

# **LA DEFRAUDACIÓN DE LOS DERECHOS DEL INVENTOR\***

## **THE BREACH OF THE INVENTOR'S RIGHTS**

*Ignacio N. Cofone\*\**

*Fecha de recepción: 8 de septiembre de 2015*

*Fecha de aceptación: 2 de marzo de 2016*

*Disponible en línea: 31 de mayo de 2016*

### **Para citar este artículo/To cite this article**

Cofone, Ignacio N., *La defraudación de los derechos del inventor*, 132  
*Vniversitas*, 89-110 (2016). <http://dx.doi.org/10.11144/Javeriana.vj132.dddi>

doi:10.11144/Javeriana.vj132.dddi

---

\* El artículo se basa en un trabajo presentado en la Universidad Austral. Agradezco a Eduardo Codesido y a Juan Martín Galeano por sus comentarios.

\*\* Profesor en la Universidad de Buenos Aires. Contacto: [ignaciocofone@derecho.uba.ar](mailto:ignaciocofone@derecho.uba.ar)



## **RESUMEN**

El artículo clarifica una duda interpretativa sobre la norma penal que, en una ley especial, castiga la violación de los derechos de los titulares de patentes en Argentina. Para hacerlo, recurre a su fuente en la legislación española y a los derechos establecidos en la Constitución argentina.

**Palabras clave:** derecho penal; derecho de la propiedad intelectual; derecho comparado; derechos del inventor

## **ABSTRACT**

*The article addresses an interpretative doubt about the criminal norm that, separate from the Criminal Code, penalizes the violation of the rights of patent holders in Argentina. To do so, it refers to the source of the law in Spanish legislation, and to the rights established in the Argentine Constitution.*

**Keywords:** *criminal law; intellectual property law; comparative law; inventor rights*

## **SUMARIO**

INTRODUCCIÓN. EL VERBO TÍPICO.- I. LOS DERECHOS DEL TITULAR DE UNA PATENTE. SUS LÍMITES.- II. LA RELACIÓN DE LA DEFRAUDACIÓN DE DERECHOS DE INVENTOR CON OTROS DELITOS.- III. EL ARTÍCULO 78 COMO LEY PENAL EN BLANCO. SU PENA.- IV. OTRAS CONSIDERACIONES.- CONCLUSIÓN.- BIBLIOGRAFÍA.

## **INTRODUCCIÓN. EL VERBO TÍPICO**

La Ley de Patentes<sup>1</sup>, a pesar de no estar en el Código Penal<sup>2</sup>, tiene normas penales (artículos 78 y 79), a las que se les debe aplicar las normas generales del Código, según señala su artículo 4: “Las disposiciones generales del presente código se aplicarán a todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto estas no dispusieran lo contrario”.

La Ley 24.481 toma los elementos penales de la antigua Ley 111<sup>3</sup> que se inspiró, a su vez, en la ley francesa del 5 de julio de 1844. La determinación del bien jurídico protegido por la ley es algo compleja. En sentido amplio, podría decirse que es el derecho de propiedad y, en sentido estricto, “el derecho de exclusividad otorgado al titular de una patente”.

La sanción penal en el marco de la ley busca prevenir las conductas establecidas como delitos contra las patentes y de ese modo asegurar que los derechos de los titulares de las patentes no se vean menoscabados. Esto debe hacerse para que Argentina cumpla sus obligaciones internacionales. La protección a los derechos de las patentes, por otro lado, es una exigencia de nuestra Constitución<sup>4</sup>, lo que es indicativo de la importancia de estos artículos.

El artículo 78 de la Ley 24.481 dice: “La defraudación de los derechos del inventor será reputada delito de falsificación y castigada con prisión de seis (6) meses a tres (3) años y multa”.

El artículo encuentra su marco constitucional en el artículo 17 de la Constitución Nacional que, al proteger la propiedad privada, protege también los derechos del inventor cuando dice que “todo autor o inventor es propietario de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley”. En la misma línea

---

1 Argentina, Ley de patentes de invención y modelos de utilidad, texto refundido de la Ley 24.481, de 30 de marzo de 1995, aprobado por el Decreto 260/1996, modificado por la Ley 24.572/1995 y la Ley 25.859/2003. Disponible en: <http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/35001/texact.htm>

2 Argentina, Código Penal, Ley 11.179 (texto ordenado 1984 actualizado). Disponible en: <http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm>

3 Argentina, Ley 111 sobre las Patentes de Invención, 11 de octubre de 1864. Disponible en: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=13095>

4 Argentina, Constitución Nacional, Ley 24.430, ordénase la publicación del texto oficial de la Constitución Nacional (sancionada en 1853 con las reformas de los años 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994). Disponible en: <http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm>

se pronuncian el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica<sup>5</sup>, el artículo 27 inciso 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos<sup>6</sup> y el artículo 15 inciso 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales<sup>7</sup>. Sin embargo, para que la norma cumpla los requisitos de los pactos internacionales, debe entenderse por “inventor” no aquel que creó el objeto de la patente sino el titular de la patente<sup>8</sup>, ya que el fin de los tratados y de la ley no es proteger a aquellas personas que inventaron algo y no lo patentaron o vendieron la patente, sino a aquellas personas que son titulares de la patente en cuestión y, por lo tanto, de los derechos cuya defraudación el artículo busca prevenir<sup>9</sup>.

