



República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Magistrado Ponente

SP4923-2021

Radicación # 54802

Acta 287

Bogotá, D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

I. VISTOS:

Se decide el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor de AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO contra la sentencia de segunda instancia proferida el 30 de noviembre de 2018 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín que, luego de revocar la decisión de absolver al acusado, lo condenó como autor del delito de *usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales*.

II. HECHOS:

El 22 de abril de 2004, quien entonces se identificaba como AMÍN ENRIQUE MARTÍNEZ BARRETO, mediante un contrato de transacción cedió la marca registrada «*Los Chiches Vallenatos*» a la disquera Discos Fuentes Edimusica S.A.

Posteriormente, el 21 de mayo de 2014, MARTÍNEZ BARRETO solicitó el registro de la marca «*AMÍN MARTÍNEZ EL CHICHE VALLENATO*». Mediante Resolución 00066003 de 31 de octubre de 2014, la Superintendencia de Industria y Comercio -en adelante SIC- negó la solicitud de registro bajo el argumento de que esa expresión se adecuaba a la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486/00 de la Comunidad Andina, en tanto contenía signos que eran idénticos o se asemejaban a la marca registrada «*Los Chiches Vallenatos*» para identificar productos y servicios relativos a las clases 9 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

El 5 de junio de 2015, AMÍN ENRIQUE MARTÍNEZ BARRETO acudió ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y cambió su nombre por el de AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO.

El 26 de octubre de 2015, Discos Fuentes Edimusica S.A. inscribió ante la SIC el traspaso de la marca registrada «*Los Chiches Vallenatos*» a Osmar Oswaldo Pérez Moreno, quien adquirió su titularidad y derechos de explotación comercial. En el entretanto, AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO,

utilizando su nuevo nombre, se promocionó como cantante de música vallenata y suscribió contratos de prestación de servicios para realizar conciertos de ese género musical. En particular, el 22 de agosto de 2015 celebró un contrato con Conrado Santamaría en virtud del cual cantó en el «*Festival Clásicos del Vallenato*» que se realizó en la Plaza de Toros la Macarena de la ciudad de Medellín el 31 de octubre de 2015, en donde fue anunciado, según consta en la boletería del evento, como «*AMÍN EL CHICHE VALLENATO*».

III. ACTUACIÓN PROCESAL:

1. Por los hechos descritos y con ocasión de la denuncia formulada por Osmar Oswaldo Pérez Moreno, el 5 de diciembre de 2016, ante el Juzgado 15 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Medellín, la fiscalía le formuló imputación a AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO como presunto autor del delito de *usurpación de derechos de propiedad industrial*, conducta descrita y sancionada en el artículo 306 del Código Penal. El procesado no aceptó los cargos y no se le impuso medida de aseguramiento.

2. Presentado el escrito de acusación, la respectiva audiencia se realizó el 11 de julio de 2017. Allí, ante el Juzgado 23 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín, la fiscalía llamó a juicio a MARTÍNEZ BARRETO por el delito antes señalado. La audiencia preparatoria se realizó en sesiones de 2 de octubre, 11 de diciembre de 2017 y 16 de marzo de 2018. El juicio oral tuvo lugar entre el 23

de mayo y el 5 de octubre de 2018. En esta última sesión el juzgado anunció y profirió fallo de carácter absolutorio.

3. Con motivo del recurso de apelación promovido por el delegado de la Fiscalía y la apoderada de la víctima, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, en sentencia aprobada el 30 de noviembre de 2018 y leída el 6 de diciembre siguiente, revocó la absolución proferida a favor de AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO y lo condenó como autor del delito de *usurpación de derechos de propiedad industrial* (Art. 306 del Código Penal) a la pena principal de 48 meses de prisión, multa de 26,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la privativa de la libertad. Le concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

4. Contra la sentencia de segunda instancia, el defensor del condenado interpuso y sustentó el recurso extraordinario de casación.

Con auto 28 de agosto de 2020 se admitió la demanda de casación superando sus defectos y, al no poderse celebrar la audiencia de sustentación oral del recurso, en aplicación a lo dispuesto en el Acuerdo 020/2020 se ordenó correr traslado por un término común de 15 días al demandante y a los no recurrentes para que presentaran sus alegaciones a través de medios electrónicos.

IV. EL RECURSO

1. Demanda de casación

Con el fin de lograr la efectividad de las garantías del acusado y la reparación de los agravios que la condena le ocasionó, el defensor invocó la causal primera de casación (art. 181.1) para denunciar la violación *directa* de la ley sustancial derivada de la «*falta de aplicación, interpretación errónea, o aplicación indebida de una norma del bloque de constitucionalidad, constitucional o legal*» que, para el caso, se contrae al artículo 16 de la Constitución Política en el que se consagra el derecho al *libre desarrollo de la personalidad*.

Afirmó que cualquier ciudadano colombiano está en pleno derecho de tener el nombre que desee, como es el caso de AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO, quien escogió llamarse de esa manera porque es la que, para él, mejor se acomoda a la identidad que eligió en desarrollo de su proyecto de vida. Luego, el hecho de calificar tal comportamiento como un delito implica nada menos que el desconocimiento de la norma constitucional en cita y del derecho fundamental que ella consagra.

Precisó que, además, para la configuración del tipo penal por el que su defendido fue condenado se requiere que la utilización del nombre comercial haya sido de forma «*fraudulenta*», es decir, que la conducta haya sido clandestina, malintencionada y dirigida a engañar, situación que no se evidencia en el caso de MARTÍNEZ BARRETO, cuyo

comportamiento siempre fue público, al punto que en su entorno social y profesional siempre ha sido conocido como «EL CHICHE».

Agregó que las pruebas aportadas en el juicio no son suficientes para demostrar el ánimo de defraudar del acusado, pues si de la información que contiene la boletería para los conciertos se trata, bien se sabe que la publicidad de esos eventos la realizan los empresarios que contratan a los artistas, quienes solo firman un contrato para hacer una presentación y no tienen ningún tipo de intervención en su logística. En su caso particular, su conducta se circunscribió a la utilización de su nombre AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO, como expresión de su identidad.

De otro lado, afirmó que no existe ninguna prohibición penal o administrativa para utilizar la expresión «EL CHICHE» y, menos aún, para llamarse de esa manera en legítimo ejercicio de ese atributo de la personalidad. Subrayó que, en todo caso, la marca que está protegida es «*Los Chiches Vallenatos*» y, por lo tanto, en ninguna conducta delictiva incurrió cuando decidió modificar su registro civil para adquirir el nombre con el que se ha dado a conocer durante toda su vida, pues llamarse AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO y presentarse como tal, no comporta usurpación de la marca «*Los Chiches del Vallenato*».

Sobre el particular, hizo énfasis en que la fiscalía, al momento de formular la acusación, nunca precisó que el hecho punible por el que llamó al procesado a juicio -y del

que debía defenderse- era por utilizar la expresión «EL CHICHE», error que al finalizar el juicio la delegada quiso enmendar alegando que el delito se consumó cuando hizo uso de la expresión «*Los Chiches*», lo cual nunca ocurrió.

