

LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS
DERECHOS INDUSTRIALES (*)

Enrique Bacigalupo Zapater

Catedrático de Derecho penal
Magistrado del Tribunal Supremo



SUMARIO:

I. Introducción: consideraciones sobre la legitimidad de la protección penal de los derechos intelectuales e industriales

II. La estructura de los tipos penales y su relación con los derechos protegidos

III. Protección penal de los derechos derivados de las patentes y modelos de utilidad registrados (art. 273 CP)

IV. Los modelos legislativos de los delitos contra las marcas del art. 274 CP

V. Los problemas dogmáticos del art. 274 CP

VI. Las acciones individualmente consideradas

a) Usurpación por reproducción

b) Usurpación por imitación

c) Usurpación por uso

d) ¿Usurpación por sustitución de producto?

VII. Posesión de productos con signos distintivos adulterados y la puesta en el comercio de los mismos

VIII. Problemas comunes a los tipos de los arts. 273 y 274 CP

a) El criterio para enjuiciar el “peligro de confusión”

b) El conocimiento del registro de la marca o patente

IX. Consideraciones finales

Apéndice de jurisprudencia

I. Introducción: consideraciones sobre la legitimidad de la protección penal de los derechos intelectuales e industriales

La cuestión de la protección *penal* de los derechos industriales e intelectuales, que constituyen la materia de los arts. 270 y stes. CP no ha formado parte, por lo general, del conjunto de tipos penales que han sido agrupados por la teoría dentro de concepto de derecho penal económico. Probablemente la razón de esta exclusión sea el reflejo de que el modelo del derecho penal económico que se ha impuesto entre nosotros proviene de la ciencia penal alemana, que refleja a su vez una práctica en la que la aplicación del derecho penal en esta materia ha ido cediendo espacio a la resolución del conflicto por medio del derecho privado. No obstante algún autor, como *Bajo Fernández*, ha incluido en el perímetro del derecho penal económico la protección de la competencia y en este sector a la protección penal de las marcas. Pero su posición es aislada.

De todos modos, si el concepto de derecho penal económico debe ser la reflexión sobre una determinada práctica de la aplicación del derecho penal, habrá que tener en cuenta que en España existe un permanente reclamo de utilización del derecho penal en la protección penal de las patentes y de las marcas, así como de los derechos intelectuales, que tienen una problemática muy similar. Por lo tanto, si en el derecho penal económico se agrupan todos los tipos penales que tienen por objeto de protección bienes jurídicos del orden económico y, en particular, relacionados con la actividad empresarial, es evidente que las cuestiones que plantean estos delitos se deben incluir en el concepto de derecho penal económico o, por lo menos, en el *derecho penal empresarial*, según una terminología que tiende a imponerse en la dogmática italiana moderna y en autores españoles. Por lo general, los derechos que protegen los arts. 270 y stes. CP tienen por titular a una empresa, aunque en algunos casos puedan pertenecer a personas individuales. La inclusión de un tipo penal en el catálogo de los delitos económicos puede tener diversas consecuencias, que van desde la posibilidad de introducirlos en la competencia de una judicatura especializada, como la que existe en algunos países, hasta la posibilidad de establecer normas especiales en materia de error, postulada por parte de la doctrina.

La cuestión de la criminalización de estas ilicitudes, sin embargo, no está fuera de toda duda. Mientras en los países desarrollados estos derechos son considerados como un elemento básico para el desarrollo técnico, en los países en vía de desarrollo, por el contrario, la protección de las patentes y las marcas es percibida como un obstáculo para el desarrollo y como la expresión de una fuerte monopolización de la economía, vinculada a los altos costos de la transferencia de tecnología. De aquí se deriva, principalmente en los países tecnológicamente dependientes, una actitud reticente respecto de la utilización del derecho penal en un ámbito, en el que no faltan quienes tienen la convicción de que los derechos que genera la propiedad industrial no merecerían una protección tan fuerte como la que dispensa el derecho penal.

Aunque en España no existe una discusión en la que se ponga en duda el merecimiento de protección de estos derechos, la criminalización de las infracciones del mundo de la empresa y los negocios genera siempre un debate sobre la subsidiariedad del derecho penal, en este caso, sobre todo, en el campo de las patentes y las marcas. No es superfluo, por lo tanto, comenzar el tratamiento de los delitos regulados por los arts. 270 y stes. con una reflexión relativa a la necesidad de la penalización de la defensa de la propiedad industrial. Para ello se requiere esclarecer, ante todo, el contexto criminológico en el que se desarrollan las discusiones sobre esta materia. En realidad, la problemática que los titulares de patentes y marcas tienen en vista puede ser considerada una verdadera problemática criminal. En efecto, la imagen del hecho a partir de la cual se reclama una intervención del derecho penal es la de grupos clandestinos, más o menos organizados, que usurpan el uso de una patente o de una marca registrada, ofreciendo los productos falsificados fuera de los lugares habituales de venta de los mismos (en la vía pública o locales transitoriamente ocupados, eludiendo el pago de tasas y contribuciones, etc.). Esta imagen contrasta abiertamente con la que es más propia del derecho industrial, en la cual dos empresas, correctamente establecidas discuten sobre si los signos distintivos utilizados para productos semejantes son o no suficientemente diferenciados o si la técnica de producción utilizada es verdaderamente diversa de la amparada por la patente de uno de los productores. En esta última especie de casos, se trata de pretensiones defendidas por sujetos del derecho mercantil que actúan dentro de los márgenes de un ejercicio legal del comercio, es decir dentro del orden social y por lo tanto de una manera *socialmente adecuada*. La aplicación del derecho penal en estos supuestos parece

verdaderamente exagerada y por ello la primacía de las soluciones del derecho privado parece ser aquí la más aconsejable.

