos simples para criminalizarlos por que se necesita a las autoridades para los delitos redamente graves. Distraen recursos en casos insignificantes atenta justamente contra los agraviados.

11. Cree Ud. que el Estado, considerando el principio de mínima intervención, debería determinar de manera objetiva y predecible los presupuestos de la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.

En efecto y considero que debe existir una tabla de valores mínimos para determinar de manera objetiva si es delito o falta y en los casos que redamente es delito grave como son los casos vinculados a productos sanitarios (medicinas) debe existir pena privativa de la libertad no menor a 8 años por las graves consecuencias, y ser cautelera efectiva.

Nombre del entrevistado	Sello y Firma
Piero Calderón Oliva	 CAL 29922

GUIA DE ENTREVISTA

TÍTULO: La gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal en el Distrito Judicial de Lima 2020.

ENTREVISTADO: María Inés Herrera Flores.

Título Profesional : Título profesional en Derecho y Ciencias Políti

Area de Ejercicio Profesional: Propiedad Intelectual

Grado Académico : Maestría en Propiedad Intelectual

FECHA: 28/06/2020

INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigación jurídica. Se le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, su opinión es lo que importa.

OBJETIVO GENERAL

Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial delimitan su persecución penal.

Categoría : Los Delitos contra la Propiedad Industrial.

Subcategorías : Derechos de Propiedad Industrial - Gravedad de los Delitos contra la Propiedad Industrial – Persecución penal pública.

1. Porqué los delitos contra la propiedad industrial protegen los derechos de la propiedad industrial? Explique.

Porque permiten a las autoridades penales intervenir productos que justamente violen estos derechos contra la propiedad industrial, y de esta manera poder salvar cuando los derechos de los titulares de marcas.

2. ¿Cuáles son los criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique

El principal criterio para determinar la gravedad es el nivel de conocimiento del hecho infractor. Asimismo, un aspecto importante es la reincidencia, ya que nos enfrentamos a un individuo que insiste en delinquir. Finalmente, y me parece ser el criterio más establecido, es el monto económico relacionado con el delito y con el objeto.

3. ¿Cómo está delimitada la persecución penal pública de los delitos contra la propiedad industrial de la persecución administrativa? Explique.

La principal diferencia es la intención de delinquir, ya que en la persecución administrativa únicamente se verifica la infracción de manera objetiva, y no se analiza el dolo o intención como sí se analiza en la persecución penal. Asimismo, quien ejerce la acción penal es el Min. Público y el titular del derecho actúa como ^{3º}agaviado, mientras que en vía administrativa, es el titular quien formula las denuncias y **OBJETIVO ESPECÍFICO I** persigue la infracción.

Analizar cómo los artículos 222° y 223° del Código Penal consideran la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su persecución penal?

Categoría : El ordenamiento jurídico penal, artículos 222° y 223° del Código Penal
Subcategorías: La gravedad como elemento del tipo penal – La gravedad como condición objetiva de punibilidad – La gravedad como circunstancia para la determinación de la pena.

4. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como elemento del tipo penal que delimita su persecución? ¿Por qué?

Se ~~reconsidera~~ la gravedad como elemento del tipo penal, ya que señala la gravedad del delito como una situación que debe presentarse y analizarse para tomar la decisión de la sanción.

5. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como condición objetiva de punibilidad que delimita su persecución? ¿Por qué?

Sí. Porque de acuerdo a la gravedad que se considere es que se va a interponer efectivamente la sanción. Sin embargo, esta aparenta no ser objetiva, sino más bien subjetiva, ya que solo se menciona en la introducción del artículo y no se establece de otra manera, dejando la misma a la subjetividad.

6. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como circunstancia para la determinación de la pena que delimita su persecución? ¿Por qué?

Definitivamente, porque se encuentra al inicio de los artículos, estableciéndola como una situación a analizar al momento de determinar la pena. Entendemos que no debería establecerse una pena mientras no se haya considerado la "gravedad".

OBJETIVO ESPECIFICO II

Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal.

Categorías : Predictibilidad del razonamiento judicial.

Subcategorías: Debida motivación – Precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias.

7. ¿Cómo el razonamiento judicial determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de la persecución penal? Explique.

Normalmente, el razonamiento judicial para determinar la gravedad de los delitos de la propiedad industrial, viene delimitado con el perjuicio económico que se considera. Este aspecto es el que se considera en la mayoría de los casos para determinar la gravedad.

8. ¿Cuáles son los precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias que permiten predecir el razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal?. Explique.

No tengo conocimiento específica de precedente, acuerdo o sentencias casatorias relacionadas a desarrollar el razonamiento judicial.

OBJETIVO ESPECIFICO III

Determinar cómo el principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la configuración de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal.

Categorías : El principio de mínima intervención del derecho penal.

Subcategorías: Sub principio de subsidiaridad – Sub principio de fragmentariedad.

9. Considera Ud. que el sub principio de subsidiariedad como manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la determinación de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial?. Explique.

Definitivamente, ya que en los casos donde justamente se manifieste el principio de mínima intervención, a mi

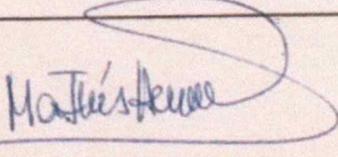
parecer se citará considerando positivamente que no hay una gravedad justificada para poder actuar como tal

10. Considera Ud. que el sub principio de fragmentariedad como manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la determinación de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.

De alguna manera sí, ya que al verificarse el ppia de mínima intervención, se entenderá que la gravedad no está presente, o al menos no como se espera, y por eso no es necesaria la intervención de la autoridad con lo cual considero que el criterio de gravedad de v.a. ligada al ppia de mínima intervención.

11. Cree Ud. que el Estado, considerando el principio de mínima intervención, debería determinar de manera objetiva y predecible los presupuestos de la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.

Min opinión probablemente dista de razonabilidad, pero creo que el establecer de manera objetiva y predecible los presupuestos de la gravedad, limitaría a la autoridad, quien al momento de emitir sentencia utiliza muchos supuestos, tomando en cuenta la subjetividad también y lo que haya aprendido y tomado conocimiento durante el caso, por lo que establecer los criterios podría encastrar las sanciones en demasiada objetividad.

Nombre del entrevistado	Sello y Firma
María Inés Herrera Flores	 MARÍA INES HERRERA FLORES ABOGADA Reg. C.A.L. 43857

GUIA DE ENTREVISTA

TÍTULO: La gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal en el Distrito Judicial de Lima 2020.

ENTREVISTADO: José Renato Paredes Roca.

Título Profesional : Abogado colegiado

Area de Ejercicio Profesional: Derecho de Propiedad Intelectual

Grado Académico : Bachiller / Estudios de maestría en curso

FECHA: 27/06/2020

INDICACIONES: El presente instrumento forma parte de una investigación jurídica. Se le ruega contestar de forma objetiva. Recuerde que no hay respuestas correctas o incorrectas, su opinión es lo que importa.

OBJETIVO GENERAL

Determinar de qué manera la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial delimitan su persecución penal.

Categoría : Los Delitos contra la Propiedad Industrial.

Subcategorías : Derechos de Propiedad Industrial - Gravedad de los Delitos contra la Propiedad Industrial – Persecución penal pública.

1. Porqué los delitos contra la propiedad industrial protegen los derechos de la propiedad industrial? Explique.

Se protege de última ratio los derechos de propiedad industrial como consecuencia del reconocimiento y protección constitucional, la cual ya estaba desde el art. 2, inc. 6), de la Constitución de 1979. De ahí que nuestro Código Penal de 1991 regulará estrictamente el uso no autorizado de este derecho en el art. 225^o originariamente.

Posteriormente, con la Constitución de 1993 (art. 2, inc. 8) y la aprobación del "Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos" suscrito el 12/04/2006, dicha protección constitucional se desarrollada en el art. 222 y siguientes del Código Penal (modificada de la ley 27729).

2. ¿Cuáles son los criterios que determinan la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique

En mi experiencia profesional, he presenciado diferentes criterios al momento de determinar reparaciones civiles en audiencias de grupos de oportunidad. Por ejemplo, considerar a la "falsificación" como la más grave del tipo penal, la cantidad de agravios (diferentes titulares de marca), si la cantidad de productos falsificados (x marca) supera las 100 unidades, el valor comercial estándar del producto original (¿cuánto vale un extintor original x ejm?), su incidencia con otros delitos (salud pública x ejm), si ya tenía conocimiento de que la falsificación es un delito, etc.

3. ¿Cómo está delimitada la persecución penal pública de los delitos contra la propiedad industrial de la persecución administrativa? Explique.

La persecución penal pública se delimita por el principio de mínima intervención del derecho penal, en tanto que este sólo debe operar como la última opción o recurso del Estado para evitar que se vulnere la propiedad industrial (mayor desarrollo de tal principio en el R.N. 3004-2012, Cajamarca). En consecuencia, es unánime en doctrina aceptar que existan vulneraciones a la propiedad industrial "menores" que deban ser perseguidas en la vía administrativa a pedido de parte. Dependencia de los criterios de gravedad del delito y la forma de aplicar este principio para determinar caso a caso.

OBJETIVO ESPECIFICO I

Analizar cómo los artículos 222° y 223° del Código Penal consideran la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial al delimitar su persecución penal?

Categoría : El ordenamiento jurídico penal, artículos 222° y 223° del Código Penal
Subcategorías: La gravedad como elemento del tipo penal – La gravedad como condición objetiva de punibilidad – La gravedad como circunstancia para la determinación de la pena.

4. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como elemento del tipo penal que delimita su persecución? ¿Por qué?

Si, porque además de que el propio tipo penal indica (...) tomados en consideración la

la gravedad del delito (...) - ello es una suerte de manifestación del principio de mínima intervención incluida expresamente por el legislador. La inclusión de la gravedad es necesaria para delimitar cuándo estamos ante una infracción administrativa o una infracción penal. Sin embargo, la reducción actual es insuficiente, pues los esternos no son mínimos. Hasta la fecha.

5. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como condición objetiva de punibilidad que delimita su persecución? ¿Por qué?

No, porque la condición objetiva de punibilidad supone no solo la conducta típica sino ~~del~~ hecho cierto y futuro requerido expresamente por ley y sin perjuicio de la advertencia del autor o su acción. En los delitos contra la propiedad industrial, la "gravedad" del delito sí puede depender del autor, de ahí que el hecho sea cierto y castigable por el mismo. Por último, la "gravedad" solo es mencionada sin especificar mayor información sobre cómo determinar dicha gravedad.

6. ¿En los artículos 222° y 223° del Código Penal que regulan los delitos contra la propiedad industrial se considera la gravedad como circunstancia para la determinación de la pena que delimita su persecución? ¿Por qué?

No, porque, generalmente, la técnica del legislador penal parece haber sido la de incluir en un texto independiente (como un artículo) cuáles son las circunstancias que atenuan o agravan la pena. Además, en los delitos contra la propiedad industrial ya existe el artículo 225° del CP vigente, el cual contiene dos circunstancias agravantes (integrar una organización criminal del tipo a perpetrar estos delitos o si el agente es funcionario o servidor público). En estas circunstancias, la PPL no varía en función al tipo base, pero sí los días - multa (el mínimo en estas circunstancias agravantes es 90 días - multa).

OBJETIVO ESPECIFICO II

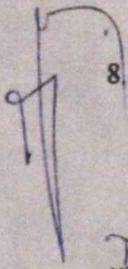
Analizar la predictibilidad del razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal.

.....
Categorías : Predictibilidad del razonamiento judicial.

Subcategorías: Debida motivación – Precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias.

7. ¿Cómo el razonamiento judicial determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de la persecución penal? Explique.

.....
En realidad, el razonamiento judicial aplicado en mi experiencia profesional no ha sido mínimo. Por ello, no podría estimar de qué manera 'la gravedad del delito' ha delimitado la persecución penal. Sin embargo, muchos de los aspectos indicados en la respuesta a la pregunta 2 han sido utilizados por los jueces penales.



8. ¿Cuáles son los precedentes vinculantes, acuerdos plenarios y sentencias casatorias que permiten predecir el razonamiento judicial que determina la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal? Explique.

Durante mi experiencia profesional, no he podido tomar conocimiento de algún precedente vinculante, acuerdo plenario o sentencia casatoria que aborde la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial.

OBJETIVO ESPECIFICO III

Determinar cómo el principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la configuración de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial como delimitante de su persecución penal

Categorías : El principio de mínima intervención del derecho penal.

Subcategorías: Sub principio de subsidiaridad – Sub principio de fragmentariedad.

9. Considera Ud. que el sub principio de subsidiaridad como manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la determinación de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.

Si considero que el sub principio de subsidiaridad orienta los criterios que determinan la "gravedad" de los delitos contra la propiedad industrial. También conocido como principio de última ratio, este establece q' las infracciones pueden protegerse con medios menos lesivos, como el derecho administrativo sumario, siempre que no sean "graves". De ahí que los criterios que apliquen los operadores deben fundarse en este sub principio para respetar la garantía al debido proceso.

10. Considera Ud. que el sub principio de fragmentariedad como manifestación del principio de mínima intervención del Derecho Penal orienta la determinación de los criterios de gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.

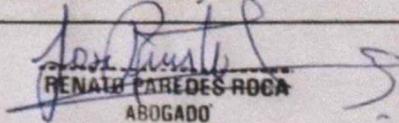
Si considero q' el sub principio de fragmentariedad orienta los criterios q' determinan la "gravedad" de los delitos contra la propiedad industrial. En efecto, no todas las conductas q' lesionan la propiedad industrial deben ser susceptibles de responsabilidad penal, sino únicamente las que tengan una mayor incidencia o lesionen "más" el derecho subjetivo de la parte agraviada. Por ejemplo, un titular de una marca se verá más afectado por la fabricación e importación de 1000 unidades falsificadas que por una venta o transporte (distribución) de 50 unidades.

11. Cree Ud. que el Estado, considerando el principio de mínima intervención, debería determinar de manera objetiva y predecible los presupuestos de la gravedad de los delitos contra la propiedad industrial? Explique.

Si, absolutamente de acuerdo. Es indispensable que exista predictibilidad y producción de los criterios que determinen cuando el delito contra la propiedad industrial es grave. Debe haber maximidad de criterios entre los operadores jurídicos sobre conjeturas la incertidumbre jurídica de las partes agraviadas, pues se dependería del criterio subjetivo caso por caso.

.....

.....

Nombre del entrevistado	Sello y Firma
José Renato Paredes Roca	 RENATO PAREDES ROCA ABOGADO Reg. CAL. 81187



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0073-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

DENUNCIANTE : LOUIS VUITTON MALLETIER

DENUNCIADO : CÉSAR AUGUSTO RAMOS MORALES

Acción por infracción a los derechos de Propiedad Industrial - Multa

Lima, 20 ENE. 2020

I. ANTECEDENTES

Con fecha 10 de enero de 2019, Louis Vuitton Malletier (Francia) interpuso denuncia por infracción a sus derechos de Propiedad Industrial contra César Augusto Ramos Morales (Perú). Señaló lo siguiente:

- (i) Es titular de las siguientes marcas registradas en la clase 18 de la Nomenclatura Oficial:

MARCA	CERTIFICADO N°
	101207
	74560
	74327
	105565
	118088

M-SPI-01/01

1-22



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0073-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

	106172
LOUIS VUITTON	74556

- (ii) Ha tomado conocimiento de que el denunciado habría importado¹, sin su autorización, “billeteras” identificadas con signos idénticos a sus marcas registradas.
- (iii) Los productos importados por el denunciado son algunos de los productos que distinguen sus marcas registradas, lo cual generará riesgo de confusión en el público consumidor respecto del origen de los mismos y perjudicará la reputación de su empresa.
- (iv) El denunciado pretende aprovecharse del prestigio ganado por su empresa.
- (v) Solicita que se realice una diligencia de inspección en el depósito donde se encuentren los productos materia de denuncia, se dicte la medida cautelar de inmovilización para ejecutar el comiso de los referidos productos y se dicte la medida cautelar de cese de los actos violatorios. Asimismo, solicitó el dictado de medidas definitivas (cese de los actos que constituyen infracción, retiro de los circuitos comerciales de los productos cuestionados, prohibición de la importación de productos, destrucción de los productos y otras medidas necesarias para evitar la continuación o repetición de la infracción) y que se imponga al denunciado el pago de las costas y costos del presente procedimiento.
- (vi) Sustentó su denuncia en base al artículo 155 de la Decisión 486 literales a), c) y d)².

¹ A través de la DAM N° 235-2019-10-3441.

² Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; (...)
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0073-2020/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

Mediante Resolución de fecha 11 de enero de 2019, la Comisión de Signos Distintivos dispuso, entre otros aspectos, que se lleve a cabo una diligencia de inspección en el depósito en donde se encuentren los productos materia de denuncia; asimismo, dictó las medidas cautelares de inmovilización de los productos y cese de uso y, de encontrarse en la diligencia de inspección los productos cuestionados, el comiso de los mismos.

Con fecha 8 de marzo de 2019, se llevó a cabo la diligencia de inspección y se dejó constancia mediante acta de misma fecha de que se encontraron 66 unidades de "billeteras", de las cuales 64 se encontraban identificadas con los signos objeto de cuestionamiento. Asimismo, se hicieron efectivas las medidas cautelares.

Con fecha 30 de abril de 2019, el denunciado César Augusto Ramos Morales manifestó que:

- (i) Es gerente general de la empresa Constructora e Inmobiliaria Rato S.A.C., por lo que, a fin de brindar un regalo a sus trabajadores, decidió comprar billeteras.
- (ii) Las billeteras materia de denuncia fueron adquiridas en la página web³ de la empresa Lucky Shop. Preciso que en la referida página web los productos eran ofrecidos como originales, por lo que consideró que el precio era accesible y procedió a comprar las billeteras.
- (iii) Ha sido afectado con la conducta de la empresa Lucky Shop.
- (iv) La intención de la compra fue hacer un regalo a los trabajadores de su empresa, por lo que no ha comercializado los productos.
- (v) Actuó de buena fe, por lo que la Comisión debería excluirlo del presente procedimiento o la denunciante debería desistirse de la denuncia en su contra y denunciar a la empresa que comercializa los productos.
- (vi) Es la primera vez que realiza este tipo de transacción.
- (vii) Solicitó que, en caso los productos no hubieran sido fabricados por la denunciante, se le permita retirar la marca, a fin de no verse afectado.
- (viii) Es un consumidor final, por lo que se le debe excluir del procedimiento y declarar improcedente la denuncia.

del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
(...).

³ La página web es la siguiente: www.luckshop.com



**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0073-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

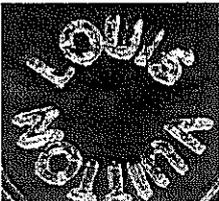
Mediante Resolución N° 2562-2019/CSD-INDECOPI de fecha 5 de junio de 2019, la Comisión de Signos Distintivos:

- Declaró INFUNDADA la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por Louis Vuitton Malletier contra César Augusto Ramos Morales, con relación a las conductas tipificadas en los literales a) y c) del artículo 155 de la Decisión 486.
- Declaró FUNDADA la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por Louis Vuitton Malletier contra César Augusto Ramos Morales, con relación a la conducta tipificada en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486.
- Sancionó a César Augusto Ramos Morales con una multa equivalente a 1 UIT.
- Prohibió a César Augusto Ramos Morales el uso de los signos infractores.
- Dispuso que César Augusto Ramos Morales asuma el pago de costas y costos incurridos por Louis Vuitton Malletier con motivo del presente procedimiento.
- Dispuso el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente procedimiento.

La Comisión consideró lo siguiente:

a) Determinación de los signos utilizados por el denunciado

- El denunciado mencionó que los productos objeto de denuncia fueron adquiridos de la empresa Lucky Shop; sin embargo, no presentó medios probatorios que acrediten dicho hecho.
- Por medio de la DAM N° 235-19-10-003441-01-6-00, el denunciado importó no solo los productos materia de denuncia, sino 232 billeteras adicionales distinguidas con diversas marcas.
- De la valoración conjunta de los medios probatorios y del contenido del acta de inspección de fecha 8 de marzo de 2019, se concluye que el denunciado importó "billeteras", pertenecientes a la clase 18 de la Nomenclatura Oficial, identificadas con los siguientes signos:

PRIMER SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO	SEGUNDO SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO
	

Handwritten signature



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0073-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

b) Aplicación del literal a) del artículo 155 de la Decisión 486

No se ha acreditado que el denunciado haya sido quien aplicó o colocó los signos objeto de cuestionamiento en los productos materia de denuncia, ya que no hay alguna referencia que los vincule. En atención a ello, no es de aplicación lo establecido en el referido literal.

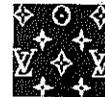
c) Aplicación del literal c) del artículo 155 de la Decisión 486

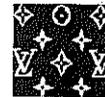
El denunciado importó los productos cuestionados; sin embargo, no se ha acreditado que haya fabricado etiquetas, envases, envolturas, embalajes y otros materiales que reproduzcan o contengan a las marcas base de la denuncia, así como comercializar o detentar tales materiales. En atención a ello, no es de aplicación lo establecido en el referido literal.

d) Aplicación del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486

- Respecto a la marca LOUIS VUITTON (Certificado N° 74556)

Debido a la identidad entre la referida marca y el primer signo objeto de cuestionamiento y el hecho de que se encuentran referidos a algunos de los mismos productos, se determinó que los signos resultaban confundibles.



- Respecto a las marcas  (Certificado N° 101207),  (Certificado

N° 74560),  (Certificado N° 74327),  (Certificado N° 105565), 

(Certificado N° 118088) y  (Certificado N° 106172)

Debido a la identidad entre las referidas marcas y el segundo signo objeto de cuestionamiento y el hecho de que se encuentran referidos a algunos de los mismos productos, se determinó que los signos resultaban confundibles.

e) Imposición de la sanción

Se tomaron en cuenta los siguientes hechos:

- El denunciado importó billeteras identificadas con signos similares a las marcas base de la denuncia.
- Se verificó la existencia de 64 billeteras identificadas con los signos objeto de cuestionamiento.
- El acto infractor se consumó con la importación, por lo que la probabilidad de detección de la infracción era baja, toda vez que dependió de la intervención de la Sunat, la cual no somete a revisión la totalidad de las importaciones.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0073-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

- La modalidad del acto infractor se configuró con el acto de importación de productos de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial, identificados con signos semejantes a las marcas base de la denuncia.
- Respecto al alcance o difusión del acto infractor, se advierte que los productos materia de denuncia fueron decomisados.
- No es posible determinar el perjuicio que la presente infracción pueda haber generado en los consumidores.
- La infracción se inició al menos en el momento en que se importaron los productos identificados con los signos infractores.
- No se ha verificado la configuración de los requisitos establecidos en el artículo 246.3 literal e) del TUO de la Ley N° 27444, a fin de considerar al denunciado como reincidente.
- No se verificó la existencia de elementos suficientes que permitan determinar que existió mala fe por parte del denunciado en la comisión del acto infractor. En atención a dichos criterios, se determinó que el monto de la multa debía quedar establecido en 1 UIT.

f) Medidas definitivas

Se prohibió al denunciado el uso de los signos infractores para distinguir billeteras de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial.

Las medidas adoptadas resultan suficientes para evitar la continuación o repetición de la infracción.

Respecto a la destrucción aludida, ello se decidirá oportunamente conforme a lo establecido en el artículo 63 del Decreto Legislativo N° 807.

Se dispuso el comiso definitivo de los productos incautados en el presente procedimiento.

g) Costas y costos del procedimiento

En atención a las incidencias del procedimiento, el uso de signos similares a las marcas base de la denuncia permite presumir que el denunciado se encontraba en condiciones de prever que su conducta podía ser objeto de una denuncia, por lo que se le impuso el pago de las costas y costos en los cuales incurrió la denunciante en el presente procedimiento.

Con fecha 26 de junio de 2019, César Augusto Ramos Morales interpuso recurso de apelación reiterando los argumentos expuestos en su escrito de fecha 30 de abril de 2019, referentes a que: adquirió los productos cuestionados de la empresa Lucky Shop (los cuales asumió que eran originales), ha sido afectado con la conducta de la referida empresa, la intención de la compra fue hacer un regalo a los trabajadores



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0073-2020/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

de su empresa Constructora e Inmobiliaria Rato S.A.C., no ha comercializado los productos cuestionados y actuó de buena fe.

Con fecha 2 de setiembre de 2019, Louis Vuitton Malletier absolvió el traslado de la apelación alegando lo siguiente:

- (i) La responsabilidad en el caso de las infracciones a los derechos marcarios de terceros es de naturaleza objetiva, lo cual quiere decir que la intención, voluntad o conocimiento del infractor no es materia de análisis, por lo que los argumentos expuestos por el denunciado carecen de sustento alguno.
- (ii) La responsabilidad debe recaer en quien realiza la conducta omisiva o activa de infracción sancionable, por lo que el denunciado, al haber importado los productos materia de denuncia, es el responsable.
- (iii) La existencia o no de intención de perjudicar al titular de una marca, no es motivo para eximir al denunciado de responsabilidad por su conducta.
- (iv) El denunciado debió tomar las precauciones debidas, puesto que él responde por los productos importados.
- (v) En los productos importados por el denunciado se advierten las marcas registradas base de la denuncia.
- (vi) Si bien el denunciado citó la Ley N° 29571 (Código de Protección y Defensa del Consumidor), dicho hecho no es relevante, puesto que el presente procedimiento versa sobre una infracción marcaria mas no sobre una infracción en el ámbito de derechos del consumidor.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si corresponde modificar la sanción impuesta a César Augusto Ramos Morales y, de ser el caso, sobre las medidas definitivas y sobre las costas y costos solicitados.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Del informe de antecedentes que obra en autos, se ha verificado que Louis Vuitton Malletier (Francia) es titular de las siguientes marcas de producto:

M-SPI-01/01

7-22



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

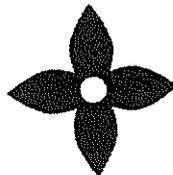
INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

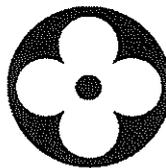
RESOLUCIÓN N° 0073-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

- a) El diseño estilizado de una flor, para distinguir cuero e imitaciones de cuero; bolsos de viaje, sets de viaje (marroquinería), baúles y valijas, sacos-funda para vestidos de viaje, cofrecillos para contener artículos de tocador, macutos, bolsos para llevar al hombro, bolsos de mano, maletines para documentos, portapapeles, bolsitas, carteras de bolsillo, billeteras de bolsillo, carteras, monederos, estuches para llaves (marroquinería); porta tarjetas; paraguas de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 13 de mayo de 2005, bajo Certificado N° 105565, vigente hasta el 13 de mayo de 2025.



- b) El diseño estilizado de una flor, dentro de un círculo, para distinguir cuero e imitaciones de cuero, bolsos de viaje, sets de viaje (marroquinería), baúles y valijas, sacos-funda para vestidos de viaje, cofrecillos para contener artículos de tocador, macutos, bolsos para llevar al hombro, bolsos de mano, maletines para documentos, portapapeles, bolsitas, carteras de bolsillo, billeteras de bolsillo, monederos, estuches para llaves (marroquinería), porta tarjetas; paraguas de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 16 de diciembre de 2005, bajo Certificado N° 118088, vigente hasta el 16 de diciembre de 2025.