El verbo típico en la figura es *defraudar*. Siguiendo el principio de que la ley debe ser interpretada (salvo en sus elementos normativos) según el normal uso de las palabras, cabe mencionar que la Real Academia Española define la defraudación como “privar a alguien, con abuso de su confianza o con infidelidad a las obligaciones propias, de lo que le toca de derecho”<sup>10</sup>. Si *defraudar* es privar a alguien de “lo que le toca de derecho” (podríamos decir, privarlo de *lo suyo*), realizará el verbo típico aquel que privare al titular de una patente de los derechos que se derivan de esta o, más claramente, aquel que violare los derechos del titular de una patente. Respecto al abuso de confianza o la infidelidad de las obligaciones propias a las que se

- 5 Organización de Estados Americanos, OEA, Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, B-32), San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. Disponible en: [http://www.oas.org/dil/esp/tratados\\_B-32\\_Convencion\\_Americana\\_sobre\\_Derechos\\_Humanos.htm](http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm)
- 6 Organización de Naciones Unidas, ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III), París, 10 de diciembre de 1948. Disponible en: <http://www.un.org/es/documents/udhr/>
- 7 Organización de Naciones Unidas, ONU, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), Nueva York, 16 de diciembre de 1966. Disponible en: <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx>
- 8 LUIS MARIANO GENOVESI, *Acciones civiles y penales, capítulo VII, en Derecho de patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad*, 319 (CARLOS M. CORREA, coord., Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999). Se intentará utilizar en este trabajo la terminología que se considera más precisa, pero los términos deben entenderse como alternativos, ya que la mayoría de la doctrina los usa alternativamente y, por ende, la palabra “inventor” será vista en varias citas a lo largo del trabajo.
- 9 GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de las patentes de invención*, tomo 2, 597-598 (Heliasta, Buenos Aires, 2004).
- 10 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la lengua española* (23 ed., Espasa, Real Academia Española, Madrid, 2014). Disponible en <http://www.rae.es/>

refiere la definición, es claro que quien priva a otro de un derecho que le corresponde está siempre infringiendo la obligación genérica que tiene todo hombre de no dañar a otro, y en este caso también infringe la obligación específica que indica el artículo bajo análisis.

## **I. LOS DERECHOS DEL TITULAR DE UNA PATENTE. SUS LÍMITES**

Para comprender el delito, entonces, es esencial determinar cuáles son los derechos del titular de una patente. En principio, “el inventor goza de una total exclusividad para la explotación de su invento, lo que implica que tiene derecho de impedir que cualquier tercero sin su autorización haga uso de la invención patentada”<sup>11</sup> (*ius prohibendi*)<sup>12</sup>. Esto puede verse en dos normas. El artículo 8 de la Ley 24.481, una vez modificada por la Ley 25.859, dice que:

*El derecho a la patente pertenecerá al inventor o sus causahabientes quienes tendrán derecho de cederlo o transferirlo por cualquier medio lícito y concertar contratos de licencia. La patente conferirá a su titular los siguientes derechos exclusivos, sin perjuicio de lo normado en los artículos 36 y 99 de la presente ley:*

- a. *Cuando la materia de la patente sea un producto, el de impedir que terceros sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta o importación del producto objeto de la patente;*
- b. *Cuando la materia de la patente sea un procedimiento, el de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del mismo*<sup>13</sup>.

El artículo 36 del decreto reglamentario 260/96, por su parte, dice que:

11 DANIEL R. ZUCCHERINO, *Patentes de invención*, 89 (Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998).

12 JULIO C. BÁEZ & MIGUEL ÁNGEL ARCE-AGGEO, *El rol del conductor periodístico y el fraude a la propiedad intelectual en la obra científica*, *La Ley*, LL 2006-F-655. PEDRO CHALOUKKA, *Efectividad de los derechos de patentes (Las patentes impotentes)*, *La Ley*, LL 1998-B-1072. GREGORIO BADENI, *Reflexiones sobre la propiedad privada*, *La Ley*, 5 de marzo de 2002, LL 2002-B-896. JOSÉ LICINIO SCELZI, *Análisis actualizado de la protección penal de la obra intelectual*, *La Ley*, LL 1991-E-170. MARIANO CÚNEO-LIBARONA, *La reproducción de un programa de computación y el derecho penal*, *La Ley*, LL 1993-A-1012. Argentina, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, *Unilever N. V. contra Instituto Nacional de la Propiedad Industrial*, 24 de marzo de 1998, *La Ley*, LL 1998-C-718. Disponible en: <http://fallos.diprargentina.com/2009/08/unilever-c-inpi-2-instancia.html>. Argentina, Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, *Autodesk*, JA 1997II261, 19 de julio de 1995, entre otros.

13 Argentina, Ley 25.859, patentes de invención. Disponible en: <http://infoleg.mecon.gov.ar/>

(...) el titular de una patente concedida en la República Argentina tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta o importación en el territorio del producto objeto de la patente (...) <sup>14</sup>.

Sin embargo, los derechos del titular de una patente tienen sus límites. Aquel que en apariencia los defrauda, pero en realidad opera fuera de sus límites, comete una conducta atípica ya que es uno de los elementos del tipo penal que haya un legítimo derecho por parte del titular de la patente. A ello se debe la importancia de la explicación del delito para conocer los límites a los derechos del titular de una patente, que son básicamente cuatro y están enumerados en el capítulo IV de la ley en cuestión.