De todos modos no parece estar fuera de toda duda que todos los casos criminalmente relevantes deban ser tratados como conflictos específicos del derecho penal. Cabría pensar en un enfoque de estos supuestos a través de la *exclusiva protección del consumidor*, es decir a través del tipo penal de la estafa (probablemente, por regla, de la forma atenuada de la falta de estafa del art. 623.4 CP). Esta es la tendencia que se percibe sobre todo en muchas sentencias de las Audiencias Provinciales, en las que la imprecisión y generalidad de la descripción de la materia de la prohibición en el derecho anterior a 1995 permitió que la práctica concibiera el tipo penal correspondiente como una forma del tipo de la estafa, es decir: apoyando la interpretación en el engaño y el daño patrimonial causado al consumidor, en lugar de dar significación hermenéutica a la usurpación de la marca como tal.

La práctica, a la que acabamos de hacer referencia, puede ser criticada, con razón, desde el punto de vista de su corrección interpretativa, pero no deja de tener un apoyo político criminal razonable. ¿No sería preferible en estos casos perseguir penalmente sólo la estafa al comprador? En ese caso: ¿no sería conveniente configurar los casos especialmente leves de estafa mediante una técnica menos primitiva que la de fijar un límite cuantitativo del daño?. De cualquier manera, lo cierto es que en la práctica de los Tribunales que estamos comentando no se justifica la subordinación de la protección de la marca a la comprobación de los elementos de la estafa, pues de esa manera queda sin protección el derecho de exclusividad del titular de la marca. En realidad, desde la perspectiva del derecho penal, lo más correcto sería admitir la posibilidad de concurrencia de las dos lesiones patrimoniales que el hecho exterioriza y pensar en la posibilidad de un concurso real entre la estafa (al consumidor) y la usurpación de la marca o la patente (que perjudica al titular de la misma).

La protección penal de los derechos que se derivan de las marcas y las patentes está directamente relacionada y justificada, en general, por la existencia de un considerable esfuerzo de los titulares en la investigación y el perfeccionamiento de las técnicas de producción, así como en la creación literaria, artística, etc. que está detrás de un determinado producto o de una obra de éste. En tanto y en cuanto tales actividades tienen una singular importancia en el progreso cultural y tecnológico de una sociedad es comprensible la protección del derecho de exclusividad. El problema de contenido criminal de la usurpación de tal derecho es consecuencia de las mismas razones que legitiman, en el ámbito de la protección clásica del derecho de propiedad, tipos penales como el hurto o el robo.

La reforma penal de 1995 procedió, en éste como en otros campos, sin el cuidado necesario y tuvo muy poco en cuenta la discusión político criminal. Probablemente se deba pensar en recuperar esa discusión con miras a una futura reforma que aclare definitivamente los problemas que aun hoy, luego de un indudable perfeccionamiento de los textos legales, existe.

II. La estructura de los tipos penales y su relación con los derechos protegidos

El derecho penal clásico protegió la propiedad en el sentido tradicional de los derechos reales, es decir sobre cosas. Los tipos básicos de esta protección fueron el hurto y el robo, respecto de las cosas muebles, y la usurpación, para los inmuebles. Los derechos sobre aspectos inmateriales como los que confiere una patente de invención o el registro de una marca, tenían en común con el derecho de propiedad la posibilidad de oposición erga omnes, pero carecían del substrato material de la propiedad tradicional y no eran perpetuos, sino temporales. Una clarificación de la naturaleza de estos derechos es de especial importancia para determinar el objeto de protección de los tipos penales de este capítulo del título XIII, del L° segundo del Código Penal.

En la doctrina se han sostenido distintos puntos de vista. Por un lado se ha defendido la teoría de la propiedad industrial, a la que se agrega la propiedad espiritual como derecho de autor. Por otra parte se ha postulado la teoría del derecho de la personalidad o individual, que se apoya en la protección de la propia persona y su actividad. Finalmente se sostiene también la teoría del derecho de bienes inmateriales, que considera estos derechos sobre objetos incorporales como paralelos a los derechos reales. En la actualidad, sin embargo, se subraya -

especialmente en la doctrina alemana- la relación directa de estos derechos con la protección contra la competencia desleal, un punto de vista que resulta especialmente adecuado a la sistematización de estos tipos penales realizada en el Código vigente. También en Francia se tiende a imponer este criterio a través de la protección del “derecho a la clientela”, que se caracterizan por la exclusividad y el monopolio y que no se identifican con los derechos reales. Dentro de estos derechos de clientela se distingue una categoría especial en la que se agrupan los derechos provenientes de la creación intelectual, como las patentes de invención y los modelos de utilidad.

La idea de la competencia desleal y la del derecho de clientela tienen muchos puntos en común. Ambos conceptos permiten una definición adecuada del bien jurídico protegido por los tipos penales de los arts. 270 a 277 CP. La lealtad en la competencia es un elemento esencial del funcionamiento del mercado y el derecho a la clientela es, en realidad, una consecuencia de esa forma de competencia. En todos los casos se protegen intereses que se basan en la exclusividad del uso de ciertos caracteres distintivos o en la exclusividad del uso industrial de una creación intelectual. En este sentido, los derechos industriales y de propiedad intelectual tienen, como consecuencia de su oponibilidad erga omnes, una analogía con el derecho real de la propiedad, aunque un objeto inmaterial, no susceptible de apropiación en el sentido del art. 333 Cód. Civil, sino sólo de uso.

De todo ello es posible deducir que los delitos de los arts. 270 y stes. protegen contra las acciones que niegan el derecho de exclusividad del uso de ciertas creaciones intelectuales y signos distintivos y que expresan una forma de competencia desleal.

