

Honorables Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sala de Casación Penal
E. S .D.

Denunciante: **OSMAR OSWALDO PEREZ MORENO**
Denunciado: **AMIN ENRIQUE MARTINEZ BARRETO**
Spoa 05001 60 00 248 2015 11130 01
Punible: Usurpación de derechos de propiedad industrial y obtentores de variedades vegetales Art. 306 C.P

ALEGATOS DE REFUTACION DE DEMANDA DE CASACION

DIANA BRIGITTE HERNANDEZ RUIZ, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Bogotá, abogada en ejercicio, identificada civil y profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firma, en calidad de apoderada de la víctima Señor **OSMAR OSWALDO PEREZ MORENO**, me dirijo a ustedes con el respeto acostumbrado y con el fin de sustentar los alegatos de refutación contra la demanda de casación interpuesta por el denunciado en los siguientes términos:

recurso de apelación contra la sentencia de fecha 05 de Octubre de 2018, proferida por el Juez 23 penal del circuito con funciones de conocimiento de la ciudad de Medellín, mediante la cual decide ABSOLVER al ciudadano AMIN EL CHICHE MARTINEZ BAERRETO de los cargos imputados por la fiscalía como presunto autor de la conducta punible de usurpación de derechos de propiedad industrial, recurso que sustento

ANTECEDENTES

1. E 21 de Octubre del año 2015, El Señor OSMAR OSWALDO PEREZ MORENO en calidad de titular de la marca LOS CHICHES VALLENATOS radicó ante la Fiscalía denuncia por la usurpación de los derechos de propiedad industrial ejercida por el Señor AMIN MARTINEZ BARRETO, respecto de la marca en la clase 9 y 41 de la clasificación internacional del niza.
2. El día 05 de Diciembre de 2016, se vinculó formalmente al proceso al Señor AMIN MARTINEZ mediante audiencia de formulación de imputación por el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial.

3. El día 05 de Octubre de 2018 el Juzgado 23 penal del circuito con funciones de conocimiento resolvió proferir fallo absolutorio al favor del procesado AMIN MARTINEZ BARRETO.
4. El día 30 de Noviembre de 2018, la sala penal del tribunal superior de Medellín decide REVOCAR en su integridad la sentencia absolutoria y en su lugar condenar al acusado por la comisión del punible de USURPACION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL.
5. El denunciado a través de apoderado interpuso recurso extraordinario de casación contra la sentencia del tribunal, ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.

SUSTENTACION

El recurrente refiere como causal de la casación invocada el No. 1 del Artículo 181 del C.P.P el cual expresa:

“El recurso como control constitucional y legal procede contra las sentencias proferidas en segunda instancia en los procesos adelantados por delitos, cuando afectan derechos o garantías fundamentales por:

1. Falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal, llamada a regular el caso.

(...)”

Lo anterior, por considerar que se le están violando al Señor AMIN MARTINEZ los derechos constitucionales consagrados en los artículos 14 y 15 de la Constitución Nacional, es decir el derecho al libre desarrollo de la personalidad ligado con la autonomía e identidad.

Fundamenta todo el argumento del recurso, en esgrimir que el tribunal profirió sentencia condenatoria en contra de su representado por el hecho de haberse cambiado el nombre, lo cual va en contravía de la constitución.

Lo anterior no puede ser nada más alejado de la realidad, ya que una de las solicitudes realizadas por la fiscalía en primera instancia, fue que se ordenara a la registraduría Nacional del Estado Civil la anulación de la inscripción del folio realizada por el Señor AMIN con el nombre el Chiche, lo cual no fue concedido. Así mismo, se reafirmó esta solicitud mediante la impugnación ante el tribunal, lo cual

tampoco fue decretado, es decir, en ningún momento el tribunal ha ordenado esa cancelación a la registraduría o le ha ordenado al Señor AMIN dejar sin efecto el cambio de nombre, entendiéndose que este puede usarlo en su entorno social, lo que no puede hacer es usarlo COMERCIALMENTE por el riesgo de confundibilidad que hay con la marca LOS CHICHES VALLENATOS.

Así las cosas, queda totalmente desvirtuado el cargo por el cual se interpuso el recurso de casación al no estar contemplado dentro de la sentencia objeto del mismo.

Adicionalmente, refiere el recurrente en el acápite de demostración del cargo que se debieron evaluar los dos elementos del tipo penal, los cuales son en sus palabras: “una conducta fraudulenta, esto es dolosa y engañosa” y “usurpar una marca”.

Frente a este planteamiento, sigue insistiendo en que no es constitucional prohibir el cambio de nombre, lo cual ya se dejó sentado que nunca ha ocurrido en el proceso penal y expresa que se requiere el elemento fraudulento como elemento fundamental para endilgar responsabilidad, y que este necesariamente es que la conducta sea clandestina, malintencionada y dirigida a engañar, lo cual en su sentir no ocurrió con el Señor Martínez ya que en todo momento lo hizo en forma pública.

