

Cámara Federal de Casación Penal

REGISTRO NRO. 210.14.4

///la ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de febrero de dos mil catorce, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente y los doctores Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky y como Vocales, asistidos por el Secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 67/79vta. de la presente causa Nro. 361/2013 del registro de esta Sala, caratulada: **"MATOS BERNA, Beatriz Noelia s/recurso de casación"**; de la que **RESULTA:**

I. Que la Sala I de la Cámara de Nacional Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de esta ciudad, en la causa Nro. 47.623 de su Registro, con fecha 11 de diciembre de 2012, resolvió confirmar la resolución obrante a fs. 48/50vta., por la que se dispuso sobreseer a Beatriz Noelia Matos Berna en orden al hecho que se le imputara (art. 336, inciso 3º, del C.P.P.N.)-(cfr. fs. 48/50 y 63/63vta.).

II. Que contra dicha decisión, el señor Fiscal General Adjunto, Carlos E. Racedo, interpuso recurso de casación, que fue concedido por el a quo a fs. 83/83 vta. y mantenido en esta instancia por el señor Fiscal General ante esta Cámara, doctor Raúl Omar Pleé a fs. 90.

III. Que el recurrente encauzó sus agravios en el inciso 1º del artículo 456 del C.P.P.N., por cuanto a su entender, se aplicó erróneamente el art. 31, inciso d), de la ley 22.362.

Así, luego de recordar los sucesos que motivan la presente y reseñar los argumentos expuestos en la resolución impugnada, alegó que se había efectuado una errónea interpretación y aplicación de la normativa marcaría, en tanto el bien jurídico tutelado por ella son *"los derechos del propietario de la marca por un lado y de los consumidores*

del producto a no ser engañados sobre su procedencia, por otro”, y agregó que “no está solamente relacionado con la protección del interés de los consumidores respecto de la calidad, el origen o la confusión que eventualmente pueda originárseles respecto de quien es el fabricante, su distribuidor o quienes intervengan en la cadena de comercialización del producto”, pues “el uso de una marca registrada sin autorización de su titular es una clara violación al derecho de la propiedad industrial”.

En orden a la confusión o engaño que exigen los magistrados de la anterior instancia, expuso el recurrente que *“no se puede requerir la presencia de un tercer sujeto como elemento del tipo, como si se tratara esto de una maniobra estafatoria”.*

Asimismo, sostuvo el recurrente que *“hay usos que pueden causar confusión y hay otros que sin causarla igualmente pueden dañar una marca”, y que “el ofrecimiento al público y la comercialización de productos con marca registrada falsa, como último paso de la cadena de delitos previstos por la ley de marcas, aun cuando llegue a descartarse que el consumidor no haya sido inducido a engaño, produce de todos modos un daño cierto al titular de la marca”.*

Por otro lado, el agraviado indicó que resulta innecesaria la prueba pericial sobre la mercadería que distinguen las marcas, porque no está en juego la originalidad del producto sino de la marca, pues la autorización de su titular para que otro la use es lo que cuenta, y que *“no es la forma ni sus componentes donde debe centrarse el análisis, sino en la marca. No convierte en atípica la acción, más allá del intento, el no lograr una copia exacta de los indubitables”.*

Agregó que *“el objeto primordial es asegurar la exclusividad de uso de las marcas registradas conforme sus prescripciones”, y que en el caso, esa exclusividad ha sido violada, por lo que se ha producido perjuicio.*

Cámara Nacional de Casación Penal

Finalizó haciendo reserva del caso federal.

IV. Que en la oportunidad prevista en los arts. 465, cuarto párrafo, y 466 del C.P.P.N., se presentó a fs. 92/94 la Defensora Pública Oficial "Ad-hoc" ante esta instancia, doctora Soledad Monteverdi, solicitando que se declare mal concedido el recurso de casación y subsidiariamente, se lo rechace.

Sostuvo que no se presenta en el caso cuestión federal que amerite la intervención de esta Cámara en los términos de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Di Nunzio" y que no se trata de una sentencia recurrible por el Ministerio Público Fiscal según el artículo 458 del C.P.P.N..

De manera subsidiaria solicitó que se rechace el recurso de casación, por considerar que se ha sustentado en el simple disenso de la recurrente con los argumentos expuestos por los jueces de a quo en la resolución ahora impugnada y dejó planteada la cuestión federal.

V. Que superada la etapa prevista en los arts. 465, último párrafo, y 468 del C.P.P.N., de lo que se dejó constancia en autos (fs. 98), quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Juan Carlos Gemignani, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky.

El **señor juez Juan Carlos Gemignani** dijo:

I. Que el recurso de casación interpuesto es formalmente admisible, toda vez que la sentencia recurrida es de aquellas definitivas previstas en el art. 457 del C.P.P.N., la parte recurrente se encuentra legitimada para impugnarla -art. 459 del C.P.P.N.-, los planteos esgrimidos encuadran dentro de los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N., y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y fundamentación requeridos por el art. 463 del citado código ritual.