La dogmática de estos delitos se caracteriza por la necesidad de establecer los criterios que permitan garantizar los derechos de exclusividad que generan las patentes y las marcas registradas. Estos criterios tienen la finalidad de establecer la identidad o fuerte similitud de las marcas, los productos o los procedimientos protegidos que ponen de manifiesto la existencia de un uso antijurídico de la marca o la fabricación del producto patentado o la utilización contraria a derecho del procedimiento de producción protegido.

Estos criterios no han sido objeto de una investigación sistemática en el ámbito del derecho penal. Sin embargo, han merecido un desarrollo discursivo de mayor entidad en el derecho privado. Se trata de criterios del derecho privado que se deben profundizar y, en su caso, adaptar a los tipos penales de los arts. 270 y stes. CP., pues la problemática es la misma: establecer el grado de similitud que -de acuerdo con la finalidad de la ley- determina el peligro de confusión que lesiona el derecho de los titulares de las marcas o patentes a una concurrencia leal en el mercado.

III. Protección penal de los derechos derivados de las patentes y modelos de utilidad registrados (art. 273 CP)

Como en el caso de las marcas, en materia de patentes y modelos de utilidad el texto del art. 273 CP. está fuertemente influido por el art. 613-3 del Código de la Propiedad Intelectual francés. Pero, las infracciones previstas en este artículo sólo dan lugar a las acciones civiles reguladas en el art. 615.1 del mismo Código. Asimismo se percibe que también en esta materia las legislaciones francesa y alemana (PatG, de 16-12-1980, § 142) y de modelos de utilidad (Gebr MG, de 28-8-1986, § 25) han ejercido una influencia decisiva.

El art. 273 CP. contiene tipos penales principales, que reproducen prácticamente el modelo del § 142 del PatG alemán. El contenido de estos tipos tiene un denominador común: constituyen en todos los casos acciones que vulneran el derecho de exclusividad conferidos por veinte años en los términos de los arts. 49 y 50 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo. Estos tipos particulares pueden ser clasificados en principales y complementarios.

Son tipos principales:

- a) La *fabricación* de objetos amparados por una patente o un modelo de utilidad
- b) La *utilización* de un procedimiento amparado por una patente.

Estos tipos principales se complementan con otros dos:

c) La *importación, posesión, utilización, ofrecimiento o introducción en el comercio* de objetos amparados por una patente y fabricados sin consentimiento del titular (en relación al tipo a)).

d) La *posesión, la utilización, el ofrecimiento, la introducción en el comercio* de productos obtenidos directamente por el procedimiento patentado (en relación al tipo b)).

Los tipos complementarios tienen una función práctica: resolver en el campo del derecho sustantivo los problemas de prueba que se podrían presentar respecto de la fabricación de objetos o la utilización de procedimientos. Cuando sea posible probar la posesión de productos que han sido fabricados sin autorización o mediante la utilización no autorizada de procedimientos amparados, ya no será necesaria la prueba de la fabricación o de la utilización.

La aplicación de estos tipos penales requiere en la práctica dos comprobaciones:

* La referente a si el objeto o el procedimiento están protegidos;

* La comparación del objeto protegido con el objeto fabricado sin autorización y del procedimiento protegido con el utilizado.

a) La primera cuestión requiere identificar si el objeto o el procedimiento cuya protección se reclama está amparado por haber sido registrado.

b) La segunda cuestión es más compleja. Se refiere a los criterios para determinar si el producto fabricado o el procedimiento utilizado son los que tienen el amparo de exclusividad de la patente. Es decir, se trata de si el producto puesto en el comercio tiene la posibilidad de *generar confusión* en el público respecto de la identificación del producto.

Estos criterios no han sido sistematizados en reglas operativas en la práctica por la doctrina penal española. Por el contrario en Francia han sido objeto de sistematización en una serie de reglas (ver *Chavanne/Brust*, citado en la bibliografía, a quien nos remitimos en lo que sigue), que pueden ser utilizados en la aplicación del art. 273 CP., no sin una reflexión crítica sobre ellas. La cuestión tiene la mayor trascendencia práctica, pues orienta la decisión sobre la usurpación de una patente.

* La *reproducción servil* determina la realización del tipo. La jurisprudencia francesa ha considerado que no sólo la reproducción idéntica se debe considerar servil. También se incluyen a este concepto las "*simples variantes de ejecución*". Por simples variantes de ejecución hay que entender aquéllas que no comportan ninguna modificación esencial del producto o del procedimiento.

En este sentido el criterio elaborado por la jurisprudencia para determinar si ha existido fabricación del producto o utilización del procedimiento protegidos se relaciona con la relación que debe existir entre las *similitudes* y las *diferencias*. Doctrina y jurisprudencia estiman que -como en las marcas- lo decisivo son las similitudes, no las diferencias. Así formulado el criterio no permite todavía resolver los problemas. Lo verdaderamente decisivo, en realidad, es la *importancia de las similitudes* y, correlativamente, la *poca importancia de las diferencias*. Sin una ponderación de similitudes y diferencias la regla no es idónea como criterio dogmático.

La propia jurisprudencia francesa que se cita como ejemplo (Cour de Paris, 20-6-1969; Cour de Grenoble, 24-2-1969) aplica esta regla refiriendo en todos los casos al carácter "fundamental de la similitud y aparente de las diferencias" o a la insignificancia de la diferencia de aspecto de los aparatos, cuando han sido reproducidos los elementos esenciales del protegido por la patente.

También la doctrina ha formulado esta regla adjetivando las similitudes y las diferencias, pues ha subrayado que si las primeras son *esenciales*, poco importan las segundas si son meramente secundarias.

Por lo tanto, la regla orientadora de la decisión respecto de la comparación de los objetos protegidos se debería formular de una manera más clara: *es necesario establecer similitudes y diferencias; las similitudes esenciales son suficientes para determinar la reproducción*

aunque existan diferencias que no afectan a lo esencial. Por lo tanto, se habrá realizado el tipo penal del art. 273 CP. cuando el objeto fabricado o el procedimiento utilizado sean esencialmente coincidentes, sin perjuicio de variantes de ejecución meramente secundarias.