Lo anterior no es cierto, no necesariamente la conducta de usurpación debe ser clandestina y este es un claro ejemplo de ello, ya que logró probarse la intención de aprovecharse económicamente de la marca, mediante los testimonios y pruebas documentales allegadas al proceso, sin ir muy lejos solo con la boleta 1811 para ingreso al festival clásicos del vallenato y el testimonio del Señor Conrado Santamaría promotor de dicho evento.

Adicionalmente, quedó probado que POSTERIOR a ser denunciado el Señor AMIN MARTINEZ BARRETO decide acudir a la Registradora Nacional del Estado Civil a solicitar el cambio de nombre por el de AMIN **EL CHICHE** MARTINEZ BARRETO, con el fin de burlar las normas penales en materia de propiedad industrial, ya que como él bien tiene conocimiento, la expresión vallenato la puede usar por ser genérica y puede anunciar su nombre como cantante vallenato en publicidad sin problema, pero la expresión el chiche no, ya que siendo el juez natural para el registro de una marca la Superintendencia de Industria y Comercio, se la negó.

Bajo una maniobra fraudulenta, acudió a la registradora en razón a que está permitido cambiarse el nombre, pero lo que no está permitido es usurpar una marca, por lo tanto, ese cambio de nombre no le da el derecho para utilizar una marca previamente protegida, porque en ese entendido cualquier persona podría cambiarse el nombre y agregarse una marca famosa como NIKE, ADIDAS, PRESTO, COCA COLA etc., y promocionar productos similares sin que ello constituyera delito.

Es de destacar que el elemento que refiere el apoderado como convalidante de la conducta, éste es que haya sido cantante de los chiches vallenatos, por el contrario

lo único que prueba es la mala fe, ya que según la decisión 486 de 2000, quien esté vinculado económicamente a una marca o lo haya estado y solicite el registro de una igual o similarmente confundible incurre en MALA FE.

Conforme a lo anterior hay pruebas suficientes que demuestran el actuar fraudulento del Señor Martínez y el dolo de engañar a promotores y público consumidor en detrimento de mi mandante y con el único fin de obtener un provecho injusto.

Tampoco es cierto lo que refiere en su escrito el recurrente en cuanto a que la expresión "EL CHICHE" es de uso común, bajo las normas de propiedad industrial no lo es, por lo tanto la utilización del CHICHE MARTINEZ o EL CHICHE VALLENATO CONFIGURA EL TIPO PENAL DE USURPACION, ya que no tiene fundamento el argumento respecto a que la resolución emitida por la superintendencia la cual fue decretada como prueba, le negó fue la marca AMIN EL CHICHE VALLENATO y no AMIN EL CHICHE MARTINEZ.

Tendría alguna justificación si se hubiese presentado alguna prueba en la cual el señor Martínez solicitara el registro ante la Superintendencia de Industria de la marca AMIN EL CHICHE MARTINEZ y le fuese concedido, solicitud que podía realizar en cualquier momento pero que no hizo ya que tenía claro conocimiento que se protege es la expresión EL CHICHE y no se la concederían para esas clases, así no llevara la expresión VALLENATO, sino solo el CHICHE MARTINEZ.

Lo anterior en razón a que la palabra VALLENATO si es una expresión genérica, de uso común, descriptiva de un género musical, por lo tanto ninguna persona se puede apropiarse de la misma o sobre la cual no se le podría endilgar al Señor Martínez un uso indebido, la puede usar cualquier persona, por tal razón es irrelevante la expresión VALLENATO en el conjunto marcario y es evidente que la superintendencia está protegiendo es la expresión el chiche para las clases 41 y 9 de Niza, ya que la palabra EL CHICHE no es una expresión genérica como lo mal lo refiere el denunciado, ya que para que la expresión el chiche fuera genérica tendría que denotar que el público consumidor al pensar en esta expresión se imagine un cantante vallenato o algo referente al género, no tiene nada que ver el que signifique que es algo pequeño cuando no tiene relación con las clases protegidas.

Es el caso de la expresión GOURMET la cual es genérica por ser conocida como referente de comida con alta calidad, cualquier consumidor al referirle esta palabra se lo imagina, por lo tanto no es protegible para una clase en la cual se identifique productos alimenticios, no se puede prohibir el uso, cosa muy diferente a la expresión el chiche para las clases 9 y 41 nada tiene de relación con estas.