- c) El diseño estilizado de una flor, dentro de una figura romboidal, para distinguir cuero e imitaciones de cuero; bolsos de viaje, sets de viaje (marroquinería), baúles y valijas, sacos-funda para vestidos de viaje, cofrecillos para contener artículos de tocador, macutos, bolsos para llevar al hombro, bolsos de mano, maletines para documentos y portapapeles de cuero, bolsitas, carteras, billeteras, estuches para llaves (marroquinería); porta tarjetas; paraguas de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 6 de junio de 2005, bajo Certificado N° 106172, vigente hasta el 6 de junio de 2025.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

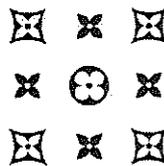
**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0073-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD



- d) El diseño formado por nueve figuras florales estilizadas, para distinguir cuero e imitaciones de cuero; bolsos de viaje, sets de viaje (marroquinería), baúles y valijas, sacos-funda para vestidos de viaje, cofrecillos para contener artículos de tocador, macutos, bolsos para llevar al hombro, bolsos de mano, maletines para documentos y portapapeles de cuero, bolsitos, carteras, billeteras, estuches para llaves (marroquinería); porta tarjetas; paraguas de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 10 de noviembre de 2004, bajo Certificado N° 101207, vigente hasta el 10 de noviembre de 2024.



- e) El monograma "L V" intercalado entre estrellas, tréboles y flores, para distinguir cuero, imitaciones de cuero, pieles, baúles, maletas, paraguas, sombrillas, bolsos de viaje, sets de viaje (artículos de cuero), fundas de viaje para vestidos, cofrecillos para contener artículos de tocador, mochilas, bolsas para llevar al hombro, bolsas de mano, maletines para documentos, bolsitos, morrales, carteras y billeteras de bolsillo, bolsos, carteras, portallaves, tarjeteros (porta documentos), porta cheques, estuches de agendas de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial, inscrita el 28 de abril de 1988, bajo Certificado N° 74560, vigente hasta el 28 de abril de 2023.



- f) La denominación LV y logotipo, conforme al modelo, para distinguir cueros, imitaciones de cuero, pieles, baúles, maletas, paraguas, sombrillas, bolsos de viajes, sets de viaje (artículos de cuero), fundas de viaje para vestidos, cofrecillos

M-SPI-01/01

9-22



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0073-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

para contener artículos de tocados, mochilas, bolsos para llevar al hombro, bolsos de mano, maletines para documentos, bolsitos, morrales, carteras y billeteras de bolsillo, bolsas, carteras, portallaves, tarjeteros (porta documentos), porta cheques, estuches de agendas de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial, inscrita 19 de abril de 1993, bajo Certificado N° 74327, vigente hasta el 19 de abril de 2023.



- g) La denominación LOUIS VUITTON, para distinguir cuero, imitaciones de cuero, pieles, baúles maletas, paraguas, sombrillas, bolsos de viaje, sets de viaje (artículos de cuero), fundas de viaje para vestidos, cofrecillos para contener artículos de tocados, mochilas, bolsos para llevar al hombro, bolsos de mano, maletines para documentos, bolsitos, morrales, carteras y billeteras de bolsillo, bolsas, carteras, portallaves, tarjeteros (portadocumentos), portacheques, estuches de agendas de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 74556, vigente hasta el 28 de abril de 2023.

2. Cuestión Previa: Sobre los extremos apelados

Mediante Resolución N° 2562-2019/CSD-INDECOPI de fecha 5 de junio de 2019, la Comisión de Signos Distintivos:

- (i) Declaró INFUNDADA la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por Louis Vuitton Malletier contra César Augusto Ramos Morales, con relación a las conductas tipificadas en los literales a) y c) del artículo 155 de la Decisión 486.
- (ii) Declaró FUNDADA la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por Louis Vuitton Malletier contra César Augusto Ramos Morales, con relación a la conducta tipificada en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486.
- (iii) Sancionó a César Augusto Ramos Morales con una multa equivalente a 1 UIT.
- (iv) Prohibió a César Augusto Ramos Morales el uso de los signos infractores.
- (v) Dispuso que César Augusto Ramos Morales asuma el pago de costas y costos incurridos por Louis Vuitton Malletier con motivo del presente procedimiento.

M-SPI-01/01

10-22

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf.: 224 7800

e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0073-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

(vi) Dispuso el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente procedimiento.

En el presente caso, el denunciado interpuso recurso de apelación contra lo dispuesto en los puntos (ii), (iii), (iv), (v) y (vi) señalados en el párrafo anterior.

Asimismo, se advierte que la denunciante no cuestionó lo establecido en el punto (i) y el denunciado no negó la importación de los productos cuestionados ni la semejanza existente entre los signos objeto de cuestionamiento y las marcas base de la denuncia.

Por lo expuesto, no corresponde a la Sala pronunciarse sobre los referidos extremos.

3. Infracción a los derechos de Propiedad Industrial

El artículo 238 de la Decisión 486⁴ establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

El artículo 155 de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

⁴ Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.
Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.
En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.



PERU

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0073-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
- f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Finalmente, el ordenamiento legal vigente faculta al titular de un derecho de propiedad industrial a interponer una acción por violación contra quien infrinja tales derechos, agregando que procede también en caso de que exista peligro inminente que los derechos del titular puedan ser conculcados.

En el presente caso, el denunciado no negó haber importado los productos objeto de cuestionamiento, ni que los mismos se encuentran identificados con signos que son susceptibles de generar riesgo de confusión con las marcas base de la denuncia.

Sin embargo, en su recurso de apelación manifestó que actuó de buena fe al adquirir los productos cuestionados, debido a que:

M-SPI-01/01

12-22



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0073-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

- Es gerente general de la empresa Constructora e Inmobiliaria Rato S.A.C. y dispuso la compra de billeteras identificadas con las marcas de la denunciante para premiar a sus trabajadores, por lo que es un consumidor final y no ha comercializado los productos.
- Ha sido afectado con la conducta de la empresa Lucky Shop, la cual le vendió los productos objeto de denuncia.

Al respecto, se debe tener en consideración que la conducta denunciada por Louis Vuitton Malletier se encuentra referida a la importación de productos, mas no la comercialización; en ese sentido, lo que corresponde determinar en el presente procedimiento es quién importó los productos cuestionados, independientemente de la finalidad de la importación.

Respecto a la responsabilidad en el presente caso, la Sala conviene en precisar lo siguiente:

- a) El artículo 248.10 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS de fecha 22 de enero de 2019, señala lo siguiente:

"248.10 Culpabilidad. - La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva". (lo resaltado corresponde a la Sala)

- b) El Decreto Legislativo 1075, norma especial que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial, dispone lo siguiente:

Artículo 97. Actos de infracción

(...)

La responsabilidad administrativa derivada de los actos de infracción a los derechos de propiedad industrial es objetiva.

(...)

En virtud de lo anterior, en el caso de infracciones a los derechos de propiedad industrial, la responsabilidad administrativa por disposición de la norma especial es

M-SPI-01/01

13-22



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0073-2020/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

de naturaleza objetiva, por lo que en este tipo de procedimientos no se analiza si el infractor tuvo o no la intención de vulnerar tales derechos, sólo es necesario constatar la realización de alguna de las conductas tipificadas por la ley como actividades infractoras.

De lo actuado, ha quedado acreditado que César Augusto Ramos Morales importó billeteras de la clase 18 de la Nomenclatura Oficial que incluyen signos infractores de los derechos de Propiedad Industrial de la denunciada, por lo que es objetivamente responsable de dicha importación.

Por lo anterior, la Sala considera que el denunciado ha incurrido en infracción a los derechos de Propiedad Industrial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.

En consecuencia, corresponde evaluar los extremos relacionados al dictado de medidas definitivas, la determinación de las sanciones a imponer a la denunciada, así como la imposición de costos y costas.

4. Determinación de las sanciones por la infracción a los derechos de Propiedad Industrial del denunciante

4.1 Marco legal

El artículo 120 del Decreto Legislativo 1075 establece que, sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan, se podrán imponer las siguientes sanciones:

- a) Amonestación
- b) Multa

Asimismo, dispone que las multas que la autoridad nacional competente podrá imponer por infracciones a derechos de Propiedad Industrial serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT. En los casos en los cuales el provecho ilícito real obtenido de la actividad infractora, sea superior al equivalente a setenta y cinco (75) UIT, la multa podrá ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos por la actividad infractora.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0073-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

Para efectos de la imposición de las sanciones, se deberá tener en cuenta los criterios establecidos en el artículo 121 del citado Decreto Legislativo, los cuales se desarrollarán a continuación:

- a) El beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción;

El cual estará dado por lo que se dejó de pagar por obtener la autorización por parte del titular de la marca materia de la denuncia. A falta de dicha información, esta Sala empleará como referencia el monto obtenido por el infractor como resultado de su conducta.

- b) La probabilidad de detección de la infracción

Para efectos de fijar la sanción, es necesario tomar en cuenta que tan probable era para el infractor que su conducta sea detectada por el titular del derecho infringido o por la autoridad administrativa. Cuando la probabilidad es bastante baja, los infractores tienden a continuar con su conducta, toda vez que consideran que difícilmente será sancionados, por lo que en estos casos la sanción debe ser más severa.

En este rubro se debe tener en cuenta el tipo de actividad desarrollada, la promoción que se hizo de la misma, las características del sector del mercado en cual se desarrolla la conducta infractora, la cantidad de agentes que participan en el mercado, entre otros.

- c) La modalidad y el alcance del acto infractor

La ley prevé diversos tipos o modalidades de conductas infractoras, las cuales están tipificadas en el artículo 155 de la Decisión Andina 486. Algunas están vinculadas a actividades previas a la puesta a disposición del público de los productos o servicios con la marca, tales como: la venta de etiquetas que incluyen la marca, suprimir la marca en un envase; otras conductas están relacionadas a la explotación de la marca en el mercado (fabricación y/o venta de productos con la marca), etc.

Asimismo, se debe tener en cuenta el alcance o difusión del acto infractor, es decir, el ámbito geográfico dentro del que tuvo alcance la infracción y el tipo

M-SPI-01/01

15-22



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0073-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

de público al cual se dirigió. En efecto, no es posible sancionar de la misma forma a aquellas conductas que, por ejemplo, a) tuvieron un alcance geográfico reducido en comparación a aquellas que tuvieron alcance nacional o b) estuvieron destinadas a un público masivo o solo a un segmento del mercado, entre otras.

d) Los efectos del acto infractor

Dependiendo del tipo de infracción, el sector del mercado en que se realiza, y el alcance y modalidad, los efectos pueden ser muy variados y llegar a alcanzar no solo al titular de la marca (pérdidas económicas), sino también al público consumidor, como sería el caso por ejemplo de las falsificaciones de marcas que distinguen productos farmacéuticos o alimenticios. En ese contexto, la sanción debe ser proporcional a los efectos de la infracción cometida.

e) La duración en el tiempo del acto infractor

El periodo durante el cual se realizó la infracción también influye en la sanción, toda vez que no sería justo sancionar por igual dos conductas que, aun cuando tuviesen naturaleza similar, hubiesen tenido una duración distinta.

f) La reincidencia en la comisión de un acto infractor

Para efectos de considerar que un infractor ha sido reincidente se deberá verificar que la conducta sancionada haya sido cometida con posterioridad a la notificación de la resolución que determinó la existencia de la infracción primigenia.

La reincidencia es considerada una circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente, según lo dispuesto en el artículo 120 del Decreto Legislativo 1075.

g) La mala fe en la comisión del acto infractor

En este rubro, se debe evaluar si, de acuerdo a lo que establece la legislación marcaria, han ocurrido hechos que demuestren o evidencien que el denunciado actuó de mala fe al cometer el acto infractor.

M-SPI-01/01

16-22



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0073-2020/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

Adicionalmente, a lo indicado, la Sala considera que también podrán tenerse en consideración los siguientes criterios: el fin disuasivo que debe cumplir la sanción, la conducta procedimental y el principio de razonabilidad, aplicable este último en virtud de lo dispuesto en el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS).

En efecto, las sanciones de tipo administrativo tienen como principal objetivo disuadir o desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados. Así, la magnitud de dichas sanciones debe ser igual o superior al beneficio esperado en caso de cometer la infracción, a fin de garantizar que las sanciones administrativas tengan realmente un efecto disuasivo, no sólo sobre las personas naturales o empresas infractoras sino sobre el resto de agentes económicos del mercado. De no existir un objetivo disuasivo el actuar contraviniendo la Ley resultaría más rentable que cumplir las normas o asumir la sanción.

A la Autoridad le corresponde no sólo tutelar los derechos de propiedad industrial sino también difundir la importancia y el respeto de los mismos para el progreso económico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposición de la sanción se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.

4.2 Aplicación al caso concreto

A efectos de determinar la sanción que corresponde imponer al denunciado, se tendrán en cuenta los criterios desarrollados en el numeral anterior, los mismos que serán aplicados al presente caso:

a) Sobre el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción

De los documentos que obran en el expediente, se ha podido verificar en la DAM N° 235-19-10-003441-01-6-00 que el denunciado ha importado mercadería, siendo el valor de la misma el siguiente:

NÚMERO DE SERIE	CANTIDAD DE PRODUCTOS	VALOR FOB (EN DÓLARES)	VALOR FOB (EN SOLES) ⁵
2	100 BILLETAS	\$ 150	S/. 501

⁵ Según tipo de cambio de S/ 3,34 nuevos soles por dólar, de acuerdo a la información del mes de enero de 2019 (mes en el que se importó la mercadería). Información extraída de la página web de SUNAT en www.sunat.gob.pe.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0073-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

Si bien se constató la importación de 100 billeteras, correspondientes a la serie 2 de la referida DAM, en el acta de la diligencia de inspección de fecha 8 de marzo de 2019 se verificó la existencia de 64 billeteras identificadas con los signos objeto de cuestionamiento.

El valor unitario de cada billetera importada asciende a S/ 5,01 soles, por lo que el valor de las 64 billeteras identificadas con los signos infractores es de S/. 320,64 soles.

Por lo anterior, se desprende que el valor de los productos infractores equivale a 0,07 UIT⁶.

b) Sobre la probabilidad de detección de la infracción

Debido a que el acto infractor se consumó con la importación de productos identificados con signos semejantes a las marcas registradas base de la denuncia, la probabilidad de detección de la infracción era baja, toda vez que dependió de la intervención de la autoridad administrativa, para que se pueda informar a la titular de las marcas base de denuncia.

c) Sobre la modalidad y el alcance del acto infractor

La modalidad del acto infractor se ha realizado a través de la importación de productos, siendo que dicha conducta infringe los derechos de Propiedad Industrial contemplados en el artículo 155 incisos d) de la Decisión 486.

d) Sobre los efectos del acto infractor

Los efectos del acto infractor habrían perjudicado no sólo a la denunciante, sino también al público consumidor, ya que de haberse ingresado al mercado estos podrían haber adquirido tales productos en la creencia de que pertenecían a la denunciante.

e) Sobre la duración en el tiempo del acto infractor

La infracción se ha configurado al momento en que se importó la mercadería materia de denuncia.

⁶ Calculado con la UIT del 2020, equivalente a S/. 4 300 soles.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0073-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

f) Sobre la reincidencia en la comisión de un acto infractor

Se ha verificado que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 248.3⁷ literal e) del citado T.U.O. de la Ley N° 27444, a fin de que el denunciado sea considerado reincidente.

g) Sobre la mala fe en la comisión del acto infractor

Los signos objeto de cuestionamiento son susceptibles de causar riesgo de confusión con las marcas registradas base de la denuncia, lo cual demuestra que ha quedado desvirtuada la presunción de buena fe del denunciado.

4.3 Conclusión

En virtud a los criterios desarrollados en los párrafos anteriores, corresponde imponer al denunciado una sanción de multa mayor a la impuesta por la Primera Instancia; sin embargo, por el principio de la no reforma peyorativa recogida en el artículo 136-B⁸ del Decreto Legislativo N° 1075, modificado mediante Decreto Legislativo N° 1309, no es posible empeorar la sanción impuesta, por lo que corresponde confirmar la sanción de multa equivalente a **1 UIT**, impuesta por la Primera Instancia a César Augusto Ramos Morales.

⁷ Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(...)

3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

- a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
- b) La probabilidad de detección de la infracción;
- c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
- d) El perjuicio económico causado;
- e) **La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.**
- f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
- g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

⁸ Artículo 136-B.- Prohibición de reforma en peor

La resolución de la segunda instancia administrativa no puede imponer sanciones o medidas definitivas más graves para el infractor que las establecidas por la primera instancia administrativa, salvo que la parte denunciante también haya apelado o se haya adherido a la apelación cuestionando tales materias.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0073-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

5. Medidas definitivas

De conformidad con el artículo 122 del Decreto Legislativo 1075, sin perjuicio de la sanción que se imponga por la comisión de un acto infractor, la autoridad nacional competente podrá dictar, entre otras, las siguientes medidas definitivas:

- a) el cese de los actos que constituyen la infracción;
- b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran para cometer la infracción;
- c) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal b);
- d) las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción;
- e) la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal b) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado; o
- f) el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado;
- g) la publicación de la resolución que pone fin al procedimiento y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

5.1 Prohibición de uso

Teniendo en cuenta la infracción incurrida por César Augusto Ramos Morales corresponde prohibirle el uso de los signos infractores, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente de los colores empleados, para distinguir "billeteras", pertenecientes a la clase 18 de la Nomenclatura Oficial.

5.2 Comiso definitivo

Con motivo del presente procedimiento se dictó la medida cautelar de comiso de la mercadería infractora, la cual fue efectuada con fecha 8 de marzo de 2019; en ese sentido, y atendiendo a la infracción cometida por el denunciado, corresponde disponer el comiso definitivo de dichos productos.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0073-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

6. Costas y Costos del procedimiento

El artículo 126 del Decreto Legislativo 1075, establece que, solicitud de parte, la autoridad nacional competente podrá ordenar que la parte vencida asuma el pago de costos y costas del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el INDECOPI. Para tal efecto la parte vencedora, debe acreditar los gastos incurridos por los referidos conceptos.

Teniendo en cuenta lo anterior, la regla general es imponer el pago de costas y costos a quien resulte responsable en un procedimiento de infracción tramitado ante el INDECOPI, salvo que se presenten circunstancias excepcionales que, a criterio de la Autoridad, justifiquen la exoneración de dicho pago. A criterio de la Sala la voluntad conciliadora del denunciado o su colaboración en el procedimiento, en la medida que faciliten la pronta resolución del caso y eviten así mayores gastos, pueden justificar la exoneración de dicho pago.

Al haberse determinado que César Augusto Ramos Morales ha infringido los derechos de Propiedad Industrial de Louis Vuitton Malletier y al ser esta última la parte vencedora en el presente procedimiento, corresponde al denunciado asumir el pago de las costas y costos en los que hubiere incurrido la denunciante.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero.- Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por César Augusto Ramos Morales y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 2562-2019/CSD-INDECOPI de fecha 5 de junio de 2019, en los extremos que la Comisión de Signos Distintivos:

- Declaró FUNDADA la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por Louis Vuitton Malletier contra César Augusto Ramos Morales, con relación a la conducta tipificada en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486.
- Sancionó a César Augusto Ramos Morales con una multa equivalente a 1 UIT.
- Prohibió a César Augusto Ramos Morales el uso de los signos infractores.
- Dispuso que César Augusto Ramos Morales asuma el pago de costas y costos incurridos por Louis Vuitton Malletier con motivo del presente procedimiento.
- Dispuso el comiso definitivo de los productos incautados con motivo del presente procedimiento.

M-SPI-01/01

21-22



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0073-2020/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 781014-2019/DSD

Segundo.- DEJAR FIRME la Resolución N° 2562-2019/CSD-INDECOPÍ de fecha 5 de junio de 2019, en el extremo que la Comisión de Signos Distintivos declaró INFUNDADA la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por Louis Vuitton Malletier contra César Augusto Ramos Morales, con relación a las conductas tipificadas en los literales a) y c) del artículo 155 de la Decisión 486.

Con la intervención de los Vocales: Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Sylvia Teresa Bazán Leigh, Fernando Raventós Marcos y Virginia María Rosasco Dulanto

GONZALO FERRERO DIEZ CANSECO
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual





PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0051-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 743847-2018/DSD

DENUNCIANTE : SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

DENUNCIADO : ALBERTO VICTOR RODRÍGUEZ CARRANZA

Infracción a los derechos de Propiedad Industrial – Determinación de sanciones – Medidas definitivas – Costas y costos

Lima, 15 ENE. 2020

I. ANTECEDENTES

Con fecha 28 de marzo de 2018, Samsung Electronics Co., Ltd. (República de Corea) interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra Alberto Víctor Rodríguez Carranza (Perú).

La denunciante señaló que es titular de las siguientes marcas en base a las cuales sustenta la presente denuncia:

MARCA	CLASE	CERTIFICADO N°
	9	8780
SAMSUNG	9	20644

Asimismo, indicó lo siguiente:

- i) Tomó conocimiento¹, mediante envío postal N° 2018-1-EMS-003326, que el denunciado ha importado cargadores para celular con la denominación SAMSUNG, el cual es confundible con sus marcas registradas.
- ii) La mercadería se encontraría en el depósito de almacenamiento temporal 3545 – Servicios Postales del Perú S.A. (Serpost S.A.), ubicado en Av. Tomas Valle CD. 7 SN (altura cuadra 7 de la Av. Tomas Valle), distrito de Los Olivos.
- iii) La conducta del denunciado induce a error a los consumidores respecto al origen empresarial de los productos.

¹ Mediante el correo electrónico de fecha 20 de marzo de 2018 enviado por funcionario de la Sunat.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0051-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 743847-2018/DSD

- iv) *“Se ha acreditado de forma manifiesta el carácter ilegal del daño, ya que dicha mercadería al no contar con autorización de su titular para su fabricación o importación, resulta ser a todas luces falsificada”.*
- v) Amparó sus argumentos en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486².
- vi) Asimismo, solicitó que:
- Se realice una diligencia de inspección.
 - Se dicten las medidas cautelares de inmovilización y cese de los actos violatorios.
 - Se dispongan las medidas definitivas establecidas en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 122 del Decreto Legislativo N° 1075.
 - Se sancione a la denunciada.
 - Se ordene a la denunciada que asuma el pago de las costas y costos derivados del presente procedimiento.
 - Se destruyan los productos infractores.

Adjuntó medios probatorios a fin de sustentar sus argumentos.

Mediante Resolución de fecha 2 de abril de 2018, la Primera Instancia dispuso:

- Admitir a trámite la denuncia formulada y correr traslado de la misma al denunciado.
- Practicar la inspección solicitada a fin de verificar los hechos denunciados.
- Dictar las medidas cautelares de cese de uso y comiso de los productos.
- Dictar las medida cautelar de INMOVILIZACIÓN de los productos.

Con fecha 10 de abril de 2018, la denunciante indicó las razones³ por las cuales considera que los productos importados por el denunciado son falsos.

Mediante Memorándum N° 986-2018/GSF de fecha 5 de junio de 2018, la Gerencia de Supervisión y Fiscalización del Indecopi, devolvió las cédulas de notificación, informando que el Envío Postal se encuentra en abandono legal.

² Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

(...)

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

(...)

³ Señaló que ello es, debido a los malos acabados, el diseño y su proporción, características de los materiales utilizados, forma de distribución, información en el empaque, entre otros.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0051-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 743847-2018/DSD

Con fecha 30 de julio del 2018, el denunciado solicitó que se re programe una audiencia de conciliación.

Mediante proveído de fecha 31 de julio de 2018, se declaró rebelde al denunciado debido a que no absolvió el traslado de la denunciado dentro de plazo otorgado. Asimismo, se reprogramó la audiencia de conciliación.

Con fecha 14 de agosto de 2018, se dejó constancia de la asistencia únicamente del denunciado a la audiencia de conciliación.

Con fecha 21 de agosto de 2018, Alberto Víctor Rodríguez Carranza manifestó lo siguiente:

- (i) Realizó una compra de adaptadores para celular, en la página web www.dhgate.com, de acuerdo a la publicación que adjunta.
- (ii) En la imagen de dicha página, se observa que en los adaptadores no figura la marca SAMSUNG.
- (iii) La compra que efectuó fue por adaptadores genéricos, siendo que no estuvo adquiriendo adaptadores de alguna marca en específico.
- (iv) Tenía la intención de exponer dichos argumentos en la audiencia de conciliación.

Adjuntó captura de pantalla de la página web donde realizó la compra.

Mediante Resolución N° 4720-2018/CSD-INDECOPI del 7 de setiembre de 2018, la Comisión de Signos Distintivos:

- Primero: Declaró FUNDADA la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial interpuesta contra Alberto Víctor Rodríguez Carranza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.
- Segundo: SANCIONÓ a Alberto Víctor Rodríguez Carranza con una multa equivalente a 1 UIT por la infracción cometida.
- Tercero: PROHIBIÓ a Alberto Víctor Rodríguez Carranza el uso del signo infractor, para distinguir cargadores para celular de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.
- Cuarto: Dispuso que Alberto Víctor Rodríguez Carranza asuma el pago de las costas y costos incurridos por Samsung Electronics Co., Ltd.
- Quinto: REMITÓ copia de los actuados pertinentes a la SUNAT.

La Comisión consideró lo siguiente:

M-SPI-01/01

3-22



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

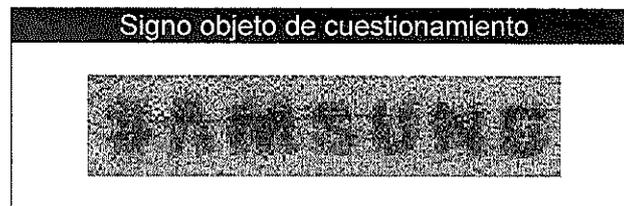
RESOLUCIÓN N° 0051-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 743847-2018/DSD

Infracción de derechos de Propiedad Industrial

- Determinación del signo utilizado por el denunciado

- (i) De lo señalado por la denunciante y los medios probatorios que presentó⁴, se determina que el denunciado importó de cargadores para celular de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, identificados con el siguiente signo:



- Evaluación del riesgo de confusión

- (ii) Los productos a los que están referidos el signo objeto de cuestionamiento y las marcas base de denuncia son algunos de los mismos, y los signos resultan ser semejantes entre sí.
- (iii) En tal sentido, se configuran los actos previstos en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, correspondiendo declarar fundada la denuncia formulada.

Imposición de la sanción

- (iv) Teniendo en cuenta la infracción en la que incurre la denunciada, corresponde imponer sanción de multa y para graduar la misma se ha tenido en cuenta lo siguiente:
- El denunciado importó 50 cargadores para celular, identificados con los signos objeto de denuncia.
 - La probabilidad de detección de la infracción es baja.
 - Los productos materia de denuncia no fueron comisados.
 - No es posible determinar el perjuicio que la presente infracción pueda haber generado.
 - No se cumplen los requisitos establecidos para considerar al denunciado como reincidente.