II. Sorteado el test de admisibilidad, cabe recordar que los sucesos enrostrados a la imputada, consisten en la comercialización de remeras de tipo musculosas con la inscripción y logotipo de la marca "Adidas" apócrifas.

En efecto, el día 22 de diciembre de 2010, mientras personal de la comisaría Nº 7 de la Policía Federal Argentina desplegaba tareas de prevención, advirtió que Beatriz Noelia Matos Berna ofrecía para su venta en la vía pública –más precisamente en la Av. Pueyrredón, frente a la altura catastral Nº 369 de esta ciudad- en un precario puesto, prendas con etiquetas bordadas espurias, por lo que procedió a su secuestro.

Pues bien, ante esta plataforma fáctica, el a quo resolvió confirmar el sobreseimiento dictado por el juez de grado en los términos del artículo 336 inciso 3º del C.P.P.N., toda vez que *"...los elementos probatorios obrantes en la presente causa no revelan que la conducta desplegada por Beatriz Noelia Matos Berna haya afectado los bienes tutelados por la ley 22.362 con los alcances señalados..."*.

A tales fines, consideraron los jueces que *"...no puede afirmarse la configuración de un eventual perjuicio a los intereses del consumidor ni tampoco se advierte la concurrencia de un supuesto en que, más allá de las características de la falsificación, pueda de todos modos alegarse un perjuicio para los intereses del industrial..."*.

III. Ahora bien, de lo allí consignado no se advierte arbitrariedad alguna en la valoración de los hechos por parte del tribunal, ni tampoco una errónea aplicación de la ley sustantiva, sino que por el contrario, comparto que el plexo probatorio obrante en autos sólo permite arribar a la conclusión desincriminatoria confirmada por los judicantes, pues no se configuran los elementos del tipo penal en juego.

En efecto, no comparto lo sostenido por el recurrente, en lo referido a que el delito previsto en el art. 31, inc. d) de la ley 22.362 no requiere que se configure la confusión en el consumidor, en la medida que

Cámara Federal de Casación Penal

"aun cuando llegue a descartarse que el consumidor no haya sido inducido a engaño, produce de todos modos un daño cierto al titular de la marca".

Al respecto, tuvo en cuenta el a quo que *"...las particularidades de conductas caracterizadas por su tosquedad y mínima trascendencia para evaluar su tipicidad a la luz de los bienes jurídicos protegidos por las figuras penales previstas en la Ley de Marcas, en necesaria conjunción con el principio de lesividad, de raigambre constitucional.*

Sobre dichos parámetros y sin desconocer ambos intereses tutelados por la norma, el del público consumidor y el del industrial, se ha hecho hincapié, en el precedente "Avena", en que no fue sino el primero de ellos el que justificó la conversión de un delito que requería instancias del damnificado en uno de acción pública (ver Exposición de motivos, comentario al artículo 32, en Legislación Argentina, 1981, A)...".

Nótese en el particular que las circunstancias que rodearon al caso, venta callejera de remeras sin las etiquetas que dieran cuenta de su originalidad y procedencia; realizada en un puesto precario, no dejaron dudas en los juzgadores en orden a la atipicidad de la conducta de la imputada, en tanto los titulares marcarios no pudieron verse perjudicadas desde que las notorias y visibles características que distinguen las prendas de marras de los originales.

Sobre el punto, he tenido oportunidad de expedirme en la causa nro. 15.209 caratulada "Robles Estacio, Juan s/recurso de casación" del Registro nro. 2150/12 de esta Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resuelta el 13 de noviembre de 2012 y en la que adherí al voto del Dr. Gustavo Hornos en cuanto afirmara que *"...no existe afectación o amenaza hacia el bien jurídico tutelado por la ley 22.362 en los casos en que la calidad visiblemente apócrifa del producto de que se trate y ciertas circunstancias que hacen al contexto de venta, tornan inidónea a la comercialización*

cuestionada para causar confusión en el público consumidor...".

Por lo demás, las impugnaciones del acusador estatal se limitan a plantear su disconformidad con el carácter delictual, que a su entender, cabe asignarle al accionar de la encausada, sin que los argumentos sostenidos en el remedio procesal impetrado denoten el yerro en la aplicación de la ley o la arbitrariedad en el razonamiento desarrollado.

En efecto, aunque el recurrente destacó su discrepancia con el *a quo* en torno a que no resulta necesaria para la configuración del delito de referencia una confusión en el hipotético adquiriente, lo cierto es, que tampoco logró demostrar fundadamente la afectación al titular marcario.

IV. Por lo expuesto, propicio entonces que se rechace el recurso de casación interpuesto por el señor Fiscal General Carlos E. Racedo, sin costas en la instancia (arts. 530 y 532 del C.P.P.N.), y tener presente la reserva del caso federal efectuada.