Existe reiterada jurisprudencia sobre las palabras genéricas y descriptivas las cuales no se tienen en cuenta al momento del análisis sobre registro marcario que debe hacer la superintendencia de industria y comercio, así lo ha determinado el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA en el proceso 5IP-2014 de la siguiente manera:

“Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras genéricas, descriptivas y de uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintivita se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.”¹

Por tal razón, en el examen que hizo la Superintendencia sobre la marca AMIN MARTINEZ EL CHICHE VALLENATO, no pudo haber tomado en cuenta las palabras genéricas o descriptivas como lo es la palabra VALLENATO como elemento DETERMINANTE para NEGAR la marca, tampoco frente a AMIN MARTINEZ ya que aunque no es una palabra genérica o descriptiva, no tiene relación alguna con la marca LOS CHICHES VALLENATOS, es claro que se tuvo en cuenta fue LA EXPRESION EL CHICHE, LA CUAL ES LA PALABRA PREDOMINANTE EN EL CONJUNTO MARCARIO, con base en ésta fue negado el registro.

Tampoco debe estar llamado a prosperar el argumento de la congruencia en materia penal esbozado por el recurrente, frente a tener como límite los hechos de la audiencia de formulación de imputación y la razón es muy sencilla y es que así mismo lo entendió el Tribunal y no varió su decisión por este elemento, lo cual quedó sentado en la página No. 14 del fallo de la siguiente manera:

¹ Tribunal de justicia de la Comunidad Andina; Expediente Interno: 2009-00492. Página 26.

Partiendo entonces de los anteriores presupuestos, al igual que el juez de primera instancia, concluimos que deba tenerse como límite de los hechos la fecha de la audiencia de formulación de imputación, por lo tanto cualquier hecho posterior al 5 de diciembre de 2016 se encuentra por fuera del marco fáctico imputado sin que hiciera parte de una imputación adicional previo a la realización de la acusación. Así mismo partimos del hecho que el primer evento jurídicamente relevante al que se hace alusión data del año 2015. De esta forma hechos nuevos no pueden ser objeto de este proceso, y la prueba al respecto deviene necesariamente en impertinente tal como lo determinara el juez de primera instancia.

Así mismo, el argumento sobre que se prohíbe es la expresión LOS CHICHES VALLENATOS y no EL CHICHE, no es acertado ya que el delito consagrado en el artículo 306 es un tipo penal en blanco, por lo tanto me referiré nuevamente a la decisión 486 de 2000, la cual no enuncia que se protege de manera literal e idéntica la marca, sino por el contrario que se protege usos similares y sobre todo haciendo énfasis en la clase conforme a los productos o servicios que identifique de la siguiente manera:

*“**Artículo 136-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:*

***a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;**”*

Por lo tanto no es necesario que se utilice la marca de manera literal ya que cualquier uso similar EN LA MISMA CLASE, genera confusión y es susceptible de represión penal, de no ser así se desnaturalizaría la protección de las marcas ya que cualquier persona podría utilizar alguna marca reconocida y con el solo hecho de adicionarle o quitarle una expresión ya estaría legitimado para usarla.

En el presente proceso no solo se logró demostrar que el Señor Amín utiliza la expresión EL CHICHE de manera comercial para presentarse como cantante vallenato, esto es en la clase 41 y en discos esto es la clase 9, sino que se logró probar que utiliza en eventos de forma dolosa la expresión completa EL CHICHE VALLENATO, como lo fue el evento denominado CLASICOS DEL VALLENATO, el

cual se comprobó con los siguientes elementos probatorios presentados en juicio oral:

Boleta No. 1811 para el ingreso al concierto CLASICOS DEL VALLENATO la cual obra a folios 149 a 150 del cuadernos de pruebas y la cual fue debidamente ingresada por el investigador Señor PORFIRIO PALACIOS, en la cual se evidencia que se presentaría el artista AMIN EL CHICHE VALLENATO.

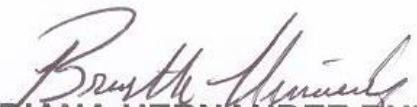
El Señor Juez de primera instancia dentro de sus análisis individual de esta prueba acertadamente expresa que la boleta si prueba la ocurrencia formal de la conducta típica y la infracción comercial a la marca, pues se utiliza en forma completa y que tal uso está prohibido conforme resolución de la superintendencia, además que comercial y civilmente podrían derivarse perjuicios por usurpación.

Conforme a lo anterior, Honorables magistrados ratifico mi solicitud de mantener en firme la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín.

NOTIFICACION

Mi dirección para efectos de notificación es CARRERA 13 No. 32-51 torre 1 oficina 501 de la ciudad de Bogotá, correo electrónico: dianihernandezruiz@gmail.com Cel: 3017065384.

Cordialmente,


DIANA HERNÁNDEZ RUIZ
C.C. 52.815.596 de Bogotá
T.P. 183.583 del C.S. de la J.