⁴ La Comisión de Signos Distintivos tuvo en cuenta los documentos adjuntados por la denunciante consistentes en:

- (i) Impresión de correos electrónicos de fecha 20 de marzo de 2018, enviado por funcionario de Sunat.
- (ii) Impresión de consulta de envíos postales – Envío Postal N° 2018-1-EMS-003326.
- (iii) Impresión de dos fotografías.
- (iv) Memorandum N° 986-2018/GSF de fecha 5 de junio de 2018.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0051-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 743847-2018/DSD

- No existen elementos suficientes que permitan determinar que existió mala fe por parte del denunciado.
- (v) Se considera que el monto de la multa a imponer, a fin que genere efectos disuasivos, debe quedar establecido en 1 UIT.

Medidas definitivas

- (vi) En la medida que se ha verificado la existencia de una infracción por parte del denunciado, corresponde prohibirle el uso del signo infractor con relación a cargadores para celular de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.
- (vii) De otro lado, respecto a la destrucción de los productos infractores solicitada por la denunciante, cabe precisar que, en tanto no ha sido posible la ejecución de la medida cautelar de comiso de los mismos, no es posible determinar ello.
- (viii) Finalmente, corresponde poner en conocimiento de la SUNAT la resolución.

Costas y costos

- (ix) Corresponde imponer al denunciado el pago de las costas y costos en los cuales ha incurrido Samsung Electronics Co., Ltd. en el presente procedimiento.

Con fecha 28 de setiembre de 2018, Alberto Víctor Rodríguez Carranza interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- (i) No se ha tomado en cuenta la foto que adjuntó en su escrito del 21 de agosto de 2018, en la que puede apreciarse que los adaptadores y cargadores que se ofrecían en la página web www.dhgate.com y que fueron comprados, no tienen marca o logo alguno.
- (ii) En tal sentido, de las fotos colgadas en la página web referida, no se aprecia ninguna marca o logo, por lo que entendió que estaba adquiriendo dichos productos tal como se mostraban.
- (iii) La clase 9 de la Nomenclatura Oficial se refiere a productos diversos.
- (iv) Los productos no cuentan con marca o logo de Samsung.
- (v) El vendedor no cumplió con enviar los cargadores, adaptadores y otros, tal como se ofrecían en internet.
- (vi) Actuó de buena fe, tal como lo indica la Resolución apaleada en su punto 3.2. *Imposición de sanciones.*

Adjuntó impresión de captura de pantalla de la página web www.dhgate.com, en la que se aprecia que los productos ofrecidos no cuentan con marca o logotipo alguno.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0051-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 743847-2018/DSD

Mediante escrito de fecha 17 de diciembre de 2018, Samsung Electronics Co., Ltd. absolvió el traslado de la apelación señalando lo siguiente:

- (i) Se ha demostrado que la mercadería importada reproduce –de manera ilícita– signos idénticos a las marcas de SAMSUNG.
- (ii) Respecto de la clasificación de productos y servicios, se advierte que en ninguna de las clases se especifica que un producto pertenece a determinada empresa o que se identifica con determinada marca, puesto que sólo se limita a separar por clases un tipo de productos, permitiendo unificar el sistema de clasificación en la presentación de solicitudes.
- (iii) Respecto a que el denunciado no actuó con mala intención, cabe precisar que, a fin de evitar algún inconveniente, este debió haber tomado las previsiones necesarias, teniendo en cuenta que dichas contemplaciones no son tomadas en cuenta por la autoridad administrativa, en la medida que la responsabilidad administrativa es naturaleza objetiva.
- (iv) La multa impuesta no debe ser disminuida.

Mediante Resolución N° 603-2019/TPI-INDECOPI de fecha 10 de abril de 2019, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual declaró NULA la Resolución N° 4720-2018/CSD-INDECOPI de fecha 7 de setiembre de 2018 y, en consecuencia, DEVOLVIÓ los actuados a la Primera Instancia. Consideró que la Primera Instancia omitió considerar en su análisis los argumentos expuestos por el denunciado en su escrito del 21 de agosto de 2018.

Mediante Resolución N° 2608-2019/CSD-INDECOPI de fecha 7 de junio de 2019, la Comisión de Signos Distintivos:

- Primero: Declaró FUNDADA la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial interpuesta contra Alberto Víctor Rodríguez Carranza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.
- Segundo: SANCIONÓ a Alberto Víctor Rodríguez Carranza con una multa equivalente a 1 UIT por la infracción cometida.
- Tercero: PROHIBIÓ a Alberto Víctor Rodríguez Carranza el uso del signo infractor, para distinguir cargadores para celular de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.
- Cuarto: Dispuso que Alberto Víctor Rodríguez Carranza asuma el pago de las costas y costos incurridos por Samsung Electronics Co., Ltd.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0051-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 743847-2018/DSD

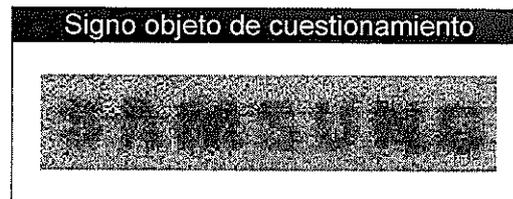
- Quinto: Dispuso remitir copia de los actuados a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

La Comisión consideró lo siguiente:

Infracción de derechos de Propiedad Industrial

- Determinación del signo utilizado por el denunciado

- (x) De la evaluación de los medios probatorios presentados⁵, así como lo alegado por ambas partes, se determina que el denunciado solicitó la importación de cargadores para celular de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, identificados con el siguiente signo:



Se precisó que, de la captura de pantalla de la página web en la cual el denunciado realizó la compra, se advierte que dicho documento resulta ilegible, por lo que no es posible tener certeza que estos productos sean genéricos y resulten los productos importados. Asimismo, de acuerdo a la información brindada por la Sunat, los productos materia de importación sí cuentan con el signo SAMSUNG.

- Evaluación del riesgo de confusión

- (xi) El signo objeto de cuestionamiento y las marcas base de oposición se encuentran referidos a algunos de los mismos productos, y resultan ser semejantes debido a que están constituidos por la denominación SAMSUNG.

⁵ La Comisión de Signos Distintivos tuvo en cuenta los documentos adjuntados por ambas partes:

➤ Documentación presentada por la denunciante:

- Impresión de correos electrónicos de fecha 20 de marzo de 2018, enviado por funcionario de Sunat.
- Impresión de consulta de envíos postales – Envío Postal N° 2018-1-EMS-003326.
- Impresión de dos fotografías.
- Impresión de la consulta del RUC N° 10105872181

➤ Documentación presentada por el denunciado

- Captura de pantalla de la página web en donde habría comprado los productos importados.
- Copia de la constancia de asistencia a la audiencia de conciliación.

Asimismo, se tomó en consideración lo dispuesto en el Memorandum N° 986-2018/GSF de fecha 5 de junio de 2018.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0051-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 743847-2018/DSD

- (xii) En tal sentido, se configuran los actos previstos en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, correspondiendo declarar fundada la denuncia formulada.

Imposición de la sanción

- (xiii) Teniendo en cuenta la infracción en la que incurre el denunciado, corresponde imponer sanción de multa y para graduar la misma se ha tenido en cuenta lo siguiente:

- Del correo electrónico enviado por funcionario de la Sunat, se verificó la existencia de 50 unidades de cargadores de celular.
- La probabilidad de detección de la infracción es baja.
- Los productos materia de denuncia no fueron comisados.
- No se cumplen con los requisitos establecidos para considerar al denunciado como reincidente.

- (xiv) Se considera que el monto de la multa a imponer, a fin de que genere efectos disuasivos, debe quedar establecido en 1 UIT.

Medidas definitivas

- (xv) En la medida que se ha verificado la existencia de una infracción por parte del denunciado, corresponde prohibirle el uso del signo infractor con relación a cargadores para celular de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.

- (xvi) De otro lado, respecto a la destrucción de los productos infractores solicitada por la denunciante, cabe precisar que, en tanto no ha sido posible la ejecución de la medida cautelar de comiso de los mismos, no es posible determinar ello.

- (xvii) Finalmente, corresponde poner en conocimiento de la SUNAT la resolución.

Costas y costos

- (xviii) Corresponde imponer al denunciado el pago de las costas y costos en los cuales ha incurrido Samsung Electronics Co., Ltd. en el presente procedimiento.

Con fecha 12 de julio de 2019, Alberto Víctor Rodríguez Carranza interpuso recurso de apelación manifestando lo siguiente:

- (i) En la página web www.dhgate.com se ofrecía en venta adaptadores y cargadores genéricos con las palabras "fast charge" (carga rápida), es decir, no se especificaba marca alguna.
- (ii) De haberse ofrecido en dicha página web cargadores para celular identificados con alguna marca registrada, no hubiera efectuado la compra,



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0051-2020/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 743847-2018/DSD

puesto que es respetuosa y conoce las consecuencias legales vigentes sobre comercialización.

- (iii) La captura de pantalla de la página web en mención y las fotografías que adjuntó, acreditan que se trata de adaptadores y cargadores genéricos, sin marca alguna.
- (iv) Ha sido sorprendido por el vendedor ya que éste envió otro tipo de mercadería, por lo que no ha actuado con intención alguna.
- (v) Es un comerciante que se encuentra dentro del Régimen Único Simplificado (RUS), lo cual se acredita con la copia del formulario y tributo correspondiente al mes de mayo del 2019.

Adjuntó impresión de captura de pantalla de la página web www.dhgate.com, fotografías que corresponderían a los productos importados y copia del formulario denominado "Guía pago fácil nuevo Régimen Único Simplificado" y un voucher por concepto de tributo RUS Categoría I.

No obstante haber sido debidamente notificada, la denunciante no absolvió el traslado de la apelación.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si Alberto Víctor Rodríguez Carranza ha infringido los derechos de Propiedad Industrial de Samsung Electronics Co., Ltd. y, de ser el caso, las sanciones y medidas a imponer al denunciado.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de Antecedentes

- a) Se advierte que Samsung Electronics Co., Ltd. (República de Corea) es titular de:
 - El registro multiclase de la marca de producto y/o servicio constituida por la denominación SAMSUNG escrita en letras estilizadas dentro de una elipse inclinada, conforme al modelo, que distingue, entre otros productos⁶;

⁶ Dicho registro fue otorgado también para distinguir productos de la clase 7 de la Nomenclatura Oficial.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0051-2020/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 743847-2018/DSD

amplificadores; baterías alcalinas; partes de alúmina para magnetrones; zumbadores; cargadores de baterías; binoculares; bulbos para tubos de rayos catódicos; tubos de rayos catódicos, tubos fluorescentes de cátodo frío; condensadores; equipos de comunicación para carros; cámaras; cajas registradoras; cámaras fotográficas de carga acoplada; filtros de colores para pantallas de cristal líquido; programas de computadoras, memorias de computadoras; computadoras; convertidores para televisión por cable; bobinas deflectoras; grabadoras de cassettes; reproductoras de discos compactos; digitalizadores; tubos indicadores de descarga; bobinas desviadoras; impresoras láser de inyección de tinta o matriciales; planchas eléctricas; sistema de conmutación electrónica; tubos portavista electrónicos; aspiradoras eléctricas; aparatos para mediciones eléctricas; pantallas electroluminiscentes; pistolas electrónicas; calculadoras electrónicas; núcleos de ferrita para transformadores rotativos de grabadoras de video cassette; pantallas de tubo plano; pantallas de emisión de campo; filtros para filtrar ondas electromagnéticas; pistolas flash; transformadores de tiempo de retorno, vidrios para tubos de imagen de televisión en colores, auriculares; aparatos de alta frecuencia; lectoras de tarjetas de identidad; circuitos integrados; inversores, lentes ópticos; pantallas de cristal líquido; rayos láser que no sean para uso médico; reproductores de disco láser; parlantes; discos magnéticos, blandos y ópticos y accionadores de los mismos; blancos matriciales para pantallas de cristal líquido; monitores; tarjetas de identidad magnéticas; cables ópticos; reconocedores de caracteres ópticos; fibras ópticas; oscilógrafos; partes piezoeléctricas para comunicaciones; tarjetas de circuitos impresos; máquinas fotocopiadoras; equipos de comunicación portátiles; tubos de proyección; paneles de plasma para pantallas; cristales de líquido polímero disperso; redes o circuitos de cristal líquido polímero; cristales líquidos de plasma; obturadores fotográficos; aparatos fototelegráficos; moduladores de radio frecuencia; radares, radios; equipos radio telefónicos; aparatos de control remoto; resistencias; semiconductores; sensores para medir pesos y verificar gases proyectores de cristal líquido; humidificadores de onda supersónica; receptores de transmisión por satélite; aparatos verificadores para uso médico; aparatos de televisión; matrices de película delgada; transmisores de señales electrónicas; sintonizadores; aparatos telefónicos, tubos de vacío fluorescente para pantallas; cámaras de video; cintas de video, máquinas para juegos de video y programas para juegos de video; grabadoras video cassette; wafers (lonjas de silicón); procesadores de texto; fototubos de la clase 9 de la

M-SPI-01/01

10-22



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0051-2020/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 743847-2018/DSD

Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 8780, vigente hasta el 15 de diciembre de 2023.



- La marca de producto constituida por la denominación SAMSUNG, conforme al modelo, que distingue radio, receptores, aparatos de televisión, transformadores, resistencias, cables, grabadoras, video-tapes, calculadoras eléctricas, tubos de vacío, transistores y todos los productos de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 20644, vigente hasta el 26 de abril de 2024.

SAMSUNG

2. Infracción a los derechos de Propiedad Industrial

El artículo 238 de la Decisión 486⁷ establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

El artículo 155 de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

⁷ Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0051-2020/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 743847-2018/DSD

- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
- f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Finalmente, el ordenamiento legal vigente faculta al titular de un derecho de propiedad industrial a interponer una acción por violación contra quien infrinja tales derechos, agregando que procede también en caso que exista peligro inminente que los derechos del titular puedan ser conculcados.

3. Signo utilizado por el denunciado

La Primera Instancia determinó, a partir de los medios probatorios y lo señalado por ambas partes, que el denunciado importó cargadores para celular, identificados con el siguiente signo:

M-SPI-01/01

12-22



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

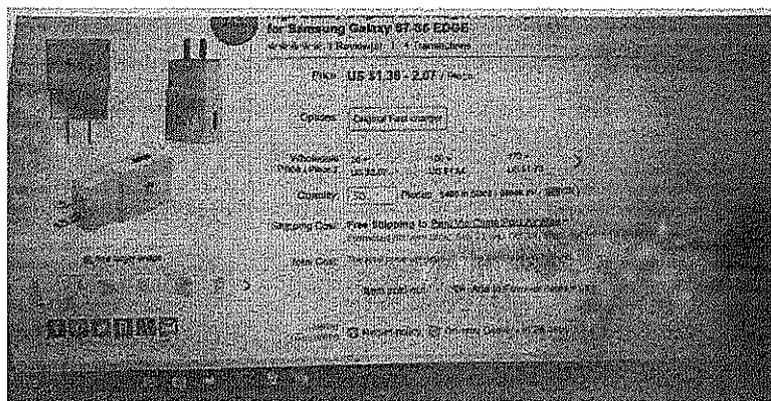
RESOLUCIÓN N° 0051-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 743847-2018/DSD

SIGNO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO



En su apelación, el denunciado Alberto Víctor Rodríguez Carranza señaló que en la página web (www.dhgate.com) en la cual realizó la compra de los productos importados, se ofrecían adaptadores y cargadores con las palabras "fast charge" (*carga rápida*), sin especificar alguna marca registrada, esto es, correspondían a adaptadores genéricos. Adjuntó captura de pantalla de la página web y fotografías que corresponderían a los productos importados:



Al respecto, de la revisión de los medios probatorios presentados por el denunciado, la Sala considera que no existe certeza de que la descripción consignada en la captura de pantalla y las fotografías de cargadores que allí aparecen corresponda necesariamente a los productos objeto de cuestionamiento.

M-SPI-01/01

13-22



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0051-2020/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 743847-2018/DSD

En efecto, no se aprecia la existencia de una orden de compra generada por la página web en mención en la que se consigne la dirección o el nombre del destinatario o alguna otra información que sirva de complemento para acreditar las afirmaciones del denunciado, por lo que corresponde desestimar dicho argumento.

A mayor abundamiento, se tuvo a la vista las fotografías adjuntadas en el correo de fecha 20 de marzo de 2018 enviado por funcionario de la Sunat, en las que se aprecian cargadores para celular identificados con la marca SAMSUNG, consignándose como destinatario al denunciado Alberto Víctor Rodríguez Carranza.

De otro lado, el denunciado indicó que ha sido sorprendido por el vendedor, ya que éste envió otro tipo de mercadería, por lo que no ha actuado con intención alguna.

En principio, respecto a la responsabilidad en el presente caso, la Sala conviene en precisar que los dispositivos legales a aplicarse en los procedimientos sancionadores de infracción a los derechos de Propiedad Industrial, en su forma procedimental, son los siguientes:

- i. De carácter general, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Dicho dispositivo en su artículo 248, inciso 10 establece que la potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

Artículo 248. Principios de la potestad sancionadora administrativa

(...)

10. Culpabilidad.- La responsabilidad administrativa es subjetiva, salvo los casos en que por ley o decreto legislativo se disponga la responsabilidad administrativa objetiva.

(...)

- ii. De carácter especial, el Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial – Decreto Legislativo N° 1075.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0051-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 743847-2018/DSD

Dicho dispositivo, en el segundo párrafo del artículo 97, establece lo siguiente:

Artículo 97. Actos de infracción

(...)

La responsabilidad administrativa derivada de los actos de infracción a los derechos de propiedad industrial es objetiva.

(...)

En ese sentido, si bien de manera general se establece que la responsabilidad administrativa es subjetiva, la ley general establece una excepción en los casos que mediante ley o decreto legislativo se establezca lo contrario, lo cual sucede en los casos de infracción a los Derechos de Propiedad Industrial, que por norma especial establece que la responsabilidad es de naturaleza objetiva. No se analiza si el infractor tuvo o no la intención de vulnerar tales derechos, por lo que para que se configure una infracción al derecho de Propiedad Industrial en base a marcas registradas, basta que se realice un uso no autorizado de signos idénticos o similares a tales marcas, y que la importación de productos se encuentre incluida en el citado uso. En consecuencia, Alberto Víctor Rodríguez Carranza, es objetivamente responsable de la importación efectuada de los productos incautados.

Finalmente, la copia del formulario denominado "Guía pago fácil nuevo Régimen Único Simplificado" y un voucher por concepto de tributo RUS Categoría I, no resultan ser medios probatorios idóneos que permitan desvirtuar la comisión de la infracción por parte del denunciado.

De otro lado, se advierte que el denunciado no ha cuestionado el riesgo de confusión entre los signos en comparación, por lo que no corresponde evaluar dicho extremo.

4. Determinación de las sanciones

4.1 Marco legal

El artículo 120 del Decreto Legislativo 1075 establece que, sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan, se podrán imponer las siguientes sanciones:

M-SPI-01/01

15-22



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0051-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 743847-2018/DSD

- a) Amonestación
- b) Multa

Asimismo, dispone que las multas que la autoridad nacional competente podrá imponer por infracciones a derechos de Propiedad Industrial serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT. En los casos en los cuales el provecho ilícito real obtenido de la actividad infractora, sea superior al equivalente a setenta y cinco (75) UIT, la multa podrá ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos por la actividad infractora.

Para efectos de la imposición de las sanciones, se deberá tener en cuenta los criterios establecidos en el artículo 121 del citado Decreto Legislativo, los cuales se desarrollarán a continuación:

- a) El beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción;

El cual estará dado por lo que se dejó de pagar por obtener la autorización por parte del titular de la marca materia de la denuncia. A falta de dicha información, esta Sala empleará como referencia el monto obtenido por el infractor como resultado de su conducta.

- b) La probabilidad de detección de la infracción

Para efectos de fijar la sanción, es necesario tomar en cuenta que tan probable era para el infractor que su conducta sea detectada por el titular del derecho infringido o por la autoridad administrativa. Cuando la probabilidad es bastante baja, los infractores tienden a continuar con su conducta, toda vez que consideran que difícilmente será sancionados, por lo que en estos casos la sanción debe ser más severa.

En este rubro se debe tener en cuenta el tipo de actividad desarrollada, la promoción que se hizo de la misma, las características del sector del mercado en cual se desarrolla la conducta infractora, la cantidad de agentes que participan en el mercado, entre otros.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0051-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 743847-2018/DSD

c) La modalidad y el alcance del acto infractor

La ley prevé diversos tipos o modalidades de conductas infractoras, las cuales están tipificadas en el artículo 155 de la Decisión Andina 486. Algunas están vinculadas a actividades previas a la puesta a disposición del público de los productos o servicios con la marca, tales como: la venta de etiquetas que incluyen la marca, suprimir la marca en un envase; otras conductas están relacionadas a la explotación de la marca en el mercado (fabricación y/o venta de productos con la marca), etc.

Asimismo, se debe tener en cuenta el alcance o difusión del acto infractor, es decir, el ámbito geográfico dentro del que tuvo alcance la infracción y el tipo de público al cual se dirigió. En efecto, no es posible sancionar de la misma forma a aquellas conductas que, por ejemplo, a) tuvieron un alcance geográfico reducido en comparación a aquellas que tuvieron alcance nacional o b) estuvieron destinadas a un público masivo o solo a un segmento del mercado, entre otras.

d) Los efectos del acto infractor

Dependiendo del tipo de infracción, el sector del mercado en que se realiza, y el alcance y modalidad, los efectos pueden ser muy variados y llegar a alcanzar no solo al titular de la marca (pérdidas económicas), sino también al público consumidor, como sería el caso por ejemplo de las falsificaciones de marcas que distinguen productos farmacéuticos o alimenticios. En ese contexto, la sanción debe ser proporcional a los efectos de la infracción cometida.

e) La duración en el tiempo del acto infractor

El periodo durante el cual se realizó la infracción también influye en la sanción, toda vez que no sería justo sancionar por igual dos conductas que, aun cuando tuviesen naturaleza similar, hubiesen tenido una duración distinta.

f) La reincidencia en la comisión de un acto infractor

Para efectos de considerar que un infractor ha sido reincidente se deberá verificar que la conducta sancionada haya sido cometida con posterioridad a

M-SPI-01/01

17-22



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0051-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 743847-2018/DSD

la notificación de la resolución que determinó la existencia de la infracción primigenia.

La reincidencia es considerada una circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente, según lo dispuesto en el artículo 120 del Decreto Legislativo 1075.

g) La mala fe en la comisión del acto infractor

En este rubro, se debe evaluar si, de acuerdo a lo que establece la legislación marcaría, han ocurrido hechos que demuestren o evidencien que la denunciada actuó de mala fe al cometer el acto infractor.

Adicionalmente, a lo indicado, la Sala considera que también podrán tenerse en consideración los siguientes criterios: el fin disuasivo que debe cumplir la sanción, la conducta procedimental y el principio de razonabilidad, aplicable este último en virtud de lo dispuesto en el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS).

En efecto, las sanciones de tipo administrativo tienen como principal objetivo disuadir o desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados. Así, la magnitud de dichas sanciones debe ser igual o superior al beneficio esperado en caso de cometer la infracción, a fin de garantizar que las sanciones administrativas tengan realmente un efecto disuasivo, no sólo sobre las personas naturales o empresas infractoras sino sobre el resto de agentes económicos del mercado. De no existir un objetivo disuasivo el actuar contraviniendo la Ley resultaría más rentable que cumplir las normas o asumir la sanción.

A la Autoridad le corresponde no sólo tutelar los derechos de propiedad industrial sino también difundir la importancia y el respeto de los mismos para el progreso económico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposición de la sanción se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.

4.2 Determinación de la sanción

A efectos de determinar la sanción que corresponde imponer a la denunciada, se tendrán en cuenta los criterios desarrollados en el numeral anterior, los mismos que serán aplicados al presente caso:

M-SPI-01/01

18-22



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0051-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 743847-2018/DSD

- El beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción

Se ha verificado que el denunciado importó 50 cargadores para celular con los signos materia infracción conforme a la diligencia de inspección realizada; sin embargo, de la revisión del Envío Postal N° 2018-1-EMS-003326 no es posible determinar el valor FOB de los productos identificados con los signos materia de denuncia, por lo que no será posible calcular el beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción.

- Sobre la probabilidad de detección de la infracción

Teniendo en cuenta que la infracción se ha cometido mediante la importación de productos, se advierte que la probabilidad de detección ha sido baja, ya que ha sido necesaria la intervención de la autoridad administrativa, quien mediante el correo de alerta informó acerca de tal importación.

- Sobre la modalidad y el alcance del acto infractor

La modalidad de la infracción es por el uso de signos susceptibles de generar riesgo de confusión con las marcas que son base de la denuncia, en cuanto a su alcance se ha tenido en cuenta que los productos en cuestión no fueron comisados.

- Sobre los efectos del acto infractor

En este punto se ha tenido en cuenta la afectación a los derechos de Propiedad Industrial de la denunciante, así como el error al que habrían sido expuestos los consumidores de haber adquirido tales productos en la creencia de que provenían de la denunciante.

- Sobre la duración en el tiempo del acto infractor

Teniendo en cuenta la modalidad de la infracción materia de denuncia (importación), ésta se agota en el momento en que la mercadería ingresa al territorio nacional.

M-SPI-01/01

19-22



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0051-2020/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 743847-2018/DSD

• Sobre la reincidencia en la comisión de un acto infractor

En el presente caso no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 248.3 literal e) del TUO de la Ley N° 27444⁸, a fin de que el denunciado sea considerado reincidente.

• Sobre la mala fe en la comisión del acto infractor

Conforme a lo señalado, se han verificado suficientes indicios para suponer razonablemente que el denunciado conocía de la existencia de la marca base de la denuncia; por lo que, la presunción de buena fe ha quedado desvirtuada.

Por lo expuesto, si bien correspondería imponer una sanción mayor a la impuesta por la Primera Instancia, cabe precisar que la prohibición del principio de *no reformatio in peius* recogida en el artículo 136-B del Decreto Legislativo N° 1075⁹, impide empeorar o desmejorar la situación jurídica de la recurrente a consecuencia de su recurso –*teniendo en cuenta que la denunciante no ha apelado la sanción impuesta en Primera Instancia*–, por lo que cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado.

En tal sentido, corresponde confirmar la sanción de multa equivalente a 1 UIT impuesta por la Comisión de Signos Distintivos al denunciado.

⁸ Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

(...)