En tal virtud solicitó casar la sentencia de segunda instancia para, en su lugar, absolver a AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO del delito por el que fue acusado.

2. Traslado adicional.

En esta oportunidad, el defensor del procesado guardó silencio.

2.1. Alegatos de no recurrentes.

2.1.1 La Fiscal 8ª Delegada ante la Corte manifestó que el cargo formulado por el recurrente no tiene vocación de prosperidad porque no se presentó una violación directa de la norma penal en cita y, por el contrario, el fallador de segunda instancia acertó al seleccionar la norma y entenderla adecuadamente, sin rebasar, menguar o desfigurar su contenido o alcance.

Afirmó que el censor no cumplió con la carga argumentativa propia del recurso de casación, pues lejos de proponer un debate estrictamente jurídico, se dedicó a denunciar la existencia de errores en la apreciación

probatoria, lo que es propio de la causal tercera de casación que se ocupa de la violación de la ley por la vía indirecta.

En su criterio, el Tribunal fijó los hechos jurídicamente relevantes del caso, analizó la tipicidad objetiva y subjetiva de la norma penal infringida y tomó en consideración todas las situaciones que rodearon la conducta desplegada por MARTÍNEZ BARRETO para usurpar la marca o insignia musical de Osmar Oswaldo Pérez Moreno, registrada como «*Los Chiches Vallenatos*», la cual se concretó en que aquél cambió su nombre a AMÍN «EL CHICHE» MARTÍNEZ BARRETO y con ese nuevo apelativo suscribió contratos de prestación de servicios y realizó varias presentaciones musicales, a sabiendas de que ese nombre era una marca registrada y tenía prohibido utilizarla para realizar conciertos de música vallenata, en consideración a lo establecido, entre otros, en el artículo 259 de la Decisión 486 de 2000 sobre el Régimen Común de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina, referido a *«cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial»*.

Aclaró que el hecho que originó la condena no fue el cambio de nombre del procesado, como sí el uso que le dio a esa *«modificación y la exteriorización de ese comportamiento en el ámbito fenomenológico del mundo artístico»*, lo que terminó afectando el bien jurídico del orden económico y social.

Bajo tales consideraciones solicitó no casar el fallo impugnado.

2.1.2 La Procuradora Tercera Delegada para la casación penal afirmó que si bien el escrito de acusación fue ambiguo en cuanto a la delimitación de los hechos jurídicamente relevantes y el marco temporal en el que ellos ocurrieron, dicha falencia quedó subsanada en la audiencia de acusación, en donde se excluyeron las situaciones fácticas posteriores al 5 de diciembre de 2016 y se precisó que el delito empezó a ocurrir desde el año 2007. Agregó que, contrario a lo que adujo el demandante, el acto acusatorio en ningún momento se limitó a la utilización exclusiva de la expresión «*Los Chiches del Vallenato*», pues como bien lo reseñó la sentencia de segunda instancia, el hecho punible se refirió a la utilización de la marca protegida «*Los Chiches Vallenatos*» o cualquier otra expresión o construcción gramatical que la tornen sustancialmente confundible.

Afirmó que, en resumidas cuentas, la conducta desaprobada que a AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO se le atribuyó fue que habiendo suscrito el 22 de abril de 2002 un acuerdo de transacción a cuyo tenor podía explotar los éxitos musicales que había logrado hasta ese referido momento a cambio de la obligación de preservar la marca «*Los Chiches Vallenatos*», efecto para el cual no podía hacer alusión a que había sido integrante de ese conjunto y tampoco podía intentar el registro de ese sello, aquél: i) intentó registrar en la Superintendencia de Industria y Comercio la marca «*Amín Martínez el Chiche Vallenato*», la

cual fue rechazada mediante la Resolución No. 00063003 de 2014 en razón a que ello implicaba una indebida utilización de la marca registrada «*Los Chiches Vallenatos*»; ii) en el año 2015 compareció ante la Registraduría Nacional del Estado Civil para cambiar su nombre original de AMÍN ENRIQUE MARTÍNEZ BARRETO por el de «*AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO*»; y iii) con el nuevo nombre publicitó los eventos musicales referidos en la acusación.

A este respecto, concluyó la Delegada que el hecho constitutivo del delito no se trató solo de la incorporación de la expresión «*EL CHICHE*» al nombre original de AMÍN ENRIQUE MARTÍNEZ BARRETO, sino de su evidente y abierto ánimo de sustraerse al cumplimiento del acuerdo suscrito el 22 de abril de 2002 que le prohibía hacer alusión a que había sido integrante de esa agrupación musical o intentar el registro de ese sello, como en efecto lo hizo, usurpando así los derechos de propiedad industrial de quien era su titular a través de la utilización de un nombre similar a la marca que generó, de forma dolosa, riesgo de confusión. Para explicar tales conceptos, acudió la Procuradora a la decisión de febrero 4 de 2016 proferida por el Tribunal Andino de Justicia, dentro del proceso 84-IP-2015.

Lo que se tiene, entonces, es que el procesado, quien fue integrante del grupo musical cuyo nombre evoca el término «*CHICHE*» y quien prosiguió su carrera artística con discos propios de dicha época conforme a la autorización contractual derivada del convenio, de manera artificiosa recurrió a procedimientos que le permitían lograr «la

asociación entre el público de su imagen con ese momento de su vida. Principalmente, con la agrupación musical respecto de la cual, de forma contractual no podía hacer referencia», dejando en evidencia que el cambio de su nombre no tenía finalidad distinta que lograr un producto del mismo y un indebido beneficio comercial para su imagen artística.

A lo anterior agregó que este asunto no corresponde a una simple aplicación de los artículos 3 y 94 de Decreto 1260 de 1970, subrogados por el artículo 6 del Decreto 999 de 1988, como una actividad para el ejercicio de un elemento consustancial a la expresión de la personalidad del sujeto, como lo es el nombre. En este caso, lo palmario es la artificiosa implementación erigida directamente a la vulneración de los preceptos contenidos en el artículo 336 del Código Penal, modificado por el artículo 4 de la Ley 1032 de 2006, mediante la utilización en el ámbito artístico de un apelativo introducido en el nombre, con el específico ánimo de obtener un provecho económico injustificado, pues *«el reconocimiento derivado de la marca original unido a la imagen precedente del individuo; como producto de su desempeño dentro de esa actividad artística -incluidas las canciones y el género de éstas-; se llevó a cabo buscando, concitando y determinando a su favor, el notorio riesgo de confusión que dimana del hecho de haber sido el procesado, integrante como vocalista del conjunto musical LOS CHICHES VALLENATOS».*

Por esas razones, solicitó no casar la sentencia demandada.