* El *criterio de los equivalentes* sirve para determinar la coincidencia entre el objeto fabricado o el procedimiento utilizado a los efectos de la tipicidad, cuando “un elemento estructural de la invención resulta reemplazado por otro elemento diferente que asegura la misma función para obtener un resultado similar, aunque no necesariamente idéntico”. En otras formulaciones se requiere la identidad de resultados. La jurisprudencia parece inclinarse por considerar suficiente que los resultados sean “parecidos” o “similares” (Cour de Paris, 26-10-1982; Cassation com. 15-7-1987). En estos casos se habla de usurpación “por equivalencia”.

En verdad, es dudoso que este criterio de la equivalencia tenga auténtica autonomía conceptual; más bien parece ser un caso particular de la ponderación de similitudes y diferencias. Así considerado sirve para evaluar la importancia de la diferencia: si la diferencia consiste en el reemplazo de un elemento estructural del objeto o del procedimiento, por otro elemento que cumple la misma función y permite llegar al mismo resultado o a uno muy parecido, habrá identidad entre el procedimiento o el objeto patentado y los imitados.

* La cuestión de la *combinación de elementos patentados*. Es posible que un nuevo objeto o un nuevo procedimiento sean el resultado de una combinación de diversos elementos parciales que, por sí mismos, sean ya objeto de una patente. En estos casos, se entiende que la infracción del derecho de exclusividad debe ser comprobado separadamente para cada elemento.

* Diferencias entre protección del producto y protección del procedimiento. *No existe infracción del derecho de exclusividad de la patente cuando con el nuevo procedimiento se logra el mismo resultado*: los resultados no son objeto de la patente *del procedimiento*.

* Sin embargo, cuando *el producto como tal* es lo protegido, la cuestión será diversa: no importan las variedades del procedimiento para su obtención.

Estas dos últimas reglas son básicas para distinguir los casos de adecuación al tipo del art. 273.1 y al del art. 273.2 CP.

* ¿Es suficiente la usurpación parcial para la realización del tipo?. Piénsese en una invención patentada que se refiere a varios elementos; si alguien produce o utiliza sólo uno de esos elementos ¿realiza alguno de los tipos penales del art. 273 CP.?. La cuestión no tiene fácil respuesta desde el punto de vista penal. En todo caso es de suponer que cabe discutir si entre el criterio aplicable a los aspectos mercantiles y administrativos (sobre todo a la oposición al registro de una patente) y el aspecto penal del hecho pueden o deben existir diferencias. Si *toda* infracción del derecho de exclusividad debe ser punible penalmente, es decir, si el tipo penal puede ser definido como una infracción del derecho de exclusividad del titular y éste se extiende a los aspectos parciales de la patente, se podrá admitir que una reproducción o una utilización parciales pueden dar lugar a la realización del tipo. Hoy por hoy, sin embargo, esta solución puede ser discutible.

* *Problemas especiales de la patente de medicamentos*. En la doctrina se discute el alcance de las patentes referidas a medicamentos. Se trata de si la patente del medicamento cubre todas las utilizaciones del mismo, sean o no conocidas en el momento del otorgamiento de la patente, o si, por el contrario la patente sólo cubre aquellas aplicaciones que han sido descritas en la solicitud de la patente. Es evidente que, aplicando el primer concepto, toda utilización terapéutica novedosa del medicamento, sería típica a los efectos del art. 273 CP. Pero, no es posible dejar de considerar que una protección tan extendida tendría sin duda efectos negativos sobre el progreso de las investigaciones médicas y otorgaría al titular de la patente, en la práctica, un derecho de *no* desarrollar las propiedades terapéuticas del producto. Tal resultado es incompatible con la finalidad del derecho penal. Desarrollar un medicamento para nuevas aplicaciones terapéuticas no podría ser en ningún caso un hecho criminal.

IV. Los modelos legislativos de los delitos contra las marcas del art. 274 CP

El legislador de 1995 tuvo en cuenta, al parecer, dos modelos legislativos europeos. El del derecho francés y el del derecho alemán. Ambos son plenamente concordantes con la Directiva CEE 89/104, de 21-12-88, y con el Reglamento CEE 40/94, de 23-12-93. Tanto el derecho alemán como el francés regulan la materia penal del derecho de marcas en la legislación especial dedicada a las mismas, es decir, fuera de los respectivos Códigos Penales.

1. En *Francia* el tipo básico se encuentra en el art. 716-9 del *Código de la Propiedad Intelectual*, que guarda una cierta similitud con el art. 274.1 CP. Se trata de una expresión clara de la técnica legislativa francesa, en la que se mencionan hasta siete verbos diversos para caracterizar el comportamiento prohibido. Esta técnica se ajusta a una práctica judicial notablemente apegada a las palabras de la ley y apoyada en concepciones interpretativas del derecho (y probablemente también del idioma) poco desarrolladas. Lamentablemente el legislador español no ha tenido en cuenta que por esas razones era preferible haber recurrido en este aspecto al derecho alemán, al que nuestra jurisprudencia es claramente más cercana.

El art. 716-9 prevé la pena de hasta dos años de prisión y multa de hasta un millón de francos para el que *reproduzca, imite, utilice, suprima, fije o modifique una marca, una marca colectiva o una marca de certificación, en violación de los derechos conferidos por el registro y las prohibiciones que de ellos se derivan*. Asimismo se sanciona con dichas penas al que *importe, bajo cualquier régimen aduanero, o exporte mercancías presentadas con una marca falsificada*.