3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

- a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
- b) La probabilidad de detección de la infracción;
- c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
- d) El perjuicio económico causado;
- e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.
- f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
- g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

⁹ Artículo 136-B.- Prohibición de reforma en peor

La resolución de la segunda instancia administrativa no puede imponer sanciones o medidas definitivas más graves para el infractor que las establecidas por la primera instancia administrativa, salvo que la parte denunciante también haya apelado o se haya adherido a la apelación cuestionando tales materias



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0051-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 743847-2018/DSD

5. Medidas definitivas

De conformidad con el artículo 122 del Decreto Legislativo 1075, sin perjuicio de la sanción que se imponga por la comisión de un acto infractor, la autoridad nacional competente podrá dictar, entre otras, las siguientes medidas definitivas:

- a) el cese de los actos que constituyen la infracción;
- b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran para cometer la infracción;
- c) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal b);
- d) las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción;
- e) la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal b) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado; o
- f) el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado;
- g) la publicación de la resolución que pone fin al procedimiento y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

- Prohibición de uso

Teniendo en cuenta la infracción en la que incurre el denunciado, corresponde prohibirle el uso del signo objeto de cuestionamiento, en forma aislada o conjuntamente con otros elementos, e independientemente del color empleado para distinguir cargadores para celular de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.

Asimismo, a fin de adoptar las medidas pertinentes a efectos de impedir que los productos cuestionados ingresen al comercio, corresponde remitir los actuados a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

6. Costas y Costos del procedimiento

El artículo 126 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1309, establece que, solicitud de parte, la autoridad nacional competente ordenará que la parte vencida asuma el pago de costos y costas del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el INDECOPI. Para tal efecto la parte vencedora, debe acreditar los gastos incurridos por los referidos conceptos.

M-SPI-01/01

21-22



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0051-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 743847-2018/DSD

Al haberse demostrado que Alberto Víctor Rodríguez Carranza ha incurrido en infracción a los derechos de Propiedad Industrial de Samsung Electronics Co., Ltd. y ser esta última parte vencedora en el presente procedimiento, corresponde al denunciado asumir el pago de costas y costos en los que hubiere incurrido la denunciante.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Alberto Víctor Rodríguez Carranza y, en consecuencia, CONFIRMAR la Resolución N° 2608-2019/CSD-INDECOPI de fecha 7 de junio de 2019 que:

- Declaró FUNDADA la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial interpuesta por Samsung Electronics Co., Ltd. contra Alberto Víctor Rodríguez Carranza.
- Sancionó al denunciado Alberto Víctor Rodríguez Carranza con una multa ascendente a 1 UIT.
- Prohibió a Alberto Víctor Rodríguez Carranza el uso del signo infractor en forma aislada o conjuntamente con otros elementos e independientemente del color empleado, para distinguir cargadores para celular de la clase 9 de la Nomenclatura Oficial.
- ORDENÓ al denunciado el pago de las costas y costos del procedimiento.
- Dispuso remitir copia de los actuados a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria.

Con la intervención de los Vocales: Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Carmen Jacqueline Gavelan Díaz, Sylvia Teresa Bazán Leigh, Fernando Raventós Marcos y Virginia María Rosasco Dulanto

GONZALO FERRERO DIEZ CANSECO
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual



22-22



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

DENUNCIANTE : HYUNDAI MOTOR COMPANY

DENUNCIADA : RETAIL TRADE PERÚ E.I.R.L.

Infracción a los derechos de Propiedad Industrial

Lima, 13 ENE 2020

I. ANTECEDENTES

Con fecha 20 de febrero de 2019, Hyundai Motor Company (República de Corea) interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra Retail Trade Perú E.I.R.L. (Perú), manifestando lo siguiente:

- i) Es titular de las siguientes marcas registradas, en base a la cual sustenta la presente denuncia:

MARCAS	CERTIFICADO N°	CLASE
 Before Service	180361 ¹	12

¹ Que distingue automóviles; camiones; remolques (vehículos); furgonetas; transmisiones para vehículos terrestres; engranaje diferencial para vehículos terrestres; ejes para vehículos terrestres; embragues para vehículos terrestres; volantes para automóviles y llantas para automóviles; compuertas de descarga para vehículos terrestres; bolsas de aire para automóviles; limpiaparabrisas; bocinas para automóviles; bombas de aire para automóviles; portaequipaje para automóviles; alarmas antirrobo para automóviles; aparatos antirrobo para automóviles; puertas para automóviles; indicadores de dirección para automóviles; dispositivos anti-reflejo para automóviles excepto piezas de aparatos de iluminación; espejos retrovisores para automóviles; parachoques para automóviles; carrocerías para automóviles; chasis para automóviles; portaesquí para automóviles; compuerta levadiza y compuerta de descarga para automóviles; fundas para asientos de automóviles; parabrisas para automóviles; asientos de seguridad para niños para vehículos; rack para llanta de repuesto para automóviles; asientos para automóviles; estribos para automóviles; parrillas para automóviles; aros para llantas de automóviles; protectores de sol adaptados para automóviles; ventanas para automóviles; cadenas para automóviles; barras de torsión para automóviles; capota para automóviles; alarmas de reversa para automóviles; tapabarros para automóviles; reposa cabeza para asientos de automóviles; cinturones de seguridad para asientos de automóviles; contrapesos para llantas de automóviles; radio para llantas de automóviles; bandas de rodamiento para llantas recauchutadas; tapones para aros de llantas de automóviles; amortiguadores de suspensión para vehículos; dispositivos de frenado para vehículos; motores a gasolina para vehículos terrestres; turbinas de gas para vehículos terrestres; turbinas de aire para vehículos terrestres; motores diesel para vehículos terrestres; motores a reacción dinámica para vehículos terrestres; turbinas hidráulicas para vehículos terrestres; motores de aire comprimido para vehículos terrestres; motores a reacción para vehículos terrestres; motores a vapor para

M-SPI-01/01

1-27



PERÚ

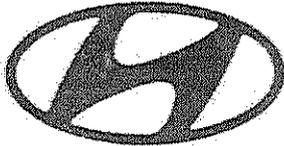
Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

 HYUNDAI <i>Drive your way</i>	106626 ²	12
 HYUNDAI NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES.	172809 ³	12
	15796 ⁴	7 y 12

vehículos terrestres; turbinas a vapor para vehículos terrestres; mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; motores turborreactores para vehículos terrestres; motores turbohélice para vehículos terrestres; turbinas para vehículos terrestres; motores de automóviles; engranajes para vehículos terrestres; cojinetes para vehículos terrestres; acoplamientos para vehículos terrestres; motores para vehículos terrestres

² Que distingue carros para pasajeros, carros deportivos, ómnibuses, ambulancias, motores para buses, camiones, motores de combustión interna para vehículos terrestres, carrocerías para automóviles, parachoques para vehículos, chasis para vehículos, ruedas para vehículos, partes y accesorios (no incluidos en otras clases) para todos los productos antes mencionados.

³ Que distingue automóviles, carros de pasajeros, furgones, camiones ligeros, camionetas, autobuses, carros de carrera, vehículos frigoríficos, autos deportivos, motores de automóvil, parachoques para automóviles, parabrisas, limpiaparabrisas, asientos para automóviles, ruedas de automóviles, capotas para automóviles, bolsas de aire (dispositivos de seguridad para automóviles), cubiertas de neumático para automóviles, cinturones de seguridad para automóviles, bocinas para automóviles, espejos retrovisores para automóviles, puertas para automóviles, indicadores de dirección para automóviles, carrocerías de automóviles, fundas de asiento para automóviles, mecanismos de transmisión para vehículos terrestres, cojinetes para vehículos terrestres, correas de caucho para transmisiones de vehículos terrestres, embragues para vehículos terrestres

⁴ Que distingue:

En la clase 7: Compresoras de aire; balance de ejes para motor; fajas para motor; fajas para máquinas; fajas de transmisión para máquinas; fajas de distribución para motores; fajas de distribución para máquinas; fajas de distribución para motores; fajas de ventiladores para motores; fajas de distribución para motores de vehículos terrestres; ventiladores operados de potencia (máquinas); fuelles [partes estructurales de máquinas]; máquinas herramientas; herramientas [partes estructurales de máquinas]; eje de levas (partes estructurales de máquinas); frascos para motores de automóviles (partes de motor); carburadores;

M-SPI-01/01

2-27



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

convertidores catalíticos; inyectores para motores; inyectores de combustible para motores de combustión interna; motores (excepto motores para vehículos terrestres), compresores como partes estructurales de máquinas; bielas para motores; bombas para enfriamiento de motores; mecanismos de control para máquinas y motores; ventiladores para motores; cigüeñales; monobloques para motores automotrices (partes de motores); culatas de cilindro de motor; tapas de balancines para motores (partes de motores); camisas de cilindro (partes de motor); distribuidores para motores vehiculares; tapas de distribuidor para motores vehiculares (partes de motor); enfriadores de gases de escape por recirculación para motores (partes de motores); válvulas para recirculación de gases de escape para motores (partes de motores); resilentes para montaje de motores (partes de motores); tuberías de escape para motores vehiculares; válvulas de escape para motores vehiculares terrestres; volantes de máquina (partes estructurales de máquinas); filtros de combustible (partes de motor); filtros de combustible (partes estructurales de máquinas); bombas de inyección de combustible para motores; inyectores de combustible para motores de combustión interna; bombas de combustible para motores vehiculares terrestres; poleas [partes estructurales de máquinas]; bombas [máquina]; bujía incandescente para motores diésel; templador (parte estructural de máquina); templador de polea (parte estructural de máquina); bobinas de encendido [partes de motores]; cables de bobina de encendido [partes de motores]; tobera y soporte de inyectores [partes de motores]; válvula de admisión para motores (partes de motores); post enfriador para motores (partes de motores); conductores de bombas LPG para motores (partes de motores); múltiples de admisión para motores de combustión interna (partes de motores); múltiple de escape para motores (partes de motores); múltiples de admisión para motores (partes de motores); máquinas mezcladora de gas; mezclador de combustible (partes de motores); tubo silenciador para motores; bombas de aceite para motores vehiculares terrestres; válvulas de ventilación de cárter positivo para motores; pistones [partes estructurales de máquinas y/o partes de motores]; anillos de pistón; radiadores [enfriamiento] para motores; cubierta de radiador para máquinas y motores; balancín de válvulas para motores; balancín de válvulas para máquinas; reguladores de holgura de balancines para motores y máquinas; bujías para motores de combustión interna; cables de bujías para motores de combustión interna; arrancadores de motores y máquinas; tensores para máquinas y motores; cuerpos de acelerador para motores y máquinas; pernos de sincronización (partes estructurales de máquinas y partes de motores); coavertores del perno de sincronización (partes estructurales de máquinas y/o partes de motor); amortiguador de montaje de transmisión para máquinas y motores; turbocargadores (partes estructurales de máquinas); válvulas [partes estructurales de máquinas]; vaporizadores (parte estructural de máquinas y/o parte de motor); separadores de agua; actuadores lineales; actuadores hidráulicos para válvulas; actuadores neumáticos para válvulas; filtros de aire [partes de motor]; condensadores enfriados de aire; filtros de aire para motores automotrices; moldes de forjado para automóviles; reguladores [partes estructurales de máquinas]; enfriadores de aceite (partes estructurales de máquinas y/o partes de motores); filtros de aceite (partes estructurales de máquinas y/o partes de motores); motores para ventiladores de aire acondicionado; ventilador de enfriamiento para condensador de gas en motores (que no sean repuestos de máquinas); poleas para compresores de aire acondicionado para automóviles.

En la clase 12: Sistema de antibloqueo de frenos para automóviles [ABS]; partes estructurales de automóviles; pedales de aceleración para automóviles; bolsas de aire para automóviles; brazos para vehículos; ceniceros para vehículos; convertidores de torque para automóviles; alarmas anti-robos para vehículos; cárter ATA para automóviles; cuerpos de válvula ATA para automóviles; ejes para vehículos; ejes portadores para automóviles; alojamiento de ejes para automóviles; nudillos de ejes para automóviles; juntas de bola para automóviles; cojinetes de eje para vehículos terrestres; cojinetes de ruedas para vehículos terrestres; cinturones de seguridad para asientos de automóviles; frenos para automóviles; servofreno para automóviles; discos de frenos para automóviles; tambores de frenos para vehículos; cilindros de freno para vehículos; pastillas de frenos para automóviles; pedales de freno para vehículos;

M-SPI-01/01

3-27



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

zapatos de freno para vehículos; forros de frenos para automóviles; cubierta de parachoques para automóviles; parachoques absorbentes de energía para automóviles; guardas de parachoques para automóviles; parachoques de labio para automóviles; molduras para parachoques de automóviles; parachoques para automóviles; cabinas para automóviles; pinza de freno; tapa de montaje de cilindros para automóviles; convertidores para automóviles [conformado]; consola central para automóviles; marcos de chasis para automóviles; asientos infantiles para vehículos; refuerzo de embrague para automóviles; cables de embrague para automóviles; convertidor de embrague para automóviles; discos de embrague para automóviles; alojamiento de embrague para automóviles; cilindros master de embrague para automóviles; pedales de embrague para vehículos terrestres; cilindros de potencia para embragues de automóviles; liberadores de cilindros de embragues para automóviles; horquillas de embrague para automóviles; cilindros esclavos concéntricos para automóviles; consola apoya brazos para automóviles; embrague para ventiladores de enfriamiento para vehículos terrestres; acoplamiento para vehículos terrestres; capucha de barra cruzada para automóviles; convertidores superiores de capucha para automóviles; almohadillas de choque para vehículos; travesaños de automóviles; juntas de velocidad constante para automóviles; cubierta para camiones; portadores diferenciales para automóviles; funda diferencial para automóviles; convertidor de disco y embrague para automóviles; sellos de disco de embrague para automóviles; manijas de puerta de automóviles; peldaño para puerta de automóvil; visera de puerta para automóvil; barras de acoplamiento para automóviles; motores de automóviles; convertidores para motor de automóviles; gomas de montaje de motor para automóviles; motor bajo cubierta para automóviles; guarda fango bajo cubierta para automóviles; consolas de piso para automóviles; tapas para tanques de vehículos a gas; puertas para tanques de gas; tanques de combustibles para vehículos; engranajes para vehículos terrestres; vidrios moldeados para automóviles; guanteras para vehículos; forros de cabeza para automóviles; reposacabezas para asientos de vehículos; almohadillas aislantes del capó para automóviles; muelles de láminas para suspensión de vehículos terrestres; palancas para automóviles; seguros contra-robo para usar en timón para automóviles; instalación eléctrica antirrobo para vehículos; guarda fangos; embrague de sobre velocidad para automóviles; cuerpo de paneles para vehículos; puertas de panel para vehículos terrestres; frenos de parqueo para automóviles; pilares para automóviles; planetarios para automóviles; sellos de potencia para dirección de automóviles; mecanismos de transmisión para vehículos terrestres; motores para ventanas eléctricas de vehículos terrestres; ejes de propulsión para automóviles; parrillas de radiador para automóviles; espejos para uso en vehículos; espejos retro visores; reservorios para vehículos terrestres; tanque reservorio para vehículos terrestres; porta equipajes superior para vehículos; paneles de techo para vehículos terrestres; estante de techo para automóviles; cojín de jebes para suspensión de rueda para automóviles; asientos de automóviles; organizadores de asientos posterior especialmente adaptado para usar en carros; cinturones de seguridad para asientos de vehículos; protector de asientos de automóviles; cojines para asientos de automóviles; alarmas de seguridad para vehículos; arnés de seguridad para asientos de vehículo; eje cardánico para vehículo; ejes de transmisión para vehículos terrestres; absorbedores de impactos para automóviles; ajustador de tensión para frenos en vehículos; llanta de repuesto para vehículos; alerones para vehículos; resortes de suspensión para vehículos; resortes absorbedores de impactos para vehículos; barras de estabilización de suspensión para vehículos terrestres; engranajes de dirección para vehículos terrestres; varillaje de dirección para vehículos terrestres; timones de dirección de automóviles; columnas de timones de dirección; ejes de timones para automóviles; techo solar para automóviles; para sol para automóviles; estabilizadores de depósito de admisión de aire para motores de automóviles; ventana de vidrio sin acabar para vehículos; plataformas elevadoras [partes de vehículos terrestres]; llantas; convertidores de torque para vehículos terrestres; barras de remolque para vehículos; orugas de goma para automóviles; transmisiones para vehículos terrestres; juntas universales para vehículos terrestres; válvulas solenoides para vehículos terrestres; válvulas de freno para automóviles; válvulas de expansión para automóviles; desempañadores para vehículos terrestres; llantas de automóviles; cilindros de frenos para vehículos; convertidor de rueda para vehículos terrestres; cilindros de

M-SPI-01/01

4-27

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800
e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

- ii) Ha tomado conocimiento de que la denunciada ha importado, mediante DAM N° 118-2019-10-099076-00, sin la debida autorización, filtros de aire con signos semejantes a sus marcas registradas.
- iii) Solicita que se realice una diligencia de inspección, se dicte medida cautelar de inmovilización, cese de uso y comiso; se imponga una sanción a la denunciada; y se ordene el pago de las costas y costos a su favor. Ampara su denuncia en virtud del artículo 155, incisos a), d) y la solicitud de sus medidas cautelares en el artículo 245 de la Decisión 486⁵.

Adjuntó medios probatorios con la finalidad de acreditar sus argumentos.

Mediante Resolución de fecha 18 de marzo de 2019, la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos dispuso, entre otros aspectos, practicar inspección en el lugar señalado por la denunciante y dictó las medidas cautelares de inmovilización, cese de uso y comiso.

Con fecha 12 de abril de 2019, se llevó a cabo la diligencia de inspección, verificándose la existencia de los productos materia de denuncia. Asimismo, se

rueda para vehículos terrestres; guardas de rueda para automóviles; cubos de ruedas para automóviles; tapas para cubos de ruedas para automóviles; ventanas para vehículos; toberas para lavador de parabrisas; hojas de limpieza de parabrisas; motor para limpiador de parabrisas; brazo del motor limpia parabrisas; tapicería de grano de madera para vehículos; tableros de instrumentos electrónicos para automóviles; alarmas de respaldo para vehículos; claxons.

⁵ **Decisión 486**

Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

(...)

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

(...).

Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios. Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

M-SPI-01/01

5-27



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

hicieron efectivas las medidas cautelares de cese de uso y el comiso de los productos en cuestión⁶.

Con fecha 22 de abril de 2019, Retail Trade Perú E.I.R.L. absolvió el traslado de la denuncia interpuesta, señalando que:

- Ha tomado conocimiento con la diligencia de inspección que se encontró mercadería identificada con las marcas KIA y HYUNDAI.
- No ha apelado las medidas cautelares dictadas, es más se ha allanado a lo dispuesto por Indecopi
- Es la primera vez que comete este tipo de error. No ha actuado de mala fe, por lo que está dispuesta a colaborar con todo lo solicitado.
- Solicita que se tenga en cuenta su conducta, considerando su allanamiento y que fue un error de su proveedor.

Mediante Resolución N° 2761-2019/CSD-INDECOPI de fecha 19 de junio de 2019, la Comisión de Signos Distintivos:

Primero: Declaró INFUNDADA la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por Hyundai Motor Company contra Retail Trade Perú E.I.R.L., con relación a las conductas que vulneran lo dispuesto en el literal a) del artículo 155 de la Decisión 486.

Segundo: Declaró FUNDADA la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por Hyundai Motor Company contra Retail Trade Perú E.I.R.L., con relación a las conductas que vulneran lo dispuesto en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486.

Tercero: SANCIONÓ a Retail Trade Perú E.I.R.L. con una multa equivalente a 7 UIT.

Cuarto: PROHIBIÓ a Retail Trade Perú E.I.R.L. el uso de los signos infractores, para filtros de aire.

Quinto: Dispuso el COMISO DEFINITIVO de los productos incautados con motivo del presente procedimiento.

Sexto: DISPUSO que Retail Trade Perú E.I.R.L. asuma el pago de las costas y costos incurridos por Hyundai Motor Company.

La Comisión consideró lo siguiente:

➤ **Infracción de derechos de propiedad industrial**

⁶ Conforme se aprecia en el Acta de Inspección e Incautación de fecha 12 de abril de 2019, se comisaron: 2 500 filtros de aire; identificados con los signos objeto de cuestionamiento (fojas 93-100).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

De la valoración conjunta de los medios probatorios obrantes en autos, se concluye que la denunciada importó filtros de aire identificados con los siguientes signos:



➤ **Aplicación del literal a) del artículo 155 de la Decisión 486**

Si bien los productos materia de denuncia consignan el signo objeto de cuestionamiento, no se ha acreditado que la imputada haya sido quien aplicó o colocó dicha marca en el producto, principalmente debido a que en los mismos no se incluye alguna referencia que la vincule con la conducta establecida en el literal analizado.

Por las consideraciones expuestas, no se acredita que la denunciada ha infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, no configurándose los actos previstos en el literal a) del artículo 155 de la Decisión 486, por lo que corresponde declarar INFUNDADA la denuncia en este extremo.

➤ **Aplicación del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 - Evaluación del riesgo de confusión**

- **Respecto de la marca registrada con Certificado N° 15796**

Si bien existe vinculación entre los productos que distinguen los signos bajo análisis, dado que no existen semejanzas entre los mismos, los signos bajo análisis no resultan confundibles entre sí.

- **Respecto de las marcas registradas con Certificado N° 180361, N° 106626 y N° 172809**

Dada la identidad entre algunos de los productos a los que se refieren los signos en comparación, así como las semejanzas existentes entre los mismos, éstos resultan confundibles.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

Por las consideraciones expuestas, se acredita que la denunciada ha infringido los derechos de propiedad industrial de la denunciante, configurándose los actos previstos en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486.

- **Imposición de la sanción**
 - La Comisión consideró que el monto de la multa a imponer, a fin de que genere efectos disuasivos, debe quedar establecido en 7 UIT.
- **Respecto a las medidas definitivas**
 - En la medida que se ha verificado la existencia de infracción por parte de la denunciada, corresponde prohibirle el uso de los signos infractores, con relación a filtros de aire.
- **Costas y costos solicitada por Hyundai Motor Company**

Consideró que la denunciada ha utilizado signos semejantes a las marcas base de denuncia, por lo que corresponde imponerle el pago de las costas y costos en los cuales ha incurrido Hyundai Motor Company

Con fecha 19 de julio de 2019, Retail Trade Perú E.I.R.L. interpuso recurso de apelación, manifestando lo siguiente:

- Su empresa comete un error al importar mercadería identificada con la marca registrada HYUNDAI, pero estos corresponden en su totalidad a filtros de aire, los cuales se encuentran incluidos en la clase 7 de la Nomenclatura Oficial, mas no en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial.
- No es posible vincular productos que se encuentran en distintas clases de la Nomenclatura Oficial.
- Solo ha vulnerado el derecho de la denunciante, respecto de la marca registrada base de denuncia en la clase 7 de la Nomenclatura Oficial, mas no de otras clases.
- De las marcas base de denuncia solo una de ellas identifica productos en la clase 7 de la Nomenclatura Oficial, vulnerándose los derechos de la denunciante respecto a dicha marca, pero mas no de las demás que identifican productos en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial.
- No cuestiona la cantidad de productos importados, es más en sus alegatos aceptó haber cometido la infracción por el error de su proveedor. Sin embargo solicita que la Sala tome en cuenta el valor de los productos importados, el cual no llega ni a la cuarta parte del valor de un producto nacional, al ser chino y/o alternativo.

M-SPI-01/01

8-27



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

- La conducta tipificada en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, no se llegó a consumir en su totalidad, toda vez que los productos importados no fueron comercializados, debido a que fueron comisados.
- No tuvo la intención de realizar la infracción cometida, toda vez que el error fue de su proveedor en el extranjero.

No obstante haber sido debidamente notificada, la denunciante, Hyundai Motor Company, no absolvió el traslado de la apelación interpuesta.

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar si Retail Trade Perú E.I.R.L. ha infringido los derechos de Propiedad Industrial de Hyundai Motor Company y, de ser el caso, las sanciones a imponer.

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

1. Informe de antecedentes

Se ha verificado que:

- Hyundai Motor Company (República de Corea) es titular de las siguientes marcas:

MARCAS	CERTIFICADO N°	CLASE
 Before Service	1803617	12
 HYUNDAI Drive your way	106626 ⁸	12

⁷ Ver nota 1.

⁸ Ver nota 2.

PK



PERÚ

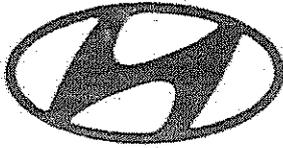
Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

 HYUNDAI NEW THINKING. NEW POSSIBILITIES.	172809 ⁹	12
	15796 ¹⁰	7 y 12

2. Cuestiones Previas

Extremos apelados

Mediante Resolución N° 2761-2019/CSD-INDECOP de fecha 19 de junio de 2019, la Comisión de Signos Distintivos:

Primero: Declaró INFUNDADA la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por Hyundai Motor Company contra Retail Trade Perú E.I.R.L., con relación a las conductas que vulneran lo dispuesto en el literal a) del artículo 155 de la Decisión 486.

Segundo: Declaró FUNDADA la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por Hyundai Motor Company contra Retail Trade Perú E.I.R.L., con relación a las conductas que vulneran lo dispuesto en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486.

Tercero: SANCIONÓ a Retail Trade Perú E.I.R.L. con una multa equivalente a 7 UIT.

Cuarto: PROHIBIÓ a Retail Trade Perú E.I.R.L. el uso de los signos infractores, para filtros de aire.

Quinto: Dispuso el COMISO DEFINITIVO de los productos incautados con motivo del presente procedimiento.

Sexto: DISPUSO que Retail Trade Perú E.I.R.L. asuma el pago de las costas y costos incurridos por Hyundai Motor Company.

⁹ Ver nota 3.

¹⁰ Ver nota 4.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

En el recurso de apelación presentado por la denunciada se advierte que sus argumentos se encuentran orientados a cuestionar la vinculación existente entre los filtros de aire de la clase 7 de la Nomenclatura Oficial y los productos que identifican las marcas registradas base de denuncia en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, así como el monto de la multa impuesta por la Primera Instancia.

En consecuencia, corresponde que la Sala se pronuncie sobre la presunta infracción, con relación a las conductas que vulneran lo dispuesto en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486; y, de ser el caso, determinar el monto de la multa a imponer a denunciada; por lo tanto, el extremo que declaró INFUNDADA la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por Hyundai Motor Company contra Retail Trade Perú E.I.R.L., con relación a las conductas que vulneran lo dispuesto en el literal a) del artículo 155 de la Decisión 486, ha quedado consentido y no corresponde a la Sala pronunciarse al respecto.

Actos comprendidos dentro del concepto "uso en el comercio"

En su recurso de apelación la denunciada señaló que la conducta tipificada en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486, no se llegó a consumir en su totalidad, toda vez que los productos importados no fueron comercializados, debido a que fueron comisados.

Por un lado, corresponde precisar que los actos comprendidos dentro del concepto "uso en el comercio", ha sido materia de la Interpretación Prejudicial del artículo 155 literal d) de la Decisión 486 realizada por el Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 339-IP-2015¹¹, en la cual se señala lo siguiente:

"Los actos de importación están comprendidos en el concepto de "uso en el comercio", pues la importación permite que los bienes extranjeros ingresen al territorio nacional de conformidad con los diferentes regímenes establecidos para el efecto, dentro de los cuales se encuentra el de importación definitiva,

¹¹ Gaceta Oficial Acuerdo de Cartagena N° 2814 del 28 de setiembre de 2016.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

a través del cual los productos importados pueden circular libremente y, en consecuencia, participar en el comercio interno.