El primero de estos límites es la duración de las patentes. El artículo 35 de la Ley 24.481 dice: “La patente tiene una duración de veinte (20) años improrrogables, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud”. El artículo es claro y no requiere particulares aclaraciones.

El segundo límite son aquellos actos ante los cuales los derechos del titular de una patente no pueden oponerse. No se ven sujetos a la exclusividad de los derechos de patentes porque no se encuadran en el motivo de su protección (recordemos que “la finalidad del derecho de patentes es incentivar la creación tecnológica, otorgándole al inventor un premio por su labor consistente en un derecho exclusivo de explotación de su invento”<sup>15</sup>). Es decir, al buscar proteger las patentes, no se buscaba prohibir estas acciones deseables y, si la ley no formulara una excepción para ellas, adolecería de lo que el derecho constitucional estadounidense llama defecto de *overbreath* (prohibir más acciones de las necesarias para cumplir la finalidad de la ley) y sería de dudosa constitucionalidad en algunos casos<sup>16</sup>.

---

infolegInternet/anexos/90000-94999/91776/norma.htm

- 14 Argentina, Decreto 260/96, Ley de patentes de invención y modelos de utilidad, apruébase el texto ordenado de la Ley 24.481, modificada por su similar 24.572 (texto ordenado 1996) y su reglamentación. Disponible en: <http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/35001/texact.htm>
- 15 MARTÍN BENSADON, *Patentabilidad de los descubrimientos*, La Ley, LL 2005-A-1059. El autor cita numerosa doctrina nacional e internacional para fundamentar su afirmación.
- 16 SANTIAGO SÁNCHEZ-GONZÁLEZ, *La libertad de expresión*, 35-43 (Marcial Pons, Madrid, 1992). Aunque el autor evidentemente se refiere en su obra a la libertad de expresión, hace aquí una explicación valiosa de qué es el defecto de *overbreath*, aplicable en muchas situaciones más que la que es motivo de su libro.

Estos supuestos están enumerados en los incisos a, b y d del artículo 36 de la Ley 24.481:

*El derecho que confiere una patente no producirá efecto alguno contra:*

*a) Un tercero que, en el ámbito privado o académico y con fines no comerciales, realice actividades de investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza, y para ello fabrique o utilice un producto o use un proceso igual al patentado;*

*b) La preparación de medicamentos realizada en forma habitual por profesionales habilitados y por unidad en ejecución de una receta médica, ni a los actos relativos a los medicamentos así preparados;*

*d) El empleo de invenciones patentadas en nuestro país a bordo de vehículos extranjeros, terrestres, marítimos o aéreos que accidental o temporariamente circulen en jurisdicción de la República Argentina, si son empleados exclusivamente para las necesidades de los mismos.*

Los tipos de actos ante los cuales no son oponibles los derechos del titular de una patente están prolijamente ordenados. El primero —expuesto en el inciso a— se refiere a utilizaciones o fabricaciones del invento, y tiene dos requisitos: que se realicen en un ámbito privado o académico, y que esto se haga sin un fin de lucro (“con fines no comerciales”). Habla luego de “investigación científica o tecnológica puramente experimentales, de ensayo o de enseñanza”, pero esto no se suele considerar un tercer requisito<sup>17</sup>, pues cumplirá esta condición todo aquel que cumpla las dos condiciones antedichas (toda acción realizada en un ámbito privado o académico y sin fines de lucro tendrá un fin al menos análogo a los enunciados).

El segundo tipo de actos permitidos está expresado en el inciso b y, refiriéndose a la preparación de sustancias patentadas, requiere (i) que la preparación sea de medicamentos, (ii) que sea realizada por un profesional autorizado a tal efecto, (iii) que sea por unidad (excluyendo claramente la preparación en serie), y (iv) que sea en ejecución de una receta médica.

El tercer tipo puede verse en el inciso d, que se refiere nuevamente al uso de un invento, y requiere (i) que el uso sea a bordo de un vehículo extranjero, (ii) que este circule por el territorio nacional

17 DANIEL R. ZUCCHERINO, *Patentes de invención*, 89 (Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998).

solo temporariamente, y (iii) que el empleo del invento sea necesario para la finalidad de este vehículo.

El tercer límite se refiere a la *doctrina del agotamiento de los derechos*<sup>18</sup> (algunos autores lo llaman *teoría del agotamiento de derechos*. Considero más apropiado llamarlo *doctrina*, debido a que forma parte de una ley positiva), que está plasmada en el artículo 36 inciso c de la Ley 24.481, modificada por la Ley 24.572:

*Cualquier persona que adquiera, use, importe o de cualquier modo comercialice el producto patentado u obtenido por el proceso patentado, una vez que dicho producto hubiera sido puesto lícitamente en el comercio de cualquier país. Se entenderá que la puesta en el comercio es lícita cuando sea de conformidad con el Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual vinculados con el comercio. Parte III Sección IV Acuerdo TRIP'S-GATT (Inciso según ley 24.572).*

Con la primera comercialización hecha por el titular o un tercero autorizado se agotan, pues, los derechos del inventor sobre la patente<sup>19</sup>. Al ponerlo en el comercio, el inventor se ha beneficiado de su invento y, una vez que lo ha vendido “el titular no puede invocar su patente para fijar precios o condiciones de reventa o para establecer alguna restricción que afecte de algún modo al producto ya comercializado”<sup>20</sup>. Esto puede verse más claramente en el mencionado artículo 36 del Decreto reglamentario 260/96:

*A los efectos del inciso c) del artículo 36 de la ley, el titular de una patente concedida en la República Argentina tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen actos de fabricación, uso, oferta para la venta o importación en el territorio del producto objeto de la patente, en tanto dicho*

18 ANDRÉS MONCAYO VON HASE, *El nuevo régimen de patentes de invención: extensión y límites a los derechos*, capítulo III, en *Derecho de patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad*, 143-153 (CARLOS M. CORREA, coord., Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999). DANIEL R. ZUCCHERINO, *Patentes de invención*, 90-91 (Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998).