El **señor juez Gustavo M. Hornos** dijo:

I. Que el recurso interpuesto resulta formalmente admisible a tenor de lo normado por los arts. 438, 456, 457 y 463 del C.P.P.N., por lo que corresponde ingresar al examen de los agravios allí expuestos.

La objeción de admisibilidad formal planteada por la defensa durante el término de oficina no puede recibir favorable respuesta. La decisión recurrida es una de las sentencias enumeradas por el art. 457 antes citado como susceptible de ser recurrida por la vía casacional, en tanto se trata de una sentencia definitiva, conforme el alcance que el art. 336 del mismo ordenamiento adjetivo otorga al auto que dicta el sobreseimiento del imputado.

La afirmación de la defensa en punto a que no se dan los presupuestos formales para volver a revisar las cuestiones que se proponen y que ya han sido objeto de dos decisiones jurisdiccionales con idéntico temperamento, no ha sido fundada en ninguna en norma legal o constitucional y los

Cámara Federal de Casación Penal

precedentes dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la defensa cita ("Arce" en Fallos 320:2145 y "Di Nunzio" en Fallos 328:1108) no resultan aplicables al presente caso.

En el primero de ellos, la cuestión radicaba en definir el alcance del art. 8º, párrafo 2º, inc. h de la C.A.D.H. para resolver el planteo de inconstitucionalidad del art. 458 del Código Procesal Penal de la Nación en cuanto no le concede al Ministerio Público el derecho de recurrir por vía de casación, mientras que aquí se trata de un recuso especialmente previsto en favor del Fiscal por parte de la legislación interna.

En el segundo, ante un recurso de la defensa, la Corte reconoció aptitud para provocar la intervención de esta Cámara a aquellas resoluciones que, sin constituir *per se* sentencias definitivas, pueden causar al recurrente un agravio irreparable o de insuficiente reparación ulterior, y siempre que se invoque una cuestión de naturaleza federal.

II. Afirmada entonces la procedencia formal del recurso interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, corresponde ingresar a su estudio.

Ceñido a los hechos que fueron debidamente descriptos y relatados en el apartado II del voto que abre el acuerdo, advierto que si bien la cuestión a resolver resulta similar a la tratada al pronunciarme en la causa nro. 15.200, "ROBLES ESTACIO Juan Antonio s/recurso de casación" (Reg. Nro. 2150/12.4, rta. el 13/11/2012 de esta Sala IV), una reflexión sobre el tema me lleva a apartarme de la doctrina allí sustentada.

La marca registrada confiere el derecho exclusivo de uso. Esto implica la posibilidad de excluir a otros en el uso de esa marca o de cualquier otra que pueda producir confusión o de otra manera afectar ese derecho exclusivo.

Es decir que, cualquiera que sea la confusión que se cause, se producirá un daño.

Quien compra un producto creyendo que compra otro,

ha dejado de comprar el que quería. El dueño de la marca original ha perdido una venta. Puede también perder el cliente para siempre si la calidad del producto que compró es mala, lo cual es muy probable, y atribuye este hecho al dueño de la marca original.

El distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace a la esencia del sistema marcario. Por lo tanto, la ley que no defienda en forma efectiva esta exclusividad protegiéndola contra quienes pretenden violarla, no servirá a los fines para los que fue creada.

En nuestra ley la exclusividad en el uso de la marca es un derecho indiscutido. El artículo 4º establece con claridad que "la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro".

El propietario de una marca tiene pues la facultad, el derecho, de defender esa exclusividad contra todo aquel que pretenda violarla.

¿En qué consiste esta exclusividad? La respuesta debe ser amplia si se quiere defender verdaderamente la propiedad marcaria. Esta exclusividad consiste en impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, y en poder **impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada**. Hay usos que puedan causar confusión y hay otros que sin causarla igualmente pueden dañar esa marca.

La posibilidad de detener estos usos debe estar acompañada de severas sanciones a quienes hayan actuado con dolo y de la obligación de reparar los daños.

Hay actos que violan esta exclusividad en forma dolosa y dada la gravedad de los mismos la ley los considera delitos criminales. Se trata de los supuestos enmarcados en el artículo 31 de la ley.

Puede decirse que el denominador común a todo acto violatorio es la confusión. Si hay posibilidad de confusión hay violación de la exclusividad. Pero hay actos —como ocurre

Cámara Federal de Casación Penal

en la especie— que violan la exclusividad y que no provocan confusión.

Breuer Moreno dio su opinión sobre lo aquí discutido hace más de 60 años. Refiriéndose a la defensa del bajo precio de venta como impedimento de la confundibilidad dijo: “Esta defensa carece de valor, porque el público sabe que el precio de un mismo artículo puede variar de negocio a negocio...” Y sigue “... esa circunstancia puede indicar su propio dolo: en razón de su oficio debe conocer el precio normal; la diferencia debe llamarle la atención y, razonablemente debemos suponer que ha podido comprobar que adquiriría una usurpación” (Tratado de Marcas, 2da. Edición, 1946, pág. 377).