En este orden de ideas, es claro que los actos de importación tienen que ver con el mercado y por consiguiente se adecuan al supuesto previsto en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486."

Por lo expuesto, se advierte que el acto de solicitar la introducción física de mercancías de procedencia extranjera al territorio nacional¹² efectuado por la denunciada, se encuentra comprendido dentro del ámbito de aplicación del artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.

Responsabilidad objetiva de los actos de infracción en materia de Propiedad Industrial

En su recurso de apelación la denunciada manifestó que no tuvo la intención de realizar la infracción cometida, toda vez que el error fue de su proveedor en el extranjero.

Al respecto, corresponde señalar que la aplicación de la normativa en materia de Propiedad Industrial alcanza únicamente a los actos realizados en el territorio nacional¹³.

Por otro lado, en los casos de Infracción a los Derechos de Propiedad Industrial la responsabilidad administrativa es objetiva, es decir no se analiza si el infractor

¹² Decisión N° 671. Armonización de Regímenes Aduaneros.
Artículo 1.- Ámbito de aplicación. -
(...) Importación. - Introducción física de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero comunitario. También se considera importación a la introducción de mercancías procedentes de zona franca al resto del territorio aduanero comunitario en los términos previstos en esta Decisión (...).

¹³ **Decreto Legislativo N° 1075**
Artículo 97.- Actos de infracción.
Constituyen actos de infracción todos aquellos que contravengan los derechos de propiedad industrial reconocidos en la legislación vigente y que se realicen o se puedan realizar dentro del territorio nacional. La responsabilidad administrativa derivada de los actos de infracción a los derechos de propiedad industrial es objetiva



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

tuvo o no la intención de vulnerar tales derechos, siendo únicamente necesario constatar la realización de la alguna de las conductas tipificadas por la ley como actividades infractoras.

2. Infracción a los derechos de Propiedad Industrial

El artículo 238 de la Decisión 486¹⁴ establece que el titular de un derecho protegido en virtud de dicha Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho y que también podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

El artículo 155 de la Decisión 486 establece que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

- a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
- c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;
- d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar

¹⁴ Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

- confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;
- e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;
 - f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

Finalmente, el ordenamiento legal vigente faculta al titular de un derecho de propiedad industrial a interponer una acción por violación contra quien infrinja tales derechos, agregando que procede también en caso que exista peligro inminente que los derechos del titular puedan ser conculcados.

3. Principio de especialidad

En su recurso de apelación la denunciada manifestó que no es posible vincular productos que se encuentra en distintas clases de la Nomenclatura Oficial.

Al respecto, debe tenerse en cuenta el principio de especialidad, mediante el cual se limita la posibilidad de oponer o interponer acciones de infracción, teniendo como base una marca o solicitud de registro previa, según corresponda, frente al registro o uso de un signo objeto de cuestionamiento que identifica o se refiere a productos o servicios idénticos o similares.

Cabe precisar que la regla de la especialidad no está necesariamente vinculada a las clases de la Nomenclatura Oficial, por lo que no debe confundirse su verdadero alcance. A este respecto, el segundo párrafo del artículo 151 de la Decisión 486 otorga a la Clasificación Internacional un carácter meramente referencial.

M-SPI-01/01

14-27



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

Así, puede ser que productos o servicios comprendidos en una misma clase de la Nomenclatura Oficial no sean similares y, a su vez, que productos o servicios de clases diferentes sean similares. En tal sentido, para determinar si existe riesgo de confusión, lo relevante es determinar si los productos o servicios son similares según su naturaleza, finalidad, canales de comercialización o público consumidor al que están dirigidos.

4. Signos utilizados por la denunciada

La Primera Instancia determinó que la denunciada importó filtros de aire identificados con los siguientes signos:



Cabe mencionar que lo anterior no ha sido cuestionado por la denunciada, antes bien, esta última reconoció el uso de los signos en mención; sin embargo, precisó que solo ha vulnerado el derecho de la denunciante, respecto de la marca registrada base de denuncia en la clase 7 de la Nomenclatura Oficial, mas no de las demás marcas registradas en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial, debido a la imposibilidad de vincular clases diferentes.

Al respecto corresponde señalar que la marca a la que hace referencia la denunciada es la registrada con Certificado Multiclase N° 15796, la cual distingue productos de la clase 7 y 12 de la Nomenclatura Oficial. Sin embargo, es necesario precisar que la Primera Instancia manifestó que la referida marca no resulta confundible con los signos objeto de cuestionamiento.

En ese sentido, únicamente le corresponde a la Sala evaluar la posibilidad de riesgo de confusión respecto de las marcas registradas con Certificado N°

M-SPI-01/01

15-27



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual**

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

180361, N° 106626 y N° 172809 que identifican productos en la clase 12 de la Nomenclatura Oficial con los signos objeto de cuestionamiento que se refieren a filtros de aire de la clase 7 de la Nomenclatura Oficial.

5. Determinación del riesgo de confusión

La Decisión 486 establece literalmente el riesgo de confusión como parámetro para fijar los límites de la dimensión negativa del derecho de exclusiva de la marca¹⁵.

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe referirse a la interpretación prejudicial del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486¹⁶ realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso N° 198-IP-2015¹⁷, en la cual se afirma que “Los signos que aspiren ser registrados como marcas deben ser suficientemente distintivos y, en consecuencia, no deben generar confusión con otras marcas debidamente registradas que gozan de la protección legal concedida a través del acto de registro y del derecho que de él se desprende, consistente en hacer uso de ellas con exclusividad”.

En dicha interpretación prejudicial se señala asimismo que:

“Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva y de permitirse su registro se atentaría contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada y el de los consumidores. La prohibición de registro de signos confundibles contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, para que el consumidor no sea objeto de engaños que le lleven a incurrir en error al realizar la elección de los productos que desea adquirir”.

¹⁵ Artículo 136.- “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...).”

¹⁶ Ver nota 15.

¹⁷ Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3269 del 12 de abril de 2018.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y fuerza distintiva de los signos. Estos elementos son independientes unos de otros, de modo que para el análisis de la similitud o conexión competitiva de productos o servicios, resulta irrelevante tanto la similitud de los signos como su distintividad.

En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así, puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con una protección limitada.

5.1 Respecto de los productos

En el presente caso, se advierte que los signos objeto de cuestionamiento se refieren a filtros de aire de la clase 7 de la Nomenclatura Oficial, en tanto que que las marcas registradas con Certificados N° 180361, N° 106626 y N° 172809 identifican, entre otros, motores para vehículos terrestres / motores de combustión interna para vehículos terrestres / motores de automóvil, respectivamente.

Al respecto se advierte que los filtros de aire se encuentran vinculados con los motores para vehículos terrestres / motores de combustión interna para vehículos terrestres / motores de automóvil, toda vez que los mencionados filtros forman parte de los productos señalados que identifican las marcas registradas e incluso tienen una relación de complementariedad entre sí. Es más, muchas veces cuando se realizan los mantenimientos preventivos al motor de vehículos terrestres (ya sea en concesionarios o en talleres especializados) una de las piezas a cambiar es el filtro de aire, siendo susceptibles de ser fabricados y comercializados por las mismas empresas y encontrarse dirigidos al mismo público consumidor.

M-SPI-01/01

17-27



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

5.2 Examen comparativo

Si bien correspondería evaluar si los signos objeto de cuestionamiento son similares con las marcas registradas con Certificado N° 180361, N° 106626 y N° 172809, dicho aspecto no ha sido cuestionado por la denunciada, por lo que no corresponde a la Sala realizar el análisis señalado, dejando firme lo resuelto por la Primera Instancia en este extremo.

Teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo precedente, la denunciada incurre en infracción a los derechos de Propiedad Industrial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.

6. Determinación de las sanciones por la infracción a los derechos de Propiedad Industrial de la denunciante

6.1 Marco legal

El artículo 120 del Decreto Legislativo 1075 establece que, sin perjuicio de las medidas que se dicten a fin de que cesen los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan, se podrán imponer las siguientes sanciones:

- a) Amonestación
- b) Multa

Asimismo, dispone que las multas que la autoridad nacional competente podrá imponer por infracciones a derechos de Propiedad Industrial serán de hasta ciento cincuenta (150) UIT. En los casos en los cuales el provecho ilícito real obtenido de la actividad infractora, sea superior al equivalente a setenta y cinco (75) UIT, la multa podrá ser del 20 % de las ventas o ingresos brutos percibidos por la actividad infractora.

Para efectos de la imposición de las sanciones, se deberá tener en cuenta los criterios establecidos en el artículo 121 del citado Decreto Legislativo, los cuales se desarrollarán a continuación:

- a) El beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción;



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPÍ

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOPÍ

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

El cual estará dado por lo que se dejó de pagar por obtener la autorización por parte del titular de la marca materia de la denuncia. A falta de dicha información, esta Sala empleará como referencia el monto obtenido por el infractor como resultado de su conducta.

b) La probabilidad de detección de la infracción

Para efectos de fijar la sanción, es necesario tomar en cuenta que tan probable era para el infractor que su conducta sea detectada por el titular del derecho infringido o por la autoridad administrativa. Cuando la probabilidad es bastante baja, los infractores tienden a continuar con su conducta, toda vez que consideran que difícilmente será sancionados, por lo que en estos casos la sanción debe ser más severa.

En este rubro se debe tener en cuenta el tipo de actividad desarrollada, la promoción que se hizo de la misma, las características del sector del mercado en cual se desarrolla la conducta infractora, la cantidad de agentes que participan en el mercado, entre otros.

c) La modalidad y el alcance del acto infractor

La ley prevé diversos tipos o modalidades de conductas infractoras, las cuales están tipificadas en el artículo 155 de la Decisión Andina 486. Algunas están vinculadas a actividades previas a la puesta a disposición del público de los productos o servicios con la marca, tales como: la venta de etiquetas que incluyen la marca, suprimir la marca en un envase; otras conductas están relacionadas a la explotación de la marca en el mercado (fabricación y/o venta de productos con la marca), etc.

Asimismo, se debe tener en cuenta el alcance o difusión del acto infractor, es decir, el ámbito geográfico dentro del que tuvo alcance la infracción y el tipo de público al cual se dirigió. En efecto, no es posible sancionar de la misma forma a aquellas conductas que, por ejemplo, a) tuvieron un alcance geográfico reducido en comparación a aquellas que tuvieron alcance nacional o b) estuvieron destinadas a un público masivo o solo a un segmento del mercado, entre otras.

M-SPI-01/01

19-27

AX



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

d) Los efectos del acto infractor

Dependiendo del tipo de infracción, el sector del mercado en que se realiza, y el alcance y modalidad, los efectos pueden ser muy variados y llegar a alcanzar no solo al titular de la marca (pérdidas económicas), sino también al público consumidor, como sería el caso por ejemplo de las falsificaciones de marcas que distinguen productos farmacéuticos o alimenticios. En ese contexto, la sanción debe ser proporcional a los efectos de la infracción cometida.

e) La duración en el tiempo del acto infractor

El periodo durante el cual se realizó la infracción también influye en la sanción, toda vez que no sería justo sancionar por igual dos conductas que, aun cuando tuviesen naturaleza similar, hubiesen tenido una duración distinta.

f) La reincidencia en la comisión de un acto infractor

Para efectos de considerar que un infractor ha sido reincidente se deberá verificar que la conducta sancionada haya sido cometida con posterioridad a la notificación de la resolución que determinó la existencia de la infracción primigenia.

La reincidencia es considerada una circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser menor que la sanción precedente, según lo dispuesto en el artículo 120 del Decreto Legislativo 1075.

g) La mala fe en la comisión del acto infractor

En este rubro, se debe evaluar si, de acuerdo a lo que establece la legislación marcaría, han ocurrido hechos que demuestren o evidencien que la denunciada actuó de mala fe al cometer el acto infractor.

Adicionalmente, a lo indicado, la Sala considera que también podrán tenerse en consideración los siguientes criterios: el fin disuasivo que debe cumplir la sanción, la conducta procedimental y el principio de razonabilidad, aplicable este

M-SPI-01/01

20-27



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

último en virtud de lo dispuesto en el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS).

En efecto, las sanciones de tipo administrativo tienen como principal objetivo disuadir o desincentivar la realización de infracciones por parte de los administrados. Así, la magnitud de dichas sanciones debe ser igual o superior al beneficio esperado en caso de cometer la infracción, a fin de garantizar que las sanciones administrativas tengan realmente un efecto disuasivo, no sólo sobre las personas naturales o empresas infractoras sino sobre el resto de agentes económicos del mercado. De no existir un objetivo disuasivo el actuar contraviniendo la Ley resultaría más rentable que cumplir las normas o asumir la sanción.

A la Autoridad le corresponde no sólo tutelar los derechos de propiedad industrial sino también difundir la importancia y el respeto de los mismos para el progreso económico y cultural de nuestra sociedad. Con la imposición de la sanción se busca directa e indirectamente cumplir con estos objetivos.

6.2 Determinación del monto de la multa

A efectos de determinar el monto de la multa que corresponde imponer a la denunciada, se tendrán en cuenta los criterios desarrollados en el numeral anterior, los mismos que serán aplicados al presente caso:

- El beneficio ilícito real o potencial de la comisión de la infracción

Previamente, corresponde señalar que, si bien la Comisión de Signos Distintivos a fin de determinar el beneficio ilícito consideró el valor de los productos en el mercado, atendiendo a que el presente caso corresponde a una denuncia por la importación de productos identificados con signos infractores, la Sala considerará, a efectos del cálculo del beneficio ilícito, el valor FOB de los productos.

En efecto, la Sala conviene en precisar que no corresponde emplear el precio de mercado para calcular el provecho ilícito en este tipo de infracciones, puesto que

M-SPI-01/01

21-27



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

lo que se está sancionando no es la distribución de los productos infractores, sino únicamente su importación, derecho que es distinto e independiente.

Del detalle correspondiente a la DAM 118-2019-10-099076-00¹⁸, y que en la inspección realizada se verificó la existencia de algunos de los productos infractores (2 500 filtros de aire), identificados con los signos objeto de cuestionamiento.

En ese sentido, se aprecia que el valor FOB de los bienes incautados, asciende a la suma de USD 2 595.

Por lo tanto, este valor se tomará como referencia del beneficio ilícito en el presente caso (el cual equivale a 1,99 UIT¹⁹).

• La probabilidad de detección de la infracción

Debido a que el acto infractor se consumó con la importación de productos identificados con signos semejantes a sus marcas registradas, la probabilidad de detección de la infracción es baja, toda vez que dependió de la intervención de la SUNAT, para que luego pueda ser informado a la titular de la marca base de denuncia.

• La modalidad y el alcance del acto infractor

18

Series	Descripción	Unidades	Valor FOB US\$
1	FILTROS DE AIRE	1 000	1 080
2	FILTROS DE AIRE	1 000	1 010
5	FILTROS DE AIRE	500	505

¹⁹ Teniendo en cuenta el tipo de cambio en la fecha de numeración de la DAM 118-2019-10-099076-00 (8 de marzo de 2019):

Tipo de cambio: US\$ 1.00 = S/. 3,31.

Valor de la UIT Año 2020 = 4 300.

M-SPI-01/01

22-27

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú / Telf: 224 7800

e-mail: consultas@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

La modalidad del acto infractor se ha realizado a través de la importación de productos [2 500 filtros de aire], siendo que dicha conducta se encuentra tipificada en el artículo 155 inciso d) de la Decisión 486.

En cuanto al ámbito territorial, se advierte que los productos en mención no han tenido alcance nacional ni local, debido a que fueron comisados.

- Los efectos del acto infractor

Los efectos del acto infractor podrían haber perjudicado no solo a la denunciante, sino también al público consumidor, ya que existe el riesgo que estos últimos habrían adquirido por error tales productos en la creencia de que pertenecían al mismo origen empresarial de la denunciante.

Cabe señalar que la cantidad importada por la denunciada (2 500 filtros de aire) resulta una suma considerable; en tal sentido se habría generado un impacto negativo en el mercado en caso que se hubiese dado su comercialización, toda vez que ello hubiera implicado que el consumidor adquiriese los productos infractores en lugar de los originales licenciados por la denunciante, generando un grave perjuicio económico en la actividad comercial del denunciante.

- La duración en el tiempo del acto infractor

Teniendo en consideración la naturaleza de la infracción materia de denuncia (importación), ésta se agota en el momento en que la mercadería ingresa al territorio nacional.

- La reincidencia en la comisión de un acto infractor

Se ha verificado que en el presente caso no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 248.3²⁰ literal e) del Texto Único Ordenado de la Ley

²⁰ Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS)

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

M-SPI-01/01

23-27



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS), a fin de que la denunciada sea considerada reincidente.

• La mala fe en la comisión del acto infractor

De la revisión del expediente, se advierte que los signos objeto de cuestionamiento reproduce de manera semejante a las marcas registradas a favor de la denunciante, lo cual demuestra que ha quedado desvirtuada la presunción de buena fe de la denunciada, Retail Trade Perú E.I.R.L.

Por lo expuesto, si bien correspondería imponer una sanción mayor a la impuesta por la Primera Instancia, cabe precisar que la prohibición del principio de *no reformatio in peius* recogida en el artículo 136-B del Decreto Legislativo N° 1075²¹, impide empeorar o desmejorar la situación jurídica de la recurrente a consecuencia de su recurso *–teniendo en cuenta que la denunciante no ha apelado la sanción impuesta en Primera Instancia–*, por lo que cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado.

(...)

3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

- a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
- b) La probabilidad de detección de la infracción;
- c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
- d) El perjuicio económico causado;
- e) **La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.**
- f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y
- g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

²¹ Artículo 136-B.- Prohibición de reforma en peor

La resolución de la segunda instancia administrativa no puede imponer sanciones o medidas definitivas más graves para el infractor que las establecidas por la primera instancia administrativa, salvo que la parte denunciante también haya apelado o se haya adherido a la apelación cuestionando tales materias



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOP

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOP

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

En tal sentido, corresponde confirmar la multa de 7 UIT impuesta por la Comisión de Signos Distintivos a la denunciada.

7. Medidas definitivas

De conformidad con el artículo 122 del Decreto Legislativo 1075, sin perjuicio de la sanción que se imponga por la comisión de un acto infractor, la autoridad nacional competente podrá dictar, entre otras, las siguientes medidas definitivas:

- a) el cese de los actos que constituyen la infracción;
- b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran para cometer la infracción;
- c) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal b);
- d) las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción;
- e) la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal b) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado; o
- f) el cierre temporal o definitivo del establecimiento del denunciado;
- g) la publicación de la resolución que pone fin al procedimiento y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor.

- Prohibición de uso

Teniendo en cuenta la infracción en la que incurre la denunciada, corresponde prohibirle el uso de los signos infractores, con relación a filtros de aire.

- Comiso Definitivo

En la medida que se ha determinado la existencia de una infracción por parte de la denunciada, la Sala manifiesta que el comiso de los productos, deviene en una medida definitiva.

M-SPI-01/01

25-27



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

8. Costas y Costos del procedimiento

El artículo 126 del Decreto Legislativo 1075, modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1309, establece que, a solicitud de parte, la autoridad nacional competente ordenará que la parte vencida asuma el pago de costos y costas del procedimiento en los que hubiera incurrido la otra parte o el INDECOPI. Para tal efecto la parte vencedora, debe acreditar los gastos incurridos por los referidos conceptos.

Cabe precisar que los costos del proceso están constituidos por los honorarios del abogado de alguna de las partes del procedimiento, mientras que las costas están constituidas por las tasas y los demás gastos realizados en el marco de la tramitación del procedimiento.

Al haberse demostrado que Retail Trade Perú E.I.R.L. ha infringido los derechos de Propiedad Industrial de Hyundai Motor Company y ser esta última parte vencedora en la denuncia formulada contra la referida empresa, corresponde a la denunciada asumir el pago de costas y costos en los que hubiere incurrido la denunciante.

IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA

Primero. – Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por Retail Trade Perú E.I.R.L.

Segundo.- CONFIRMAR la Resolución N° 2761-2019/CSD-INDECOPI de fecha 19 de junio de 2019, en los extremos que:

- Declaró FUNDADA la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial interpuesta por Hyundai Motor Company contra Retail Trade Perú E.I.R.L., con relación a las conductas que vulneran lo dispuesto en el literal d) del artículo 155 de la Decisión 486.
- Impuso una sanción de multa a la denunciada, cuyo monto quedo establecido en 7 UIT.
- PROHIBIÓ a Retail Trade Perú E.I.R.L. el uso de los signos infractores, para filtros de aire.
- DISPUSO que Retail Trade Perú E.I.R.L. asuma el pago de las costas y costos incurridos por Hyundai Motor Company.

M-SPI-01/01

26-27



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Sala Especializada en Propiedad Intelectual

RESOLUCIÓN N° 0044-2020/TPI-INDECOPI

EXPEDIENTE N° 789823-2019/DSD

- Dispuso el COMISO DEFINITIVO de los productos incautados con motivo del presente procedimiento.

Tercero.- DEJAR FIRME la Resolución N° 2761-2019/CSD-INDECOPI de fecha 19 de junio de 2019, en el extremo que declaró INFUNDADA la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial interpuesta por Hyundai Motor Company contra Retail Trade Perú E.I.R.L., con relación a las conductas que vulneran lo dispuesto en el literal a) del artículo 155 de la Decisión 486.

Con la intervención de los Vocales: Gonzalo Ferrero Diez Canseco, Sylvia Teresa Bazán Leigh, Fernando Raventós Marcos y Virginia María Rosasco Dulanto

GONZALO FERRERO DIEZ CANSECO
Presidente de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual



ANEXO 8



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 306-IP-2019	Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2013-7821 Referencia: Actos de competencia desleal..... 2
PROCESO 315-IP-2019	Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 246/2016 Referencia: Cancelación de registro de la marca LV (mixta) 9
PROCESO 318-IP-2019	Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001032400020080002400 Referencia: Signos involucrados TVS STAR (mixto) / STAR (denominativo) 20



TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 28 de febrero de 2020

Proceso: 315-IP-2019

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia

Expediente de origen: 46347-C

Expediente interno del Consultante: 246/2016

Referencia: Cancelación de registro de la marca LV (mixta)

Magistrada Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero

VISTOS

Oficio recibido vía courier el 26 de agosto de 2019, mediante el cual la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicitó interpretación prejudicial de los Artículos 154, 155, 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 246/2016; y,

El Auto de 16 de enero de 2020, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: LOUIS VUITTON MALLETIER

Demandado: SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD



INTELECTUAL -SENAPI- DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Tercero Interesado: ALEIDA ADAMS RAMÍREZ

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por el órgano consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los asuntos controvertidos son:

1. Si ALEIDA ADAMS RAMÍREZ estaba legitimada para presentar la acción de cancelación del registro de la marca **LV** (mixta) registrada a favor de LOUIS VUITTON MALLETIER.
2. Si procede la cancelación por falta de uso de la marca **LV** (mixta) registrada a favor de LOUIS VUITTON MALLETIER, para distinguir productos comprendidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. Si se ha realizado un uso efectivo de la marca **LV** (mixta) por parte de LOUIS VUITTON MALLETIER en los productos de la controversia.
4. Si los medios probatorios presentados por LOUIS VUITTON MALLETIER resultaron pertinentes y suficientes para demostrar el uso real y efectivo de la marca **LV** (mixta) para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
5. Si procede la suspensión de la acción de cancelación interpuesta contra el registro de la marca **LV** (mixta), debido a la existencia previa de una acción por infracción iniciada contra Aleida Adams Ramírez.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 154, 155, 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión citada¹, por ser pertinentes.

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

"Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.



No se interpretarán los Artículos, 154, 155 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, al no ser tema de controversia los derechos y limitaciones conferidos por la marca y el procedimiento del trámite de la acción de cancelación.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.
2. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso.
3. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio.
4. Independencia de una acción por infracción de derechos con relación a una posterior acción de cancelación del registro marcario.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento

- 1.1. En vista que, en el proceso interno se canceló por falta de uso el registro de la marca LV (mixta), es pertinente realizar el análisis del

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito."

"Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros."

"Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros."





Artículo 165 de la Decisión 486.

- 1.2. La cancelación por falta de uso de una marca es una figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, que se convierten en una traba innecesaria para terceros que sí desean utilizar la marca efectivamente.²
- 1.3. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.³
- 1.4. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.⁴
- 1.5. El primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486 establece que, para que proceda la acción de cancelación por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación; es decir en los tres años inmediatamente anteriores a la presentación de la acción. Dicho en otros términos, significa que basta que el titular haya usado la marca en algún momento durante esos tres años para que no proceda la cancelación del registro por falta de uso.
- 1.6. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente:⁵
 - a) **Legitimación para iniciar el trámite.** De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte; es decir, que no puede ser promovido de manera oficiosa por la oficina nacional competente. Cualquier persona interesada

² De modo referencial, ver Proceso 436-IP-2015 del 2 de marzo de 2016.

³ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 495-IP-2015 del 23 de junio de 2016.

⁴ Ibidem.

⁵ Ibidem.



puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.

- b) **Oportunidad para iniciar el trámite.** El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso de la marca después de tres años contados a partir de quedar firme y debidamente notificada la resolución que agota la vía administrativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Siendo ello así, incluso si la notificación antes referida se efectuará fuera del plazo legal contemplado en el procedimiento interno, el inicio del cómputo para interponer la acción de cancelación es a partir de dicha notificación.

- c) **Falta de uso de la marca.** Para que opere la cancelación del registro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciataria de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación

2. **Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso**

- 2.1. Debido a que en el presente caso se está discutiendo si LOUIS VUITTON MALLETTIER no ha logrado acreditar el uso de la marca LV (mixta) en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, resulta necesario desarrollar los alcances del Artículo 167 de la Decisión 486.
- 2.2. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.
- 2.3. El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.

Di



3. El uso efectivo de la marca: La puesta o disponibilidad de los productos en el comercio

3.1. Teniendo en cuenta la materia controvertida en el presente proceso, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances de este tema.

3.2. La carga de la prueba del uso efectivo de una marca corresponde siempre a su titular por lo que resulta necesario tener en cuenta ciertos parámetros a efectos de determinar cuándo se ha acreditado dicho uso.

3.3. Al respecto, el Artículo 166 de la Decisión 486⁶ plantea los supuestos bajo los cuales se entiende que la marca se encuentra en uso, conforme a continuación se detalla:

1. Cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado⁷.

⁶ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

"Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca."