19 En esas breves palabras se resume la excelente definición de la Corte Suprema alemana: “El efecto de una patente reside en el hecho de que domésticamente nadie excepto el titular de la patente (y las personas por él autorizadas) puede fabricar el producto o ponerlo en el comercio. Con ello, sin embargo, el efecto de la patente ha sido agotado. Si el titular de la patente fabrica el producto y lo coloca en el mercado dentro de su derecho a proscribir la competencia de terceros, este ya ha gozado de las ventajas que una patente le otorga, extinguiendo así sus derechos. Una patente no le otorga a su titular el derecho a prescribir las condiciones bajo las cuales el comercio entre sus productores tendrá lugar” (énfasis agregado), citado en ABDULQAWI A. YUSUF & ANDRÉS MONCAYO VON HASE, *Intellectual Property and International Trade: Exhaustion of Rights Revisited*, en *World Competition*, vol. 16, 1, 115-131, 117 (Kluwer Law International, Geneva, 1992).

20 DANIEL R. ZUCCHERINO, *Patentes de invención*, 91 (Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998).

*producto no hubiera sido puesto lícitamente en el comercio de cualquier país. Se considerará que ha sido puesto lícitamente en el comercio cuando el licenciatario autorizado a su comercialización en el país acreditar que lo ha sido por el titular de la patente en el país de adquisición, o por un tercero autorizado para su comercialización (...)* (énfasis agregado).

Esto permite las importaciones paralelas de productos patentados “en una clara intención de evitar que los titulares de patentes puedan controlar enteramente el proceso de distribución de los productos protegidos y evitar que se afecten los intereses de los consumidores”<sup>21</sup>.

El cuarto límite puede verse de manera clara en el artículo 37 de la ley, y no requiere posterior explicación:

*El titular de una patente no tendrá derecho a impedir que, quienes de buena fe y con anterioridad a la fecha de la solicitud de la patente hubieran explotado o efectuado inversiones significativas para producir el objeto de la patente en el país, puedan continuar con dicha explotación.*

## **II. LA RELACIÓN DE LA DEFRAUDACIÓN DE DERECHOS DE INVENTOR CON OTROS DELITOS**

El artículo 78 prevé una protección genérica de los derechos del titular de una patente, que incluye y sirve de marco a los artículos siguientes<sup>22</sup>. Se plantea, entonces la problemática de si aquel que comete una acción que se corresponde con un verbo típico del artículo 79 en cualquiera de sus incisos se ve en un supuesto de concurso ideal entre los artículos 78 y 79. Este concurso, sin embargo, es meramente aparente. El artículo 79 en sus dos incisos, que será tratado a continuación en este trabajo, se aplica por especialidad, y será penado bajo el artículo 78 aquel que violare los derechos del inventor sin que su conducta entre en los supuestos del artículo 79.

21 ANDRÉS MONCAYO VON HASE, *El nuevo régimen de patentes de invención: extensión y límites a los derechos, capítulo III*, en *Derecho de patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad*, 142 (CARLOS M. CORREA, coord., Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999).

22 GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de las patentes de invención*, tomo 2, 590 y 593 (Heliasta, Buenos Aires, 2004).

Parte de la doctrina ha criticado la redacción del artículo 78. Un primer problema es el uso que hace el artículo de la palabra *defraudación* a la que ya me he referido, dado que se puede dar una confusión con la defraudación tal como la entiende el Código Penal. “El término ‘defraudación’ identifica a una figura punible bajo el Código Penal, pero tiene, en el contexto del Derecho de patentes, un sentido distinto del que recibe en dicho Código”<sup>23</sup>. Esto puede verse al recurrir a los precedentes de la ley. El artículo aparecía ya como artículo 75 de la ley 111 que, a su vez, tiene su precedente, como se ha dicho en la introducción de este trabajo, en leyes francesas de 1844. En estas, la palabra *contrefaçon* (defraudación) quiere decir la violación de un derecho<sup>24</sup>. Vemos claro ahora por qué, como fue ya adelantado al comienzo de esta sección, en el artículo bajo análisis *defraudación* no quiere decir otra cosa que *violación*.