La sanción penal se extiende al momento precedente a la ejecución de tales acciones mediante una figura especial de *receptación presunta (recel)* contenida en el art. 716-10 CPI similar también, en parte, a la prevista en el art. 274.2 CP. En su primera alternativa típica el art. 716-10 CPI se refiere a la *tenencia sin motivo legítimo y a sabiendas de productos revestidos de una marca falsa o que a sabiendas haya vendido o haya puesto a la venta o haya prestado u ofertado prestar productos o servicios bajo una marca falsa*. La segunda alternativa típica, tiene una nula vinculación con la receptación presunta, pues se refiere a la *sustitución de productos o servicios*. Esta variante del tipo penal pone bajo pena la acción del que, *a sabiendas, haya servido un producto o prestado un servicio distinto del que le haya sido solicitado bajo una marca registrada*.

De acuerdo con el art. 716-11-2 las *personas jurídicas* pueden ser declaradas penalmente responsable en las condiciones que establece el art. 121-2 del Código penal. Asimismo, las penas pueden ser elevadas al doble en caso de *reincidencia* o cuando el autor esté vinculado contractualmente con la parte damnificada.

2. El *derecho alemán* es el otro modelo al que queremos hacer referencia. En Alemania existe también una Ley de marcas de mercancías (WZG), cuyo § 24 establece de una manera más precisa que la ley francesa la conducta punible, que describe como la *utilización en forma antijurídica de una marca protegida, el nombre o la firma de otro en el tráfico comercial de mercancías, en el envoltorio o envase de la misma así como en anuncios, listas de precios, cartas comerciales, recomendaciones, facturas u objetos similares o que antijurídicamente las ponga a la venta o las introduzca en el tráfico con una marca protegida*. La pena que se prevé es de privación de libertad de hasta seis meses o multa de hasta 180 días-multa si el hecho es doloso.

Como se ve, la definición de la *acción* típica es más precisa pues hace directa referencia la utilización ilegal de la marca, que es lo que verdaderamente importa. En el texto se distinguen dos modalidades: poner en el tráfico comercial o la identificación de un objeto con la marca ajena. Por otra parte, además de la marca protegida se incluye el nombre y la firma.

El § 25 de la WZG protege también la *presentación del producto*. Mediante esta disposición se incrimina al que *presente antijurídicamente en el tráfico comercial mercancías o su envase o envoltorio o anuncios, lista de precios, cartas comerciales, recomendaciones, facturas u objetos similares, de tal forma que parezcan distintivos de mercancías iguales o de igual especie, o el que antijurídicamente ponga en el comercio o a la venta mercancías de marca protegida*. Si el hecho es doloso la consecuencia jurídica es la misma que la prevista en el § 24.

El § 26 WZG prevé la protección de las denominaciones de origen.

Los comentaristas de la ley apuntan que los procedimientos penales son raros, comparados con las demandas civiles. Las disposiciones penales de la ley, por otra parte, tienden a la privatización del conflicto pues establecen como condición de procedibilidad la *acusación privada*.

V. Los problemas dogmáticos del art. 274 CP

Como ya hemos señalado el texto vigente del art. 274 CP ha sido redactado con apoyo en el modelo francés. Por esta razón su técnica es similar. El legislador ha introducido diversos verbos que, en realidad, tienen un denominador común con relación al cual deben ser interpretados: se trata de *acciones que implican la utilización no autorizada de una marca registrada idéntica o de tal manera similar que pueda generar confusión en el público*. Este denominador común es particularmente significativo, dado que el legislador no ha sido consecuente con la técnica francesa, que agota la descripción de la conducta prohibida en los verbos que enumera. En efecto: las acciones enumeradas no son todas las que el legislador quiere prohibir, dado que luego de hacer referencia a la *reproducción, imitación, modificación*, agrega en el texto del art. 274.1 las expresiones “*o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo idéntico o confundible con aquél*”. Es claro que la redacción es torturante. Por lo tanto, parece plausible distinguir dos clases de acciones: las que no requieren uso y las que implican uso de la marca imitada, reproducida o modificada. En todo caso, siempre la imitación, la reproducción o la modificación deben tener aptitud para generar confusión en el público.

Una vez establecido lo anterior cabe preguntarse por el *objeto de la acción* y, con relación a él, si el art. 274 sólo protege a las marcas registradas y si, consecuentemente, excluye de su protección a las *marcas notorias* (art. 3.2 Ley 32/88). La STS 773/98 entendió que las marcas notorias *no* están protegidas por el tipo penal contenido en el art. 274 CP, pues para éstas la Ley de marcas sólo otorga una acción a los sectores interesados “para reclamar la anulación del registro de una marca idéntica o similar”. Sin embargo, dicha sentencia sostiene que ello no significa que la usurpación de una marca notoria sea impune, sino que su punibilidad resultará del delito de estafa (art. 248 CP), toda vez que el uso de la marca notoria constituirá, por regla, un instrumento del engaño propio de la estafa. En estos casos, se deduce de la sentencia comentada, se protege penalmente sólo al consumidor, pero no al titular de la acción que permite lograr la anulación de la inscripción de una marca idéntica o similar en el registro. El caso enjuiciado en la sentencia comentada del Tribunal Supremo era el de quienes utilizaban “vitolas de habanos Montecristo” en productos que no provenían de la mencionada firma. En el proceso correspondiente no se había probado si la marca estaba o no registrada, por lo que el Tribunal sólo la pudo considerar como una marca notoria.

Por otra parte, el art. 275 CP extiende la protección a la utilización indebida de una *denominación de origen o una indicación geográfica* representativa de una calidad determinada legalmente protegida. En estos casos el fundamento de la protección de la exclusividad no proviene de la inscripción registral, sino de la ley misma que la establece.

VI. Las acciones individualmente consideradas

Las acciones que sanciona el código penal en el art. 274 tienen en común su aptitud lesiva del *derecho a la exclusividad* que otorga el art. 34 de la Ley de marcas (L. 17/2001). El texto del art. 274.2 CP, es en este sentido particularmente esclarecedor.