⁷ En el Proceso 191-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA manifestó que tratándose de las ventas, que es una de las modalidades para probar el uso de la marca, se tendrá en consideración la naturaleza de los productos, su forma de comercialización, las cantidades y el uso intermitente, de conformidad con lo siguiente:

a) **Bienes de consumo masivo y uso permanente.** Si el titular de la marca es el fabricante, se deberá determinar si el producto se comercializó efectivamente, es decir, si fue identificado en el mercado en cualquier momento del periodo de evaluación. Las ventas intermitentes en grandes cantidades a los intermediarios y distribuidores deben necesariamente complementarse con pruebas que determinen que la marca efectivamente y de manera real diferenció los productos en el mercado. Además de lo anterior, se deberá establecer si los productos son perecibles o no, ya que así se hayan vendido grandes cantidades a los distribuidores y comercializadores, no podrían mantener dicho stock durante un periodo amplio de tiempo. En este evento, se deben demostrar ventas a los distribuidores complementadas, como ya se dijo, con la puesta del producto en el mercado.

b) **Bienes de uso masivo y estacional.** Si el titular de la marca es el fabricante, en este evento, deberá evaluarse las ventas a los intermediarios, las que pueden darse en épocas próximas al periodo de consumo. En el caso de los árboles de navidad, por ejemplo, dichos intermediarios compran su stock durante todo el año para tenerlo listo en la época de

Q



2. Cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los países miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.
3. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.
- 3.4. En el presente caso, nos detendremos a analizar el primer supuesto que señala la norma, referido a la puesta o disponibilidad en el comercio de los productos marcados en la cantidad y modo que corresponde. Al respecto, cabe hacernos la pregunta de a qué se refiere —o quiso referirse— la norma cuando prescribe que debe acreditarse la puesta en el comercio de una cantidad de productos marcados, en tal medida, que corresponda a la naturaleza de dichos productos.
- 3.5. En primer lugar, se debe tener presente que la norma bajo análisis señala 2 supuestos de uso: (i) la puesta o (ii) disponibilidad de los productos en el mercado. Por el primero de ellos podemos entender a que los productos han sido materia de venta o comercialización y por el segundo a aquellos que se encuentran ofrecidos en el mercado listos para su comercialización efectiva.
- 3.6. Cuando la autoridad competente analiza el uso efectivo de una marca, es usual que se encuentre con alguno de estos dos escenarios, debiendo determinar si la comercialización de una cantidad de productos acredita el uso efectivo de la marca o si la efectiva disponibilidad de una cantidad de estos también sirve para acreditar dicho uso, en función a las pruebas aportadas.
- 3.7. Para probar el uso efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, **productos**) identificados con su marca. Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado.
- 3.8. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no

navidad. Este tipo de ventas también se debe tener en cuenta para probar el uso, pero complementándolo necesariamente con la puesta del producto en el comercio.

- c) **Bienes suntuarios y de alto valor económico.** Es muy común que para este tipo de bienes los intermediarios compren un gran stock para venderlos durante todo el año. Este tipo de transacción se puede tener en cuenta para probar el uso, pero necesariamente se debe demostrar que se puso a disposición del consumidor los productos identificados con las marcas.





obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.

- 3.9. Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.
- 3.10. Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.
- 3.11. En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.
- 3.12. En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.
- 3.13. Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión.
- 3.14. ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un "no" inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta



en la realidad. Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor⁸, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisibles es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio. En efecto, sería absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no.

3.15. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del Artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente.

3.16. Teniendo en cuenta lo expuesto, la autoridad competente debe tener presente que al momento de analizar si la marca ha sido utilizada en la cantidad y modo que corresponde de acuerdo a la naturaleza del producto, debe considerar que una de las formas de acreditar el uso de la marca no se circunscribe solo a acreditar su comercialización en el mercado a gran escala, en el caso de productos masivos, sino que cualquiera que sea el producto o servicio del que se trate, también se deben ponderar la efectiva puesta a disposición en el mercado de los productos o servicios vinculada conjuntamente con otros factores que acrediten la diligencia del titular en mantener su marca como un activo de valor dinámico, en la cual ha invertido en publicidad externa dirigida al público consumidor, a través de promociones, correos electrónicos, Facebook, anuncios en páginas web, folletería, periódicos, entre otros.

4. Independencia de una acción por infracción de derechos con relación a una posterior acción de cancelación del registro marcario

⁸ Sobre el particular, en el Proceso 34-IP-2016 de 12 de junio de 2017, el TJCA estableció lo siguiente:

Fuerza mayor. - Es aquel acontecimiento imprevisible e irresistible como la liquidación forzosa de una empresa, en el campo marcario puede estar determinado por el embargo de un título o certificado de marca.

Caso fortuito. - Es aquel acontecimiento imposible de evitar y ocasionado por un fenómeno de la naturaleza, como la destrucción de un local comercial que contenía sus identificaciones o enseñas comerciales por causa de un terremoto.



Proceso 315-IP-2019

- 4.1. Dado que en el proceso interno la sociedad Louis Vuitton Malletier alegó que debido a una acción por infracción previa iniciada por ellos contra Aleida Adams Ramírez (por importación de productos falsificados de la marca Louis Vuitton Malletier), el SENAPI debió suspender la acción de cancelación de su marca LV (mixta) iniciada por Aleida Adams Ramírez, corresponde analizar el presente tema.
- 4.2. La acción de cancelación de un registro marcario por falta de uso de este signo distintivo no tiene incidencia respecto de una acción por infracción de derechos (sustentada en dicho registro marcario) iniciada con anterioridad. En consecuencia, se cancele o no el registro marcario en el futuro, ello no afecta el que se hayan violado los derechos del titular sustentados en su registro marcario, en tanto la infracción haya ocurrido cuando el referido registro no había sido cancelado.
- 4.3. Ello es así porque si una persona desea usar una marca que, en su opinión, no está siendo usada en el mercado, primero debe solicitar la cancelación del registro marcario, a continuación esperar la obtención de un fallo favorable, luego ejercer su derecho preferente, y recién cuando la marca ha sido registrada a su favor podrá usarla en el mercado. Por tanto, sí comete una infracción quien usa una marca que no le pertenece, incluso si esta marca no está siendo usada por el titular del registro marcario.
- 4.4. Lo correcto es primero lograr la cancelación por falta de uso de una marca, para utilizarla en el mercado una vez obtenido su registro. El hecho de que se inicie una acción de cancelación por falta de uso de la marca determinada en nada afecta la acción previa de infracción de derechos que hubiera iniciado el titular del registro marcario contra aquel que creyó que podía usar dicha marca simplemente porque en su opinión este signo distintivo no estaba siendo usado en el mercado.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno **243/2016** la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

El suscrito Secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en ejercicio de la competencia prevista en el Literal c) del Artículo 19 del Estatuto del Tribunal y en el Literal f) del Artículo Primero de la Resolución 05/2020 de 10 de abril de 2020, certifica que la presente interpretación ha sido aprobada por el Presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Magistrado Hernán Rodrigo Romero Zambrano, así como por los Magistrados Gustavo García Brito, Luis Rafael Vergara Quintero y Hugo R.



Gómez Apac en la sesión judicial de 28 de febrero de 2020, conforme consta en el Acta 02-J-TJCA-2020.

Luis Felipe Aguilar Feijó
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

| PROCESO 315-IP-2019 |

24



SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 417-IP-2018 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 110010324000201600097 00 Referencia: Signos Involucrados BABARIA COSMÉTICA NATURAL (mixto) / BAVARIA (denominativos y mixtos).....	2
PROCESO 465-IP-2018 Interpretación Prejudicial Consultante: Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisprudenciales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2017 - 421343 Referencia: Infracción a los derechos de propiedad industrial	25
PROCESO 473-IP-2018 Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 12075-2016-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Infracción de los derechos de propiedad industrial	49

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 28 de junio de 2019

Proceso: 473-IP-2018

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

Expediente de origen: 495541-2012/DSD

Expediente interno del Consultante: 12075-2016-0-1801-JR-CA-25

Referencia: Infracción de los derechos de propiedad industrial

Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio No. 12075-2016-0-S-5^{ta}SECA-CSJLI-PJ del 21 de agosto de 2018, recibido vía correo electrónico el 22 del mismo mes y año, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a) y 155 Literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno 12075-2016-0-1801-JR-CA-25; y,

El Auto del 01 de febrero de 2019, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

Partes en el Proceso Interno





Demandante: Inversiones e Importaciones la Nueva Piel S.A.C.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) de la República del Perú

Tercero interesado: BTR Industries Limited

B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son:

1. La presunta infracción por el uso del signo **PUNLOD ADHESIVES**, similar a la marca registrada **DUNLOP** de propiedad de BTR Industries Limited.
2. Que por la presunta infracción existe riesgo de confusión entre el signo **PUNLOD ADHESIVES** (mixto) y la marca registrada **DUNLOP** (denominativa).
3. El infractor solicitó como medio de defensa la cancelación de la marca **DUNLOP**, con fecha posterior a la presentación de la denuncia por infracción.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a) y 155 Literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretan por ser pertinente¹.

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

**Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(...)

**Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:*

(...)

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de



De oficio se interpreta el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina², por ser parte de la controversia la cancelación parcial de una marca.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
2. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio.
3. La cancelación parcial por no uso de la marca.
4. Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. **Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud ortográfica, fonética, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos**

asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (...)"

2. **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -**

"Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciataria o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito."



- 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo **PUNLOD ADHESIVES** (mixto) y la marca **DUNLOP** (denominativa), podrían ser confundibles o no, es pertinente analizar el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en lo referente a la causal de irregistrabilidad, cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

- a) *Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;*

(...)"

- 1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directo o indirecto) y/o riesgo de asociación en el público consumidor³.

- a) El **riesgo de confusión**, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, está caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee.
- b) El **riesgo de asociación**, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

- 1.3. Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser⁴:

³ Ver Interpretaciones Prejudiciales expedidas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Ibidem.



- a) **Ortográfica:** Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
 - b) **Fonética:** Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, también debe tenerse en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
 - c) **Conceptual o ideológica:** Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.
 - d) **Gráfica o figurativa:** Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
- 1.4. Igualmente, al realizar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas⁵:
- a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica o figurativa y conceptual o ideológica.
 - b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.
 - c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación.
 - d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con

⁵

Ibidem.





el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios⁶:

- (i) Criterio del consumidor medio: Si estamos frente a productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio podría ser el soporte del análisis de confundibilidad. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que debe ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido de que puede variar o graduarse según el tipo de producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

- (ii) Criterio del consumidor selectivo: Se basa en un consumidor más informado y atento que el consumidor medio, ya que elige los bienes y servicios bajo ciertos parámetros específicos de calidad, posicionamiento o estatus. Es un consumidor que se ha instruido claramente de las características y cualidades de los productos o servicios que desea adquirir. Sabe detalles estéticos, de calidad y funcionamiento que la media de la población no sabría. Por ejemplo, el consumidor de servicios de restaurantes *gourmet* es consciente del servicio que prestan, pues sabe datos de su atención al cliente, costo de los platos, manejo publicitario, promociones, etc.
- (iii) Criterio del consumidor especializado: Se basa en un consumidor absolutamente informado y atento sobre las características técnicas, funcionales o prácticas de los productos o servicios que adquiere, teniendo como soporte su alto grado de instrucción técnica o profesional. Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad.

⁶ Ver Interpretación Prejudicial emitida en el Proceso 42-IP-2017, de 7 de julio de 2017.



- 1.5. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas es importante que, al analizar el caso concreto, se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.
- 1.6. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. En ese sentido, se deberá verificar si existe o no confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con los criterios y reglas antes expuestas.

2. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio

- 2.1. En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a la compañía Inversiones e Importaciones la Nueva Piel S.A.C., por el uso de la marca **DUNLOP**, resulta necesario analizar lo establecido en el Artículo 155 Literal d) de la Decisión 486.
- 2.2. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto⁷.
- 2.3. El Artículo 155 Literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual establece lo siguiente:

"Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, las siguientes actos:

(...)

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;

(...)

- 2.4. Tomando en cuenta las conductas atribuidas al demandado por

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.



parte de la demandante, resulta necesario analizar la interpretación del Artículo 155 de la Decisión 486, por ser oportuno en el presente caso.

2.5. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes características⁸:

a) **Sujetos activos:** personas que pueden interponer la acción:

- (i) **El titular del derecho protegido.** El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás.
- (ii) **El Estado.** Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

b) **Sujetos pasivos:** personas sobre las cuales recae la acción:

- (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
- (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos.

2.6. El **Literal d)** del Artículo 155 se infiere que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor⁹ con el titular de registro. A continuación, se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal:

a) **El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.**

⁸ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 del 19 de mayo de 2016.

De modo referencial, ver Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.



La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones en el que el sujeto pasivo utiliza la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

Prevé una protección especial con relación al principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca no solo respecto de los productos o servicios idénticos o similares al que la marca distingue, sino también respecto de aquellos con los cuales existe conexión por razones de sustituibilidad, complementariedad, razonabilidad, entre otros.

- b) **Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación.** Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.
- c) **Evento de presunción del riesgo de confusión.** La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.

2.7. Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para oponerse a determinados actos en relación con el signo o, en definitiva, para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen, en el tráfico económico y sin su consentimiento, un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión¹⁰.

2.8. En ese sentido, en atención a los Literales a), b), c) y d) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente:

“Artículo 244. - La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la

¹⁰ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-IP-2013 del 22 de mayo de 2013.



infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez."

- 2.9. La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente.
- 2.10. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica¹¹, a saber:
- a) **Infracción instantánea:** Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo.
 - b) **Infracción continuada:** Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción.
 - c) **Infracción permanente:** Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo.
 - d) **Infracción compleja:** Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin.
- 2.11. Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.
- 2.12. Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó

¹¹ Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Víctor Sebastián. *La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General*. En: Revista "Derecho & Sociedad", editada por la Asociación Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N° 37, pp. 268 y 269.



conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018.

2.13. En cambio, respecto del plazo de cinco años¹², dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos:

- Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único).
- Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción.
- Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo.
- Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción.

2.14. Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado.

2.15. El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción.

2.16. Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial

¹² Estas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de las acciones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren iniciado de mala fe.



acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años.

- 2.17. En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción.
- 2.18. El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda.
- 2.19. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.
- 2.20. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción.
- 2.21. Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del *ius prohibendi* no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales se encuentran



establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma¹³.

- 2.22. Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria"¹⁴.
- 2.23. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo notoriamente conocido utilizado sin autorización en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción susceptible de causar un daño económico o comercial al titular, como consecuencia de un riesgo de dilución o de un aprovechamiento injusto del prestigio de su marca, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.

3. La cancelación parcial por no uso de la marca

- 3.1. En el presente caso, una de las partes sustenta se la marca **DUNLOP** fue cancelada parcialmente, en ese sentido resulta pertinente desarrollar los alcances del presente tema.
- 3.2. El Artículo 165 de la Decisión 486 establece que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

El tercer párrafo de dicho artículo estipula, textualmente, lo siguiente:

"Artículo 165.-

(...)

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese

¹³ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015 del 7 de diciembre de 2015.

¹⁴ De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-IP-2015 del 13 de mayo de 2015.



usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.
(...)"

(Resaltado agregado)

- 3.3. Como puede advertirse de la disposición transcrita, cuando la falta de uso de una marca solo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, la oficina nacional competente ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquellos respecto de los cuales la marca no se usó, teniendo en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate.
- 3.4. Lo anterior significa que si el titular prueba el uso de la marca, no para todos los productos o servicios respecto de los cuales obtuvo el registro en una clase determinada de la Clasificación Internacional de Niza, sino respecto de alguno o algunos de ellos, conservará el registro marcario para el producto o servicio respecto del cual sí acreditó el uso de la marca, así como de todos aquellos que resulten idénticos o similares a él dentro de la referida clase y que haya obtenido el registro.
- 3.5. A modo de ejemplo, si una empresa tenía registrada una marca en la clase X de la Clasificación Internacional de Niza para los productos 1, 2, 3, 4 y 5, y en el procedimiento de cancelación de marca por falta de uso logra acreditar que usó la marca únicamente respecto del producto 1, y resulta que el producto 2 es idéntico a 1 y que el producto 3 es similar a 1, entonces va a conservar el registro para los productos 2 y 3. Es decir, conservará 1 porque fue efectivamente utilizado, 2 por ser idéntico y 3 porque resulta similar.
- 3.6. Un producto o un servicio es similar a otro si existe un vínculo suficientemente estrecho entre ambos que pueda generar riesgo de confusión en el público consumidor. Es decir, cuando ambos presentan las mismas propiedades y características, tienen usos o funciones idénticos o similares y, además, resultan sustitutos entre sí para el consumidor en su proceso de elección en el mercado.
- 4. Respuesta a las preguntas formuladas por la Sala consultante**
- Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.





4.1 ¿Cómo debe interpretarse el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, en lo referente a:

4.1.1 Criterios de análisis para riesgo de confusión en marcas mixtas, en aquellos casos en que existe similitud en el aspecto denominativo, cuando se trata de productos de una misma clase.

Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente¹⁵:

- a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:¹⁶
- (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
 - (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario¹⁷. Como ejemplo tenemos el lexema **deport** en: **deport-e**, **deport-ivo**, **deport-istas**, **deport-ólogo**.

Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.¹⁸

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Ver Interpretación Prejudicial 472-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

¹⁷ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de lexema: "1. m. Ling. Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, on enterráis." Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=NCu16TD> (Consulta: 08 de noviembre de 2018).

¹⁸ REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). *Diccionario de la RAE*. Definición de morfema: "1. m. Gram. Unidad mínima aislable en el análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y -es. 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, -ar, -s, -ero.



Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
 - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
 - Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
- (iii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.
- (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación.
- (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

4.2 ¿Cómo debe interpretarse los artículos 155 literal d) de la Decisión 486?, en lo referido a:

4.3 Cómo debe analizarse e interpretarse una infracción cuya naturaleza sea el comercializar un signo distintivo similar a una marca previamente registrada.

La respuesta se encuentra en el desarrollo del Punto 2.22 del Tema 2 del Apartado E de la presente Interpretación Prejudicial.

3. m. Gram. *Unidad mínima de significado. La terminación verbal -mos contiene dos morfemas: persona, primera, y número, plural.* Disponible en: <http://dle.rae.es/?id=Pol18j2> (Consulta: 08 de noviembre de 2018).



- 4.4 Criterios de análisis de una acción de cancelación o de nulidad de la marca previamente registrada como medio de defensa ante una denuncia por infracción marcaria.**
- 4.5 Análisis de los efectos de una cancelación parcial o nulidad parcial de la marca previamente registrada que dio origen a la denuncia por infracción marcaria.**

A continuación consta el siguiente texto de las preguntas 4.4. y 4.5., fusionado a efectos de dar la correspondiente respuesta a las mismas.

¿Frente a una denuncia (o demanda) por infracción de una determinada marca el denunciado (o demandado) puede alegar como defensa la existencia de una acción (planteada por él) de nulidad o de cancelación del registro en trámite de la referida marca?

La acción por infracción de un derecho marcario se encuentra prevista en el Artículo 238 de la Decisión 486, complementada con lo establecido en su Artículo 155. Dicha acción parte de la premisa de que el denunciante (o demandante) es titular de un registro marcario, y esto es así porque la titularidad del registro marcario es el fundamento que confiere el derecho de impedir a cualquier tercero realizar (sin el consentimiento del titular del registro) cualquiera de los actos tipificados en el mencionado Artículo 155, lo que abarca no solo los actos que constituyan infracción del derecho marcario, sino también los actos que manifiesten la inminencia de una infracción, conforme lo señala el referido Artículo 238.

Para concluir la existencia de una infracción marcaria, además de constatar con las pruebas correspondientes el supuesto de hecho de cualquiera de los tipos infractores previstos en los Literales a) al f) del Artículo 155, la autoridad nacional competente debe verificar previamente la existencia del registro marcario a favor del denunciante (o demandante) durante el momento o periodo en el cual se habría cometido la infracción marcaria. Por tanto, si con posterioridad a la ocurrencia de la infracción marcaria el registro fuera cancelado por falta de uso, ello no afectaría la validez del acto que declaró previamente la existencia de la infracción marcaria, inclusive en el supuesto de que la acción de cancelación hubiera sido iniciada con anterioridad a la acción por infracción. La razón de esto estriba en que el tercero debió abstenerse de usar el signo registrado a favor del denunciante (o demandante) y esperar a que su acción de cancelación por falta de uso le fuera favorable para recién a partir de este momento, y en ejercicio del derecho preferente, solicitar el registro del signo en cuestión y una vez otorgado dicho registro recién empezar a usarlo.

Dicho en otros términos, **A** no puede usar un signo idéntico o similar al registrado como marca a favor de **B** por el solo hecho de que considera que **B** no está usando dicha marca. Si **B** no está usando la mencionada



marca (por tres años consecutivos), A puede solicitar su cancelación, y si logra la cancelación del registro marcario de B y, además, luego A obtiene el registro marcario en virtud a su derecho preferente, recién a partir de ese momento A podrá usar el signo que le interesa, no antes.

Por tanto, si B denuncia a A por infracción de la marca X, A no puede defenderse alegando que con anterioridad a la denuncia presentó una acción de cancelación de la marca X.

A diferencia de la acción de cancelación, la acción de nulidad tiene una connotación distinta, pues podría afectar la titularidad misma del registro marcario durante el momento o periodo en el que presuntamente se cometió la infracción marcaria. Para entender esta afirmación, resulta pertinente apreciar el siguiente ejemplo:

A obtiene el registro marcario del signo X. Luego de ello B solicita la nulidad del registro de la marca X alegando que este signo es idéntico o similar a su nombre comercial Y que ha sido usado con anterioridad y que es conocido en casi todo el territorio del país miembro. Con posterioridad a dicha acción de nulidad, A denuncia a B por infracción marcaria. En este caso, si cabe que B se defienda en el procedimiento de infracción marcaria que con anterioridad solicitó la nulidad de la marca X. Y es que puede ocurrir que si la acción de nulidad de B le fuera favorable, B no habría cometido infracción alguna. Conforme a este ejemplo, si en un procedimiento de infracción marcaria el denunciado prueba que con anterioridad al inicio de dicho procedimiento él había iniciado una acción de nulidad con relación al registro marcario que sustenta la denuncia, corresponde que la autoridad nacional competente suspenda el procedimiento de infracción marcaria, conforme a lo regulado en la normativa nacional, y espere el resultado de la acción de nulidad.

En consecuencia, dependiendo del caso de que se trate, la autoridad nacional competente que está tramitando un procedimiento o proceso de infracción marcaria deberá suspenderlo si es que el denunciado (o demandado) acredita: (i) la existencia de una acción de nulidad planteada por él contra el registro que sustenta la acción por infracción; y, (ii) que el resultado de la acción de nulidad afectará la titularidad misma del registro marcario durante el momento o periodo en el que presuntamente se cometió la infracción marcaria. Si se cumplen estas dos condiciones, la autoridad nacional competente debe suspender la acción por infracción según el procedimiento regulado en la norma nacional, hasta conocer del desenlace de la acción de nulidad.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno **12075-2016-0-1801-JR-CA-25**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35



del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.



Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO



Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO



Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.



Hugo Ramiro Gómez Apac
PRESIDENTE



Luis Felipe Aguilar Feijóo
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.





SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 109-IP-2018 Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17811-2017-00262 Referencia: Gestión de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo y Obligaciones de los Empleadores con relación a la aplicación del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo	2
PROCESO 141-IP-2018 Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 11566-2014-0-1801-JR-CA-24 Referencia: Infracción de los derechos de propiedad industrial	14
PROCESO 144-IP-2018 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 11001-0324-000-2013-00059-00 Referencia: Signos involucrados NUTRILATINA DIET SHAKE (mixto) / DIETSHAKE (denominativo).....	28

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA**

Quito, 03 de junio de 2019

Proceso: 141-IP-2018

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

Expediente de origen: 386348-2009/DSD

Expediente interno Del Consultante: 11566-2014-0-1801-JR-CA-24

Referencia: Infracción de los derechos de propiedad industrial

Magistrado Ponente: Hernán Rodrigo Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio No. 11566-2014-S-5^{ta}SECA-CSJLI-PJ del 12 de abril del 2018, recibido mediante correo electrónico el 18 del mismo mes y año, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 155 Literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 11566-2014-0-1801-JR-CA-24; y,

El Auto del 17 de agosto de 2018, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES**Partes en el Proceso Interno**

Demandante: BAYER SCHERING PHARMA
AKTIENGESELLSCHAFT

Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA



PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA
REPÚBLICA DEL PERÚGALIR IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES
LIQUE S.A.C.**B. ASUNTOS CONTROVERTIDOS**

De la revisión de los documentos remitidos por la Sala consultante respecto del proceso interno, este Tribunal considera que los temas controvertidos son:

1. La presunta infracción de los derechos de propiedad industrial de BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT por parte GALIR IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LIQUE S.A.C. por la supuesta fabricación, adulteración y el reenvase de los productos y empaques, así como la distribución y comercialización no autorizada de dichos productos con la denominación YASMIN.
2. Si los productos objeto de la acción por infracción fueron comercializados e importados de manera lícita bajo el supuesto del agotamiento del derecho de marca.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 155 Literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina¹, el cual se interpretará por ser pertinente.

De oficio este Tribunal interpretará los Artículos 158 y 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina², por ser parte de la

¹ Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

"Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

(...)

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; (...)"

² Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

"Artículo 158.- El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas."



controversia las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de marca.

D. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Los sujetos y el objeto de dicha acción. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar.
2. Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho marcario.
3. Absolución de las preguntas formuladas por la Sala consultante.

E. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Acción por infracción de derechos. Los derechos del titular de una marca de impedir a un tercero la infracción de los derechos de propiedad industrial en el comercio

1.1. En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a GALIR IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES LIQUE S.A.C., por la supuesta fabricación, adulteración y el reenvase de los productos y empaques de BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, así como la distribución y comercialización no autorizada de dichos productos con la denominación YASMIN, resulta necesario analizar lo establecido en el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486.

1.2. El objeto de una acción por infracción de derechos es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en el que se determine la existencia o no de infracción contra las marcas u otros signos que motivan la acción y, de ser el caso, la adopción de ciertas medidas para el efecto³.

1.3. El Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece lo siguiente:

"Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

(...)

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales;

(...)"

1.4. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente

"Artículo 244.- La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez."

³ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 263-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.





señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y cuenta con las siguientes características⁴:

- a) **Sujetos activos:** personas que pueden interponer la acción:
- (i) **El titular del derecho protegido.** El titular puede ser una persona natural o jurídica. Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás.
 - (ii) **El Estado.** Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.
- b) **Sujetos pasivos:** personas sobre las cuales recae la acción:
- (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.
 - (ii) Cualquier persona que con sus actos pueda, de manera inminente, infringir los derechos de propiedad industrial. Esta es una disposición preventiva, pues no es necesario que la infracción se verifique, sino que basta que exista la posibilidad inminente de que se configure una infracción a los referidos derechos.

1.5. Del **Literal c)** del Artículo 155 de la Decisión 486 se advierte que para la aplicación del referido supuesto normativo deben verificarse las siguientes condiciones:

- Que la marca del titular este "reproducida" en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.
- Que la marca del titular esté "contenida" en etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales.

1.6. El **Literal c)** plantea la posibilidad de que el titular de una marca persiga a quien, sin su autorización, realice la fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como a quien comercialice o detente tales materiales; es decir a quien comercialice las etiquetas, envases, embalajes u otros.

1.7. La comercialización a que se refiere dicho literal no es la comercialización del producto final, sino la comercialización de etiquetas, envases, embalajes u otros conteniendo o reproduciendo la marca registrada.

1.8. A modo de ejemplo, la fabricación indebida de etiquetas, chapas y botellas vacías con la reproducción de una marca protegida para distinguir gaseosas,





así como la comercialización de estos materiales, constituirían una clara infracción al Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486; no obstante, la comercialización del producto final (la botella de gaseosa que se vende al consumidor) no se encontraría contemplado en el supuesto anterior, sino en el Literal d) del mismo artículo.