Un segundo problema es que, según la ley, “la defraudación de los derechos del inventor *será reputada delito de falsificación*”, lo que, según GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, no agrega ninguna consecuencia práctica y no hace más que confundir, ya que la pena aplicable será la que indique el artículo, no aquella que el Código Penal indique para el delito de *falsificación*, y la materialidad de los delitos es muy distinta (mientras que en uno se saca provecho de un invento sin la apropiada autorización, en otro se hace pasar algo falso por algo verdadero)<sup>25</sup>. MARÍA JOSÉ SEGURA-GARCÍA es aún más dura en sus afirmaciones: “es imposible enunciar conceptualmente un delito de falsificación de patentes, por lo que la referencia legal hay que considerarla como errónea, constituyendo un ejemplo más de imperfección técnica”<sup>26</sup>. Creo que la observación de GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS es acertada y también lo es la de MARÍA JOSÉ SEGURA-GARCÍA en cuanto es verdad que —conceptualmente— la falsificación de patentes no existe. Sin embargo, al analizar en el Código Penal los distintos delitos de falsificación vemos que la falsificación de marcas (artículo 289), que es, de los delitos de

23 GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de las patentes de invención*, tomo 2, 594 (Heliasta, Buenos Aires, 2004).

24 GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de las patentes de invención*, tomo 2, 595 (Heliasta, Buenos Aires, 2004).

25 GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de las patentes de invención*, tomo 2, 596 (Heliasta, Buenos Aires, 2004).

26 MARÍA JOSÉ SEGURA-GARCÍA, *Derecho penal y propiedad industrial*, 342 (Civitas, Madrid, 1995).

falsificación, aquel que podría asemejarse más al delito previsto en el artículo 78, tiene la misma pena de prisión sin la multa<sup>27</sup>. Recordando que jamás se puede presumir la incompetencia del legislador, podríamos interpretar, entonces, que el legislador, al identificar la defraudación de patentes con la falsificación no buscaba una confusión de las penas ni de los delitos sino una indicación acerca del bien jurídico que está protegiendo, a pesar de la distinta ubicación de la norma (el bien jurídico protegido en sentido amplio: la propiedad).

Se plantea, finalmente, la relación entre la defraudación de derechos del titular de una patente y la competencia desleal. Existen acciones que configuran una violación del derecho de las patentes y no configuran competencia desleal y, por otro lado, hay acciones que configuran competencia desleal y no configuran una violación del derecho de las patentes. El problema se da con aquellas acciones que parecen encuadrar en ambos tipos. Según SEGURA-GARCÍA y CABANELLAS, el Derecho de la propiedad industrial es una rama del Derecho de la competencia desleal que, con el correr de los años, ha tomado independencia<sup>28</sup>. Esto es relevante porque, siguiendo este principio, debemos aplicar por especialidad la Ley de Patentes a este último tipo de acciones.

### **III. EL ARTÍCULO 78 COMO LEY PENAL EN BLANCO. SU PENA**

El artículo bajo análisis no adopta la formulación típica de las leyes penales en blanco. Sin embargo, su verdadero contenido se asimila al de una de ellas ya que, como explica CABANELLAS DE LAS CUEVAS, el artículo puede ser reformulado como “se aplicará X sanción a quien viole los derechos exclusivos otorgados por la legislación de patentes”<sup>29</sup>. La norma es, en cierta forma, doblemente una norma en blanco, pues no solo remite afuera de ella para determinar cuáles

---

27 Argentina, Código Penal, Ley 11.179 (texto ordenado 1984 actualizado). Disponible en: <http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm>

28 GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de las patentes de invención*, tomo 2, 597 (Heliasta, Buenos Aires, 2004). MARÍA JOSÉ SEGURA-GARCÍA, *Derecho penal y propiedad industrial*, 78 ss (Civitas, Madrid, 1995).

29 GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de las patentes de invención*, tomo 2, 595 (Heliasta, Buenos Aires, 2004).

son los derechos que no podrán ser violados, sino que no cuantifica la multa que forma parte de la pena.

Recordemos que el principio de legalidad —garantizado por el artículo 18 de la Constitución Nacional, el artículo 9 del Pacto de San José de Costa Rica, el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos— prohíbe (en principio) las normas penales en blanco. Estas son constitucionales, entonces, solo cuando “la norma complementaria de orden administrativo respete el sentido de la incriminación sustancial del legislador”<sup>30</sup>, es decir, cuando el verbo típico y la pena estén contenidos en la norma penal, no en la norma administrativa.

Como es sabido, una ley penal en blanco es muchas veces necesaria dado que en cuestiones que están en constante cambio resulta poco efectivo modificar constantemente la ley penal. No es posible ni deseable, entonces, suprimir de manera absoluta las leyes penales en blanco, porque esto produciría graves consecuencias. Quizás un ejemplo claro de esto sea la prohibición de la tenencia de estupefacientes, que delega a una norma administrativa la enumeración de las sustancias que se consideran estupefacientes<sup>31</sup>.

La primera delegación del artículo es, bajo estos principios, lícita, ya que no delega ni el núcleo del tipo ni la pena, siendo similar a la ley de estupefacientes (que es un claro ejemplo de una norma penal en blanco lícita). De todas maneras, cabe preguntarse, más allá su licitud, si en este caso es necesaria la utilización de una ley en blanco. Esto no parece ser así, porque la referencia del artículo es a otro sector de la misma ley, modificable por los mismos procesos. Esto no la vuelve, desde ya, inconstitucional, pero muestra una falencia importante.

---

30 GUILLERMO J. YACOBUCCI, *El sentido de los principios penales: su naturaleza y funciones en la argumentación penal*, 262 (Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2002).