2.1.3 La apoderada de Osmar Oswaldo Pérez Moreno, en su calidad de representante de la víctima, pidió no casar el fallo demandando. Para sustentar su petición, afirmó que los hechos alegados por el demandante no son ciertos, pues en ningún momento al procesado se le impidió cambiarse el nombre ni hacer uso de él en su entorno social, como sí tenía prohibido utilizar comercialmente ese apelativo debido al «*riesgo de confundibilidad*» que hay respecto de la marca «*Los Chiches Vallenatos*».

Frente a la falta de clandestinidad que alegó el demandante para justificar la inexistencia del elemento subjetivo de la conducta penal atribuida, explicó la apoderada que no necesariamente la acción de usurpar los derechos de propiedad industrial debe ser subrepticia u oculta, pues también cuenta el propósito de engaño y de obtener provecho económico a través de él que, para el caso, quedó suficientemente probado mediante los testimonios y las pruebas documentales allegadas al proceso, dentro de los que se encuentran la boleta 1811 para ingreso al festival «Clásicos del Vallenato» y el testimonio de Conrado Santamaría, promotor de ese evento.

En su criterio, también quedó probado que incluso después de haber sido denunciado, AMÍN MARTÍNEZ BARRETO decidió acudir a la Registraduría Nacional del Estado Civil para solicitar el cambio de nombre por el de

AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO, con el fin de burlar las normas penales en materia de propiedad industrial y pasarse por alto la negativa de la Superintendencia de Industria y Comercio frente a su petición de registro de una marca que pretendía emplear comercialmente la misma o similar expresión.

Adicional a ello, destacó 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. Para el caso y contrario a lo que alegó el recurrente, la expresión «*EL CHICHE*» sí está protegida «*para las clase 41 y 9 de Niza*» porque no es una expresión genérica como mal lo refirió el demandante «*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*».

Enfatizó en que tampoco es acertado el argumento del recurrente de que la expresión prohibida es «*Los Chiches*» y no «*EL CHICHE*», ya que el delito consagrado en el artículo 306 del Código Penal es un tipo penal en blanco que remite al contenido de la Decisión 486 de 2000, según la cual el ámbito de protección no se circunscribe únicamente a la marca, sino que abarca todos los nombres y expresiones similares que se pretendan utilizar para identificar y obtener provecho económico de los mismos productos o servicios. En

otras palabras, explicó que 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.

Insistió que en este proceso se demostró que AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO utilizó la expresión «EL CHICHE» de manera comercial para presentarse y promocionarse como cantante vallenato, esto es, *«en la clase 41 y en discos esto es la clase 9»* y, además, utilizó de forma dolosa la expresión completa *«EL CHICHE vallenato»* en eventos como el que se denominó *«clásicos del vallenato»*, del cual se aportó como prueba la boleta 1811 en la que se promocionó la participación del procesado como *«AMÍN EL CHICHE vallenato»*.

Como corolario, ratificó su solicitud de *«mantener en firme la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Medellín»*.

V. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Según lo dispuesto en los artículos 32.1 y 185 del Código de Procedimiento Penal, corresponde a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dictar fallo de casación en el proceso seguido contra AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO por el delito de *usurpación de derechos de propiedad industrial* y, conforme al artículo 235.2 de la

Constitución (modificado por el Acto Legislativo 01/2018), también debe resolver la impugnación de la primera sentencia condenatoria proferida, para el caso, por la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.

2. Delimitación del problema jurídico

De acuerdo con los argumentos de la impugnación, se determinará si la conducta del procesado de cambiar su nombre original de AMÍN ENRIQUE MARTÍNEZ BARRETO por el de AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO y utilizar ese nuevo apelativo para promocionarse como cantante vallenato, suscribir contratos y realizar presentaciones dentro de ese género de música, se adecúa típicamente al delito de *usurpación de derechos de propiedad industrial*, bajo el entendido de que la marca «Los Chiches Vallenatos» se encuentra registrada a nombre de Omar Oswaldo Pérez Moreno y su protección conlleva la prohibición de que cualquier otra persona pueda utilizar esa expresión o una *similar* para ofrecer servicios de la misma naturaleza.

Previo a ello y en atención al principio de prioridad, se deberá establecer si es cierto, como lo alegó el demandante, que se vulneró la congruencia que debía existir entre los hechos por los cuales se acusó y aquéllos por los que se profirió la condena, pues de ser así y de comprobar una eventual vulneración de derechos fundamentales, especialmente el de defensa, imperaría la declaratoria de nulidad de lo actuado para conjurar cualquier agravio antijurídico ocasionado dentro del proceso.

3. De la violación del principio de congruencia

3.1. La imputación fáctica y jurídica

3.1.1. En la audiencia de formulación de imputación¹, los hechos jurídicamente relevantes por los que AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO fue vinculado al proceso en calidad de autor del delito de *usurpación de los derechos de propiedad industrial*, fueron comunicados por la fiscalía en los siguientes términos:

«Frente a los hechos que le voy a dar a conocer son los expuestos igualmente por el mismo denunciante Osmar Oswaldo Pérez Moreno. Él dice que es titular de la marca registrada “*los chiches vallenatos*” en las clases 9 y 41 de la nomenclatura oficial según lo demuestra con los títulos expedidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, Dirección de Signos Distintivos -en adelante conocido como la SIC-. La titularidad sobre la marca la obtuvo mediante la cesión que le hiciera el titular original “Discos Fuentes Edimusica S.A.” como lo demuestra con las correspondientes inscripciones de traspaso debidamente radicadas en la SIC. Desde hace aproximadamente 7 años, el señor acá presente AMÍN ENRIQUE MARTÍNEZ BARRETO, AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO o AMÍN MARTINEZ BARRETO con cédula de ciudadanía (...) viene haciendo un uso no autorizado de la marca registrada “*los chiches vallenatos*” en tanto la clase 09 como en la 41 de la nomenclatura oficial lo que configura la conducta punible de usurpación marcaria. El señor acá mencionado es consciente de que “*los chiches vallenatos*” no solo es una marca legalmente protegida en favor de su titular el señor Oswaldo Pérez Moreno como quiera que se encuentra debidamente registrada en la SIC, sino que también no puede hacer uso de ella sin una previa y expresa autorización de su titular.

Las conductas desplegadas se han venido presentando en todo el territorio colombiano aún a sabiendas que no puede hacer uso de ellas siendo una de las o dos de esas presentaciones la que ocurrió el 31 de octubre de 2015 en la Macarena, que efectivamente se efectuó y la realizada también en noviembre 11 de 2016, en las cuales, de ambas, la fiscalía posee las respectivas pruebas de los boletos, la publicidad donde esta persona, el imputado, se hace llamar AMÍN EL CHICHE. Asimismo, el señor

¹ Audiencia de 5 de diciembre de 2016.

AMÍN MARTINEZ BARRETO hizo su presentación como AMÍN MARTINEZ EL CHICHE VALLENATO, lo que creó una confusión con una marca protegida legalmente con lo que se configura la conducta punible de *usurpación marcaria*. Esa conducta, señor AMÍN MARTÍNEZ BARRETO o AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO, esa conducta está consignada en el código penal en el artículo 306 que hace referencia a lo siguiente: (...).