El mismo autor se refiere a la baja calidad del producto con marca en infracción, y sostiene que no puede ser un eximente de responsabilidad: “Al contrario, debe admitirse como criterio general que cuanto peor sea la calidad de los productos del usurpador, mayores serán los perjuicios que sufra el titular de la marca auténtica, porque mayor será su descrédito” (op. cit., pág. 377).

En efecto, existe una cantidad de actos que violan el derecho de exclusividad que otorga la marca registrada que por haber sido realizados con dolo, la ley los castiga con sanciones penales. Básicamente giran alrededor de la falsificación y de la imitación fraudulenta de la marca.

El dolo, la intención de cometer el acto, es el requisito esencial para que exista delito criminal. En materia marcaria hay delitos en los que el dolo se presume en forma irrefutable, como ser en la falsificación o en la imitación fraudulenta, aunque puede haber otros en los que el dolo debe ser probado.

El otro requisito esencial para que exista delito es que la violación se efectúe a una marca registrada. Si no hay marca registrada su titular no puede reclamar la aplicación de pena alguna.

El inciso a) del artículo 31 considera delito a la

falsificación. Es el supuesto clásico de infracción marcaria. El delito por excelencia en nuestra materia. Es la reproducción exacta de la marca registrada. Por lo general va acompañada la falsificación de la copia, a veces perfecta, del producto que distingue la marca. En ciertos casos – situación que no ocurre en el *sub lite*– sólo un experto puede diferenciar el producto genuino de la copia.

El delito se consuma con la fabricación material de la marca en cuestión.

Quien “fabrica” una marca debe tomar todas las precauciones, si lo hace por cuenta de tercero, y comprobar si quien le encarga es el titular de la misma. Cuánto mayor debe ser su desconfianza si no lo es. Nada más fácil que exigir la exhibición del certificado de la marca respectivo o bien de la autorización a vender con esa marca (Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, segunda edición, Abeledo-Perrot, 1995, págs. 249/252).

La imitación fraudulenta se da cuando se copia una marca registra de manera tal de provocar –como fue dicho esencialmente– confusión en el público consumidor. Quien así imita tiene la intención de causar esa confusión.

Comprobada la posibilidad de confusión de los conjuntos la intención se encontrará en la forma en que se han dispuesto los distintos elementos de la marca infractora. No será por casualidad que se copiaran los colores, encuadre, tipos de letra, figuras, de manera que el conjunto sea confundible.

Pretorianamente para nuestros tribunales deben darse tres requisitos para que exista imitación fraudulenta: la imitación propiamente dicha que se establece por cotejo; la posibilidad de confusión que resulta del parecido y la mala fe o intención dolosa. Desde luego que a estos requisitos hay que agregarle que la marca imitada esté registrada.

El inciso d) del artículo 31 se refiere al último paso en la cadena de los delitos marcarios, el ofrecimiento

Cámara Federal de Casación Penal

al público y la comercialización de productos o servicios con marcas falsificadas o fraudulentamente imitadas.

La puesta en venta no se limita a los casos de mercadería encontrada en el local de ventas o depósito del comerciante sino que también abarca la venta en la vía pública. Todos los actos preparatorios para la venta o comercialización quedan comprendidos en la norma.

En tal sentido, y en lo que hace a la presunción de dolo, se excluye también de la buena fe, la compra del artículo incriminado a desconocidos "sin preocuparse por su procedencia y calidad y a precios inferiores a los oficiales o corriente en plaza".

En la misma dirección, no es defensa aceptable "la miseria o la dificultad de ganarse el sustento" como eximentes de responsabilidad. Ni tampoco alegar desconocimiento de la existencia de la marca del demandante.

Tanto los fallos más conocidos como el sentido común que ellos manifiestan, demuestran que el tenedor de mercadería con marcas en infracción, salvo rarísimas excepciones, habrá actuado dolosamente.

En términos generales, los fabricantes de etiquetas y envases, y los comerciantes conocen bien quien es quien en el rubro en que actúan. Saben cómo se negocia en ese rubro y los precios que se pagan, conocen quienes son los vendedores habituales de las principales y más notorias marcas y, desde luego, cuál es la mercadería que no tiene el origen correspondiente.

En consecuencia, la idoneidad o inidoneidad para generar engaño en el público de la imitación de la marca registrada, por un lado, y las circunstancias del contexto en el que los productos son puestos a la venta, por otro, resultarían en principio extremos determinantes para la adecuación típica, en los términos de lo previsto por el art. 31, inc. d), de la ley 22.362.