31 El artículo 77 del Código Penal dice: “El término ‘estupefacientes’ comprende los estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo Nacional”. Argentina, Código Penal, Ley 11.179 (texto ordenado 1984 actualizado). Disponible en: <http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm>. Argentina, Código Penal, Ley 23.737, su modificación. Incorporóse el artículo 18 bis a la Ley 10.903. Reemplázanse los artículos 25 y 26 de la Ley 20.655 e incorporóse a la misma el artículo 26 bis. Deróganse los artículos 1 al 11 de la Ley 20.771 y sus modificatorias. Promulgada de hecho el 10 de octubre de 1989. Disponible en: <http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/138/norma.htm>

En el segundo caso, nos vemos ante un supuesto más grave. El artículo dice, al fijar la pena, “prisión de seis (6) meses a tres (3) años y multa”<sup>32</sup>, sin determinar un máximo ni un mínimo para esta última. Esta función es delegada al poder ejecutivo por el artículo 96 de la ley, que dice: “tanto el monto de las multas como el de los aranceles y anualidades y la forma de actualizarlos se fijarán en el decreto reglamentario”. El problema es que, además de que la fijación de un máximo y un mínimo para una multa es un asunto que no requiere grandes cambios a lo largo del tiempo y que tampoco es aquí necesaria la ley penal en blanco, es inconstitucional porque consiste en la delegación de la fijación de una pena<sup>33</sup>. Así lo muestra LUIS MARIANO GENOVESI, al decir: “[Ricardo C.] Nuñez señala que para excluir la arbitrariedad de la represión no basta el acuñamiento legal de los hechos punibles, sino que es necesario que el principio *nullum crimen sine lege* se complemente con el de *nulla pœna sine lege*”<sup>34</sup>, y CLAUS ROXIN lo explica ampliamente (por supuesto, sin referirse a nuestro sistema legal)<sup>35</sup>.

A esta problemática se suma otra pues esta fijación fue hecha (o, en realidad, no-hecha) por el artículo 96 del Decreto reglamentario 260/96 que dice: “el monto de las multas, aranceles y anualidades fijadas podrán ser modificadas [*sic*] por resolución del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos”. Esto suscita dos problemas. Primero, consiste en una subdelegación de dudosa constitucionalidad por el principio de *delegata potestas non potest delegari*<sup>36</sup>, lo que de todos modos no es demasiado relevante porque la primera delegación es ya patentemente inconstitucional. Segundo, el decreto que debe fijar la multa no lo hace y delega al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos (que, por

32 Las penas no son alternativas como lo eran en la ley 111, sino que están diseñadas para aplicarse en su conjunto. LUIS MARIANO GENOVESI, *Acciones civiles y penales, capítulo VII*, en *Derecho de patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad*, 320 (CARLOS M. CORREA, coord., Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999).

33 GUILLERMO J. YACOBUCCI, *El sentido de los principios penales: su naturaleza y funciones en la argumentación penal*, 262 (Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2002).

34 LUIS MARIANO GENOVESI, *Acciones civiles y penales, capítulo VII*, en *Derecho de patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad*, 321 (CARLOS M. CORREA, coord., Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999).

35 CLAUS ROXIN, *Derecho Penal. Parte General. Tomo I: Fundamentos. La estructura de la teoría del delito*, 137-143 (Civitas, Madrid, 2006).

36 NÉSTOR PEDRO SAGÜÉS, *Elementos de derecho constitucional*, tomo 1, 606 (3ª ed., Astrea, Buenos Aires, 2003). y *Fallos* 238:589 (caso “Bruno”).

otro lado, poco tiene qué ver con la administración de justicia) no su fijación, sino su modificación<sup>37</sup>, lo que provoca que nadie tenga actualmente autoridad para fijar la multa.

Debido a esto, podría afirmarse que el juez no puede aplicar la pena de multa a este delito. Sin embargo, el artículo 22bis del Código Penal dice: “Si el hecho ha sido cometido con ánimo de lucro, podrá agregarse a la pena privativa de libertad una multa, aun cuando no esté especialmente prevista o lo esté solo en forma alternativa con aquella. Cuando no esté prevista, la multa no podrá exceder de noventa mil pesos”<sup>38</sup>. En virtud de esto se puede aplicar al artículo bajo análisis una pena de hasta noventa mil pesos, aunque este no lo prevea expresamente<sup>39</sup>. Esto es importante, porque la justicia argentina es reacia a aplicar penas de prisión por la comisión de un delito relativo a las patentes<sup>40</sup>. Si no se recuerda el artículo 22bis, muchos criminales podrían quedar impunes y las patentes quedarían, de este modo, desprotegidas.

#### IV. OTRAS CONSIDERACIONES

En lo que respecta al tipo subjetivo, la Ley de Patentes nada dice sobre si se requiere el dolo o alcanza simplemente por la culpa. Por lo tanto, al aplicar las disposiciones generales del Código Penal (aplicables, como fue ya explicado), se concluye que el delito requiere dolo. Al no existir otro delito que prevea específicamente la comisión por culpa, no son punibles las violaciones culposas de los derechos del titular de una patente. “El dolo, en materia de patentes, consiste en la intención de realizar la conducta violatoria de los derechos exclusivos del patentado”<sup>41</sup>.

---

37 GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de las patentes de invención*, tomo 2, 605 (Heliasta, Buenos Aires, 2004).