Es de anotar que ese artículo 306 fue modificado por la ley 1032 de 2006 en el artículo 4 cuando hace referencia a la usurpación de derechos de propiedad industrial (...) así entonces refiere igualmente porque en ese caso le está dando a conocer lo respectivo a la denuncia. Pero igualmente en ese artículo que está consignado en el título 10, “delitos contra el orden económico y social”, hace referencia a que la pena que se debe imponer es de (...). Al respecto, entonces, queda realizada así la imputación dejando pues constancia que la fiscalía posee en la carpeta la solicitud que usted realizara de inscripción del formulario único de registro del 21 de mayo de 2014, donde usted con el nombre AMÍN MARTINEZ BARRETO solicitó el registro de la marca “AMIN MARTINEZ EL CHICHE VALLENATO”, nominativa para exhibir productos comprendidos en la clase 9-1 y servicios en la clase 41-2 de la clasificación internacional de Niza y esa Resolución es la 006600003 con referencia expediente 14108942, y en este le manifestó a usted la Superintendencia de Industria y Comercio con referencia a este en el folio correspondiente al 1.4, “naturaleza de los signos a confrontar”, donde refiere el signo solicitado “AMIN MARTINEZ EL CHICHE VALLENATO” y en esta Industria y Comercio la Superintendencia le refiere a usted que el signo solicitado a registro consiste en la expresión “AMÍN MARTÍNEZ EL CHICHE VALLENATO”.

Con respecto a la misma, tenemos que las palabras “AMÍN MARTÍNEZ” hacen referencia al nombre de pila de una persona y los términos “*el chiche vallenato*”, al sobrenombre de la misma, de modo que se trata de una marca nominativa arbitraria. La marca nominativa arbitraria identifica un producto o servicio a través de mas de una letra, dígito, número, palabra, frases o combinaciones de ellas, los cuales tienen significado pero el mismo no se relaciona con productos o servicios a ser distinguidos con la marca ni describe ni sugiere la calidad de dichos bienes. Esta clase de marcas son distintivas en sí mismas y no es necesario demostrar que tiene un significado ulterior y la marca registrada es “*los chiches vallenatos*” certificado No. 177031 y 177030. El signo registrado consiste en la expresión “*los chiches vallenatos*”, dicha expresión hace alusión a la manera de sobrellamar a ciertas personas y en este sentido se trata de una marca nominativa arbitraria (...).»

3.1.2. Posteriormente, en el escrito de acusación, la imputación fáctica fue delimitada por la fiscalía de esta manera:

«El señor AMÍN ENRIQUE MARTÍNEZ BARRETO, viene usurpando la marca registrada “LOS CHICHES VALLENATOS” en las clases 09 y 41 de la nomenclatura oficial. Presentándose en todo el territorio colombiano, haciéndose conocer y presentándose como cantante de vallenatos, utilizando su nombre acompañado de la marca que no le corresponde, así, AMÍN MARTÍNEZ “EL CHICHE VALLENATO”. Entre uno de los espectáculos que se hizo anunciar con dicha marca, tenemos el FESTIVAL CLÁSICOS DEL VALLENATO en el Centro de Espectáculos la Macarena, los días 31 y 30 de octubre de 2015. Entre otros eventos que serán objeto de demostración en eventual juicio oral. La marca en mención tiene como titular al señor OSMAR OSWALDO PÉREZ MORENO, la cual fue obtenida por cesión del titular original de la marca DISCOS FUENTES EDIMUSICA S.A.»

Los hechos así descritos fueron ratificados de manera textual por la fiscalía durante la audiencia de formulación de acusación.

3.1.3. Finalmente, los hechos por los cuales AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO fue condenado como autor del delito de *usurpación de derechos de propiedad industrial*, fueron resumidos por el Tribunal, en la sentencia de segunda instancia, así:

«El sustrato fáctico en el caso del rubro se contrae a lo siguiente: El señor AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO, otrora cantante de la agrupación “Los Chiches del Vallenato”, quien también se identificaba como AMÍN ENRIQUE MARTÍNEZ BARRETO o AMÍN MARTÍNEZ BARRETO, firmó contrato de exclusividad con la empresa Discos Fuentes desde el año 1997, el cual finalizó en el 2002, cediendo la marca “Los Chiches Vallenatos” a la disquera, conservando el cantante la potestad de continuar grabando y explotando económicamente los éxitos musicales obtenidos durante esos años. Posteriormente en el 2014 el artista

solicita ante la Superintendencia de Industria y Comercio -en adelante SIC-, el registro de la marca nominal: “Amín Martínez El Chiche Vallenato”, con resultados negativos, procediendo a registrarse civilmente con un nuevo nombre AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO, el cual utiliza en la celebración de contratos y presentaciones musicales en vivo, como aquéllas realizadas el 31 de octubre de 2015 y 11 de noviembre de 2016. En contraposición al mencionado uso, OSMAR OSWALDO PÉREZ MORENO, actual cantante de la mencionada agrupación de música vallenata y quien obtuviera la titularidad de la marca “Los Chiches Vallenatos” tras contrato de cesión con la empresa Discos Fuentes S.A., denunció a su ex compañero por usurpación de derechos de propiedad industrial.»

3.1.4. Como se puede constatar, desde la audiencia de formulación de imputación a AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO se le atribuyó la comisión del delito de *usurpación de derechos de propiedad industrial* por el hecho de haber utilizado sin permiso de su titular y haber explotado económicamente la marca «*Los Chiches Vallenatos*» durante 7 años aproximadamente, suscribiendo contratos de prestación de servicios para realizar presentaciones de música vallenata y promocionándose como cantante de ese género musical bajo distintos apelativos como AMÍN MARTÍNEZ BARRETO “EL CHICHE VALLENATO” o AMÍN “EL CHICHE” MARTÍNEZ BARRETO, este último, con la excusa de que ese era el nuevo nombre que adquirió luego de haberse cambiado el original - AMÍN ENRIQUE MARTÍNEZ BARRETO- ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Entonces, los supuestos fácticos que determinaron la acusación y posterior condena contra AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO no se contrajeron al cambio de nombre como erróneamente lo percibió el demandante, pues este es un derecho que tiene todo ciudadano colombiano en ejercicio

del libre desarrollo de su personalidad. En otras palabras, el procesado no fue llamado a juicio por cambiarse el nombre y ni siquiera por hacer uso de él en su ámbito social y privado. El reproche punitivo devino por haber utilizado, bien sea su nombre o cualquier otra expresión similar -AMÍN EL CHICHE VALLENATO, AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ, AMÍN MARTÍNEZ BARRETO «EL CHICHE VALLENATO», entre otros- para que el público lo identificara como cantante vallenato asociado con la agrupación musical «Los Chiches Vallenatos», de la cual hizo parte y cuyo nombre no podía seguir explotando porque estaba registrado y protegido como marca por el régimen de propiedad industrial.