- 1.9. La norma andina de referencia (el Literal c) del Artículo 155 de la Decisión 486) tiene como finalidad proteger al titular contra aquella conducta previa al acto de comercio. En ese sentido, quien tiene almacenado etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca ajena, responderá por la infracción, sin necesidad de que dichos productos se encuentren contenidos en un producto final.
- 1.10. Asimismo, el Literal c) del Artículo 155 menciona que la marca debe estar reproducida o contenida; es decir, que el signo utilizado debe ser una copia exacta o idéntica y que, a la vez, la marca registrada se encuentre contenida en el signo utilizado en la etiqueta o embalaje u otro elemento fabricado.
- 1.11. Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribire los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales.
- 1.12. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:
 - (i) **Fabricar:** incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.
 - (ii) **Comercializar:** incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales.
 - (iii) **Detentar:** incurre en la conducta quien almacene dichos materiales.
- 1.13. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.
- 1.14. Es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada; es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición⁵.

⁵

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 539-IP-2016 del 11 de mayo de 2017.



1.15. En atención a lo expuesto, el Literal c) está dirigido al responsable de fabricar etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como también a quien comercializa o detenta estos elementos o insumos. La persona que fabrica los referidos elementos o insumos no necesariamente es la misma persona que fabrica el producto final.

1.16. A su vez, al analizar el Literal c) del Artículo 155, se debe tener en cuenta lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual prescribe lo siguiente:

"Artículo 244. - La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez."

1.17. La norma citada indica que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente.

1.18. Para verificar el plazo de prescripción (extintiva), es relevante diferenciar los distintos tipos de infracción administrativa, tal como lo explica la doctrina jurídica⁶, a saber:

- a) **Infracción instantánea:** Es un único acto el que configura el supuesto calificado como infracción administrativa. Este único acto, a su vez, puede tener, efecto que se agota con el acto infractor, o efecto permanente en el tiempo.
- b) **Infracción continuada:** Se trata de actos idénticos que se repiten en el tiempo de manera continuada. Si bien cada acto podría constituir una infracción individual, se los agrupa en una sola infracción debido que todos ellos son ejecución de un mismo plan, forman parte de un único proceso (proceso unitario), existiendo por tanto unidad jurídica de acción.
- c) **Infracción permanente:** Es un solo acto, solo que este acto es duradero en el tiempo.
- d) **Infracción compleja:** Se trata de una serie concatenada de varios actos dirigidos a la consecución de un único fin.

Al respecto, se sugiere revisar: BACA ONETO, Víctor Sebastián. *La Prescripción de las Infracciones y su Clasificación en la Ley del Procedimiento Administrativo General*. En: Revista "Derecho & Sociedad", editada por la Asociación Civil Derecho & Sociedad conformada por estudiantes de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2011, N° 37, pp. 268 y 269.

- 1.19. Las infracciones a los derechos de propiedad industrial, conforme al Artículo 244 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez.
- 1.20. Respecto del plazo de dos años, dicho plazo se computará necesariamente desde la fecha que el titular del derecho de propiedad industrial tomó conocimiento del acto infractor, independientemente de si se trata de una infracción instantánea, continuada, permanente o compleja. En consecuencia, y a modo de ejemplo, si el titular de un derecho de propiedad industrial tomó conocimiento de una infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) al referido derecho el 10 de enero de 2016, habrá prescrito la acción para denunciar o demandar la infracción a ese derecho el 11 de enero de 2018.
- 1.21. En cambio, respecto del plazo de cinco años⁷, dicho plazo se empezará a computar dependiendo del tipo de infracción en el que nos encontremos:
- Infracción instantánea: el plazo se computa desde el mismo momento en que se consumó el acto infractor (el acto único).
 - Infracción continuada: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto (idéntico), que es ejecución del mismo plan, que consuma la infracción.
 - Infracción permanente: el plazo se computa desde el momento que cesa la conducta que califica como acto permanente en el tiempo.
 - Infracción compleja: el plazo se computa desde la fecha de realización del último acto que consuma la infracción.
- 1.22. Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado.
- 1.23. El plazo de prescripción (extintiva) de dos años tiene como premisa el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho. Él tiene dos

⁷ Estas reglas respecto del plazo de cinco años no son aplicables para el caso previsto en el Artículo 232 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina relativo a la imprescriptibilidad de las acciones de infracción de un signo notoriamente conocido cuando dichas acciones se hubieren iniciado de mala fe.

años para hacerlo. Si se le vence este plazo, no puede acudir al otro plazo (de cinco años), cuya lógica es distinta. En efecto, el plazo de prescripción (extintiva) de cinco años no toma en consideración el conocimiento de la infracción por parte del titular del derecho, sino la fecha de ocurrencia o cese de la infracción.

- 1.24. Así las cosas, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción (instantánea, continuada, permanente o compleja) de un derecho de propiedad industrial acredita que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de la referida conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción (extintiva) de la acción, lo que genera la improcedencia de la denuncia o demanda, así como la imposibilidad del titular del derecho de acudir al plazo de prescripción de cinco años.
- 1.25. En cambio, si el denunciado o demandado por una presunta conducta constitutiva de infracción de un derecho de propiedad industrial no puede acreditar que el titular de dicho derecho tuvo conocimiento por más de dos años de dicha conducta, puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de cinco años si es que la infracción ocurrió, cesó o se consumó hace más de cinco años de presentada la denuncia o demanda correspondiente, según la naturaleza de cada infracción.
- 1.26. El titular del derecho podría considerar que una determinada conducta califica como infracción permanente o continuada y como viene ocurriendo hasta la fecha puede presentar su denuncia o demanda en cualquier momento. Sin embargo, si el denunciado o demandado acredita que dicho titular conocía de la referida conducta hace más de dos años, la acción por infracción del titular del derecho de propiedad intelectual habrá prescrito (extintivamente), debiéndose declarar improcedente su denuncia o demanda.
- 1.27. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción.
- 1.28. Si la coexistencia pacífica entre los signos en conflicto revela que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación, no se configuraría la infracción. Por el contrario, si pese a existir coexistencia, se demuestra que hay riesgo de confusión o riesgo de asociación, se configuraría la infracción.

2. Las importaciones paralelas. El agotamiento del derecho marcarío

- 2.1. Dado que, en el proceso interno, la demandada manifestó que no estaría





infringiendo ningún derecho de propiedad intelectual pues los productos que comercializaba con la marca **YASMIN** fueron importados y comercializados lícitamente, corresponde analizar dos figuras jurídicas: las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho marcario.

Las importaciones paralelas

- 2.2. La importación paralela es aquella que efectúa legalmente un importador distinto al representante o distribuidor autorizado, es decir, aquella que se efectúa con un producto de marca legítima, pero fuera de la cadena comercial oficial.⁸
- 2.3. La importación paralela se perfecciona cuando productos que han sido importados y comercializados dentro de un país por el titular de la marca o con su consentimiento, posteriormente son importados y comercializados en el mismo país por un tercero sin el consentimiento del titular de la marca.
- 2.4. Al respecto Tomas de las Heras Lorenzo⁹ ha manifestado que: *"Las importaciones paralelas de los productos comercializados con la marca por el titular de la misma o con su consentimiento en un tercer Estado serán libres y los productos importados serán de libre y lícito comercio por los terceros, sin que el titular pueda prohibirlas sobre la base de su derecho de marcas"*.
- 2.5. No existen razones para prohibir las importaciones de productos auténticos, originalmente marcados por su titular, cuando esta importación es realizada por el titular o con su consentimiento; pero para el caso de que estas importaciones se realicen sin el consentimiento de su titular o consistan en importaciones de imitaciones de la marca original, no podría considerarse que los derechos del titular original quedan agotados pues se estarían infringiendo sus derechos de propiedad intelectual.
- 2.6. Para que opere la figura de una importación paralela se deben reunir los siguientes requisitos:
 - a) Importación efectuada por un importador distinto al representante o distribuidor autorizado.
 - b) Que el producto que se importe sea original.
 - c) Si bien es un producto original está fuera de la cadena comercial oficial.
 - d) Que el producto que se importe se lo haya adquirido lícitamente en el mercado de otro país.
 - e) Que el producto haya sido vendido por el propio titular del derecho, por otra persona con consentimiento del titular del derecho o por una persona económicamente vinculada con el titular del derecho.

⁸ Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 24-IP-2005 del 25 de mayo de 2005.

⁹ DE LAS HERAS LORENZO, Tomas. *"El agotamiento del derecho de marca"*. Editorial Montecorvo, S.A. Madrid, 1994. Pág. 33.



- 2.7. A efectos de definir qué se entiende por persona vinculada, el segundo párrafo del Artículo 158 de la Decisión 486 dispone que:

"Artículo 158.-

(...)

A los efectos del párrafo precedente, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede ejercer tal influencia sobre ambas personas."

- 2.8. Tal como lo manifiesta la norma antes citada, dos personas están vinculadas económicamente si una ejerce directa o indirectamente influencia concluyente sobre la otra en relación con la explotación de los derechos de la marca o en su defecto un tercero también puede influir sobre las dos.
- 2.9. Queda claro, a partir de lo expuesto que el titular de una marca no puede impedir la importación de un producto que sea original y que haya sido adquirido ya sea al titular de la marca o un licenciataria vinculado a este.
- 2.10. Si el titular de una marca no puede impedir una importación paralela, tampoco lo puede impedir el licenciataria de la marca. Es más, en cualquier escenario, el que una empresa sea titular de un contrato de distribución exclusiva de productos de una marca determinada en el territorio de un País Miembro, o una licencia de uso exclusiva de una marca para un determinado país, no le confiere la facultad para impedir u oponerse a una importación paralela de productos originales identificados con dicha marca.

El agotamiento del derecho

- 2.11. El agotamiento del derecho es el límite establecido a los derechos conferidos al titular de una marca que le impide oponerse a la sucesiva comercialización de sus productos o a obtener rédito económico por estas una vez realizada la primera venta. Los derechos del titular sobre su marca se agotan legalmente a partir de su primera venta, después de la cual la mercancía tiene libre circulación en un mercado integrado. Esto significa que el titular pierde todos sus derechos sobre el bien vendido mientras no sea alterada la marca, su distintividad o la calidad del bien¹⁰.
- 2.12. El inciso primero del Artículo 158 de la Decisión 486 enuncia que:

"Artículo 158.- *El registro de una marca no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto*

¹⁰ Proceso 35-IP-2015.



directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.
(...)."

- 2.13. La norma antes citada dispone que el titular de una marca, una vez que su producto se ha introducido en cualquier país, ya sea por el propio titular, por un tercero con consentimiento del titular, o por una persona vinculada económicamente con él, siempre y cuando el producto o su envase no hubieren sufrido modificación, alteración o deterioro, no podrá impedir que terceros realicen actos de comercio, respecto de los productos que, si bien cuentan con una marca, han sido lícitamente comercializados.
- 2.14. Cuando la mercancía del producto original ya se nacionalizó; es decir, está en circulación en el mercado interno de determinado País Miembro, y allí sufre modificaciones, alteraciones o deterioro, esto no afecta la importación paralela.
- 2.15. El agotamiento del derecho de una marca busca impedir que el titular de la marca controle los precios futuros del producto, así como las formas de comercialización, ya que lo que se busca es una libre circulación de mercancías y que se respete el derecho a la competencia en cuanto se refiere a los derechos de propiedad industrial.
- 2.16. Por lo tanto, los requisitos para que se pueda configurar el agotamiento del derecho de marca son:
- Introducción en el comercio de un producto protegido por un registro de marca.
 - Que el producto se haya introducido en el comercio en cualquier país por el titular del registro, una persona con su consentimiento o por una persona económicamente vinculada con él.
 - Que los productos y sus envases o embalajes no hayan sufrido ningún tipo de modificación, alteración o deterioro.
- 2.17. Una vez que el titular de una marca introdujo su producto en cualquier país, no puede bajo la figura del *ius prohibendi*, impedir que terceros lo comercialicen, ya que al ser original y no haber sufrido manipulación o alteración, no existe ningún tipo de infracción.
- 2.18. De esta manera, se deberá determinar si se ha producido una importación paralela y si se ha configurado el agotamiento del derecho, de conformidad con los parámetros y requisitos establecidos en la presente interpretación prejudicial; de no ser el caso, se estaría frente a una evidente infracción al derecho de exclusividad de la marca.

Conclusión sobre las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho

2.19. Es importante mencionar que el legislador andino, al dotar de contenido al





Artículo 158 de la Decisión 486, optó por la posición que se muestra a favor de las importaciones paralelas y el agotamiento del derecho de marca. La razón de ello descansa en el hecho de que otro principio rector que guía el proceso de integración andino es la promoción de la libre competencia.

- 2.20. En efecto, las importaciones paralelas promueven una mayor competencia “intramarca” en el mercado, lo que beneficia a los consumidores, pues genera una mayor oferta para satisfacer la demanda existente. Si bien es una competencia entre productos que tienen la misma marca, si esta tuviera posición de dominio en el mercado, dicha competencia es relevante para los consumidores. Precisamente, las importaciones paralelas evitan la consolidación de monopolios.
- 2.21. Dado que se busca evitar la consolidación de monopolios, de conformidad con lo establecido en el Artículo 158 de la Decisión 486, en términos generales y abstractos, y en cualquier escenario, un contrato de distribución exclusiva de productos identificados con una determinada marca, así como un contrato de licencia de uso exclusivo de una marca, en cualquier caso respecto del territorio de un país miembro de la Comunidad Andina, no puede impedir ni oponerse a la importación paralela de productos originales identificados con dicha marca.
- 2.22. Ahora bien, en caso de que las importaciones paralelas generen efectos no deseados, por ejemplo tipo *free riding* (como sería el caso que el importador paralelo se aproveche de las inversiones en publicidad y marketing incurridas por el distribuidor autorizado), nada impide que el titular de la marca, u otro autorizado por él, establezca condiciones —a través de acuerdos verticales— para la comercialización de los productos por parte del importador paralelo, lo que es ajeno al derecho de marcas.

3. Absolución de las preguntas del Consultante

Antes de dar respuesta a las siguientes preguntas formuladas, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

3.1. ¿De cómo puede determinarse el uso ilícito e indebido de una marca?

La Autoridad Nacional competente determinará el uso ilícito e indebido de la marca en el comercio, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional.

3.2. ¿De si bien el producto fue adquirido de manera legal, como podría comprobarse que estos fueron comercializados con empaques modificados o cambiados?



La Autoridad Nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados o cambiados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional.

A su vez, en la valoración probatoria realizada por el Juez podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo

3.3. ¿De qué mecanismos debió utilizar la Autoridad Nacional para comprobar que los empaques fueron cambiados, modificados o adulterados?

La Autoridad Nacional competente determinará si el producto adquirido de manera legal fue comercializado con empaques modificados, cambiados o adulterados, conforme a los medios probatorios allegados en el proceso interno, siguiendo los principios y reglas para la valoración probatoria consagrados en la legislación nacional.

A su vez, en la valoración probatoria realizada por el Juez podrá tener en cuenta las afirmaciones realizadas por el titular de la marca quien es el que conoce su producto y puede, a su vez, guiarlo en la verificación de la autenticidad o no del mismo,

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el consultante al resolver el Proceso Interno **11566-2014-0-1801-JR-CA-24**, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.



Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA



Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO





Proceso 141-IP-2018

Hernán Rodrigo Romero Zambrano
MAGISTRADO

Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Hugo Ramiro Gómez Apac
PRESIDENTE

Luis Felipe Aguilar Feijóo
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.





SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

	Pág.
PROCESO 102-IP-2017 Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 5233-2016 Referencia: Procedimiento de Duda Razonable.....	2
PROCESO 128-IP-2017 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00091-00 Referencia: Signo involucrado LYSTO (denominativo).....	16
PROCESO 132-IP-2017 Interpretación Prejudicial Consultante: Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú 17748-2016 Procedimiento de Duda Razonable.....	22

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA****Quito, 17 de noviembre de 2017**

Proceso : 128-IP-2017

Asunto : Interpretación Prejudicial

Consultante : Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente interno del Consultante : 2012-00091-00

Referencia : Signo involucrado **LYSTO** (denominativo)

Magistrado Ponente : Hugo Ramiro Gómez Apac

VISTOS

El Oficio 1007 del 21 de abril de 2017, recibido vía correo electrónico el 25 de abril de 2017, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00091-00; y,

El Auto del 7 de julio de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES**Partes en el Proceso Interno**

Demandante : Laboratorios La Sante S.A.

Demandada : Superintendencia de Industria y Comercio - SIC

B. SÍNTESIS DE HECHOS RELEVANTES

Laboratorios La Sante S.A. (demandante) solicitó la nulidad de las resoluciones de la SIC (demandada) que negaron de oficio el registro como marca del signo LYSTO (denominativo), para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza¹, por considerar que dicho signo carecía de distintividad.

El demandante alegó que la SIC, desconociendo el principio de la buena fe, no aplicó a la solicitud de la marca LYSTO los mismos criterios que permitieron acceder a registro las marcas LISTO en otras clases. Por su parte, la demandada señaló que el signo solicitado consiste en una expresión simple que no logra identificar el origen empresarial respecto a otras marcas de comercio.

C. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 135 de la Decisión 486.²

¹ **Clase 5:** Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

² **Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**

"Artículo 134.-

A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

- a) las palabras o combinación de palabras;*
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;*
- c) los sonidos y los olores;*
- d) las letras y los números;*
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;*
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;*
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores."*

"Artículo 135.-

No podrán registrarse como marcas los signos que:

- a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;*
- b) carezcan de distintividad;*
- c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate;*
- d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican;*
- e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios*

2. No procede la interpretación del Artículo 134 de la Decisión 486, debido a que no se discute el concepto de marca.
3. Respecto del Artículo 135, se limitará al Literal b) para analizar los signos que carecen de distintividad por ser la materia controvertida.

D. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca.

E. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. La irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. El origen empresarial de una marca
 - 1.1. En el proceso se determinó que no corresponde conceder el registro como marca del signo LYSTO, toda vez que el mismo carecería de distintividad; por tanto, es pertinente analizar el Artículo 135 de la

para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

- f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;*
- g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;*
- h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica;*
- i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;*
- j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad;*
- k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas;*
- l) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique;*
- m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional.*
- n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros;*
- o) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegetal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o*
- p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;*

No obstante, lo previsto en los Literales b), e), f), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica."



Decisión 486, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal b), cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que:
(...)
b) carezcan de distintividad;
(...)”

- 1.2. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor.³
- 1.3. La distintividad tiene un doble aspecto:⁴
 - a) **Distintividad intrínseca** o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado.
 - b) **Distintividad extrínseca** o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.
- 1.4. La falta de distintividad intrínseca está contemplada en el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486, en dicho artículo se exige que no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad, refiriéndose esta causal a la falta de distintividad intrínseca.
- 1.5. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo. Es decir, puede gozar de distintividad *ab initio*, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida. La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.⁵
- 1.6. El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica. Por lo tanto, la oficina nacional competente

³ Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.

⁴ Ver Interpretación Prejudicial 388-IP-2015 del 25 de febrero de 2016.

⁵ Ver Interpretación Prejudicial 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015.

debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto, respecto de los productos que pretende distinguir en la correspondiente clase de la Clasificación Internacional de Niza.

El origen empresarial de una marca

- 1.7. Dentro del proceso interno la autoridad administrativa afirmó que el signo solicitado no puede ser asociado a un origen empresarial en particular, por lo que no cumple con la función diferenciadora propia de una marca.
- 1.8. Para que un signo acceda a registro como marca, debe ser susceptible de representación gráfica y ser distintivo; es decir, debe poder diferenciarse de otros signos en el mercado.
- 1.9. La distintividad está de la mano con el origen empresarial. El consumidor elige un producto o un servicio respecto de otros por sus cualidades como calidad, precio, presentación, entre otros, y a su vez está ligado al origen empresarial, toda vez que lo relaciona con su productor y origen.
- 1.10. Por lo antes expuesto, el origen empresarial juega un papel importante pues para que el consumidor pueda elegir un producto o servicio respecto de otro, debe tener en claro de quién proviene y así evitar el riesgo de asociación.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2012-00091-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.



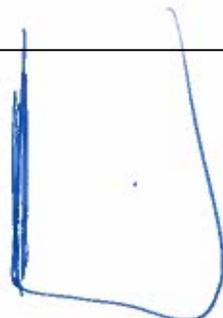
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
MAGISTRADA



Luis Rafael Vergara Quintero
MAGISTRADO



Hernán Romero Zambrano
MAGISTRADO



Hugo Ramiro Gómez Apac
MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.



Cecilia Luisa Ayllón Quinteros
PRESIDENTA



Gustavo García Brito
SECRETARIO

Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

SALA PENAL TR RECURSO DE NULIDAD LIMA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CORTE
SUPREMA - Sistema de Notificaciones Electrónicas
SINOE
SEDE PALACIO DE JUSTICIA
Secretario De Sala - Suprema: ALMONACID DE LA
CRUZ Daniel Antonio FAU 20159981216 soft
Fecha: 05/07/2019 09:45:07 Razón: RESOLUCION
JUDICIAL.D.Judicial: CORTE SUPREMA /
LIMA, FIRMA DIGITAL = CERTIFICACIÓN DEL
CONTENIDO

PRINCIPIO ACUSATORIO Y PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

Sumilla. En el delito de peculado, si la Fiscalía Suprema en lo Penal estima justa una absolución, no es posible que el órgano jurisdiccional decida lo contrario, puesto que es el Ministerio Público, a quien le corresponde la exclusividad de la persecución penal, como titular de la acción penal, además que el recurso de nulidad de la parte civil, no fue de recibo por la señora fiscal suprema. Y, respecto a los delitos de falsificación de documento privado y falsedad ideológica, la acción penal ha prescrito, al haber transcurrido en exceso el plazo ordinario y extraordinario de prescripción.

Lima, catorce de enero de dos mil diecinueve

VISTO: el recurso de nulidad interpuesto por la parte civil, **PROCURADORA PÚBLICA DEL FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES**, contra la sentencia del veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis, emitida por la Segunda Sala Penal Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima –de páginas mil ciento dieciocho–, que absolvió de la acusación fiscal al encausado ROMÁN FRANCISCO GRANDA LOZA, como autor de los delitos contra la administración pública, en la modalidad de peculado y, contra la fe pública, en las modalidades de falsificación de documentos privados y falsedad ideológica, en agravio del Estado.

De conformidad en parte con el dictamen de la señora fiscal suprema en lo penal.

Intervino como ponente la señora jueza suprema **PACHECO HUANCAS**.

CONSIDERANDO

IMPUTACIÓN FISCAL

1. Se le atribuyó al encausado Román Francisco Granda Loza, que en su condición de técnico de cobranza de la Gerencia de Créditos de la Unidad de Colocaciones del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FONDEPES, en mayo de dos mil cuatro, al haber sido comisionado fuera de la ciudad de Lima, por la Gerencia General de esta institución, mediante Resoluciones Administrativas N.º 244-FONDEPES/GG y 275-2004-FONDEPES/ GG, –para



realizar cobros de los créditos otorgados a diferentes adjudicatarios del fondo-, y habérsele asignado la suma de mil ciento cuarenta y nueve soles, por concepto de viáticos, se habría apropiado de la suma de ciento veintitrés soles, conforme al documento de páginas veintiséis, denominado "Daño Económico efectuado al FONDEPES por el Rindente: Román Granda Loza".

También, se le atribuyó el delito de falsificación de documentos privados, por haber realizado la rendición de cuenta, en la que anexó documentación falsa, que fue observada por la Gerencia General, que dispuso la constatación *in situ* (en el lugar), y verificó que las boletas de pago -presentada por el encausado- difería de los montos, destinatario y consumo, con las boletas originales mostradas por los propietarios de los establecimientos comerciales. Ello aparece del Dictamen Pericial N.º 1366/2006, que concluyó que las boletas presentadas, no provienen de la matriz de la que se obtuvo la muestra para cotejo.

Y, finalmente, se le atribuyó el delito de falsedad ideológica, al haber insertado en documento público (declaraciones juradas de rendición de cuentas de páginas cuatrocientos veintinueve a cuatrocientos treinta y cuatro), declaraciones falsas con relación a los montos de los gastos por viáticos de comisión de servicio, presuntamente efectuados, los cuales debían probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad.

FUNDAMENTOS DE LA SALA SUPERIOR

2. El Tribunal Superior absolvió al nombrado imputado de la acusación fiscal, sobre la base de los argumentos siguientes:

2.1. En el delito de peculado. El encausado, en cumplimiento de sus funciones, realizó labores ordinarias como técnico de cobranzas del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, al ser comisionado fuera de Lima, se le entregó la suma de mil ciento cuarenta y nueve soles, por concepto de viáticos.



2.2. Sin embargo, en el desarrollo del proceso, no se ha podido establecer que el encausado, se haya apropiado de la suma de ciento veintitrés soles, exigua cantidad establecida en el Dictamen Pericial N.º 01-2006-DIRCOCOR-PNP-DIVAMP-DICF –realizado luego del Informe N.º 001-2004-FONDEPES/O.A/U.CONT/LRC de veintiséis de agosto de dos mil cuatro, respecto a la rendición de cuenta que debió hacer el encausado–.

2.3. También, se valoró que dicho funcionario público, por prolongado tiempo ejerció dicha función, sin investigación administrativa, ni penal, y que fue cesado por estos hechos.

2.4. El encausado, en el plenario, señaló que realizó diversas comisiones de servicios, por lo que se le otorgó viáticos (por gastos de alimentación, transporte, hospedaje, etc.), y rindió cuentas al retorno, sin inconveniente alguno, excepto el que es materia del presente proceso, y en su caso, debió procederse conforme a la Directiva N.º 1-2003/FONDEPES/GG, en cuyo punto ocho punto dos, señala que la Unidad Contable, solo acepta comprobantes de pago válidos, caso contrario se procederá al descuento.

Así como sucedió, conforme a la resolución de la Oficina de Administración N.º 015-2004-FONDEPES/OA, del diecinueve de noviembre de dos mil cuatro, que incluyó en la liquidación de beneficios sociales del procesado, el importe del daño económico de ciento veintitrés soles –determinado por la Unidad de Contabilidad, según Memorandum N.º 76-2004-OA-UCONT, del diecisiete de noviembre– y al detalle de la Liquidación de CTS, para depósitos o pago directo del encausado, de páginas setecientos setenta y ocho.

2.5. En relación, al delito de falsificación de documento privado, se le atribuyó haber falsificado boletas de venta en sus montos, fechas y nombres del destinatario, entre ellas, la Boleta de Venta N.º 01191, a nombre de comercial Bali; sin embargo, aun cuando el Dictamen Pericial N.º 1366/2006, concluyó que dicho comprobante de pago, no



proviene de la misma matriz, es de relevar que este se realizó de manera errónea, pues se realizó sobre las escrituras de la esposa del propietario, más no sobre la letra del encausado, y en cuanto a las demás boletas de venta y facturas cuestionadas por inconvenientes técnicos no se realizaron, por no contar con requisitos técnicos de idoneidad.