38 La multa fue actualizada por artículo 1 de la Ley 24.286. Argentina, Ley 24.286, modifica las penas de multa del Código Penal y de otras leyes, 29 de diciembre de 1993. Disponible en: [http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/leyes\\_reglamentos/Argentina/Ley\\_24286.htm](http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/leyes_reglamentos/Argentina/Ley_24286.htm)

39 LUIS MARIANO GENOVESI, *Acciones civiles y penales, capítulo VII*, en *Derecho de patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad*, 323 (CARLOS M. CORREA, coord., Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999). El autor se refiere a cuarenta mil pesos, pero el monto es hoy de noventa mil.

40 GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de las patentes de invención*, tomo 2, 605 (Heliasta, Buenos Aires, 2004).

41 GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de las patentes de invención*, tomo 2, 600 (Heliasta, Buenos Aires, 2004).

Cabe mencionar que el delito es de peligro concreto, dado que no se requiere daño económico real al titular de la patente para su comisión. No sucede lo mismo con la legislación civil en la materia, lo que podría provocar la situación algo paradójica de que exista una acción penal pero no exista una acción civil respecto a la violación de una patente<sup>42</sup>. De todas formas, es difícil imaginar un caso en el que esto suceda dado que, al ser solamente legítima aquella explotación de la patente realizada con el consentimiento de su titular, cuando la patente se explota sin su consentimiento este recibe el perjuicio económico de no haber recibido el beneficio que hubiera reclamado de haber sido consultado. De ahí la saludable decisión de la ley penal, que exime al inventor cuya patente fue violada de la carga de probar su daño.

Finalmente, es llamativo ver cómo, coincidentemente con las críticas de la doctrina que apuntan hacia la derogación de este artículo, la legislación española no tiene un artículo semejante. En España, las patentes se protegen mediante un artículo dentro del Código Penal (lo que es de suma conveniencia, dado que justamente el objeto de un Código Penal es la exposición sistemática de los delitos). Este artículo es el 273 en sus incisos 1, 2 y 3, que dicen:

1. *Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos.*
2. *Las mismas penas se impondrán al que, de igual manera, y para los citados fines, utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente, o posea, ofrezca, introduzca en el comercio, o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado.*
3. *Será castigado con las mismas penas el que realice cualquiera de los actos tipificados en el párrafo primero de este artículo concurriendo iguales circunstancias en relación con objetos amparados en favor de tercero*

---

42 GUILLERMO CABANELLAS DE LAS CUEVAS, *Derecho de las patentes de invención*, tomo 2, 603-604 (Heliasta, Buenos Aires, 2004).

---

*por un modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor*<sup>43</sup>.

Como puede verse, los primeros dos incisos de la norma son llamativamente similares a los incisos 1 y 2 del artículo 79 de la Ley de patentes, que serán analizados a continuación, y se agrega un tercer inciso que pertenece a la temática del segundo y excede, por lo tanto, la de esta sección del trabajo.

---

43 España, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal. Disponible en: [http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=038\\_Codigo\\_Penal\\_y\\_legislacion\\_complementaria&modo=1](http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=038_Codigo_Penal_y_legislacion_complementaria&modo=1)

## **CONCLUSIÓN**

La eficacia del sistema de patentes depende profundamente de la protección que se brinde al autor. Este, que ha patentado su obra, debe ser amparado cuando de algún modo se lesiona su legítimo derecho a disfrutar los frutos de su labor. En última instancia, el derecho de patentes constituye la barrera legislativa que impide la usurpación de las ideas ajenas, asegurándole de este modo al inventor la total exclusividad del beneficio económico de lo que, en definitiva, constituye su idea, su obra.

Respecto a la legislación sobre patentes, recordamos la similitud en las legislaciones española y argentina, exceptuando la existencia del artículo 78 en nuestra legislación. La legislación española en este sentido parece superior en materia de patentes por ser más clara y sistemática. La legislación argentina debería tomar su ejemplo eliminando o el artículo 78 o el artículo 79 (para mejorar significativamente la redacción del primero en caso de que se opte por él) e incorporando el restante al Código Penal.

Hasta cuando se modifique la norma, luego de todo lo expuesto, podemos afirmar que el artículo 78 debe ser leído de tal manera que diga “la violación de los derechos del titular de una patente será castigada con prisión de seis (6) meses a tres (3) años y multa de cero (0) a noventa mil (90.000) pesos”. Otra lectura resultaría violatoria de la Constitución Nacional, ya sea por violar el artículo 17 o el artículo 18.

## BIBLIOGRAFÍA

### Libros

- CABANELLAS DE LAS CUEVAS, GUILLERMO, *Derecho de las patentes de invención*, tomo 2 (Heliasta, Buenos Aires, 2004).
- REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la lengua española* (23 ed., Espasa, Real Academia Española, Madrid, 2014). Disponible en <http://www.rae.es/>
- ROXIN, CLAUS, *Derecho Penal. Parte General. Tomo I: Fundamentos. La estructura de la teoría del delito* (Civitas, Madrid, 2006).
- SAGÜÉS, NÉSTOR PEDRO, *Elementos de derecho constitucional* (3ª ed., Astrea, Buenos Aires, 2003).
- SÁNCHEZ-GONZÁLEZ, SANTIAGO, *La libertad de expresión* (Marcial Pons, Madrid, 1992).
- SEGURA-GARCÍA, MARÍA JOSÉ, *Derecho penal y propiedad industrial* (Civitas, Madrid, 1995).
- YACOBUCCI, GUILLERMO J., *El sentido de los principios penales: su naturaleza y funciones en la argumentación penal* (Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma, Buenos Aires, 2002).
- ZUCCHERINO, DANIEL R., *Patentes de invención* (Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998).