Vale aclarar que en los casos en que el producto fraudulento puesto a la venta sea calzado o vestimenta, que

eventualmente podría confundir más fácilmente al consumidor sobre su autenticidad, también corresponde aplicar la citada ley de marcas por la doble protección que otorga al consumidor y al titular marcario.

En tal sentido, en un reciente caso de conflicto de competencia (causa nro. 214/2013, "ALBORNOZ SÁNCHEZ, Carla Jaquelin y otro s/recurso de casación", Reg. Nro. 1917/13.4, rta. el 7/10/2013) me incliné por la especialidad que caracteriza al fuero de excepción. Sostuve que ante un mismo hecho objeto de investigación con un posible doble encuadre en forma ideal, pues ambas infracciones legales, esto es a la ley de propiedad intelectual y a la de marcas y designaciones, que en su caso, habrían sido cometidas simultáneamente y mediante una única conducta, le correspondía intervenir a la Justicia Federal. Es que, ante la posibilidad de concurrencia ideal entre un delito común como es el prescripto por la ley 11.723, en su art. 72 bis, inc. d), y otro de índole federal, como es en el caso del establecido en el art. 31, inc. d), de la ley 22.362, es a este fuero al que le competía continuar con la sustanciación del proceso.

En dicho precedente, y de ahí el cambio de postura que ahora se confirma, dejé asentado y vislumbré que "la existencia o no de afectación de alguno de los bienes jurídicos que tutela la ley de marcas es una cuestión de fondo, que debe definirse en la audiencia de debate, por lo que zanjar la cuestión –como sucede también en el presente caso– antes de esa oportunidad sería prematuro".

Sentados dichos antecedentes, he de tener presente que en la decisión recurrida, los jueces *a quo* resolvieron confirmar el sobreseimiento dictado en la instancia anterior, señalando, en lo sustancial, que en los supuestos como el de autos *"iniciados por prevención policial y donde no existe querellante, la afectación o potencial afectación al bien jurídico protegido por la norma [...] debe traducirse en la posibilidad concreta de un engaño al público consumidor. Si*

Cámara Federal de Casación Penal

éste fuera desechado, la conducta perseguida debería reunir una serie de características que hiciesen presumir un perjuicio hacia el titular de la marca –aún frente a su pasividad–, vale decir, dimensiones considerables, giro comercial importante y efectos negativos apreciables”.

Sobre esa base, expusieron que “los elementos probatorios obrantes en la presente causa no revelan que la conducta desplegada por Beatriz Noelia MATOS BERNA haya afectado los bienes tutelados por la ley 22.362 con los alcances señalados”, en tanto “el secuestro se llevó a cabo en la vía pública mientras la imputada ofrecía para la venta ciento veintinueve (129) musculosas con logotipos de la marca “Adidas”, con deficiencias notorias en sus etiquetas (ver fs. 1/vta,)”. Por ello, concluyeron que “no puede afirmarse la configuración de un eventual perjuicio al consumidor”, ni “la concurrencia de un supuesto en que [...] pueda de todos modos alegarse un perjuicio para los intereses del industrial” (cfr. fs. 63vta.).

En la presentación casatoria, el señor Fiscal intenta conmover los argumentos reseñados, alegando, en lo sustancial, que el delito previsto en el art. 31, inc. d), de la ley 22.362 no requiere que se configure la confusión en el consumidor, en tanto, sostiene “aun cuando llegue a descartarse que el consumidor no haya sido inducido a engaño, produce de todos modos un daño cierto al titular de la marca” (cfr. fs. 71vta.).

La conducta examinada en autos *prima facie* encuadraría en esta particular figura de la ley en examen, que busca proteger –separadamente– y lo subrayo al titular marcario y al público consumidor.

En otras palabras, si bien se ha reconocido que la ley marcaria tiende a proteger ambos intereses, al menos en el específico supuesto de las hipótesis contempladas en el inciso d) del artículo 31 de la ley 22.362, tal protección entiendo ahora que se presenta de modo independiente.

Ese ha sido el sentido de la ley, según surge de la

exposición de motivos (cfr.: ADLA, XLI-A, págs. 59 y ss.), donde se afirmó que "...al instituir la acción penal pública, sin condicionarla a la instancia del damnificado...se dinamiza el régimen reconociendo en la actividad que se persigue una verdadera falsificación, con su secuela de engaño y descrédito para la confianza pública...". La esencia de estos tipos penales, claramente, radica en el fraude de la infracción marcaria que afecta al propietario y al actual o potencial consumidor que identifica el producto con la marca.

Cierto es que el distinguir un producto o un servicio con una marca en forma exclusiva hace a la esencia del sistema marcario. Y, como se señala en el recurso interpuesto, la exclusividad en el uso de la marca es un derecho indiscutido del titular marcario (reitero, el artículo 4° establece con claridad que "*la propiedad de una marca y exclusividad de uso se obtienen con su registro*"). Sin embargo, en relación a lo expuesto en primer término y respecto del tipo penal que nos ocupa, esta exclusividad implica poder impedir la comercialización de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor. Si esta posibilidad existe, hay violación de la exclusividad, pero si no se presenta también puede haber un menoscabo a la individualidad de la marca.