Fijados así los *hechos jurídicamente relevantes*, no tiene cabida el reproche que hizo el recurrente sobre la falta de claridad y congruencia entre los hechos por los cuales se le formuló imputación a AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO y aquéllos por los cuales fue acusado y finalmente condenado, pues el sustrato fáctico se contrajo, se insiste, a la usurpación de la marca «Los Chiches Vallenatos», valiéndose para ello de un cambio de nombre, un intento fallido de registro de un nombre similar ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la utilización de palabras y expresiones parecidas a la protegida para generar en el público la asociación entre el cantante y la marca, entre otras; comportamientos todos estos que constituyeron distintas manifestaciones de una unidad de dolo o de propósito delictivo y que, en cualquier caso, se le dieron a conocer desde el inicio al procesado y permanecieron incólumes hasta el momento de la condena.

A la misma conclusión llegó el Tribunal cuando analizó idéntico reproche en sede del recurso de apelación. Así se lee en la sentencia de segunda instancia:

«Pues bien, con miras a precisar este aspecto y partiendo de los reproches que formulan las partes y las críticas que realiza el juez singular en el fallo apelado al trámite adelantado en el sub examine, tras escuchar el respectivo registro de la audiencia de formulación de imputación realizada el 5 de diciembre de 2016, queda claro que la Fiscalía señala que aproximadamente desde el año 2007 el justiciable venía haciendo uso de la marca legalmente protegida, sin autorización de la víctima. Sin embargo, no imputa el delito como continuado o masa, tampoco refiere la estructuración de un concurso de punibles, refiriendo que ya para el año 2015 se evidencia un hecho jurídicamente relevante, un concierto el 31 de octubre de 2015 y otro evento musical de la misma naturaleza el 11 de noviembre de 2016, en los cuales el justiciable se abría identificado como AMÍN EL CHICHE, o AMÍN EL CHICHE VALLENATO, manifestando la delegada que estos no eran los únicos hechos jurídicamente relevantes con los cuales demostraría estructurada la usurpación enrostrada al procesado.

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.

Posteriormente en audiencia de acusación, el ente investigador insistió en que probaría el acaecimiento de varios hechos jurídicamente relevantes, solo que esta vez hizo alusión expresa a uno de los eventos musicales referidos en pretérita oportunidad, esto es, el concierto del 30 y 31 de octubre en la ciudad. Contrario a lo que opina el juez de conocimiento, la Sala considera que no obstante la falta de mayor especificidad, de ello no se deduce que retirara de la acusación el otro evento al que ha se había referido en la imputación, por tanto, ningún sorprendimiento inaceptable en contra del acusado se presentó; empero, se insiste, los hechos que posteriormente reclamó probados la Fiscalía, referidos al año 2017, en modo alguno hacen parte del objeto de juzgamiento en este proceso. Vale significar además que solo se

podrían entender retirados de la acusación si hubiera acudido al instituto de la preclusión por uno de ellos.

Finalmente, debe significar la Sala que se entiende que la Fiscalía viene solicitando condena por la utilización de la marca protegida “Los Chiches Vallenatos”, o las construcciones gramaticales o marcarias que la tornan en similarmente confundibles, acorde a lo conceptuado por la SIC en la resolución No. 0006603 del 31 de octubre de 2014, esto es, la utilización de la mencionada expresión en plural o singular, agregando o suprimiendo palabras, para lo que interesa al objeto del debate, el uso de la expresión “El Chiche”.

Así las cosas, se concluye que MARTÍNEZ BARRETO en ningún estadio procesal fue sorprendido con la atribución de hechos novedosos o distintos a los imputados de los que no hubiera tenido la posibilidad de defenderse y, por lo tanto, los reproches que formuló el libelista en cuanto a la falta de delimitación de los hechos jurídicamente relevantes y de congruencia entre la acusación y la sentencia, carecen de fundamento.

4. Del tipo penal de *usurpación de derechos de propiedad industrial*.

El artículo 306 del Código Penal establece:

Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales. (...) El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial, o usurpe derechos de obtentor de variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido legalmente, incurrirá en prisión (...).

En las mismas penas incurrirá quien financie, suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines comerciales o de intermediación, bienes o materia vegetal, producidos, cultivados o distribuidos en las circunstancias previstas en el inciso anterior.

Al desglosar el contenido de la norma con el propósito de asignar un correcto alcance de este tipo penal, se advierte que éste, además de contener los elementos objetivos del tipo connaturales a cualquier conducta delictiva (sujeto activo, sujeto pasivo, objeto material, etc.) también está compuesto por una serie de *elementos normativos* que exigen la comprensión de conceptos propios de la propiedad industrial, efecto para el cual se realizarán algunas precisiones teóricas.

- El *bien jurídico* protegido es el *orden económico social*, en razón de la importancia que según el legislador tiene la *propiedad industrial* para la economía nacional e internacional, especialmente, en orden a proteger los derechos de los consumidores y de los titulares de la propiedad industrial, así como regular la leal competencia que debe existir en el mercado.

Respecto al *orden económico social*, como bien jurídico tutelado, precisó la Sala en CSJ SP, 21 jul. 2004, rad. 19702:

«Trátase [sic] el *orden económico social* -sin dar por superada la controversia o dificultad de encontrar un criterio unánime para delimitar el bien que es objeto de garantía- de ser comprendido en sus dos diversas connotaciones, esto es, tanto referido a la libertad de competencia económica dentro de los límites que la dirección general de la economía que corresponde al Estado y que ejerce mediante su permanente intervención con miras a racionalizar la explotación de los recursos naturales, el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes y en

los servicios públicos y privados, como también respecto de la actividad económica privada en concreto.

De manera tal que el orden económico social como bien plural, estaría comprendido por la protección del justo equilibrio que debe surgir entre aquellos valores de orden económico privado y aquellos que son de carácter público e interesan al Estado.»

- El *sujeto activo* es indeterminado, es decir, cualquier persona puede realizar la conducta punible, sin necesidad de cumplir una cualificación especial.

- El *sujeto pasivo* es la sociedad. Sin embargo, al ser la propiedad industrial una variante de la propiedad intelectual, se puede afirmar que el sujeto pasivo de la conducta también puede llegar a ser el respectivo titular de los derechos de propiedad industrial, es decir, el titular de la marca, patente, diseño industrial, etc.

- La *conducta* se encuentra determinada por el verbo rector de *utilizar* cualquiera de los objetos materiales protegidos, a condición de que sea de manera *fraudulenta*.

- Es un tipo penal *en blanco* que obliga a remitirse a la normatividad que regula la materia tipificada para darle el alcance que le corresponde a la conducta punible. En el caso del delito de *usurpación de derechos de propiedad industrial*, el significado del verbo «*utilizar*» debe ser extraído de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC), de los

Tratados Internacionales y, en general, de toda la legislación que regula la propiedad industrial.

- El *objeto material* está constituido por determinados derechos protegidos por la propiedad industrial que, a voces del artículo 306 del Código Penal son: nombre comercial, enseña, marca, patente de invención, modelo de utilidad, diseño industrial o derechos de obtentor de variedades vegetales.