### Contribuciones en obras colectivas

- GENOVESI, LUIS MARIANO, *Acciones civiles y penales, capítulo VII*, en *Derecho de patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad* (CARLOS M. CORREA, coord., Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999).
- MONCAYO VON HASE, ANDRÉS, *El nuevo régimen de patentes de invención: extensión y límites a los derechos, capítulo III*, en *Derecho de patentes. El nuevo régimen legal de las invenciones y los modelos de utilidad* (CARLOS M. CORREA, coord., Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1999).
- YUSUF, ABDULQAWI A. & MONCAYO VON HASE, ANDRÉS, *Intellectual Property and International Trade: Exhaustion of Rights Revisited*, en *World Competition*, vol. 16, 1, 115-131 (Kluwer Law International, Geneva, 1992).

### Revistas

- BADENI, GREGORIO, *Reflexiones sobre la propiedad privada*, *La Ley*, 5 de marzo de 2002, LL 2002-B-896.
- BÁEZ, JULIO C. & ARCE-AGGEO, MIGUEL ÁNGEL, *El rol del conductor periodístico y el fraude a la propiedad intelectual en la obra científica*, *La Ley*, LL 2006-F-655.
- BENSADON, MARTÍN, *Patentabilidad de los descubrimientos*, *La Ley*, LL 2005-A-1059.
- CHALOUPKA, PEDRO, *Efectividad de los derechos de patentes (Las patentes impotentes)*,

*La Ley*, LL 1998-B-1072.

CÚNEO-LIBARONA, MARIANO, *La reproducción de un programa de computación y el derecho penal*, *La Ley*, LL 1993-A-1012.

SCELZI, JOSÉ LICINIO, *Análisis actualizado de la protección penal de la obra intelectual*, *La Ley*, LL 1991-E-170.

## **Tratados internacionales**

Organización de Estados Americanos, OEA, Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José, B-32), San José, Costa Rica, 7 al 22 de noviembre de 1969. Disponible en: [http://www.oas.org/dil/esp/tratados\\_B-32\\_Convencion\\_Americana\\_sobre\\_Derechos\\_Humanos.htm](http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm)

Organización de Naciones Unidas, ONU, Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 217 A (III), París, 10 de diciembre de 1948. Disponible en: <http://www.un.org/es/documents/udhr/>

Organización de Naciones Unidas, ONU, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), Nueva York, 16 de diciembre de 1966. Disponible en: <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx>

Organización Mundial del Comercio, OMC, Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC o, en inglés, TRIPS). Disponible en: [https://www.wto.org/spanish/docs/s/legal\\_s/27-trips.pdf](https://www.wto.org/spanish/docs/s/legal_s/27-trips.pdf)

## **Normatividad internacional**

Argentina, Código Penal, Ley 11.179 (texto ordenado 1984 actualizado). Disponible en: <http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm>

Argentina, Código Penal, Ley 23.737, su modificación. Incorporáse el artículo 18 bis a la Ley 10.903. Reemplázanse los artículos 25 y 26 de la Ley 20.655 e incorporáse a la misma el artículo 26 bis. Deróganse los artículos 1 al 11 de la Ley 20.771 y sus modificatorias. Promulgada de hecho el 10 de octubre de 1989. Disponible en: <http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/138/norma.htm>

Argentina, Constitución Nacional, Ley 24.430, ordénase la publicación del texto oficial de la Constitución Nacional (sancionada en 1853 con las reformas de los años 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994). Disponible en: <http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm>

Argentina, Decreto 260/96, Ley de patentes de invención y modelos de utilidad, apruébase el texto ordenado de la Ley 24.481, modificada por su similar 24.572 (texto ordenado 1996) y su reglamentación. Disponible en: <http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/35001/texact.htm>

Argentina, Ley 111 sobre las Patentes de Invención, 11 de octubre de 1864. Disponible en: <http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=13095>

Argentina, Ley de patentes de invención y modelos de utilidad, texto refundido de la Ley 24.481, de 30 de marzo de 1995, aprobado por el Decreto 260 de 1996, modificado por la Ley 24.572 de 1995 y la Ley 25.859 de 2003. Disponible en: <http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/35000-39999/35001/texact.htm>

Argentina, Ley 24.286, modifica las penas de multa del Código Penal y de otras leyes, 29 de diciembre de 1993. Disponible en: [http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/leyes\\_reglamentos/Argentina/Ley\\_24286.htm](http://www.cerlalc.org/derechoenlinea/dar/leyes_reglamentos/Argentina/Ley_24286.htm)

Argentina, Ley 25.859, patentes de invención. Disponible en: <http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/90000-94999/91776/norma.htm>

España, Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal. Disponible en: [http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=038\\_Codigo\\_Penal\\_y\\_legislacion\\_complementaria&modo=1](http://www.boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?id=038_Codigo_Penal_y_legislacion_complementaria&modo=1)

## **Casos**

Argentina, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala III, *Unilever N. V. contra Instituto Nacional de la Propiedad Industrial*, 24 de marzo de 1998, *La Ley*, LL 1998-C-718. Disponible en: <http://fallos.diprargentina.com/2009/08/unilever-c-inpi-2-instancia.html>

Argentina, Cámara Nacional de Casación Penal, Sala 1, *Autodesk*, JA 1997II261, 19 de julio de 1995.