2.6. Y en cuanto al delito de falsedad ideológica, deviene en atípico, por cuanto, lo que se le cuestiona al encausado es haber presentado las declaraciones de rendición por comisión de servicio, y declaraciones juradas insertas –páginas cuatrocientos veintinueve a cuatrocientos treinta y cuatro–, documentos públicos, que al ser firmados por el procesado (en su condición de servidor público) e ingresados a la administración pública, ocasionaron un perjuicio al Estado; sin embargo, el encausado no realizó la conducta típica del artículo cuatrocientos veintiocho del Código Penal, esto es, de insertar o hacer insertar declaraciones falsas en instrumento público, pues lo cuestionado en el presente caso, son las boletas de consumo por viáticos.

EXPRESIÓN DE AGRAVIOS

3. La parte civil, procurador público del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero-FONDEPES, interpuso recurso de nulidad de página mil ciento treinta y ocho a mil ciento cuarenta y tres. Alegó los motivos siguientes:

3.1. Infracción a la motivación de las resoluciones judiciales y valoración probatoria. No se valoraron las declaraciones de los testigos Miguel Ángel Junco Vásquez, quien constató que las boletas presentadas por el encausado, no coincidían con las de los locales donde realizó sus gastos, lo que corroboró Betsabé Estela Borda Barreda, jefa de la Unidad de Contabilidad de FONDEPES.

3.2. Tampoco, se valoraron las declaraciones de los testigos Luis Santiago Hernández, quien informó sobre los constantes viajes del encausado y de Mariela Milagros Zamalloa Vega, asistente contable quien fiscalizaba



las rendiciones de cuenta de viáticos de los comisionistas en la empresa FONDEPES.

- 3.3.** Y no se valoró el Dictamen Pericial N.º 01-2006-DIRCOCOR-PNP-DIVAMP-DICF, que concluyó, que se apropió ilícitamente de ciento ocho soles de la empresa FONDEPES, y el Dictamen Pericial Grafotecnia N.º 1366-2006, que concluyó: a) el formato de venta (usuario) N.º 001-01917 de formato preestablecido a nombre Comercial Bali, de Juan Carlos Tenorio Mau, ubicado en calle Comercial N.º 116-Pisco, del trece de mayo de dos mil cuatro, otorgado a FONDEPES, por la suma de veinte soles, no proviene de la misma matriz con la que se obtuvo las muestras de cotejo enviadas para estudio; y b) no es factible realizar el estudio solicitado respecto a la procedencia del puño gráfico.

CALIFICACIÓN DEL DELITO MATERIA DE ABSOLUCIÓN

4. El delito de peculado, tipificado en el primer párrafo, del artículo trescientos ochenta y siete, del Código Penal, modificado por el artículo uno de la Ley número veintiséis mil ciento noventa y ocho, del trece de junio de mil novecientos noventa y tres, sanciona al agente: “[...] funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de ocho años”.

5. Este Supremo Tribunal, en el Recurso de nulidad número ochocientos cuarenta-dos mil nueve-Huánuco, del seis de julio de dos mil diez, en el fundamento tercero, emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, ha señalado: “[...] se configura con el apoderamiento para sí o para tercero de caudales o efectos del Estado, a los que el agente del delito accede por razón de su cargo [...]”, en concordancia con la doctrina legal en cuanto a la definición y estructura típica del delito, que se encuentra descrita en los fundamentos seis y siete del Acuerdo Plenario número cero cuatro-dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis, del treinta de setiembre de dos mil cinco.



6. El citado acuerdo plenario, precisa que el “[...] bien jurídico protegido se desdobra en dos objetos específicos merecedores de protección legal: **a)** garantizar el principio de la no lesividad de los intereses patrimoniales de la Administración Pública; y **b)** evitar el abuso del poder del que se halla facultado el funcionario o servidor público que quebranta los deberes funcionales de lealtad y probidad”.

7. El delito de contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documento privado, tipificado en el primer párrafo, del artículo cuatrocientos veintisiete, del Código Penal, sanciona al agente que: “[...] hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero que pueda dar origen a derecho u obligación o servir para probar un hecho, con el propósito de utilizar el documento, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad [...] no menor de dos ni mayor de cuatro años, y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa, si se trata de un documento privado”.

8. Y el delito de falsedad ideológica, prescrito en el primer párrafo, del artículo cuatrocientos veintiocho, del Código Penal, sanciona al agente que:

[...] inserta o hace insertar, en instrumento público, declaraciones falsas concernientes a hechos que deban probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. El que hace uso del documento como si el contenido fuera exacto, siempre que de su uso pueda resultar algún perjuicio, será reprimido, en su caso, con las mismas penas.

FUNDAMENTOS DEL SUPREMO TRIBUNAL

9. El punto de partida para analizar la sentencia de mérito, es el principio de impugnación limitada que fija los límites de revisión por este Supremo Tribunal; en cuya virtud, se reduce el ámbito de la resolución, únicamente a las cuestiones promovidas en el recurso aludido las que configuran, en estricto, la denominada competencia recursal del órgano de alzada.

10. En el presente caso, la procuradora pública impugnó la sentencia de primer grado en todos los extremos de la sentencia absolutoria. Por su parte, el señor fiscal adjunto superior no interpuso recurso de nulidad. La opinión



de la señora fiscal suprema es no haber nulidad en la sentencia que absolvió al encausado Román Francisco Granda Loza, de la acusación fiscal como autor de los delitos de peculado, falsificación de documentos y falsedad ideológica, en agravio del Estado; es decir, mostró su conformidad con la sentencia emitida por el Tribunal de Mérito.

11. Este Supremo Tribunal, ha establecido que la atribución del Ministerio Público, está reconocida en el numeral cinco, del artículo ciento cincuenta y nueve, de la Constitución Política del Perú, que es ejercitar la acción penal pública y de acusar, de modo tal que la ausencia de acusación impide cualquier emisión de sentencia condenatoria.

12. En relación al delito de peculado, en concordancia con el principio acusatorio, corresponde reconocer los fundamentos de la decisión de la señora fiscal suprema, en tanto que el Ministerio Público a nivel institucional, se rige por el principio de unidad de función y dependencia jerárquica, de tal forma que en estos casos prevalece la opinión del superior jerárquico, salvo algún supuesto excepcional que pueda relativizar este principio, como así lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional.

13. La posición jurídica de la señora fiscal suprema, en su dictamen –página treinta y uno a treinta y ocho del cuadernillo supremo formado por este Supremo Tribunal–, respecto al delito de peculado, se sustenta en resumen, en lo siguiente:

13.1. Sostuvo que existió infracción al principio constitucional de motivación de las resoluciones judiciales, prescrito en el numeral cinco, del artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución Política del Estado, por no haberse valorado los siguientes medios probatorios:

13.1.1. Las declaraciones de los testigos Miguel Ángel Junco Vásquez, a nivel sumarial y plenario –páginas quinientos setenta y siete y mil sesenta y siete–, quien verificó que las boletas presentadas por el encausado, en los lugares donde había realizado sus gastos, no coincidían con las que



presentó el encausado. Ello, se corrobora con la declaración de la testigo Betsabé Estela Borda Barreda, Jefa de la Unidad de Contabilidad de FONDEPES –páginas quinientos ochenta–.

13.1.2. Asimismo, la declaración de los testigos Luis Santiago Hernández, quien informó sobre los constantes viajes del encausado, y de Mariela Milagros Zamalloa Vega, asistente contable, encargada de fiscalizar las rendiciones de cuenta de viáticos de los comisionistas en la empresa FONDEPES.

13.1.3. El Dictamen Pericial N.º 01-2006-DIRCOCOR-PNP.DIVAMP-DICF, que concluyó, que el imputado se apropió ilícitamente de ciento ocho soles de la empresa FONDEPES.

13.2. Sin embargo, pese a la falta de valoración de dichos medios probatorios por el Tribunal Superior, resulta inoficioso disponer se realice un nuevo juicio oral, al colisionar con el derecho fundamental del plazo razonable, por haber transcurrido más de catorce años desde la fecha de los hechos objeto de incriminación (mayo de dos mil cuatro).

13.3. Por ello, en el delito de peculado, se tuvo en cuenta el principio de mínima intervención o derecho penal de intervención mínima, por el monto exiguo de ciento ocho soles, determinado en el dictamen pericial; es decir, no se advierte lesión ostensible al patrimonio del Estado.

14. Bajo esa línea de razonamiento, este Supremo Tribunal, coincide con la opinión de la Fiscalía Suprema y debe ratificarse este extremo absolutorio.

15. Adicional a ello, se tiene que respecto al monto apropiado, el Dictamen Pericial N.º 01-2006-DIRCOCOR-PNP/DIVAMPO- DICF, suscrito por Luz Marina Meza Huayta y Augusto Condorchua Villaverde –de páginas cuatrocientos siete–, del cinco de enero de dos mil seis, en el punto D, del acápite “IV. Análisis Pericial”, concluyó que el monto presuntamente apropiado, es de ciento ocho soles; sin embargo, este –monto– no coincide con el documento denominado “Daño económico efectuado al FONDEPES por el rindente Román Esteban Loza, por la suma de ciento veintitrés soles.



Este monto –ciento veintitrés soles–, fue descontado en la liquidación de beneficios sociales del encausado Román Francisco Granda Loza, conforme aparece de la Resolución de la Oficina de Administración N.º 015-2004-FONDEPES/PA del diecinueve de noviembre de dos mil cuatro, y Anexo Liquidación CTS para depósito o pago directo –páginas setecientos setenta y siete y setecientos setenta y ocho–.

Por tanto, los argumentos esgrimidos por la parte civil, no pueden prosperar en observancia a los principios antes señalados.

16. Por otro lado, respecto al delito de falsificación de documentos privados, se atribuye al encausado Román Francisco Granda Loza, haber falsificado las boletas que sustentaron los gastos de viáticos, y conforme al detalle de las boletas de venta, descritas en el Dictamen Pericial N.º 01-2006-DIRCOCOR-PNP/DIVAMP-DICF –página cuatrocientos siete a cuatrocientos dieciséis–, son las siguientes:

Restaurant Pollería El Rancho

1) Boleta de Venta N.º 001-00526	Dice: 15.03.2004, por la suma de quince soles. Debe decir: 09.03.2004, por la suma de seis soles.
2)Boleta de Venta N.º 001-00531	Dice: 18.02.2004, por la suma de quince soles; Debe decir: (La fecha no corresponde a la fecha de emisión)
3)Boleta de Venta N.º 001-00533	Dice:19.03.2004 por la suma de veintitrés soles: Debe decir: (boleta original en blanco).

Comercial Bali-Pisco

4)Boleta de Venta N.º 001-01917	Dice: 13.05.2004 por veinte soles. Debe decir: Selmira de Pariona, del nueve de junio de dos mil cuatro, por la suma de treinta soles.
---------------------------------	---



Cevichería El Golazo-Pisco

5)Boleta de Venta N.º 001-00417	Dice, 13.05.2004 por la suma de veinticinco soles Debe decir: (beneficiario aparece en blanco) de 04.06.2004, se detalla consumo por treinta y cuatro soles.
---------------------------------	---

Restaurant "Gustavo" San Andrés

6)Boleta de venta N.º 001-10258	Dice: 28.05.2004 por veinticinco soles Debe decir: 21.06.2004, cuyo beneficiario no aparece, y por la suma de diez soles.
---------------------------------	--

17. De ello, se tiene que aun cuando, el referido dictamen pericial, no haya acreditado que el encausado, sea el autor de la adulteración de los comprobantes de pago cuestionados, lo cierto y concreto, es que existen elementos de juicio que hacen inferir que el encausado, tenía pleno conocimiento de su procedencia ilícita; no obstante a ello, la "usó" para sustentar sus gastos de viáticos. Por ello, su conducta se adecúa al último párrafo, del artículo cuatrocientos veintisiete, del Código Penal –uso de documento privado falso–.

18. Asimismo, se le atribuye el delito de falsedad ideológica por haber insertado en documento público (declaraciones juradas de rendición de cuentas de páginas cuatrocientos veintinueve a cuatrocientos treinta y cuatro), declaraciones falsas con relación a los montos de los gastos por viáticos de comisión de servicio, presuntamente efectuados, los cuales debían probarse con el documento, con el objeto de emplearlo como si la declaración fuera conforme a la verdad, los que datan del veintinueve de marzo de dos mil cuatro, veinticuatro de mayo de dos mil cuatro, y catorce de junio de dos mil cuatro.

19. Sin embargo, es de precisar que una de las garantías de la administración de justicia, contempladas en el numeral tres, del artículo ciento treinta y nueve, de nuestra Carta Política, es el debido proceso, que implica el respeto de los derechos y garantías mínimas con que debe contar



todo justiciable, para que una causa pueda tramitarse y resolverse en justicia.

20. En ese sentido, los órganos jurisdiccionales llamados a expedir sentencia o resoluciones que pongan fin al proceso o, en su caso, las instancias encargadas de revisarlas, antes de emitir el pronunciamiento que corresponda deben observar no solo las omisiones o defectos en que se hayan incurrido, sino sobre todo verificar la vigencia o no de la acción penal incoada, con el propósito de determinar si está habilitado para, en este caso, absolver o no los motivos expuestos en el recurso impugnatorio.

21. Así, la prescripción de la acción penal, es una causa de extinción de la responsabilidad penal, fundada en que la acción del tiempo trascurrido extingue los efectos de la acción penal.

22. El artículo ochenta del Código Penal señala que la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito, a lo que debe sumarse el plazo extraordinario de prescripción, previsto en el artículo ochenta y tres, párrafo in fine, del Código Penal.

23. Así, respecto a los delitos de falsificación de documentos privados y falsedad ideológica, previstos en los artículos cuatrocientos veintisiete y cuatrocientos veintiocho del Código Penal, sancionan con una pena privativa de libertad máxima de cuatro y seis años respectivamente.

24. A ello, debe sumarse el plazo extraordinario de prescripción (dos y tres años respectivamente), hacen un total de seis y nueve años. Así, conforme a la data de las boletas descritas en el fundamento quince y de la presente Ejecutoria Suprema, y declaraciones juradas de rendición de cuentas de páginas cuatrocientos veintinueve a cuatrocientos treinta y cuatro, del veintinueve de marzo de dos mil cuatro, veinticuatro de mayo de dos mil cuatro y catorce de junio de dos mil cuatro, a la fecha ha transcurrido, en exceso el plazo de prescripción de la acción penal.



25. En consecuencia, corresponde declarar de oficio prescrita la acción penal, conforme a la facultad señalada en el artículo cinco del Código de Procedimientos Penales, por los delitos de falsificación de documentos privados, y falsedad ideológica respectivamente.

DECISIÓN

Por estos fundamentos, declararon:

I.NO HABER NULIDAD en la sentencia del veintitrés de setiembre de dos mil dieciséis, emitida por la Segunda Sala Penal Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima –de páginas mil ciento dieciocho–, en el extremo que absolvió de la acusación fiscal al encausado Román Francisco Granda Loza, por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, en agravio del Estado.

II.HABER NULIDAD en la citada sentencia, en el extremo que absolvió de la acusación fiscal, al citado encausado, por los delitos contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documento privado y falsedad ideológica, en agravio del Estado; y **REFORMÁNDOLA:** declararon de oficio **PRESCRITA LA ACCIÓN PENAL**, a favor del encausado por los citados delitos y agraviado en mención.

III.MANDARON la anulación de los antecedentes generados en contra del citado, como consecuencia del presente proceso, y su archivo definitivo; y, los devolvieron.

S. S.

PRADO SALDARRIAGA

BARRIOS ALVARADO

QUINTANILLA CHACÓN

CASTAÑEDA OTSU

PACHECO HUANCAS



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL PERMANENTE

R. N. N° 3004 -2012

CAJAMARCA

En aplicación del principio de mínima intervención el ejercicio del *Ius Puniedi* debe operar cuando las demás alternativas de control han fallado, es decir, que carece de sentido la intervención del Derecho Penal cuando existe la posibilidad de utilizar otros medios o instrumentos jurídicos que permiten la solución del conflicto lo más satisfactoriamente posible tanto para el imputado como para la sociedad.

Lima, trece de febrero de dos mil catorce.

VISTOS; el recurso de nulidad interpuesto por la defensa técnica del encausado Alejandro Douglas Mori Chávez del seis de julio de dos mil doce, obrante a fojas ochocientos veintitrés; interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Pariona Pastrana; con lo expuesto por el señor Fiscal Supremo en lo Penal; y **CONSIDERANDO. PRIMERO.** Que, el procesado Mori Chávez en su recurso formalizado de fojas ochocientos treinta y ocho, sostiene que la pericia contable no fue validada en el nuevo juicio oral, mediante debate pericial, siendo la mencionada pericia del año dos mil seis; los recibos de teléfono sobre los que se realizó la pericia, no están cancelados por la Municipalidad Distrital de Yonán-Tembladera, sino con su propio peculio, lo cual no generó perjuicio económico a la empresa telefónica o la entidad municipal; canceló los meses de octubre y noviembre del dos mil dos, a excepción del mes de diciembre, debido a que el recibo fue entregado recién en el mes de febrero del año siguiente, cuando ya no desempeñaba el cargo en el municipio, por lo cual no existe delito. **SEGUNDO.** Que, según la acusación fiscal de fojas ciento noventa y dos, se imputa al encausado Alejandro Douglas Mori Chávez que durante su gestión



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL PERMANENTE

R. N. N° 3004 -2012

CAJAMARCA

como Alcalde de la Municipalidad de Yonán – Tembladera, en circunstancias que trasladó las oficinas de dicha Municipalidad hacia su domicilio, indebidamente trasladó la línea telefónica de la entidad edil, asignada con el número cincuenta y siete sesenta quince, efectuando llamadas telefónicas de carácter personal a los países de Argentina e Italia, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del dos mil dos, situación que conllevó a que al Municipio le restrinjan el servicio del uso del servicio telefónico. **TERCERO.** Que, existe consenso que el Derecho Penal debe ser un instrumento de *ultima ratio* para garantizar la pacífica convivencia de la sociedad, previa evaluación de su gravedad y de acuerdo a las circunstancias sociales, políticas, económicas y culturales imperantes en la sociedad en un momento determinado, de tal manera que en la legislación comparada se ha mencionado que *“El Derecho Penal constituye uno de los medios de control social existentes en las sociedades actuales. La familia, la escuela, la profesión, los grupos sociales, son también medios de control social, pero poseen un carácter informal que los distingue de un medio de control jurídico altamente formalizado como es el Derecho Penal. Como todo medio de control social, éste tiende a evitar determinados comportamientos sociales que se reputan indeseables, acudiendo para ello a la amenaza de la imposición de distintas sanciones para el caso de que dichas conductas se realicen; pero el Derecho Penal se caracteriza por prever sanciones en principio más grandes –las penas y medidas de seguridad-, como forma de evitar los comportamientos que juzga especialmente peligrosos –los delitos-.* [Santiago Mir Puig, *Derecho Penal- Parte General, Editorial REPERTOR, octava edición, Barcelona dos mil ocho, página cuarenta*]. Como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional en la sentencia número doce guión dos mil seis guión PI oblicua TC, el Derecho Penal debe representar el medio o recurso más gravoso



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL PERMANENTE

R. N. N° 3004 -2012

CAJAMARCA

para limitar o restringir el derecho a la libertad de las personas y, por tanto, debe reservarse para las violaciones más intolerables, en este sentido, se tiene que cuando el Derecho Penal se erige como la *última ratio* supone que la sanción penal no debe actuar cuando exista la posibilidad de utilizar otros medios o instrumentos jurídicos de control social menos severos. **CUARTO.** En esta línea argumentativa se tiene que el Derecho Penal está enmarcado en el *principio de mínima intervención*, lo que supone que el ejercicio del poder de punición tiene que ser el último recurso disuasivo que puede utilizar el Estado para controlar desmanes transgresores de la vida en comunidad. Este principio, es admitido unánimemente por la doctrina penal, según el cual "el Derecho Penal ha de reducir su intervención a aquello que sea estrictamente necesario en términos de utilidad social general" [Silva Sánchez, Jesús María, *Aproximación al Derecho penal contemporáneo. Segunda edición. Editorial B de F, Montevideo- Buenos Aires, dos mil diez, página trescientos noventa y tres*]. En aplicación de este principio el ejercicio de la facultad sancionatoria criminal debe operar cuando las demás alternativas de control han fallado, es decir, que carece de sentido la intervención del Derecho Penal cuando existe la posibilidad de utilizar otros medios o instrumentos jurídicos no penales para restablecer el orden jurídico, como las sanciones propias del Derecho Administrativo o del Derecho Civil, que permiten la solución del conflicto lo más satisfactoriamente posible tanto para el imputado como para la sociedad. Es así, pues, como el Derecho Penal muestra el carácter subsidiario, respecto de las otras ramas del ordenamiento jurídico, lo cual resulta fundamental al momento de abordar un caso concreto. **QUINTO.** En la misma línea debemos referirnos al principio de lesividad que señala que en la aplicación de la norma penal, no



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL PERMANENTE

R. N. N° 3004 -2012

CAJAMARCA

basta la antijuricidad formal, es decir la mera contradicción entre el comportamiento y aquella norma, sino que debe existir la vulneración del bien jurídico, sea por lesión o puesta en peligro, conforme lo prevé el artículo IV del Título Preliminar del Código Penal, que señala que "*la pena, necesariamente, precisa de la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por ley*"; sin embargo, no cualquier lesión o puesta en peligro tiene aptitud para activar el sistema penal, sino solo aquellos comportamientos sumamente reprochables y no pasibles de estabilización mediante otro medio de control social menos estricto; en ese sentido, para la materialización de un delito se requiere que el sujeto activo haya cometido un hecho lo suficientemente grave como para ser objeto de represión penal y no un simple desliz disciplinario. **SEXTO.** En un plano estrictamente dogmático, lo acabado de mencionar tiene su correlato en la teoría de la imputación objetiva, en virtud de cuyos fundamentos se tiene que la configuración de la tipicidad atraviesa un filtro de valoración por el cual alcanzan el nivel de una conducta típica sólo aquellos comportamientos que expresen el significado de una relevancia social, o que produzcan una "*perturbación social*" en el sentido objetivo [Jakobs, Günther, *La imputación objetiva en Derecho penal, traducción de Manuel Cancion Meliá, Grijley, Lima mil novecientos noventa y ocho, página veintidós y siguientes*], de lo contrario la intervención del Derecho penal plasmada en la imputación jurídico-penal no reflejaría las expectativas normativas de la sociedad por una genuina protección penal. **SÉTIMO.** También es necesario precisar que en los argumentos [*ratio decidendi*] que constituyen la fundamentación de la Ejecutoria Suprema del tres de marzo de dos mil ocho, obrante a fojas trescientos treinta y tres, se precisó que la conducta del recurrente



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL PERMANENTE

R. N. N° 3004 -2012

CAJAMARCA

configuró el uso indebido de línea telefónica, lo cual ha sido reconocido por éste, criterio que se mantiene, no obstante dicha infracción no tiene trascendencia necesaria para ser susceptible de sanción penal, esto es, que si bien la misma constituye un comportamiento contrario a la norma [*utilizar la línea de una institución pública para fines personales*], la respuesta del ordenamiento jurídico tiene como *última ratio* al Derecho Penal, medio de control social, que está reservado para conductas sociales sumamente reprochables, situación que no se enmarca la conducta del encausado Mori Chávez, la cual a toda luces, configura una infracción normativa que debe resolver en la vía administrativa.

OCTAVO. En el presente caso, se tiene que la Contraloría General de la República [*fojas treinta y dos*] constató que el recurrente y sus familiares fueron objeto de agresión física, y que bienes de la Municipalidad fueron dañados por los pobladores y como consecuencia de ello, el encausado Mori Chávez –*como titular de la entidad edil-*, trasladó el Despacho de los asuntos municipales a su domicilio, lo cual describió el Jurado Nacional de Elecciones –*fojas veintinueve-*, dejando en libertad al mencionado procesado para determinar el lugar donde atendería al público, a fin de no suspender la atención a los pobladores, situación que conllevó a que también se trasladará la línea telefónica afectada de la entidad municipal al domicilio del recurrente, que luego utilizó para realizar llamadas telefónicas nacionales e internacionales de carácter personal; imputación que es aceptada por el referido encausado en la sesión de audiencia del cuatro de julio de dos mil doce, obrante a fojas ochocientos catorce, conducta reprobada jurídicamente porque no es aceptable que se haga uso indebido de la línea telefónica de la



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PENAL PERMANENTE

R. N. N° 3004 -2012

CAJAMARCA

institución para realizar llamadas sobre asuntos particulares; sin embargo, ello en el contexto social que se desarrolló, lo hace pasible de sanciones administrativas, pero no penales porque el hecho en sí mismo no produce una "perturbación social" que dote de relevancia penal a la conducta de manera que justifique una intervención drástica del Derecho Penal mediante la pena. Precisamente, por no transgredir las barreras mínimas que habilitan la actuación del Derecho Penal, y mereciendo la conducta practicada claramente una sanción de corte administrativa, es que en atención al principio de *última ratio*, corresponde absolver al encausado Mori Chávez de la acusación fiscal por el delito imputado. **NOVENO.** A lo anterior debe agregarse que el Ministerio Público postuló el delito de peculado de uso previsto en el primer párrafo del artículo trescientos ochenta y ocho del Código Penal; debiéndose precisar que si bien el comportamiento del recurrente se enmarcaría en dicho presupuesto, en virtud de los considerandos precedentes, tal conducta no es pasible de represión penal, pues dada su intrascendencia, en el contexto social que se desarrolló, existen otros medios de control social menos rigurosos, pero no por ello menos efectivos que el Derecho Penal, que deben ser activados previamente. Por estos fundamentos: declararon **HABER NULIDAD** en la sentencia del seis de julio de dos mil doce, obrante a fojas ochocientos veintitrés, que condenó a Alejandro Douglas Mori Chávez como autor del delito contra la Administración Pública, en su modalidad de peculado de uso indebido de bienes públicos, en agravio de la Municipalidad Distrital de Yonán- Tembladera, a dos años de pena privativa de libertad suspendida por el período de un año, bajo reglas de conducta, y fijó en un mil nuevos soles la cantidad que por concepto



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA PENAL PERMANENTE
R. N. N° 3004 -2012
CAJAMARCA

de reparación civil deberá pagar a favor de la citada municipalidad, más los intereses legales; **reformándola: ABSOLVIERON** a Alejandro Douglas Mori Chávez de la acusación fiscal por el referido delito y citada agraviada; **ORDENARON:** la anulación de sus antecedentes penales y judiciales generados como consecuencia del presente proceso, y el archivo definitivo de la causa; y los devolvieron. Interviene el señor Juez Supremo Morales Parraguez por goce vacacional del señora Juez Supremo Barrios Alvarado.

SS.

VILLA STEIN

PARIONA PASTRANA

NEYRA FLORES

MORALES PARRAGUEZ

CEVALLOS VEGAS

PP/rrr

09 MAY 2014

SE PUBLICO CONFORME A LEY


Dra. PILAR SALAS CAMPOS
Secretaría de la Sala Penal Permanente
CORTE SUPREMA