

## Utilizacion Indebida De Una Marca

### JURISPRUDENCIA

### Utilización indebida de una marca

### Se revoca la resolución

apelada que dispuso el procesamiento por haberse ejecutado representaciones u obras musicales y por el uso de una marca registrada, ambos sin la debida autorización, pues no están dados los recaudos de los arts. 306 y 308 del CPPN.

Rosario, 29 de mayo de 2015. Visto, en Acuerdo de la Sala "A", el expediente n° FRO 75003833/2013/1/CA1, caratulado: "M., J. F. s/ Ley 22.362" (expediente originario del Juzgado Federal n° 2 de San Nicolás), del que resulta: Vienen los autos a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto a fs. 223, por el defensor oficial de J. F. M., contra la resolución de fs. 212 que dispuso procesarlo como autor penalmente responsable por el uso de marca registrada, sin la debida autorización de su titular, delito previsto y reprimido por el artículo 3 inc. b) de la ley 22.362, en concurso ideal con el delito tipificado por la ley 11.723 incisos a) y b), que consiste en representar o hacer representar y ejecutar o hacer ejecutar obras teatrales y musicales sin autorización del autor o derechohabientes. Elevados los autos, se dispuso la intervención de esta Sala "A" (fs. 251). En la audiencia que se designó para informar (fs. 253) la defensa presentó memorial que se agregó a fs. 256, por lo que quedan las actuaciones en condiciones de resolver. Y considerando que: 1. Al interponer la apelación, la defensa de M. se agravia del análisis que hace el juez de la declaración indagatoria del imputado, ya que no la analiza en un todo y omite hacer referencia a los aportes a la investigación que brinda su asistido, lo que vulnera su derecho de defensa y el principio de inocencia. En otro orden señala que su pupilo únicamente fue contratado por el dueño del circo "Yolidey" para que habilite en dicho predio la utilización de la carpa y se ocupe de la seguridad de los asistentes al espectáculo, pero nada hizo relacionado con la parte artística, el manejo de dinero del circo, o el pago de sueldos. Tal extremo lo entiende acreditado con las facturas que presentó al prestar indagatoria, que fueron expedidas por Fabián A. (a quien señala como supuesto dueño del circo) a Omar M. (artista que actúa como doble del payaso Piñón Fijo) y con la documental referida a la habilitación para utilizar una carpa similar en el predio de la estación Florencio Varela.

Sostiene la ausencia de tipicidad de la conducta endilgada a M. con relación al delito de uso de marca registrada. Aduce que la única marca utilizada por el encartado fue la de sus locatarios de servicio o empleadores a los fines de lograr la habilitación de la carpa, es decir la marca "Yolidey" del circo, pero nunca utilizó la denominada "Piñón Fijo". En tal sentido, esgrime que de las pruebas colectadas surge que siempre se aclaró que no se trataba de una marca original, sino que era un doble, o sea que no hubo ardid ni engaño a ningún tercero. También se agravia de la falta de tipicidad en la conducta del imputado respecto al delito de representar obras teatrales sin autorización del autor. Indica que M. no se vistió de Piñón Fijo, ni tampoco hizo que nadie se vistiera o actuara como ese personaje, por lo que concluye que corresponde dictar su sobreseimiento. Finalmente, plantea el caso federal.