5. El caso concreto. Los hechos que se probaron dentro del proceso y su adecuación típica al delito de usurpación de derechos de propiedad industrial.

5.1. Como prueba documental marcada con el número 1, ingresó al juicio oral el contrato de transacción que se celebró el 22 de abril de 2002² entre AMÍN ENRIQUE MARTÍNEZ BARRETO y Octavio Alberto Machado Mesa, en su condición de representante legal de Discos Fuentes Ltda. Allí, MARTÍNEZ BARRETO, identificado como «*el artista*», cedió la marca «Los Chiches Vallenatos» a la disquera, conservando aquél la potestad de continuar grabando y explotando económicamente los éxitos musicales obtenidos durante esos años. También se pactó, según así lo corroboró el testigo Octavio Alberto Machado Mesa, quien fuera el gerente jurídico y representante legal de Discos Fuentes durante los años 1993 a 2003, que MARTÍNEZ BARRETO no

² Fl. 1 cuaderno de pruebas del Juzgado.

podía hacer alusión a que era ex integrante del grupo ni intentar el registro de dicho sello.

5.2. No obstante el referido acuerdo, el 21 de mayo de 2014, según consta en la *«solicitud de registro de marcas y lemas comerciales»*³, quien entonces se identificaba con el nombre de AMÍN ENRIQUE MARTÍNEZ BARRETO solicitó el registro del signo *«AMÍN MARTÍNEZ EL CHICHE VALLENATO»*.

Al decidir la petición, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC), tras realizar el examen de registrabilidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, resolvió: *«ARTÍCULO TERCERO. Negar el registro como marca nominativa del signo AMÍN MARTÍNEZ EL CHICHE VALLENATO para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza. ARTÍCULO CUARTO. Negar el registro como marca nominativa del signo AMÍN MARTÍNEZ EL CHICHE VALLENATO para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.»*

El fundamento de esa determinación se contrajo a que el signo cuyo registro se solicitó reproduce la marca previamente registrada y esto representa un riesgo de confusión o de asociación del consumidor entre ambos signos, como así lo explicó la SIC en la Resolución 00066003 de 31 de octubre de 2014⁴, por medio de la cual se decidió la

³ Fl. 20 *ibídem*.

⁴⁴ FL. 46 *ibídem*.

solicitud de registro marcario presentada por AMÍN ENRIQUE MARTÍNEZ BARRETO, en los siguientes términos:

«Esta Dirección observa que el signo solicitado AMÍN MARTÍNEZ EL CHICHE VALLENATO reproduce totalmente la estructura gramatical de las marcas previamente registradas LOS CHICHES VALLENATOS, y no obstante presenta algunas modificaciones como lo son la adición del nombre AMÍN MARTÍNEZ y el cambio del plural al singular LOS CHICHES VALLENATOS / EL CHICHE VALLENATO, éstas no resultan determinantes para desvirtuar el inminente riesgo de confusión o de asociación, más aún, cuando puede observarse que los signos cotejados en conjunto, al incluir el mismo número de sílabas, las mismas letras y referir en uno y otro caso un contenido conceptual afín -un sobrenombre- resultan similarmente confundibles. **Lo anterior puede derivar en que los consumidores creen que están adquiriendo productos y servicios que comparten el mismo origen empresarial y por obvias razones las mismas características, especialmente sus calidades, cuando en realidad se trata de empresarios distintos, o que se trata, de una innovación aplicada a la marca previamente registrada LOS CHICHES VALLENATOS.**» -Resalta la Sala-

En el mismo acto administrativo, la SIC explicó, además, que ambos signos se refieren a las mismas clases de servicios, que corresponden a las distinguidas con los números 9 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza. Sobre el particular se lee en la referida resolución:

«El signo solicitado a registro pretende distinguir: “aparato para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos y discos acústicos” productos comprendidos en la clase 9 internacional y “servicio de entretenimiento y actividades culturales” servicios pertenecientes a la clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.

(...)

De acuerdo a lo anterior y en atención a los factores de conexión competitiva, podemos ver que tanto el signo solicitado así como también las marcas registradas con certificados No. 177032 y 177030 pretenden identificar productos y servicios que se encuentran en el mismo nomenclátor de la clasificación internacional de Niza, en uno y otro caso coinciden en la

identificación de aparatos para reproducción de imágenes y sonido (cl 9) así como en la prestación de los servicios de entretenimiento y actividades culturales (cl 41) compartiendo objeto y finalidad. **Entonces, los consumidores al estar frente del signo solicitado AMÍN MARTÍNEZ EL CHICHE VALLENATO pueden ser inducidos a error al creer que los productos y servicios marcados con dicho signo provienen del mismo origen empresarial del titular de la marca registrada LOS CHICHES VALLENATOS, haciendo énfasis en que el Derecho de Propiedad Industrial protege, no solamente, los intereses de las empresas, sino de los consumidores, por lo que no puede obviarse que, en el presente caso, existe un latente riesgo de confusión.**

2. Conclusión

De acuerdo con las consideraciones antes expuestas, el signo objeto de la solicitud de registro en estudio está incurso en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) de artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.»
-Negritas fuera de texto-.

5.3. El 17 de febrero de 2015 se celebró un *contrato de cesión de registro de marca* entre Rafael Mejía Pérez⁵, en su calidad de gerente general de Discos Fuentes S.A. y Osmar Oswaldo Pérez Moreno, a través del cual el primero -denominado cedente- enajenó, cedió y transfirió al segundo -el cesionario- «*todos sus derechos sobre los registros de marca LOS CHICHES VALLENATOS (nominativa) en la clase 9ª, Certificado No. 177032 vigente hasta el 12 de mayo de 2015 y LOS CHICHES VALLENATOS (nominativa) en la clase 41, Certificado No. 177030 vigente hasta el 12 de mayo de 2015*»

5.4. Pese a la meridiana claridad con que la SIC le explicó a MARTÍNEZ BARRETO los motivos por los cuales la marca «AMÍN MARTÍNEZ EL CHICHE VALLENATO» no era registrable por el riesgo de *crear confusión en los*

⁵ Fl. 141 *ibídem*.

consumidores, este optó por acudir a otro medio para poder seguir utilizando la expresión «EL CHICHE» como signo distintivo de su actividad profesional consistente en ser cantante y realizar presentaciones de música vallenata. Para el efecto, acudió ante la Registraduría Nacional del Estado Civil y se cambió su nombre original -AMÍN ENRIQUE MARTÍNEZ BARRETO⁶- por el de AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO⁷, como así se demostró en el juicio a través del testimonio del investigador adscrito al CTI de la fiscalía Jesús Mauricio Rebellón Bedoya, con quien se introdujo el estudio sobre la plena identidad del acusado y los soportes documentales relativos al cambio de nombre.

5.5. Con su nuevo apelativo, AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO se promocionó como cantante vallenato, exhibió publicidad por distintos medios (radio, prensa, redes sociales, entre otras) en los que se siempre se identificó como «EL CHICHE» y realizó presentaciones de música vallenata, generándoles a los consumidores de sus productos la idea de que él era «EL CHICHE» vallenato.

