



Ministerio Público

Procuración General de la Nación

Márquez, Oscar Julián s/inf. ley 11723 y 22362

Comp. FCR 62000715/2011/1/CS1

car/CAS

S u p r e m a C o r t e :

La presente contienda negativa de competencia que se suscitó entre el Juzgado Federal y el Juzgado de Instrucción n° 2, ambos con asiento en Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, se refiere a la causa por infracción a las leyes 22362 y 11723, iniciada con el secuestro de 159 discos compactos con copias no autorizadas de obras cinematográficas y musicales, incluyendo su respectivo arte gráfico, marcas y logotipos, que se ofrecían a la venta en un comercio de esa ciudad.

El juez federal descartó el encuadre de los hechos en alguna de las figuras de la ley de marcas n° 22362, por considerar que las copias eran de tan baja calidad que no eran aptas para engañar al consumidor, y declinó la competencia a favor de su par provincial para que la investigación continuara con respecto a la posible infracción a la ley de propiedad intelectual n° 11723 (fs. 266/267).

El magistrado local rechazó la atribución al entender, en sentido opuesto, que los hechos resultaban adecuados a las prescripciones de la ley n° 22362 si, con independencia de que las copias no fueran aptas para engañar al comprador acerca de su originalidad, podían afectar los derechos exclusivos del propietario de la marca (fs. 274/275).

A fojas 276 obra la nota por la que el juez federal elevó el incidente a la Corte para la resolución del conflicto así tratado.

Es un criterio arraigado en la jurisprudencia del Tribunal que la institución de la marca registrada tiene por finalidad primordial la protección tanto del interés del público consumidor

como las buenas prácticas comerciales (Fallos: 253:267; 261:62), esto último para prevenir el aprovechamiento injusto del fruto de la actividad y prestigio ajenos en desmedro de la función individualizadora inherente al derecho al uso exclusivo del nombre comercial (Fallos: 292:319; 324:951). El propósito de una marca de fábrica o de comercio es ofrecer a las actividades económicas a las que se refiere una garantía contra la competencia desleal en la producción y circulación de la riqueza (Fallos: 183:228).

Por ello, el argumento del tribunal nacional que consideró atípica la falsificación de marcas registradas referidas a obras cinematográficas y musicales únicamente por su incapacidad de afectar la confianza del comprador en el origen y la calidad del producto adquirido, ha desatendido a mi modo de ver la pluralidad de bienes jurídicos garantizados por la norma. Desde el punto de vista del comerciante con derecho exclusivo a explotar su marca, la evaluación de la potencial lesividad de hechos como los investigados en esta causa debe ponderar el efecto cumulativo de actos individuales que, aunque constituyen la negación de aquellas buenas prácticas comerciales, aisladamente podrían parecer inocuos, pero como práctica generalizada contribuyen a configurar mercados marginales de considerable escala económica y capacidad de afectar la competencia leal.

En este sentido, son conocidas las dificultades que tiene el país para implementar de manera efectiva sus regulaciones en materia de propiedad industrial –patentes, marcas y otras– y existen reportes de agencias locales e internacionales que alertan sobre la



Ministerio Público

Procuración General de la Nación

Márquez, Oscar Julián s/inf. ley 11723 y 22362

Comp. FCR 62000715/2011/1/CS1

car/CAS

extendida presencia en el mercado de vendedores de bienes falsificados.

Por caso, el Reporte Especial 301 correspondiente al año en curso, elaborado por la oficina del representante de comercio de los Estados Unidos de América consigna que la copia de discos ópticos es una práctica generalizada, mientras que la piratería en línea constituye una preocupación creciente y resalta que las acciones preventivas son insuficientes, los procedimientos judiciales suelen estancarse y que los pocos infractores que llegan a juicio no reciben sanciones que disuadan la reiteración de la conducta. También allí se deja constancia de la existencia de mercados físicos en los que se venden ingentes cantidades de bienes producidos según tales prácticas contrarias a la ley y que están siendo objeto de investigaciones judiciales en curso, señaladas en el informe como un progreso en la materia (ver USTR, 2018 Special Report 301, pág. 58 y siguientes).

Por lo tanto, en la medida en que, con arreglo a lo expuesto, no puede descartarse que el hecho quede aprehendido en forma simultánea por las disposiciones penales de las leyes nº 22362 y 11723, pues surge del estudio técnico de fs. 54/60 que la mercadería secuestrada presentaba signos imitativos de las marcas originales, corresponde a la justicia federal continuar el trámite de la causa que originó la contienda (Fallos: 323:2232; 327:1833; 329:1030).

Buenos Aires, 2 de julio de 2018.

Es copia

Eduardo Ezequiel Casal,

ADRIANA N. MARCHISIO
Subsecretaría Administrativa
Procuración General de la Nación