En ese sentido es que resulta válido afirmar, respecto del daño cierto al titular de la marca, que quien compra un producto creyendo que compra otro, ha dejado de comprar el que quería, y entonces el dueño de la marca original ha perdido una venta (cfr. causa Nro. 4349 "GABRIEL AÑAÑOS, Loélida s/rec. de casación", Reg. Nro. 5953.4, rta. el 20/08/2004).

Y que la Corte Suprema de justicia de la Nación tiene dicho que la ley de marcas no sólo protege las buenas prácticas comerciales sino que también procura otorgar adecuada protección al público consumidor sancionando acciones que de un modo general crean peligro de engaño (Fallos: 295:581).

Cámara Federal de Casación Penal

En ese marco debe interpretarse lo afirmado también por la C.S.J.N. en cuanto a que "... los principios y fundamentos de la legislación marcaria apuntan a proteger tanto el interés de los consumidores, como de las buenas prácticas comerciales, a los efectos de prevenir el aprovechamiento ilegítimo del fruto de la actividad ajena, con desmedro de la función individualizadora ínsita en el derecho, al uso exclusivo del nombre comercial" (causa nro. 87 XXXIV "New Zealand Rugby Football Union Inc. c/Ceballos, Aníbal German" del 3/4/2001).

Ello es así, toda vez que a través de la ley de marcas, se busca garantizar a los titulares de ellas, no sólo su propiedad, sino también la "exclusividad del uso" (art. 4º); y que los consumidores no son los únicos amparados por dicha norma, ya que la misma esencialmente protege al propietario de una marca registrada.

De lo contrario se estaría vulnerando el derecho de propiedad industrial al dejar desprotegido al que cumplió con todos los requisitos que el Estado le exigió para otorgarle protección de la misma.

En el caso de autos, la evaluación de las circunstancias del hecho sometido a proceso y las pruebas colectadas –declaración del personal preventor de fs. 1/vta., actas de detención y secuestro de fs. 4/5, y fotografías de fs. 21–, llevó tanto al juez de grado como a los magistrados integrantes de la Cámara *a quo*, a considerar atípica la conducta materia de juzgamiento al evaluarse que la firma en cuestión no pudo verse perjudicada desde que las notorias y visibles características que distinguen las prendas incautadas de los originales, aunadas a las condiciones en que se comercializaban (en la vía pública, por medio de un puesto fijo armado con cajas de cartón, algo similar a los llamados comúnmente: "manteros de la calle Florida" y por un precio seguramente inferior al que se venden en los comercios), no posibilitaban la confusión del público consumidor.

Son repetidos los casos en tribunales que se refieren a circunstancias similares: cantidad exigua de prendas, venta callejera, mala calidad y precio bajo.

Por ello, se concluyó, con aparente acierto, que no se vio comprometida la marca de los productos y que quien efectúa una compra en tales condiciones sabe perfectamente, por la experiencia y por puro sentido común que no está adquiriendo una pieza original. Es que se trata de copias burdas que no pueden inducir a error, ni hubo posibilidad de engaño para el consumidor y tampoco peligro para la credibilidad del fabricante. Sin embargo si hubo un perjuicio para el titular marcario. Veamos.

Amén de la afirmada ausencia de posibilidad de confusión del consumidor en el caso, la específica conducta en cuestión del vendedor sí podría haberle irrogado un daño al titular de la marca, toda vez que implica un menoscabo, un menosprecio a la imagen de la marca.

Todas las conductas marcarias penalmente punibles son susceptibles de originar acciones civiles, de resarcimiento o de otra índole. La existencia de daño es, en efecto, independiente de la confundibilidad entre signos.

A este elemento central debe sumarse la posibilidad de probar daños adicionales, como ser el desprestigio de la marca, el daño causado a las relaciones con los distribuidores y la necesidad de efectuar publicidad reparadora de los perjuicios causados. Todos estos no son daños morales, ni están sujetos a las reglas de éstos, sino que son daños patrimoniales cuya única particularidad es que resultan de más variable configuración en los hechos.

Se encuentra la solución correcta en esta materia en fallos que han computado el desprestigio para el buen nombre de una marca, con la consiguiente disminución o pérdida de clientela, y desvalorización del fondo de comercio, como daños patrimoniales, resarcibles en tal carácter (Bertone, Luis Eduardo y Cabanellas de las Cuevas, Guillermo, "Derecho de marcas", Tomo II, editorial Heliasta,

Cámara Federal de Casación Penal

2003, págs. 207, 227 y 230/231).

El daño que el uso de una marca en infracción puede ocasionar, cuando es de mala calidad, a la marca falsificada o imitada, es absolutamente intangible. Pero no por ello menos cierto. La buena imagen, el prestigio, la reputación de una marca, pueden sufrir un daño irreparable si el público comienza a creer que el producto que ella distingue es de mala calidad. Una labor de años puede así destruirse en poco tiempo. Se afectará así a la reputación, el prestigio y se ocasionará, en la medida señalada, un daño moral a la marca y a veces también a su titular (Otamendi, ob. cit., págs. 334/335).

En efecto, son cientos de miles los pesos que las marcas más conocidas gastan en desarrollo e innovación tecnológica para buscar la remera más apta para la competencia deportiva de alto nivel; como así también son cientos de millones lo que gastan en publicidad para posicionar su firma como líder en el mercado competitivo de indumentaria deportiva, razones por las cuales, una tela o una prenda de inferior calidad daña la imagen, la consistencia y resistencia del verdadero producto auténtico y original.

Es que, la imagen de una marca es un bien jurídicamente protegido que merece la tutela del derecho penal.

Es así que en el caso de autos, donde se comercializaban remeras de tipo musculosa con la inscripción y logotipo de la marca "Adidas" apócrifa, el dueño de dicha firma resulta ser titular de la marca que se habrían afectado, que también cumplen una función de garantía al consumidor, como elemento que permite su individualización en el mercado y generador de una relación particular entre consumidor y productor, en base a la calidad que el mercado atribuye al producto de determinada marca. De lo contrario, se estaría vulnerando el derecho de propiedad industrial al dejar desprotegido al que cumplió con todos los requisitos

que el Estado le exigió para otorgarle protección de la misma.

Entiendo, en consecuencia, que la idoneidad o inidoneidad para generar engaño en el público de la imitación de la marca registrada, por un lado, y las circunstancias del contexto en el que los productos son puestos a la venta, por otro, no resultan extremos determinantes para la adecuación típica, en los términos de lo previsto por el art. 31, inc. d), de la ley 22.362; como sí lo es el menosprecio de la imagen de la marca. Lo cual, en el caso concreto, determinada la tosquedad o burda imitación de las prendas originales tal como lo sugirió el tribunal *a quo* para fundar su criterio desincriminante no se traduce —como consideraron, a mi juicio, erróneamente, los sentenciantes— en ausencia de afectación del bien jurídico protegido por la norma, circunstancia que obsta a la procedencia del sobreseimiento de conformidad con el supuesto previsto en el art. 336 inc. 3º del C.P.P.N. (inexistencia de delito).

III. Por consiguiente, propicio al acuerdo: HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 67/79vta. por el Fiscal General Adjunto ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, doctor Carlos E. Racedo; REVOCAR el decisorio que viene recurrido y reenviar las actuaciones al tribunal de origen, a fin de que prosiga con la sustanciación del proceso; sin costas (arts. 471, 530 y 531 del C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal efectuada por la Defensora Pública Oficial ante esta instancia.

El **señor juez doctor Mariano Hernán Borinsky** dijo:

I. Liminarmente, cabe señalar que el recurso interpuesto resulta formalmente admisible a tenor de lo normado por los arts. 438, 456, 457 y 463 del C.P.P.N., por lo que corresponde ingresar al examen de los agravios allí expuestos.

La objeción de admisibilidad formal planteada por la defensa durante el término de oficina no puede recibir

Cámara Federal de Casación Penal

favorable respuesta, toda vez que la decisión recurrida es una de las sentencias enumeradas por el art. 457 antes citado como susceptible de ser recurrida por la vía casacional, en tanto se trata de una sentencia definitiva, conforme el alcance que el art. 336 le otorga al auto que dicta el sobreseimiento del imputado. Si bien la defensa intenta hacer prevalecer las limitaciones del art. 458 del C.P.P.N., es preciso advertir que dicha norma, en su inciso 1º *"...establece claramente que su alcance se restringe a aquellos casos en que medie una sentencia absolutoria, es decir, un pronunciamiento definitivo adoptado después de la sustanciación del proceso y del debate oral. El caso que nos ocupa, por el contrario, trátase de un sobreseimiento, especie ésta de decisorio judicial no contemplado por el referido artículo 458, y abarcado en cambio por el 457 por resultar un auto que pone fin a la acción. De modo que la limitación recursiva a la que echa mano la esforzada defensa no resulta de aplicación en el sub judice, por lo que las observaciones que al respecto interpone no habrán de prosperar..."* (cfr. Sala I, C.F.C.P., "SILVA, Maximiliano Gabriel; TEVES, Juan Manuel; LACROIX, Diego Alberto s/recurso de inconstitucionalidad", rta. el 23/3/12; reg. nº 19.322).

II. Sentado cuanto precede, habré de ingresar en el análisis de la cuestión de fondo. Al respecto, cabe recordar que según se desprende de las actuaciones, se le imputa a Beatriz Noelia Matos Berna, la exhibición para su comercialización de ciento veintinueve (129) remeras del tipo musculosa, con el logotipo de la marca "Adidas". El hecho fue descubierto el 22 de diciembre de 2010, en la avenida Pueyrredón 369 de Capital Federal, en oportunidad en que personal policial advirtió que dichas prendas de vestir se encontraban exhibidas al público para su venta en el puesto ambulante ubicado en dicho lugar a cargo de la imputada (cfr. declaración indagatoria de fs. 46/47).

En tal contexto, se aprecia que la cuestión a dilucidar se centra en establecer si la referida conducta

encuentra, o no, adecuación en el tipo penal previsto en el art. 31 inc. d) de la Ley 22362, que reprime a quien *"...ponga en venta, venda o de otra manera comercialice productos o servicios con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada"*. Ello, toda vez que en el pronunciamiento que viene recurrido, el tribunal a quo confirmó la resolución del juez de grado en la que se consideró que el accionar de la imputada era atípico, decretándose en consecuencia el sobreseimiento de Beatriz Noelia Matos Berna de conformidad con lo establecido en el art. 336 inc. 3º del C.P.P.N.

Sobre el punto, considero que resultan de aplicación al caso los argumentos desarrollados en ocasión de pronunciarme en las causas Nº 15209 "ROBLES ESTACIO, Juan Antonio s/recurso de casación" (Sala IV, C.F.C.P., Reg. Nº 2150/12, rta. el 13/11/2012) y Nº 14585 "BARRERA, Elvira Rosa y BILBILIAN, Juan Marcelo s/recurso de casación" (Sala IV, C.F.C.P., Reg. Nº 143/12, rta. el 13/2/2012), en punto a que *"...tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como la Sala III de esta alzada y la Cámara Federal de San Martín, Sala II, han tenido oportunidad de señalar sobre la materia que tratamos que el bien jurídico tutelado por la ley marcaría no resulta ser exclusivamente la protección del público consumidor, garantizándole la calidad de origen o la legitimidad de cualquiera de los actos que integran la cadena de comercialización de los productos que le son exhibidos para su adquisición"*.

Ello así, desde que la ley marcaría también tiende a proteger el uso que, sin autorización del titular registral, se haga de la marca. Es así que en el caso de autos, la firma "Adidas" resulta ser la titular de la marca que se habría afectado, que también cumple una función de garantía al consumidor, como elemento que permite su individualización en el mercado y generador de una relación particular entre consumidor y productor, en base a la calidad que el mercado atribuye al producto de determinada marca. De lo contrario, se estaría vulnerando el derecho de propiedad

Cámara Federal de Casación Penal

industrial al dejar desprotegido al que cumplió con todos los requisitos que el Estado le exigió para otorgarle protección de la misma.

En consecuencia, considero que la idoneidad o inidoneidad para generar engaño en el público de la imitación de la marca registrada, por un lado, y el contexto en el que los productos son puestos a la venta, por otro, no resultan extremos excluyentes para la adecuación típica, en los términos de lo previsto por el art. 31, inc. "d" de la ley 22.362. Lo cual, en el caso concreto, determina que la "tosquedad" en la imitación de las prendas originales a la que aludió el tribunal a quo para fundar su criterio desincriminante no se traduzca –como consideraron, a mi juicio, erróneamente, los magistrados de la instancia anterior– en ausencia de afectación del bien jurídico protegido por la norma, circunstancia que obsta a la procedencia del sobreseimiento de conformidad con el supuesto previsto en el art. 336 inc. 3º del C.P.P.N. (inexistencia de delito).

Por consiguiente, adhiero a la solución que propicia el distinguido colega que me precede en el orden de votación, Dr. Gustavo M. Hornos, en cuanto a que corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, revocar el pronunciamiento impugnado y reenviar las actuaciones al tribunal de origen, a fin de que prosiga con la sustanciación del proceso; sin costas (arts. 471, 530 y 531 del C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal efectuada por la Defensa Pública Oficial ante esta instancia.

Por ello, en mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal, por mayoría;

RESUELVE:

HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto a fs. 67/79vta. por el Fiscal General Adjunto ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, doctor Carlos E. Racedo; **REVOCAR** el decisorio que

viene recurrido y reenviar las actuaciones al tribunal de origen, a fin de que prosiga con la sustanciación del proceso; sin costas (arts. 471, 530 y 531 del C.P.P.N.). Tener presente la reserva del caso federal efectuada por la Defensora Pública Oficial ante esta instancia.

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese a la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de la Nación (Acordada 15/13, CSJN) a través de la Secretaría de Jurisprudencia de esta Cámara y remítase la causa al Tribunal de origen, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.

GUSTAVO M. HORNOS

JUAN CARLOS GEMIGNANI

MARIANO HERNÁN BORINSKY

Ante mí: Hernán Blanco
Secretario de Cámara