En el estudio de las acciones individuales será de gran utilidad tener en cuenta la jurisprudencia que sobre éstas ha elaborado la jurisprudencia francesa y los conceptos que ésta ha tenido y tiene en cuenta en la aplicación de las normas correspondientes. Desde esta perspectiva debemos distinguir la usurpación de la marca por reproducción, por imitación, por uso y por sustitución de productos o servicios.

a) *Usurpación por reproducción*

La reproducción puede tener varias *modalidades*. Se puede dar como reproducción del *nombre comercial*, de un *emblema* o de la *publicidad*. En todos los casos lo que se debe comparar es la marca, o dicho de otra manera, no se deben comparar los productos. Los productos pueden ser los mismos, pero no pueden llevar la misma marca. Por regla general la reproducción será difícilmente distinguible de la modificación. La reproducción del nombre comercial es simple: consiste en el uso de las palabras que lo expresan, sin necesidad de la reproducción del emblema o la forma particular de la escritura con el que éste resulte habitualmente presentado.

La *extensión* de la reproducción puede ser, en primer lugar, parcial cuando solamente se reproducen ciertos elementos registrados de la marca. Pero, la reproducción parcial debe ser apta para generar confusión. En los casos de *marcas complejas*, que se componen de varias palabras, denominaciones o emblemas el criterio general de admitir una reproducción parcial conduce necesariamente a estimar suficiente la usurpación de uno de esos elementos. La reproducción casi idéntica, pero con tenues diferencias puede ser también típica. En los casos de *marcas figurativas* la reproducción de la figura será suficiente. Cuando la marca se denomina con *varias palabras* habrá que considerar la importancia de la palabra reproducida y el uso social habitual de la designación. El mismo criterio se debe aplicar en los casos de marcas compuestas de palabras extranjeras.

b) *Usurpación por imitación*

La imitación se distingue de la reproducción porque sólo tiene la finalidad de crear un objeto semejante o parecido. No se trata de comprobar una identidad, sino el parecido capaz de generar la confusión entre los consumidores. Por lo tanto el criterio básico para determinar la imitación indica que se debe atender antes a los parecidos que a las diferencias, pues en una imitación siempre habrá diferencias. Lo importante, por lo tanto, será la impresión de conjunto que el signo distintivo pueda generar en un consumidor de atención media. No es necesario que esa impresión de conjunto haya tenido efectivamente lugar y que se haya generado una confusión. Es suficiente con que la confusión pueda nacer del parecido.

La *comparación* de los signos distintivos se debe realizar comparando las marcas tal como han sido registradas. La forma en la que se explota de hecho una marca no debe ser relevante, dado que la protección del derecho de exclusividad se refiere a la marca tal como ha sido registrada. En las marcas compuestas de varias palabras se debe distinguir entre la imitación de “*términos banales*” y “*términos originales*”. La imitación de términos banales es libre. Por ejemplo: se deben considerar banales los términos que designan un determinado producto (plátanos), pero serán términos originales los que indiquen un nombre que los identifiquen. En este contexto son interesantes los problemas que pueden presentarse con el uso de *prefijos* y *sufijos*. Por ejemplo: el prefijo “Tele” para marcas que identifican la prestación de servicios a distancia, se debe considerar banal, aunque unido a otra palabra “vedette” pueda generar confusión. Pero, la comparación se debe limitar a la palabra original o “vedette”.

La cuestión puede requerir criterios especiales en el caso de marcas farmacéuticas, dado que en la marca de productos similares se suelen utilizar prefijos o sufijos que recuerdan la composición del medicamento. Algunos autores han señalado, sin embargo, que se trata de un sector en el que “los clientes son particularmente vigilantes y en el que, por lo tanto, es posible conformarse con diferencias bastante débiles”.

El objeto de la imitación puede ser referido a la sonoridad de las palabras (por ejemplo: Fox y Foss) o a términos extranjeros.

c) *Usurpación por uso*

El uso se refiere a la utilización de la marca registrada *imitada o reproducida* en productos idénticos o similares a los correspondientes a la marca registrada. Cabe pensar que el uso siempre presupone una imitación o reproducción anterior. En tal caso se podría pensar que el uso concurrirá en todos los casos con otra infracción. Sin embargo si se diera esa concurrencia se debe aplicar la regla 3ª del art. 8 CP, pues el uso es un hecho posterior “copenado” en el

delito. Por lo general se tratará de una disposición que entrará en consideración cuando no se haya podido probar que quien usa la marca, no ha sido el autor de la imitación o reproducción.

d) *¿Usurpación por sustitución de producto?*

En la ley francesa se prevé una figura especial para la entrega de un producto diferente o de un servicio distinto del que fue solicitado como si fuera de la marca registrada requerida. Dado que el art. 274.1. CP se refiere a “*utilizar de cualquier otro modo*” es procedente preguntar si esta conducta puede ser alcanzada por dicha cláusula. En principio estas *cláusulas de extensión analógica* sólo pueden ser aplicadas bajo una estricta observancia del principio de proporcionalidad. Se trata pues de comprobar si el servir un producto distinto del solicitado por el comprador con una determinada marca tiene una entidad suficiente como para considerarlo equivalente a la imitación, reproducción o uso de la marca registrada. La respuesta debe ser negativa, pues a través de la acción del autor no se vulnera un derecho de exclusividad, sino que se engaña o intenta engañar al comprador. Ciertamente hay un cierto aprovechamiento de las preferencias del comprador para desviar hacia él otra mercancía. Pero, se trata de una conducta que no afecta al derecho de exclusividad de la marca, amparado por esta disposición legal, sino que, en todo caso, defrauda la expectativa del que quiere adquirir un determinado producto. Por lo demás, podemos dejar abierta aquí la cuestión de si se trata de una conducta que infringe además preceptos sobre la competencia desleal.