Como pruebas de esas actividades, la fiscalía incorporó al juicio, entre otros:

- Contrato de prestación de servicios celebrado el 22 de agosto de 2015 entre Conrado Santamaría y AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO⁸, identificado con cédula de

⁶ Según consta en el Registro Civil de Nacimiento con indicativo serial No. 12902952, visible a folio 56 *ibidem*.

⁷ FL. 57 *ibidem*.

⁸ FL. 146 *ibidem*.

ciudadanía No. 6.794.274, quien suscribió dicho negocio jurídico -como así consta en el documento debidamente incorporado- «*actuando en nombre y representación de la organización musical AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ (...)*». El objeto del contrato consistió en que MARTÍNEZ BARRETO - el contratista- se obligaba con Conrado Santamaría -el contratante- a «*realizar un concierto de música vallenata en la Plaza de Toros La Macarena, evento a realizarse en Medellín. Con fecha 31 de octubre de 2015 en el horario convenido entre las partes (...)*».

- Boleta No. 1811 para la entrada al evento «*FESTIVAL CLÁSICOS DEL VALLENATO SABA [sic] 31 OCT 2015 7:00 PM PLAZA DE TOROS LA MACARENA*». Allí se anuncia la presentación, entre otros, del cantante «*AMÍN EL CHICHE VALLENATO*».⁹

- Testimonio de la víctima Osmar Oswaldo Pérez Moreno, quien afirmó ser el titular de la marca «*Los Chiches Vallenatos*», cuya propiedad obtuvo tras la cesión lograda con Discos Fuentes. Manifestó que su inversión, así como el patrimonio de los integrantes de la agrupación se vio afectado porque el procesado viene utilizando su marca en conciertos, publicidad, discos y promociones, obteniendo de allí un lucro indebido, pues ofreció servicios musicales bajo el signo distintivo de su marca a un costo mucho menor del que la agrupación original cobraba.

⁹ Fl. 149 *ibidem*.

5.6. Según se puede observar, el proceso que se adelantó contra AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO cuenta con suficiente material probatorio para demostrar que éste *utilizó de forma fraudulenta* la marca registrada «Los Chiches Vallenatos», pues a sabiendas de que la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad administrativa autorizada para interpretar y aplicar las normas de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina y demás cánones concordantes, dictaminó que la expresión «EL CHICHE» -independientemente de cualquier otra palabra que la acompañe- es similar a la marca registrada, decidió, pese a la prohibición, seguirla utilizando con el propósito de ofrecer y vender los productos o servicios a que hacen relación las clases 9ª y 41 de la Clasificación Internacional de Niza que se refieren la distinción de «aparato para el registro de transmisión, reproducción del sonido o imágenes, soportes de registro magnéticos y discos acústicos» y «servicio de entretenimiento y actividades culturales», respectivamente.

Es por esta razón que cualquier nombre que contenga la expresión «Los Chiches o EL CHICHE» que sea utilizado para ofrecer los bienes o servicios ya referidos está infringiendo el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000, que a su tenor literal reza:

«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».

Para explicar esta norma, la SIC, en la Resolución 00066003 expedida dentro del expediente No. 14108942, precisó:

«De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea negado se necesita que ella cumpla con varios presupuestos de hecho. En primer lugar, que el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero, esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o registrada.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los productos o servicios, esto es el público consumidor. De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace que la marca sea registrable.»

Bajo esos presupuestos, es claro que al identificarse como AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ, AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO, AMÍN «EL CHICHE VALLENATO», «EL CHICHE VALLENATO» AMÍN MARTÍNEZ, AMÍN MARTÍNEZ «EL CHICHE», AMÍN MARTÍNEZ «EL CHICHE VALLENATO» o cualquier otro nombre similar que pueda conducir a confusión o asociación de esta persona con la agrupación musical que funciona bajo la marca registrada «*Los Chiches Vallenatos*», para ofrecer y vender servicios de entretenimiento como conciertos, discos, presentaciones musicales, etc., el procesado usurpó los derechos de propiedad industrial derivados del registro de la referida

marca de la que, se insiste, no podía hacer uso por expresa disposición legal, tipificando así la conducta punible descrita y sancionada en el artículo 306 del Código Penal.

5.7. Ahora bien, dentro de los argumentos de defensa que fueron planteados en la demanda de casación, el representante judicial de AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO afirmó que no se demostró el ingrediente normativo del tipo penal de *usurpación de derechos de propiedad industrial* que hace relación a que la utilización de la marca haya sido de forma *fraudulenta*. El núcleo de esa postulación lo hizo consistir en que todas las conductas del procesado relacionadas con la utilización del nombre «EL CHICHE» fueron públicas y ajenas a cualquier clandestinidad.

Pues bien, lo primero que sobre el particular se debe aclarar es que el hecho de que una conducta sea pública no implica *necesariamente* que no es fraudulenta. En otras palabras, una conducta fraudulenta puede ser pública o privada porque lo que le da la connotación de tal no es que sea clandestina, sino que sea mendaz o engañosa, esto es, que entrañe un contenido material falso que se use maliciosamente para sacar provecho ilegal de una situación. Al respecto, la Sala, en CSJ SP7755-2014, precisó:

«De acuerdo con el diccionario de la Lengua Española, fraudulento es aquello que se hace con fraude. Por su parte, fraude es aquel “engaño malicioso con el que se trata de obtener una ventaja en detrimento de alguien”. En consecuencia, medio

fraudulento puede definirse como el instrumento engañoso que se usa maliciosamente para sacar provecho de alguna situación».

En el presente caso, la sola publicidad de los eventos y la promoción que el mismo AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO se hacía como «*el Chiche Vallenato*» para ofrecer sus servicios como cantante vallenato, realizar conciertos, grabar discos y, en general, producir en el público una noción de identidad o asociación con una marca registrada de la que no era titular, constituye una conducta engañosa tendiente a producir en los destinatarios una idea falsa y opuesta a la realidad, en detrimento de los intereses tanto del propietario de la marca, como de los mismos consumidores que pueden llegar a creer que ambas agrupaciones de música vallenata - la de AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO y «*Los Chiches Vallenatos*»- son una sola, como así lo anticipó la SIC en la Resolución 00066003 cuando explicó que:

«El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor adquiriera un producto o servicio pensando que está adquiriendo otro (confusión directa), o que adquiriera un producto o servicio pensando que éste tiene un origen empresarial distinto al que realmente vincula (confusión indirecta).

Por su parte, el riesgo de asociación se presenta cuando a pesar de no existir confusión se vincula económica o jurídicamente a uno y otro oferente de los productos o servicios identificados por las marcas respectivas.

(...)