2. Este sumario se originó con motivo del oficio remitido por Mario Santiago C., representante de "Rojas Gestión" (fs. 2), firma que tiene la concesión Nro. 004 de la Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES). Por medio de dicha presentación se puso en conocimiento de la Delegación San Nicolás de la Policía Federal que en terreno del colegio "Don Bosco" estaba realizando y promoviendo funciones el denominado "Circo de Piñón Fijo y sus amigos", utilizando imágenes, música y letras de canciones referentes al personaje "Piñón Fijo", sin autorización para su representación. Por tal motivo, el fiscal a cargo de la UFI N° 6 del departamento judicial San Nicolás ordenó a personal de la Comisaría Primera de esa ciudad que se dirijan a dicho lugar a fin de corroborar el hecho denunciado. Así, los oficiales A. y M. labraron acta de constatación obrante a fs. 3. A fs. 75 el juez a cargo del Juzgado de Garantías nro. 3 de San Nicolás declinó su competencia, en razón de la materia, a favor del Juzgado Federal nro. 2 de San Nicolás. A fs. 79 el fiscal federal contestó la vista referida a la competencia y sostuvo que de las constancias del sumario surgía la presunta infracción a los artículos 73 incisos a) y b) de la ley 11.723 de propiedad intelectual y al art. 31 inciso b) de la ley de marcas n° 22.362. El juez federal se declaró competente y ordenó las medidas de prueba sugeridas por el fiscal al contestar la vista (ver fs. 82). Producidas las mismas, a fs. 205 recibió la declaración indagatoria de J. F. M. A fs. 212 el juez decretó su procesamiento como autor del delito previsto en el art. 31 inciso b) de la Ley 22.362 en concurso ideal con el previsto en el artículo 73 incisos a) y b) de la ley 11.723. 3. Inicialmente, con relación al primero de los agravios formulados por la defensa, cabe señalar que debe rechazárselo ya que del auto apelado surge que el juez entendió que los argumentos del encartado al prestar indagatoria resultaban insuficientes para eximirlo de responsabilidad penal por el hecho que le fue atribuido, por lo que se advierte que la crítica en ese sentido obedece a una mera discrepancia con lo resuelto al dictar su procesamiento. Además a fs. 238 prestó declaración el señor Argüello, por lo que no se advierte actualidad en el perjuicio invocado. 4. En lo que respecta a la presunta responsabilidad de M. por el hecho que le fue atribuido corresponde hacer una serie de aclaraciones. En la indagatoria el a quo endilgó a M. "¿haber ejecutado representaciones u obras sin su correspondiente autorización en fecha 12.10.12 en el predio ubicado

en Benítez y Av.Savio (Colegio Don Bosco), lugar donde se hallaba instalada una carpa de circo en la cual se estaba llevando a cabo una función. En la misma se constató en la parte superior del escenario un cartel con la inscripción 'El doble de Piñón' con la fotografía de un payaso. Asimismo haber hecho uso de la marca denominada 'Piñón Fijo' la cual se encuentra registrada a nombre de Fabián Alberto G." (fs. 205). En todo el desarrollo del extenso auto de procesamiento el juez solamente habla de la concreta conducta de uso indebido de la marca Piñón Fijo por la que responsabiliza a M. en el último párrafo de fs. 216 vta. cuando dice que consistió en "realizar en el circo Yolidey, funciones donde se imitaba al payaso 'Piñón fijo', existiendo folletería, carteles y propaganda". En primer lugar hay que decir que no hay ninguna prueba que objetivamente acredite que se llevaron a cabo representaciones de las obras o canciones de dicho personaje que estén registradas conforme la ley 11.723. Véase que aunque no figura en el acta, los policías que realizaron el procedimiento testificaron que cuando fueron al circo se estaba ejecutando una función, pero no dijeron (no se les preguntó) en qué consistía aquella o qué se estaba ejecutando o representando. Vale decir que no se comprobó la ejecución de esas representaciones, acción que podría haberse adecuado al fraude a la propiedad intelectual y al uso indebido de marca registrada. En segundo término resalta que está acreditado que se secuestró folletería y propaganda de ese personaje y también que había al menos un cartel con su imagen y nombre, conductas que eventualmente cabría subsumir en la figura de uso indebido de marca (art.31 inciso b) de la ley 22.362), pero ocurre que en la imputación hecha en la indagatoria no se incluyó la impresión, fabricación o utilización de tales elementos, de los que en el procesamiento el a quo sólo mencionó que "existían". Queda claro entonces que la conducta específicamente intimada no está probada y que otros hechos que eventualmente podrían entenderse demostrados no fueron objeto de imputación, motivo por el cual y dado que no se verifica la concurrencia de los recaudos del art. 306 y 308 del CPPN, corresponde revocar el auto venido en recurso. Por lo expuesto, SE RESUELVE: Revocar en cuanto fue materia de recurso el auto apelado obrante a fs. 212. Insértese, hágase saber, comuníquese en la forma dispuesta por Acordada n° 15/13 de la C.S.J.N. y oportunamente devuélvanse los autos al Juzgado de origen. No participa del Acuerdo que antecede el Dr. Fernando Lorenzo Barbará por encontrarse en uso de licencia.-

LILIANA M ARRIBILLAGA JUEZ DE CAMARA CARLOS FEDERICO CARRILLO JUEZ DE CAMARA

ANTE MI ROBERTO FELIX ANGELINI SECRETARIO DE CAMARA

Correlaciones:

Ley 22.362 - BO: 02/01/1981

Ley 11.723 - BO: 30/09/1933

004117E