VII. Posesión de productos con signos distintivos adulterados y la puesta en el comercio de los mismos

El art. 274.2 CP incrimina la posesión de productos o servicios con signos distintivos adulterados, en el sentido del párrafo 1. de dicho artículo. El carácter típico de la conducta depende de la comprobación de elementos subjetivos.

Por un lado se requiere que el autor tenga *conocimiento* de la posesión de tales productos o servicios. Este conocimiento, que se deduce del texto legal que habla de una posesión “*a sabiendas*”, es un elemento del dolo y no necesitaba estar escrito en la ley. Sería erróneo querer deducir de las expresiones “*a sabiendas*” la exclusión del *dolo eventual*, pues como es sabido el dolo eventual no es un problema del elemento cognitivo del dolo, del saber del autor, sino, en todo caso, del elemento volitivo del mismo (cuya autonomía conceptual está hoy fuertemente cuestionada en la teoría y prácticamente renunciada en la jurisprudencia).

Por otro lado es preciso que el autor tenga el propósito de *comercializarlos*. Este propósito se deducirá, por regla general, de la cantidad de productos o servicios que se posean. En esta materia la jurisprudencia ha desarrollado, en los delitos de tráfico de drogas, criterios que son perfectamente trasladables a este tipo penal. En efecto, cuando la cantidad poseída pueda no ser considerada para otro uso que no sea el comercial, el autor habrá obrado con este especial elemento subjetivo de la autoría (que no debe ser confundido con el dolo).

Junto a la posesión en el párrafo 2. del art. 274 CP se prevé, como equivalente a ésta, la acción de *poner en el comercio*. Se trata del complemento necesario del tipo penal previsto en el párrafo 1. De dicha disposición. Es evidente que ésta es la acción más importante desde el punto de vista político criminal, pues es la que viene a consumir la lesión del derecho a la exclusividad. Las acciones del párrafo primero del art. 274, significan, en realidad, un avance de la punibilidad hasta zonas previas colindantes con la lesión efectiva del derecho de la exclusividad.

Poner en el comercio es una acción que se refiere a la oferta de los productos o servicios. No es necesario para la consumación que éstos hayan sido realmente vendidos. Es suficiente con que su venta haya sido ofertada, en forma explícita o implícita, como sería el caso de la exhibición al público en la forma habitual en el comercio para los productos o servicios de los que se trate.

VIII. Problemas comunes a los tipos de los arts. 273 y 274 CP

a) *El criterio para enjuiciar el “peligro de confusión”*

Tanto las marcas como las patentes permiten a su titular diferenciar el producto que introducen en el mercado de otros productos. Para ello los productos deben ser identificados sin “peligro de confusión”.

La redacción dada a los arts. 273 y 274 CP adolece de poca claridad. No obstante es posible extraer de ellos la necesidad de que la imitación o la reproducción genere el peligro de confusión. Lo que no está dicho en la ley es quién debe ser el sujeto de la confusión. Como se dijo, el problema de la imitación o reproducción no es una cuestión diversa del peligro de confusión. Los criterios para determinar la usurpación están dirigidos a señalar cuándo hay peligro de confusión. En realidad, se debería comenzar por el problema del peligro de confusión de la interpretación porque éste opera como una “directiva reguladora” de los demás elementos del tipo.

La jurisprudencia opera en esta materia con la “*impresión de conjunto*” dejada por la marca alterada en el espíritu de un “*cliente medio*” o en el de un “*consumidor de atención media*”. Este es el que debe haber sufrido la confusión. En el derecho penal estas figuras “medias”, carentes de realidad, presentan un serio problema allí donde nos encontremos con un consumidor que posea una mayor capacidad que el término de medio. En tales casos, en los que la capacidad del consumidor supera la del término medio y tal capacidad le hubiera permitido no sufrir la confusión, p. ej. porque es un ingeniero especializado en el ámbito en que se utiliza la invención patentada, se presentará el problema de si en tales supuestos deberíamos atender al sujeto *concreto*, en lugar de hacer referencia a la figura del término medio. Formulada la pregunta en otras palabras: ¿es necesario que el peligro de confusión deba ser apreciado con relación a un sujeto abstracto o a un sujeto concreto?. La respuesta se debe elaborar atendiendo a la especie del tipo penal. En efecto, estos tipos penales no tienen la finalidad de la protección del patrimonio del consumidor, como hemos dicho, sino, en primera línea, la protección del derecho de exclusividad del titular de la marca o la patente. Consecuentemente, sólo será necesario que pueda resultar un peligro de confusión que perjudique el derecho de exclusividad; por el contrario, no es necesario un peligro de daño patrimonial del consumidor. Para establecer tales fines no es necesario, por lo tanto, que el juicio sobre el peligro de confusión se ponga en relación con ningún sujeto concreto. Si esto es así no podremos negar que el “*peligro de confusión*”, objetivado de esta manera, tiene menos trascendencia práctica que la que suele suponer la doctrina.

b) *El conocimiento del registro de la marca o patente*

El tipo subjetivo de los delitos de los arts. 273 y 274 requiere que el autor haya tenido conocimiento de que la marca o la invención imitada, del procedimiento utilizado o del producto fabricado se hallan inscritas en el registro. La exigencia de conocimiento del registro obliga a plantear el problema contrario, el del desconocimiento. En el marco del sistema del error relevante, regulado por el art. 14 del CP, es preciso establecer si el carácter registrado de la marca constituye un elemento de la infracción (del tipo) o un elemento de la ilicitud del hecho (antijuricidad).

Como es sabido si el error recae sobre un elemento del tipo penal excluirá el dolo y también la punibilidad, independientemente de su evitabilidad, dado que, al no haber sido incluido un tipo imprudente del delito, la alternativa de sanción por esta forma de ilicitud quedará excluida. En términos prácticos: si el registro de la marca es un elemento del tipo (objetivo) del delito, la protección será de menor intensidad, dado que los errores evitables (inclusive los fácilmente evitables) eliminarán la punibilidad de la conducta.

Por el contrario, la protección será de mayor intensidad si el registro de la marca constituye un elemento de la ilicitud, pues la punibilidad sólo se podrá excluir en el caso en el que el error *sea inevitable* (art. 14.3 CP). De todos modos, el error *evitable* operará como una circunstancia atenuante, dado que disminuirá la gravedad de la culpabilidad del autor. En estos casos el Tribunal tiene un margen de atenuación considerable, dado que la pena puede ser disminuida en uno o dos grados.

El registro de la marca debe ser considerado como un elemento del tipo, pues es una circunstancia de la que depende la realización del tipo. El desconocimiento de la *inscripción*,

por lo tanto, será un error de tipo regido por las reglas del art. 14.1 CP. El error sobre los *efectos jurídicos derivados de la inscripción*, particularmente el derecho de exclusividad ajeno, por el contrario, será un error de prohibición regido por el art. 14.3 CP.

IX. Consideraciones finales

Es indudable que el nuevo texto legal, introducido por Código penal de 1995, ha mejorado notablemente la regulación de estos delitos. En primer lugar ha acercado nuestra legislación a la legislación comunitaria. En segundo lugar ha configurado un tipo penal que supera en gran medida los problemas de la deficiencia técnica de la legislación anterior. Sin embargo, los problemas que planteará el nuevo tipo penal en su aplicación -problemas que hemos reseñado más arriba- no serán fácilmente solubles. A ello se debe agregar una cuestión estructural de la organización de la justicia española y que es consecuencia de la desatinada reforma procesal que introdujo el procedimiento abreviado, con el que se deben enjuiciar estos delitos. En realidad el procedimiento abreviado ha renunciado a la pretensión de unidad del orden jurídico-penal de una manera lamentable. En delitos -como los de los arts. 273 y 274 CP, pero no sólo en éstos- que por su configuración técnica tienen un alto grado de complicación, las posibilidades de dispersión aplicativa son infinitas. Se trata de tipos penales cuya comprensión requiere el conocimiento de ramas extrapenales del derecho vigente, que además son altamente diversificadas. No será fácil encauzar una jurisprudencia que garantice la seguridad jurídica en esta materia, sin una instancia judicial unificadora, que en nuestra organización judicial sólo podría realizar el Tribunal Supremo. Pero, estos delitos, como otros de complejidad comparable, no están en la actualidad sometidos al control unificador de este Tribunal. Sin tener en cuenta este aspecto será improbable que una reforma legal del derecho sustantivo pueda resolver el problema político criminal de una manera adecuada.

Apéndice de jurisprudencia:

Haciendo clic en los enlaces puede descargar el texto de las resoluciones del Tribunal Supremo que se indican a continuación y que contienen jurisprudencia directamente relacionada con la materia objeto de este trabajo:

[Sentencia del Tribunal Supremo \(Sala de lo Penal\) 2 junio 1998, núm. 773/1998](#)

[Sentencia del Tribunal Supremo \(Sala de lo Penal\) 2 abril 2001, núm. 529/2001](#)

Bibliografía:

- *Agustín Jorge Barreiro*, en *Rodríguez Mourullo / Jorge Barreiro*, Comentarios al C. Penal, 1997, (arts. 270 y stes.).
- *Busse / Starck*, Warenzeichengesetz, 6ª ed. 1990.
- *Luis Benéitez Merino*, “Delitos relativos a la Propiedad Industrial”, en *E. Bacigalupo* (Dir.), Curso de Derecho Penal Económico, 1998, págs. 305 y stes.
- *A. Chavanne / J-J Burst*, Droit de la Propriété Industrielle, 4ª ed. 1993.
- *Emilio Moreno y Bravo*, Delitos contra la Propiedad Industrial, 1999.
- *Pedro Portellano Díez*, Los nuevos delitos contra la Propiedad Industrial, en Cuadernos de Política Criminal N° 60 (1996), págs. 633 y stes.
- *Luis Rodríguez Ramos*, en *VVAA*, La propiedad industrial- Teoría y práctica, 2001, págs. 350 y stes.
- *M. J. Segura García*, Derecho Penal y Propiedad Industrial, 1995.
- *José Manuel Valle Muñiz*, en *G. Quintero Olivares* (Dir.), Comentarios al Nuevo Código Penal (arts. 270 y stes.).

(*) Conferencia pronunciada el 11 de diciembre de 2001 en el Seminario sobre "Derecho de patentes", celebrado en A Coruña con el patrocinio del CGPJ y la Fundación CEFI

LA PROTECCIÓN PENAL DE LOS DERECHOS INDUSTRIALES

Enrique Bacigalupo Zapater

RESUMEN: *Los delitos relativos a la propiedad industrial -aun habiendo sido objeto de una considerable mejora en su configuración típica en el CP 1995 a través de los arts. 273 y sigs., que son objeto de análisis en este artículo- tienen dos importantes carencias en su regulación que condicionan en buena medida un importante grado de inseguridad jurídica en su aplicación por los tribunales. Por un lado, haber prescindido de un debate riguroso sobre su oportunidad politicocriminal y sobre la necesidad de protección de este sector de la actividad empresarial. Por otro lado, como sucede con otros muchos delitos, las reglas procesales de distribución de competencia vigentes en España impiden de hecho el control unificador de la jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo.*

PALABRAS CLAVES: *derecho penal, imitación, patentes, marcas, derechos industriales, propiedad industrial.*

FECHA DE PUBLICACIÓN EN RECPC: *14 de diciembre de 2001.*