Esta Dirección observa que el signo solicitado AMÍN MARTÍNEZ EL CHICHE VALLENATO reproduce totalmente la estructura gramatical de las marcas previamente registradas LOS CHICHES VALLENATOS, y no obstante presenta algunas modificaciones como lo son la adición del nombre AMÍN MARTÍNEZ y el cambio del plural al singular LOS CHICHES VALLENATOS / EL CHICHE VALLENATO, **estas no resultan determinantes para desvirtuar el inminente riesgo de**

confusión o de asociación, más aún, cuando puede observarse que los signos cotejados en conjunto, al incluir el mismo número de sílabas, las mismas letras y referir en uno y otro caso un contenido conceptual afin -un sobrenombre- **resultan similarmente confundibles. Lo anterior puede derivar en que los consumidores creen que están adquiriendo productos y servicios que comparten el mismo origen empresarial y por obvias razones las mismas características, especialmente sus calidades, cuando en realidad se trata de empresarios distintos (...)**». -Resalta la Sala-.

En ese orden y partiendo de la base de que AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO había sido suficientemente informado por la SIC sobre la imposibilidad de usar la marca «*Los Chiches Vallenatos*» -en singular, en plural o acompañado de otras palabras- para promocionar y vender los mismos servicios que ofrece la marca registrada, es claro que con su decisión de seguir incurriendo en esa conducta con el evidente propósito de generar una *falsa idea* en los consumidores, el procesado configuró el elemento normativo del tipo penal al que se viene haciendo alusión.

5.8. Finalmente, el defensor del acusado aseguró que no fue su representado quien, en últimas, incurrió en el delito de *usurpación de derechos de propiedad industrial*, pues es un hecho conocido que quienes elaboran la publicidad de los eventos y promocionan a los artistas son los empresarios que los contratan, de manera que, para el caso, quienes utilizaron la marca «*Los Chiches Vallenatos*» fueron aquellos que contrataron a AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO.

Este argumento se refuta con la sola observación del contrato de prestación de servicios que el procesado

suscribió el 22 de agosto de 2015 con Conrado Santamaría y sobre el que ya se hizo alusión líneas atrás¹⁰. Allí, el primero de los mencionados claramente se identificó como AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO y dijo estar actuando «*en nombre y representación de la organización musical AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ*» que prestaba «*servicios musicales*», obligándose con el contratante «**a realizar un concierto de música vallenata en la Plaza de Toros La Macarena, evento a realizarse en Medellín, con fecha 31 de octubre de 2015 (...).**».

Lo anterior pone en evidencia que fue el mismo artista AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO quien, valiéndose del cambio de su segundo nombre, suscribió contratos para la prestación de servicios musicales y se promocionó él mismo como cantante vallenato, utilizando para ello una expresión lingüística comprendida dentro de una marca registrada de la que no era su titular.

6. Conclusión

6.1. Contrario a lo alegado por el censor, la sentencia impugnada no incurrió en ninguna violación directa de la ley sustancial pues, como se vio, el Tribunal no desconoció, inaplicó o interpretó indebidamente el artículo 16 de la Constitución Política que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en tanto el fundamento de la condena no lo constituyó el hecho de que AMÍN ENRIQUE MARTÍNEZ BARRETO se hubiera cambiado el nombre para

¹⁰ Vid. Supra p. 28.

llamarse AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO. Dicho de otra manera, el procesado no fue investigado y acusado por ejercer su derecho a identificarse como mejor le pareciera, como efectivamente lo hizo.

6.2. El reproche penal devino de haber utilizado de forma fraudulenta, entre otras, la expresión «EL CHICHE» para identificarse a sí mismo y darse a conocer al público consumidor como proveedor de servicios musicales y, por esa vía, promocionarse como cantante de música vallenata, realizar conciertos, grabar y vender discos musicales, y, en general, lucrarse de esa actividad profesional bajo el amparo del reconocimiento que gozaba la marca registrada «*Los Chiches Vallenatos*», cuya similitud con el nombre que de forma artificiosa el procesado quiso utilizar para los referidos fines fue advertida por la Superintendencia de Industria y Comercio cuando le negó el registro de la marca «*AMÍN MARTÍNEZ EL CHICHE VALLENATO*» u otra expresión fonética similar, en aplicación a lo dispuesto en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

6.3. En consecuencia y atendiendo a que no prospera la censura que alegó el recurrente, no se casará la sentencia impugnada.

Adicionalmente y tras efectuar el análisis de los fundamentos jurídicos y probatorios de la primera condena impuesta en segunda instancia con el fin de garantizar el principio de la doble conformidad judicial, la Sala encuentra

suficientemente demostrado, en consonancia con lo considerado por el Tribunal Superior de Medellín, que el comportamiento ejecutado por AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO se adecuó típicamente al delito de *usurpación de derechos de propiedad industrial*, motivo por el cual la decisión que se impone adoptar en esta sede, es la confirmación del fallo impugnado.

7. Otras determinaciones

Como de las pruebas recaudadas se evidencia que AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO, con posterioridad a la formulación de imputación que se llevó a cabo el 5 de diciembre de 2016¹¹ dentro del proceso por el que aquí se procede, presuntamente continuó utilizando de forma fraudulenta la marca registrada «*Los Chiches Vallenatos*», pues bajo el mismo nombre realizó presentaciones musicales y ofreció sus servicios como cantante vallenato, se dispone por la Secretaría de la Sala remitir copias del expediente junto con las evidencias con destino a la Fiscalía General de la Nación, a fin de que se establezca la posible comisión del delito de *usurpación de los derechos de propiedad industrial* (Art. 306 del Código Penal), precisando desde ya que esta última determinación no implica el desconocimiento de la *prohibición de reforma en peor* porque, como así lo ha dicho la Sala:

¹¹ Fl. 11 carpeta del Juzgado.

«Que el juzgador hubiese ordenado la expedición de copias para que se investigara al procesado por otros delitos, vale aclarar que dicho acto en manera alguna implica hacer más gravosa la situación del acusado, puesto que constituye un deber legal del funcionario dar la noticia críminis cuando advierta la comisión de conductas que puedan ser calificadas como delictuosas y perseguibles de oficio. Además, tal situación no se vio reflejada en el proceso que conocieron en virtud del recurso de apelación»¹².

VI. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, **la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

RESUELVE

PRIMERO.- NO CASAR el fallo impugnado por la defensa de AMÍN EL CHICHE MARTÍNEZ BARRETO, conforme las razones expuestas. En consecuencia, **SE CONFIRMA** la sentencia de 30 de noviembre de 2018, por medio de la cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín lo condenó como autor del delito de *usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales* (Art. 306 del Código Penal), en virtud de la garantía constitucional a la doble conformidad judicial que asumió oficiosamente la Sala.

¹² Auto de 29 de julio de 2008, rad. 28875.

SEGUNDO.- Por la Secretaría de la Sala, **REMITIR** las copias a las que se hizo alusión en el acápite titulado «[o]*tras determinaciones*».

TERCERO.- INFORMAR que contra la presente decisión no procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GERSON CHAVERRA CASTRO

JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA

DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN

EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA

FABIO OSPITIA GARZÓN

HUGO QUINTERO BERNATE

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria