

CIRCULAR 1/2006

SOBRE LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL TRAS LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 15/2003

SUMARIO: I.-INTRODUCCIÓN. II.-CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA REFORMA DE LA LO15/2003 (medidas sustantivas y procesales). III.-DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL: III.-1 Novedades de la LO10/95. III.-2 Novedades de la LO15/2003 en la definición del tipo básico de delitos contra la propiedad intelectual. III.2.a) Las conductas de exportación, almacenaje e importación. III.2.b) Conductas que vulneran los dispositivos técnicos de protección de las obras. III.2.c) Conductas que lesionan los derechos de propiedad intelectual a través de los medios tecnológicos de la sociedad de la información. III.-3 Novedades de la LO 15/2003 en los tipos agravados. IV.-DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.: IV.-1 El bien jurídico protegido. IV.-2 Las creaciones con proyección industrial o artística IV.-2 a) Patentes y modelos de utilidad. IV.-2 b) Los modelos y dibujos industriales o artísticos y las topografías de productos semiconductores. IV.-3 Los signos distintivos (marcas y nombre comercial). IV.- 4 Las obtenciones vegetales. IV.-5 Las denominaciones de origen e indicaciones geográficas. IV.-6 Los subtipos agravados. V.- LAS DISPOSICIONES COMUNES. VI.- FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. RESPONSABILIDADES CIVILES. VII.-CONCLUSIONES. ANEXO I Y ANEXO II.

I. INTRODUCCIÓN

La presente Circular se aborda a partir del importante cambio que la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, de modificación del Código Penal ha supuesto en la configuración de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, los cuales se han transformado de

delitos semipúblicos, sujetos al régimen de denuncia previa del ofendido, en delitos públicos perseguibles de oficio. La reforma introduce además otras novedades en la regulación de estos tipos delictivos, que requieren establecer unos criterios de interpretación y actuación unitaria del Ministerio Fiscal en la persecución eficaz de las conductas vulneradoras de esos derechos que el legislador ha considerado son merecedoras de un reproche de naturaleza penal.

No obstante lo anterior, se ha tenido también presente que la última Circular de la Fiscalía General del Estado en materia de derechos de propiedad intelectual es la Circular 2/89, que fue elaborada a partir de la novedad que supuso en la regulación de los delitos contra la propiedad intelectual la Ley Orgánica 6/87, de 11 de noviembre, que modifica el art. 534 incorporando un nuevo art. 534 bis del Código Penal, dictada en paralelismo con la Ley 22/87 de Propiedad Intelectual. Con posterioridad la regulación de estos delitos se vio modificada con la Ley Orgánica 10/95 del Código Penal que es objeto también de consideración. Finalmente resulta imprescindible tener presente que se ha producido un importante cambio en la realidad social, vinculado a las nuevas tecnologías, que ha incidido en la aparición de diferentes y más intensas formas de comisión de estos delitos, así como en la aparición de otros objetos de protección.

En el ámbito de los derechos de propiedad industrial el desfase en la elaboración de una Circular, para establecer los criterios unitarios de interpretación y actuación del Ministerio Fiscal, es aún mayor puesto que no se ha elaborado una Circular o Instrucción con posterioridad a la reforma operada por la Ley Orgánica 10/95, a partir de la cual dejaron de estar configurados como normas penales en blanco. Los últimos documentos en la materia están representados por una Circular de 20-5-1931 y dos Consultas de 4-11-1913 y 30-7-1928. Por otra parte, la legislación específica reguladora de estos

derechos, con la cual deben integrarse los elementos normativos de estos tipos delictivos, ha proliferado y evolucionado extraordinariamente, siguiendo al igual que en el caso de los derechos de propiedad intelectual un proceso de internacionalización y sobre todo de armonización a nivel comunitario.

Es por ello que en la presente Circular se considera oportuno abordar, en cuanto a los derechos de propiedad intelectual, los problemas interpretativos que puede suscitar la regulación penal de los tipos con posterioridad a la reforma de la Ley Orgánica 6/87, teniendo en cuenta además la evolución de la legislación específica integradora de los mismos. En cuanto a los derechos de propiedad industrial, se considera necesario hacer un estudio más exhaustivo de los tipos penales en su configuración actual, abordando la integración de sus elementos normativos con la necesaria referencia a la legislación específica reguladora de estos derechos, de modo similar a lo que se hizo en la Circular 2/89, tras la publicación de la Ley de Propiedad Intelectual, de 22 de noviembre de 1987 y la reforma simultánea que la LO 6/87 realizó en el tipo penal del art. 534 y 534 bis.

La presente Circular sirve también para hacer efectiva la previsión contenida en las Medidas Normativas del Plan Integral del Gobierno para la disminución y eliminación de las actividades vulneradoras de la propiedad intelectual aprobado el 8 de abril de 2005. En el citado "Plan Antipiratería" se contempla dentro del citado capítulo de Medidas Normativas, la posibilidad de sugerir a la Fiscalía General del Estado el que, conforme a sus normas estatutarias, se establezcan los criterios unitarios de interpretación y actuación del Ministerio Fiscal en la persecución de las conductas delictivas vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual, como una de las acciones necesarias para lograr los objetivos del Plan.

II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 15/2003

Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial que constituyen, respectivamente, la Sección Primera y Segunda del Capítulo XI del Título XIII del Código Penal, forman parte del grupo de infracciones que integran el núcleo básico de las líneas informadoras de la reforma llevada a cabo por la citada LO 15/2003, de 25 de noviembre, en relación con los tipos de la Parte Especial, tal y como se refleja en la Memoria Justificativa al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre del Código Penal, y en la propia Exposición de Motivos de la LO 15/2003. La reforma trata de dar una respuesta penal eficaz a las nuevas realidades sociales y delictivas, garantizando la protección de bienes jurídicos que sufren nuevos e importantes ataques como consecuencia de las cada vez más expansivas formas de delincuencia organizada, o de los avances tecnológicos instrumentalizados en la comisión de los delitos, así como asegurar la protección de bienes o derechos nuevos, que surgen también como consecuencia de los citados avances tecnológicos, y que antes no podían ser contemplados en el marco de una protección penal por su inexistencia.

En primer lugar, la reforma de la LO 15/2003, ha abordado la consecución del reforzamiento de la protección penal de estos derechos mediante la elevación de las penas señaladas a los delitos. En los delitos contra la propiedad intelectual, se eleva en el tipo básico la pena de multa en su límite inferior, que pasa de seis a doce meses, y además se hace conjunta la pena de multa con la de prisión, que era antes alternativa; los supuestos agravados del art. 271 también elevan el límite inferior de la pena de multa que ya era conjunta con la de prisión y pasa de ocho a doce meses. En los delitos contra la propiedad industrial de los Arts. 273 (patentes y modelos de utilidad), 274 (signos distintivos de bienes y servicios y títulos de obtención vegetal), y Art. 275 (denominaciones de origen e indicaciones geográficas), se eleva la pena conjunta de multa en su límite inferior de seis a doce meses; en los

supuestos agravados del art. 276 se reduce el límite inferior de la pena de prisión de dos a un año y la pena acumulativa de multa se eleva de ocho a doce meses. Lo anterior pone de manifiesto que en estos delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el legislador además de elevar las penas de multa, ha querido equiparar el régimen sancionador de ambos tipos delictivos. Han desaparecido igualmente de los tipos agravados de los artículos 271 y 276, la referencia a la posibilidad de imposición de la consecuencia accesoria del cierre temporal o definitivo del establecimiento del condenado, referencia que resultaba innecesaria, cuando no contradictoria, con la previsión que con carácter común se establece en el art. 288 para todos estos delitos de la posibilidad de imposición de cualquiera de las consecuencias accesorias del art. 129. Quizás la única salvedad que hay que destacar respecto de la generalizada elevación en las penas de multa es la del tipo del artículo 277, relativo a la divulgación de invención objeto de solicitud de patente secreta.

En segundo lugar, la reforma ha previsto la consecución de una lucha más eficaz contra este tipo de delitos, mediante su conversión en delitos públicos, pues el apartado 1 del art. 287 en la redacción dada por la LO 15/2003 excluye de la necesidad de denuncia previa por el perjudicado u ofendido, la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. Desde el punto de vista de derecho transitorio, conforme al criterio establecido en la Circular 1/2004, deberá tenerse en cuenta que la flexibilización de la persecución, no puede entenderse aplicable a hechos cometidos con anterioridad a la entrada en vigor de la LO 15/2003, sin la previa denuncia del ofendido, sin perjuicio de que en tales supuestos se haga ofrecimiento de acciones a los potenciales perjudicados antes de adoptar cualquier resolución definitiva de archivo.

La perseguibilidad de oficio refuerza aún más la iniciativa del Ministerio Fiscal en la persecución de las conductas típicas y en el impulso de la

tramitación del procedimiento. Los Sres. y Sras. Fiscales deberán observar, por tanto, en esta clase de delitos, como en todos los delitos públicos, una posición activa y vigilante en relación con la aportación al procedimiento de las pruebas que sirvan para acreditar los hechos delictivos, procurando no caer en la peligrosa inercia de dejar la incorporación exclusiva de las pruebas a las partes implicadas en el proceso, en especial por lo que se refiere a las pruebas periciales sobre las obras o productos fraudulentos, lo que puede dar lugar a una ineficacia del procedimiento en cuanto a la sanción de las conductas delictivas, si se impugnan las pruebas de parte y no se llevan al acto del juicio oral otras pruebas periciales de carácter objetivo.

De conformidad con el criterio de la reforma de la LO 15/2003 de mejorar la eficacia de la respuesta penal en la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, la misma ha introducido a través de la Disposición Final Primera una serie de medidas de carácter procesal en la L.ECrim:

1º.- En el art. 282 bis se incluyen en el apartado d) los delitos contra la propiedad intelectual e industrial como delitos en los que será posible la utilización de la figura del agente encubierto cuando estén cometidos por delincuencia organizada; esta incorporación se corresponde con el reconocimiento legal de que la criminalidad organizada se ha incorporado de forma clara y expansiva a la comisión de este tipo de delitos, lo que a nivel sustantivo ha reflejado la LO 15/2003, al incorporar en los artículos 271 c) y 276 c), respectivamente, como supuesto de agravación el que el culpable pertenezca a una organización o asociación.

2º- Se han incorporado los delitos contra la propiedad intelectual e industrial flagrantes al catálogo de delitos de juicios rápidos que establece la regla 2ª del apartado 1 del artículo 795 de la L.ECrim, lo que evidencia el claro propósito de dar una respuesta inmediata y eficaz a las formas más

generalizadas de ataque a estos derechos que vienen representadas en nuestra sociedad por la figura del “top manta”.

3º.- La LO 15/2003, ha añadido un segundo párrafo a la circunstancia 1ª del artículo 771 de la L.ECrim, para prevenir que: “La información de derechos al ofendido o perjudicado, cuando se refiera a los delitos contra la propiedad intelectual o industrial, y en su caso, su citación o emplazamiento en los distintos trámites del proceso se realizará a aquellas personas, entidades u organizaciones que ostenten la representación legal de los titulares de dichos derechos”. Esta incorporación supone el reconocimiento expreso de la legitimación propia de las entidades gestoras de derechos para intervenir en los procedimientos penales relativos a los delitos de propiedad intelectual e industrial, dicha legitimación para intervenir las entidades gestoras supone igualmente un refuerzo del propósito de agilización de los procesos.

La consideración de que las entidades de gestión colectiva tienen atribuida, legalmente y en base al artículo 150 de la Ley de Propiedad Intelectual, una legitimación propia y no por sustitución, sin necesidad de tener que acreditar de manera individualizada, en cada caso, la concreta representación conferida por los titulares de los derechos de propiedad intelectual, se había abierto ya paso en la jurisprudencia, no sólo en el ámbito del procedimiento civil, (SSTS TS de la Sala de lo Civil nº 881/1999 de 29-10-99, nº 954/2001 de 18-10-2001, nº 1208/2001 de 18-12-2001, y nº 40/2003 de 31-1-2003, entre otras), sino también en el del procedimiento penal donde, no obstante, haber mayor discrepancia interpretativa, por tratarse de una jurisprudencia emanada casi exclusivamente de las Audiencias Provinciales, existían numerosas sentencias de dichos órganos judiciales que venían acogiendo también el criterio de la legitimación por derecho propio de las entidades de gestión colectiva.

La interpretación favorable al reconocimiento de la legitimación propia de las entidades gestoras, se ve avalada además por la necesidad de admitir que la efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual, tan sólo es posible actualmente, mediante la actuación colectiva por parte de los titulares de los derechos, a través de organizaciones que ejerzan facultades de mediación o gestión de los derechos mencionados, reconocimiento que ya se recogía en el Preámbulo de la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987.

La normativa legal específica de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante LPI), ha ido incorporando ese reconocimiento, no sólo en el artículo 150 de la LPI, sino también en otros preceptos de la misma Ley, como en el artículo 25, relativo al derecho de remuneración por copia privada, en cuyo apartado 7 se establece que se hará efectivo a través de las entidades de gestión y en el apartado 20 de ese precepto, se atribuye a las entidades gestoras legitimación para el ejercicio de acciones civiles y penales y la solicitud de adopción de medidas cautelares en relación con las reclamaciones de dicho derecho de remuneración.

En el Proyecto de Ley de modificación del texto refundido de la LPI, ahora en tramitación Parlamentaria, el reconocimiento de las entidades gestoras respecto del cobro del derecho de remuneración equitativa por copia privada, así como para el ejercicio de acciones penales y civiles y la petición de adopción de las medidas cautelares previstas en la Ley 1/2000, de 7 de enero, por impago se contempla respectivamente, en iguales términos en los apartados 8 y 21 del citado artículo 25.

4º.- Se introduce también por la LO 15/2003 un nuevo párrafo en el artículo 338 de la L.ECrim a los efectos de posibilitar expresamente en los delitos contra la propiedad intelectual e industrial la destrucción de los efectos intervenidos; esta previsión, sin duda viene motivada por la consideración de

las dificultades para conservar y custodiar en condiciones adecuadas de integridad y seguridad la ingente cantidad de objetos fraudulentos que diariamente se intervienen por las fuerzas policiales en relación con la comisión de estos delitos. Los Sres. y Sras. Fiscales deberán impulsar la aplicación de lo dispuesto en este precepto, una vez se haya practicado la pericial necesaria en relación con los efectos fraudulentos, y se haya cumplido el requisito del párrafo tercero del artículo 338, de haberse reflejado en la diligencia que se extienda o en la pericial practicada todos los datos relativos a la naturaleza, calidad o cantidad de los efectos que resulte necesario acreditar en el juicio oral. Cumplidos tales requisitos, los Sres. y Sras. Fiscales, en el supuesto de que no se hubiera solicitado o acordado con anterioridad, solicitarán en sus calificaciones, por medio de otrosí, la destrucción de los efectos intervenidos, sin perjuicio de dejar muestras suficientes.

III. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Si bien en el ámbito de la legislación comunitaria la denominación de propiedad intelectual abarca, tanto los derechos de autor en sentido estricto, como los que en nuestro derecho interno se integran bajo la denominación de derechos de propiedad industrial, (derechos de invención con proyección industrial y signos distintivos), la legislación española en la materia regula separada y específicamente cada uno de esos tipos de derechos. Esta distinción se refleja igualmente en el ámbito de la protección penal de los mismos.

Corresponde analizar, en primer lugar, los tipos delictivos de propiedad intelectual, regulados en la Sección Primera del Capítulo XI del Título XIII del Código Penal, con especial consideración a las modificaciones que en los mismos ha operado la reforma de la LO 15/2003, pero sin perjuicio de hacer

también una referencia a las novedades que introdujo en su regulación la LO 10/95.

III. I Novedades de la Ley Orgánica 10/1995

El art. 270.1 del C. Penal de 1995 con casi igual redacción que la que le había dado al art. 534 bis a), del Código Penal de 1973, la Ley Orgánica 6/1987 sancionó *“a quien con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero reproduzca, plagie, distribuya o comuniqué públicamente una obra literaria, artística o científica o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios”*.

En este tipo de delitos, si bien tras la reforma operada en el Código Penal por la Ley Orgánica 6/87, de 11 de noviembre, se abandona la técnica de norma penal en blanco, sin embargo, se configuran como tipos con importantes elementos normativos que deben ser integrados acudiendo a la legislación de naturaleza civil-mercantil, reguladora específica de la materia, y en este caso especialmente al R.D Legislativo 1/96, de 12 de abril, que aprueba el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, así como a la normativa comunitaria existente sobre la misma, para poder delimitar las conductas que el tipo penal sanciona como delito, los sujetos pasivos titulares de los derechos vulnerados, y la concurrencia del requisito de la falta de autorización de los mismos respecto de las conductas de explotación realizadas por el autor o autores del delito.

Cabe señalar que la LPI configura el derecho de propiedad intelectual en su artículo 2, como derecho con un contenido mixto de carácter personal o moral y patrimonial. La Ley define el contenido moral del derecho en el artículo 14, cuya vulneración vendrá constituida por la conducta típica del plagio; para

conocer la dimensión patrimonial del derecho de propiedad intelectual se hace necesario acudir a los artículos 17 a 23 de la citada Ley, en los que se definen cada uno de los derechos de explotación que corresponden al autor de las obras: reproducción, distribución, comunicación o transformación. En cuanto a los titulares de derechos, que son sujetos pasivos del delito, debe distinguirse entre los titulares principales originarios y los titulares principales cesionarios que se contemplan en el Libro I de la LPI y los titulares de derechos conexos o afines tales como, interpretes o ejecutantes productores de fonogramas, o productores de grabaciones audiovisuales que se contemplan en el Libro II de la referida Ley.

En este sentido, y para todas aquellas cuestiones que se refieren a la interpretación de las conductas típicas sancionadas por el tipo básico del artículo 270: reproducción, plagio, distribución, comunicación, o transformación, ejecución e interpretación, o para la determinación de cuales sean los titulares de los derechos cuya autorización ha sido ignorada por los autores del delito, siguen siendo de aplicación los criterios fijados por la Circular 2/89 “Precisiones sobre algunos aspectos de la formulación típica y la responsabilidad civil en los delitos contra la Propiedad Intelectual tras la Ley Orgánica 6/1987, de 11 de noviembre”.

La utilización de los criterios fijados por dicha Circular, sin embargo, deberá tener en cuenta las modificaciones posteriores que tuvieron lugar en la tipificación de los delitos contra la propiedad intelectual por la LO 10/95, que fundamentalmente consistieron en la introducción del elemento subjetivo del ánimo de lucro en el tipo básico, y en la incorporación como conducta típica en el artículo 270 apartado 3 de la supresión o neutralización de los dispositivos de protección de los programas de ordenador; así como las modificaciones operadas por la LO 15/2003, en las que particularmente se va a centrar la presente Circular. Igualmente, deberá tenerse presente en los aspectos

relativos a la integración de las conductas típicas y determinación de los sujetos pasivos de los derechos vulnerados, que se abordan en la Circular 2/89, las modificaciones que ha experimentado la LPI 22/87, de 11 de noviembre, acudiendo para ello al vigente Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el R.D Legislativo 1/1996, de 12 de abril, dado que como hemos dicho, estamos en presencia de tipos delictivos con elementos normativos, que deben ser integrados con la legislación extrapenal en la materia.

Como acabamos de indicar, la novedad fundamental que la LO 10/95 introdujo en el tipo básico del delito contra la propiedad intelectual, es la exigencia de obrar con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero. La exigencia del elemento subjetivo del ánimo de lucro no era recogida por el tipo básico del artículo 534 bis a), siendo la concurrencia de este ánimo una circunstancia de agravación contemplada en el artículo 534 bis b) 1 apartado a) De otra parte, la exigencia de actuación en perjuicio de tercero implica que la consumación tiene lugar por la realización de la conducta típica, sin que sea necesario que se llegue a producir un efectivo perjuicio para el titular de los derechos de propiedad intelectual.

La exigencia del elemento subjetivo del ánimo de lucro, excluye del ámbito de la represión penal las conductas en las que dicho ánimo no concurra. Es por tanto, a propósito de la existencia o no de dicho ánimo donde se suscitan algunas cuestiones interpretativas de relevancia, que fundamentalmente giran en torno al “derecho a la copia privada”, como supuesto de exclusión de ilicitud de las conductas realizadas sin la autorización del titular de los derechos así como a la extensión interpretativa de ese elemento subjetivo, las cuales serán abordadas en un apartado posterior.

La otra novedad que incorporó la LO 10/95 al tipo básico del artículo 270, respecto del anterior artículo 534 bis a), fue la de sancionar en el apartado 3 del mismo “la fabricación, puesta en circulación y tenencia de cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador”.

La incorporación de este apartado supuso reforzar la protección de los programas de ordenador, que ya estaban incluidos como objeto de protección de la propiedad intelectual en el artículo 10 de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, frente a nuevas formas de ataque propiciadas por los avances tecnológicos. La inclusión por la LO 10/1995, en el apartado 3 del artículo 270 de la conducta relativa a la inutilización o neutralización de los medios de protección de los programas de ordenador, se produce además como consecuencia de la trasposición de la Directiva 91/250 CEE, de 14 de mayo, en los artículos 95 a 104 de la LPI.

Es necesario destacar, que además la conducta sancionada en el apartado 3 del artículo 270 del C. Penal de 1995, se configura como una anticipación de la barrera de la protección penal, a lo que son actos preparatorios, pues se sanciona la fabricación, puesta en circulación o tenencia de cualquier medio “específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger los programas de ordenador”, en consideración al riesgo que tales actos suponen para la previsible lesión del bien jurídico a través de las verdaderas conductas lesivas que se enumeran en el artículo 270.1 (específicamente reproducción o distribución de los programas). Como veremos, la LO 15/2003, ha ampliado el ámbito de las conductas preparatorias sancionadas, así como el del objeto de protección.

III. 2. Novedades que introduce la Ley Orgánica 15/2003 en la definición del tipo básico de los delitos contra la propiedad intelectual

III.2 a) Las conductas de exportación almacenaje e importación

La LO 15/2003 introduce como novedad en el art. 270.2 del C. Penal, respecto a la redacción del Código de 1995, que a su vez repetía la de la Ley 6/87, la de establecer una diferenciación entre las conductas de exportación y almacenaje de un lado, y las de importación de otro, pues dicho apartado 2 del art. 270 establece: *“Será castigado con pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien intencionadamente exporte o almacene ejemplares de las obras producciones o ejecuciones a que se refiere el apartado anterior sin la referida autorización. Igualmente incurrirán en la misma pena los que importen intencionadamente estos productos sin dicha autorización, tanto si estos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado, o con su consentimiento”*.

La diferenciación que hace la LO 15/2003 en el art. 270.2 entre las conductas de exportación y almacenaje de un lado, y las de importación de otro, parece responder a la voluntad del legislador de dar una respuesta legal expresa en relación con las denominadas “importaciones paralelas”, a la cuestión interpretativa sobre si las importaciones que deben ser objeto de reproche penal son las que recaen sobre objetos ilícitos o también las que recaen sobre objetos lícitos.

La importación de las obras es una de las facultades integradas en los derechos de explotación del titular de los derechos de propiedad intelectual, y

en particular, se encuentra implícita en la facultad exclusiva de distribución que tiene el titular de los derechos de propiedad intelectual.

El concepto del derecho de distribución se contempla en el art. 19.1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/96 siendo *“la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma”*; dicho derecho corresponde además de al autor y sus cesionarios, a los titulares de los derechos afines o conexos (artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, productores de grabaciones audiovisuales y entidades de radiodifusión, (Art. 109.1, 117.1, 123.1 y 126.1e de la LPI). Las facultades de importación y exportación que evidentemente son instrumentales de las de distribución o comercialización de las obras, sólo se mencionan expresamente en la LPI, como inherentes al derecho de distribución en el art. 117.3 respecto de los productores de fonogramas.

Las limitaciones del derecho de distribución, y por ende, de las facultades de importación y exportación como instrumentales de la comercialización de las obras se contemplan, respectivamente, respecto de autores y titulares de derechos afines en el art. 19.2 y en los arts. 109.2, 117.2, 123.2 y 126.1 e) de la LPI.

En la redacción originaria de la Ley 22/87, de 11 de noviembre, el art.19.2 contemplaba la extinción o agotamiento del derecho de distribución sólo a nivel nacional, pues disponía “cuando la distribución se efectúe mediante venta, este derecho se extingue a partir de la primera venta”. Sin embargo, la consideración de la Comunidad Europea como un mercado único interno, donde rige el principio de libre circulación de bienes y servicios, y donde propiamente no cabe hablar de importación y exportación (art. 1 números 1, 2,

4 y 5 de la Ley 12/95 de Represión del Contrabando), exigía extender el principio de agotamiento del derecho de distribución a ese ámbito comunitario.

La extensión del agotamiento del derecho de distribución se produjo en primer lugar por la normativa comunitaria, concretamente, por la Directiva 92/100/CEE, de 19 de noviembre, relativa a los derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, que en su art. 9.2, y con relación a los derechos de distribución de los titulares de derechos afines a los de autor estableció: “el derecho de distribución relativo a un objeto de los contemplados en el apartado 1 no se agotará en la Comunidad, salvo en el caso de primera venta en la Comunidad de dicho objeto por parte del titular o con su consentimiento”. Esta Directiva fue objeto de trasposición a nuestro derecho interno en virtud de la Ley 43/1994, de 30 de diciembre, que acogió en su art. 8.2 esa limitación o agotamiento respecto de los derechos de distribución de los titulares de derechos conexos. En esta línea la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y de los derechos afines en la sociedad de la información en su art. 4.2, y respecto del derecho de distribución de los autores dispone: “el agotamiento del derecho en el ámbito de la Comunidad por la primera venta u otro tipo de cesión de la propiedad por el titular del derecho o con su consentimiento, ello de conformidad con lo declarado en el considerando 28 de su Exposición de Motivos que dispone: “La protección de los derechos de autor a efectos de la presente Directiva, incluye el derecho exclusivo a controlar la distribución de la obra incorporada en un soporte tangible. La primera venta en la Comunidad del original de una obra o de copias de la misma por el titular del derecho o con su consentimiento, agotará el derecho a controlar la reventa de dicho objeto en la Comunidad. Este derecho no se agota cuando se aplica al original o a sus copias vendidas por el titular del derecho o con su consentimiento fuera de la Comunidad”.

En aplicación de la normativa comunitaria el actual Texto Refundido de la LPI, aprobado por el R.D Legislativo 1/96, contempla el agotamiento comunitario del derecho de distribución en el art. 19.2 de la LPI, respecto de los titulares de derechos de autor, y en los arts. 109.2, 117.2, 123.2 y 126.1e) respecto de los titulares de derechos afines o conexos.

La cuestión relativa a los problemas de interpretación sobre las importaciones realizadas sin consentimiento de los titulares del derecho de distribución, “importaciones paralelas”, había tenido ya una respuesta en nuestros Tribunales, y en concreto en el Tribunal Supremo, en la sentencia de la Sala Segunda de 2-4-2001. Esta sentencia resuelve el recurso de casación planteado por varias casas discográficas titulares de derechos sobre fonogramas, en el que se exponía que el agotamiento del derecho de distribución sólo se produce respecto de las importaciones de productos lícitos (en este caso fonogramas), realizadas en el ámbito territorial comunitario, pero no respecto de las importaciones de productos lícitos realizadas fuera del espacio comunitario a tenor de lo dispuesto en los artículos 19.2 y 117.2 de la LPI. y del artículo 9.2 de la Directiva 92/100 CEE.

La sentencia citada resuelve dicho recurso considerando que las importaciones extracomunitarias, no autorizadas por el titular territorial de los derechos de distribución, cuando se refieran a objetos lícitos (en este caso fonogramas, cuya reproducción ha sido autorizada por sus titulares, cuya adquisición ha sido legal y la introducción en España es también legal), no estaban comprendidas en el ámbito de protección penal del tipo del artículo 270. 2 en la redacción de la Ley 10/95.

En concreto la sentencia declara:

“No es idéntico el contenido criminal de la acción de quien importa conscientemente fonogramas provenientes de una usurpación de derechos intelectuales, que el desvalor de la conducta del que los compró en el extranjero legalmente al precio fijado libremente en el mercado extracomunitario. Mientras en el primer supuesto el importador perpetúa los efectos de la acción delictiva y se introduce ilegalmente en el mercado, en el segundo simplemente se vale de las leyes de la oferta y la demanda...”.

“El texto del artículo 270 C.P. distingue, tanto en la letra como en el espíritu, entre la importación de obras usurpadas, que son objeto de la alternativa típica de la importación y almacenamiento, y la importación de obras adquiridas lícitamente al precio fijado libremente en el mercado legal paralelo. El carácter criminal de las primeras justifica su punibilidad y es, además político-criminalmente razonable... ”. “El titular de los derechos intelectuales puede defenderse de la importación de obras legalmente adquiridas en el mercado legal paralelo -si ello correspondiere- mediante las medidas cautelares y el sistema de responsabilidad que prevén los artículos 138 y ss de la Ley 6/1987, (sic)”.

De la redacción del art. 270.2 se desprende que el legislador ha venido a dejar sin aplicación esta interpretación jurisprudencial, tras la reforma de la LO 15/2003, pues expresamente sanciona en el actual artículo 270.2 la importación intencionada de los productos a que se refiere el apartado 1, sin autorización del titular del derecho, tanto si tienen origen lícito como ilícito. Asimismo, deja claro que de dicha sanción queda excluida, por imperativo de la normativa comunitaria y nacional que establece el agotamiento de los derechos de distribución en el espacio económico europeo, la importación procedente de un Estado miembro de la Unión Europea pues dispone: *“no obstante la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión*

europea no será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado o con su consentimiento”.

Por tanto, los Sres. y Sras. Fiscales deberán considerar que en la actual redacción del artículo 270.2 del Código Penal, dada por la LO 15/2003, están sancionadas las conductas de importación paralela, realizadas sin consentimiento del titular de los derechos de distribución en España, desde un Estado no perteneciente a la Unión Europea, aunque se trate de objetos lícitos adquiridos legítimamente en el país de procedencia de los mismos. No será punible la importación de objetos lícitos sin dicho consentimiento, cuando ésta se realice desde un país comunitario en el que dichos objetos han sido previamente comercializados por el titular del derecho o con su consentimiento.

No es posible conforme al principio de legalidad una interpretación diferente, puesto que ni siquiera cabe objetar que la protección penal excede en este caso del ámbito de protección civil del derecho de propiedad intelectual, ya que tanto la legislación nacional (artículos 19.2, 109.2, 117.2, 123.2, 126.1e) de la LPI.), como la normativa comunitaria (artículo 9.2 de la Directiva 92/100 CEE y 4.2 de la Directiva 2001/29 CE del Parlamento Europeo y del Consejo), establecen sólo el agotamiento comunitario del derecho de distribución, pero no el agotamiento internacional del derecho.

En relación con el no reconocimiento del agotamiento internacional del derecho de propiedad intelectual, debe tenerse en cuenta el criterio establecido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en su sentencia de Pleno de 16-7-1998; pues si bien esta sentencia se refiere al agotamiento del derecho conferido por la marca respecto de productos comercializados fuera del espacio económico europeo, el criterio es plenamente aplicable respecto de los derechos de autor y sus conexos, puesto que en el ámbito comunitario la propiedad intelectual abarca también los derechos de propiedad industrial, y

además nos encontramos con una regulación paralela respecto del agotamiento de los derechos de distribución en las Directivas 92/100 CEE, de 19 de noviembre de 1992 y Directiva 2001/29CE de 22 de mayo, para propiedad intelectual y Directiva 89/104, de 21 de diciembre de 1988, para las marcas.

El TJCE, en la sentencia referida considera que: *“la Directiva no puede interpretarse en el sentido de que deja a los Estados miembros la posibilidad de prever en su Derecho nacional el agotamiento de los derechos conferidos por la marca respecto de los productos comercializados en países terceros. Esta interpretación es la única que puede alcanzar plenamente la finalidad de la Directiva, que consiste en salvaguardar el funcionamiento del mercado interior. En efecto, de una situación en la que algunos Estados miembros podrían establecer el agotamiento internacional mientras que otros sólo preverían el agotamiento comunitario se derivarían obstáculos ineluctables para la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios”*.

En definitiva, la doctrina del TJCE rechaza la posibilidad que las legislaciones nacionales reconozcan el agotamiento internacional de los derechos de propiedad industrial e intelectual, debiendo tener presente además que la doctrina del Tribunal de Luxemburgo, iniciada en Sentencia de 15 de junio de 1964 en el asunto 6/64 Costa, establece la primacía del derecho comunitario en el orden interno. La primacía del derecho comunitario ha sido también reconocida por nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia de la Sala Segunda nº 120/1998, de 15 de junio, en la que con cita de otras sentencias anteriores se declara que *“(…) el Reino de España se halla vinculado al Derecho de las Comunidades Europeas, originario y derivado, el cual - por decirlo con palabras del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas - constituye un ordenamiento jurídico propio, integrado en el sistema jurídico de los Estados Miembros y que se impone a sus órganos*

jurisdiccionales(...)”. En esta línea de interpretación cabe señalar la reciente sentencia de la Sala Primera del TS de 20 de diciembre de 2005, que de conformidad con lo establecido en la Directiva 89/104/CEE, de aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas, rechaza la posibilidad de admitir el agotamiento internacional del derecho sobre la marca.

Como ya dijimos anteriormente, tras la reforma de la LO 15/2003, se han deslindado en la redacción del artículo 270.2 las conductas de exportación y almacenaje no autorizadas de un lado, y las de importación de otro, y sólo respecto de estas últimas se dice expresamente que se sancionarán con independencia del carácter lícito o ilícito de los objetos. Resulta pues necesario interpretar si también en el caso de exportaciones extracomunitarias realizadas sin la autorización del titular de los derechos de distribución en España, serán punibles las mismas aunque se realicen de objetos lícitos adquiridos legítimamente en el mercado nacional, puesto que tan sólo en el caso de exportación a países de la Unión Europea, se podrá dar un agotamiento del derecho de distribución tras la primera venta o comercialización realizada por el titular, de acuerdo con la normativa nacional y comunitaria reguladora de la propiedad intelectual a la que aludimos al referirnos a las importaciones paralelas.

La cuestión está en determinar si la consideración de que son sancionables penalmente las exportaciones paralelas, constituye una interpretación extensiva, contraria al principio de tipicidad, o si por el contrario la sanción penal de tales exportaciones está incluida en la descripción típica del art. 270.2. En la redacción de este apartado como ya hemos expuesto, a diferencia de lo que ocurría en la redacción de la LO 10/95, se describen separadamente las conductas de exportación y almacenaje de un lado, y las de importación de otro, y sólo en la mención de estas últimas el legislador ha vinculado la conducta de importar con el origen de las obras, para señalar que

se sancionará la importación no autorizada tanto si es de obras lícitas como ilícitas. Por tanto, deberá considerarse una interpretación extensiva y prohibida, la consideración de que en el caso de conductas de exportación se encuentran tipificadas las exportaciones de obras lícitas.

Lo cierto es que el legislador no ha utilizado una técnica coherente, al sancionar únicamente las importaciones de obras lícitas sin autorización del titular de los derechos, y no sancionar las exportaciones de obras lícitas sin esa autorización puesto que tanto la importación como la exportación son facultades inherentes al derecho de distribución. No es posible conocer tampoco cual es el criterio de política criminal, por el que el legislador ha decidido criminalizar las importaciones de obras lícitas en el ámbito extracomunitario, puesto que ni en la Memoria del Anteproyecto ni en la Exposición de Motivos de la LO 15/2003, se menciona su tipificación como uno de los criterios necesarios para mejorar la eficacia de la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Haciendo un repaso de lo que fue la evolución del Proyecto de la LO 15/2003, nos encontramos con que el texto aprobado por el Consejo de Ministros y remitido al Congreso en mayo del 2003, contemplaba ya respecto de los derechos de propiedad intelectual en el art. 270.1 la sanción de las importaciones extracomunitarias de origen lícito, pero sin que en la Exposición de Motivos del mismo se reflejara ningún dato que permitiera conocer los criterios por los que el legislador consideraba adecuado penalizar este tipo de conductas, que vulneran formalmente los derechos exclusivos de los autores, reforzando de ese modo la protección de carácter civil de los mismos.

Por otro lado, nos encontramos con que en el texto del Proyecto de Ley remitido al Congreso no se contemplaba en el art. 274.1 la penalización de las importaciones paralelas, en el caso de los derechos de propiedad industrial,

habiéndose incorporado al texto definitivo de la Ley como consecuencia de las enmiendas introducidas por los Grupos Parlamentarios Vasco, Popular y Catalán. Dichos Grupos justificaron sus enmiendas, en la necesidad de dar un tratamiento penal paralelo e igualitario a los derechos de propiedad intelectual e industrial, incorporando a la redacción del art. 274.1 en el Proyecto la sanción de las importaciones extracomunitarias de obras lícitas sin consentimiento del titular de los derechos registrados conforme a la legislación de marcas. Conforme a ese criterio de estricto paralelismo invocado en las referidas enmiendas, no se incluyó tampoco en las mismas, ni luego en el texto definitivo de la Ley Orgánica, la sanción de las exportaciones de obras lícitas sin consentimiento del titular de los derechos de marcas.

De lo anteriormente señalado se desprende, que si bien la voluntad del legislador de la reforma de la LO15/2003, ha sido la de sancionar las importaciones paralelas de objetos lícitos, tipificando expresamente esas conductas, lo cierto es que la opción de la represión penal frente a los actos lesivos del derecho exclusivo del titular a autorizar la importación de objetos lícitos, pudiera valorarse como excesiva a la luz del principio de intervención mínima del derecho penal y de proporcionalidad en la respuesta penal, dado que se castiga con igual pena la conducta del que importa obras ilícitas o fraudulentas, que la del que importa obras legítimas en el mercado extracomunitario, sin haber obtenido la autorización de quien es el titular del derecho de los derechos de distribución en España. En este sentido, la tutela en vía civil resultaría adecuada y suficiente, frente a este tipo de lesión, además de evitar la superposición de los dos ámbitos, penal y civil, de protección de los derechos de propiedad intelectual.

En todo caso, deberá tenerse presente por los Sres. y Sras. Fiscales a la hora de ejercitar las correspondientes acciones penales en relación con conductas de importaciones paralelas extracomunitarias, que la exigencia en el

artículo 271.2 de que concurra en las conductas de importación no autorizadas el elemento subjetivo de intencionalidad, supone que deberá concurrir un dolo directo, no siendo posible la comisión de delito por dolo eventual.

III.2.b) Las conductas de vulneración de los dispositivos técnicos de protección de las obras

La LO 15/2003, ha ampliado en el apartado 3 del art. 270, las conductas que en el Código Penal de 1995 se sancionaban en el párrafo 3º de dicho artículo castigando con la misma pena señalada en los dos apartados anteriores *“a quien fabrique, importe, ponga en circulación o tenga cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo”*. Por tanto, se sanciona además de la fabricación, puesta en circulación o tenencia de cualquier medio destinado específicamente a la eliminación o neutralización de los dispositivos técnicos de protección de los programas de ordenador, las conductas de importación, y desde el punto de vista del objeto, la LO15/2003, amplía la protección a cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo.

El art. 270.3, como ya dijimos, contempla un supuesto de sanción de actos preparatorios de las acciones constitutivas de efectiva lesión de los derechos de propiedad intelectual, fundamentalmente de las relativas a la reproducción y distribución no autorizada de las obras de propiedad intelectual, constituyendo la fabricación, importación, puesta en circulación o tenencia de medios específicamente destinados a suprimir o neutralizar los dispositivos técnicos utilizados por los legítimos titulares de los derechos para proteger las

obras sobre las que recaen sus derechos, el acto preparatorio. El legislador ha considerado que la puesta en peligro del bien jurídico protegido y la antijuridicidad que suponen tales actos justifica su punición, habiendo sin duda, valorado en la ampliación del objeto protegido, la realidad de los cada vez más generalizados y masivos ataques contra los derechos de los titulares de la propiedad intelectual, y la inutilidad de las barreras de protección que estos colocan para tratar de evitarlos, al valerse los autores del delito de medios tecnológicos de igual naturaleza para eliminarlas.

Tras la reforma llevada a cabo por la LO 15/2003, la respuesta que desde el derecho penal se da en los supuestos de eliminación o supresión de los mecanismos de protección de las obras, es más amplia y extensa que la dispensada desde el ámbito de la protección civil de los derechos, puesto que el actual art. 270.3 sanciona un ámbito mayor de conductas que la vigente LPI en su art. 102 c), la cual en correspondencia con el art. 7.1 c) de la Directiva Comunitaria 91/250/CEE, sólo contempla las conductas de “circulación y tenencia” de los medios de eliminación o neutralización de los mecanismos de protección, y en cuanto al objeto protegido sólo los programas de ordenador, y además exige que la tenencia o puesta en circulación se realice con “fines comerciales”, mientras que el art. 270.3, no exige expresamente ese elemento subjetivo; por último el art.102 c) exige que los mecanismos de eliminación o supresión de los dispositivos de protección tengan ese “único uso” mientras que el art. 270.3, sólo exige que estén destinados específicamente a ese fin.

La aplicación de este tipo del art. 270.3, que guarda un total paralelismo con la sanción de actos preparatorios de la estafa del art. 248.3, sólo puede plantearse en relación con quienes no sean además autores materiales de las conductas de lesión de derechos que se tipifican en el apartado 1 del art. 270, encontrándose las conductas del art. 270.1 en relación de progresividad delictiva respecto de los actos preparatorios de las mismas, hallándonos ante

un supuesto de concurso de normas del art. 8.3, con preferencia del art. 270.1 como *lex consumens*.

Aunque en el art. 270.3 no se exige la concurrencia expresa de ánimo de lucro, este debe considerarse implícito en todos los supuestos típicos de delitos contra la propiedad intelectual como diferenciadores de los ilícitos civiles. En el mencionado apartado 3 se sanciona la mera tenencia de los medios específicamente destinados a la supresión o neutralización de los dispositivos técnicos utilizados para la protección de las obras, obviamente pueden suscitarse problemas de prueba en la concurrencia del requisito de que los medios que pueden suprimir o neutralizar los dispositivos técnicos de protección (generalmente algún programa informático), estén específicamente destinados a esa finalidad, lo que habrá de deducirse, de la propia naturaleza o funcionalidad del medio en cuestión y de las circunstancias de su intervención.

En el supuesto de mera tenencia de los medios aptos para la supresión o neutralización de los dispositivos técnicos de protección de programas de ordenador o de otro tipo de obras del art. 270.1, se pueden suscitarse problemas de legitimidad de la conducta, en relación con el derecho a la copia privada, pues la conducta típica de tenencia de los medios específicamente destinados a la supresión o neutralización de los dispositivos de protección de las obras, no puede considerarse en abstracto, sino en relación con el riesgo de lesión de los derechos de propiedad intelectual.

La LPI en su art. 31.2 contempla el derecho a la copia para uso privado, como límite de los derechos de reproducción al disponer que: “las obras ya divulgadas podrán reproducirse sin autorización del autor y sin perjuicio en lo pertinente, de lo dispuesto en el art. 34, en los siguientes casos: para uso privado del copista, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 25 y 99 a) de esta Ley, y siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa”.

Por tanto, y respecto de las obras que no sean programas de ordenador, respecto de los cuales el art. 99 a), establece la necesidad de la autorización del titular del derecho para la reproducción total o parcial del programa para uso personal, cabe plantearse el problema de legitimidad de la conducta de la persona que habiendo adquirido un original de un CD o DVD, protegido por dispositivo técnico para evitar su reproducción esté en posesión de un medio que sea apto para eliminar o neutralizar la protección, si lo hace en el ejercicio del derecho a una copia privada en los términos que se autoriza por el art. 31.2 LPI y en el art. 10 del R.D 1434 /1992, de 27 de noviembre, de desarrollo de los arts 24, 25 y 140 de Ley 22/1987, de 11 de noviembre de propiedad intelectual, teniendo en cuenta que el derecho de copia privada da lugar a la remuneración equitativa contemplada en el art. 25 LPI. En este caso, debe entenderse que no existiendo elementos o indicios de prueba de que la posesión de medios aptos para la eliminación o supresión de dispositivos de protección del CD o DVD, tenga una finalidad diferente a la realización de una copia para uso privado en los términos de los referidos preceptos de la LPI y del R.D 1434/1992, no podrá considerarse tal posesión incluida en el ilícito penal del art. 270.3.

Conforme a lo anteriormente expuesto debe tenerse en cuenta que el Proyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de propiedad Intelectual (en tramitación parlamentaria), viene a dar solución al problema interpretativo que puede suscitar la normativa vigente, al regular expresamente la utilización de las medidas tecnológicas para la protección de las obras.

En la Exposición de Motivos del Proyecto se señala expresamente que: “La relación y en su caso, el necesario ajuste entre determinados límites a los derechos de propiedad intelectual y la protección de las medidas tecnológicas

se aborda mediante un sistema que evita que los derechos e intereses generales a los que responden los límites puedan quedar frustrados por la protección objetiva de las tecnologías”.

El Proyecto que realiza una trasposición de la Directiva 2001/29 CE, de 22 de mayo, incorpora al Texto Refundido de la LPI los artículos 160 y 161. El nuevo art. 160 del Proyecto regula la protección de las medidas tecnológicas, sancionando los actos de elusión y actos preparatorios en los mismos términos que establece el art. 6 de la Directiva 2001/29 CE.

El art. 160.1 establece: “Los titulares de los derechos de propiedad intelectual reconocidos en esta Ley podrán ejercitar las acciones previstas en el título de su Libro III contra quienes, a sabiendas o teniendo motivos razonables para saberlo eludan cualquier medida tecnológica eficaz”.

El art. 160.2 establece: “Las mismas acciones podrán ejercitarse contra quienes fabriquen, importen, distribuyan, vendan, alquilen, publiquen para la venta o el alquiler o posean con fines comerciales cualquier dispositivo, producto o componente, así como quienes presten algún servicio que, respecto de cualquier medida tecnológica eficaz:

- a) Sea objeto de promoción, publicidad o comercialización con la finalidad de eludir la protección o,
- b) Sólo tenga una finalidad o uso comercial limitado al margen de la elusión de la protección o,
- c) Este principalmente concebido, producido, adaptado o realizado con la finalidad de permitir o facilitar la elusión de la protección.

En el art. 161 se establece el régimen de armonización entre la protección de las medidas tecnológicas y los límites de los derechos de propiedad intelectual legalmente establecidos.

El art. 161.1 dispone que “Los titulares de derechos sobre obras o prestaciones protegidas con medidas tecnológicas eficaces deberán facilitar a los beneficiarios de los límites que se citan a continuación los medios adecuados para disfrutar de ellos, conforme a su finalidad, siempre y cuando tales beneficiarios tengan legalmente acceso a la obra o prestación de que se trate”.

En relación con el límite de la copia privada previsto en el art. 31.2 LPI, expresamente el art. 161.4 contempla una solución concreta para hacer efectiva la armonización del límite de la copia privada con las medidas tecnológicas de protección al prever: “Lo dispuesto en los apartados anteriores no impedirá que los titulares de derechos sobre obras o prestaciones adopten las soluciones que estimen adecuadas incluyendo, entre otras, medidas tecnológicas respecto del número de reproducciones en concepto de copia privada. En estos supuestos, los beneficiarios de lo previsto en el art. 31.2 no podrán exigir el levantamiento de las medidas tecnológicas que en su caso, hayan adoptado los titulares de derechos en virtud de este apartado”. (La redacción inicial de este artículo del Proyecto de Ley, preveía que las medidas tecnológicas relativas al número de reproducciones en concepto de copia privada, deberían facilitar como mínimo tres copias, límite éste que ha desaparecido en la redacción dada al precepto en el Dictamen de la Comisión de Cultura elevado al Pleno del Congreso.

De la regulación establecida en el Proyecto de Ley se desprende:

En primer lugar, que se amplia el objeto sobre el que recaen las medidas tecnológicas de protección, a todas las obras y prestaciones protegidas, superando el límite de los programas de ordenador del vigente art. 99 a). En el art. 160.4 del Proyecto se establece que: “Lo dispuesto en los apartados anteriores no es de aplicación a las medidas tecnológicas utilizadas para la protección de programas de ordenador, que quedarán sujetas a su propia normativa”.

En segundo, lugar las conductas vulneradoras de las medidas tecnológicas que se sancionan son, de un lado, los actos intencionados de elusión de las medidas, y de otro, los actos preparatorios de esa elusión material. De lo establecido en el art. 160.2 se desprende que los actos preparatorios de la efectiva elusión de las medidas tecnológicas eficaces para impedir o restringir actos lesivos de los derechos de los titulares (fabricación importación, distribución, venta, alquiler o posesión de dispositivos productos o componentes), para ser sancionables deberán ser realizados con fines comerciales. Por otro lado, los dispositivos o productos deberán servir “principalmente” para permitir o facilitar la elusión de la medida tecnológica utilizada por los legítimos titulares.

En tercer lugar, se armoniza la protección de las medidas tecnológicas con los límites de los derechos de propiedad intelectual que el propio artículo 161 enumera. El art. 161 del Proyecto establece la obligación de los titulares de derechos sobre obras o prestaciones protegidas con medidas tecnológicas eficaces, de proporcionar los medios adecuados para que los beneficiarios de tales limitaciones de derechos puedan disfrutar efectivamente de ellas. En el supuesto de no cumplirse, se otorga a los beneficiarios la posibilidad de acudir a la jurisdicción civil para reclamar el levantamiento de la medida tecnológica. En todo caso, se establece como condición que el beneficiario del límite tenga acceso legal a la obra o prestación de que se trate.

Por último indicar que el Proyecto ha incorporado también un art. 162 en el que se contempla la protección de la información para la gestión electrónica de los derechos de propiedad intelectual.

III.2.c) Las conductas de lesión de los derechos de propiedad intelectual a través de los medios de la sociedad de la información

La nueva realidad tecnológica hace necesario un planteamiento sobre la posibilidad de incriminación de determinadas conductas en la sociedad de la información a la luz de la regulación penal vigente. La LO 10/95 introdujo el elemento subjetivo del ánimo de lucro en el tipo básico del delito contra la propiedad intelectual, siendo en la anterior redacción de la Ley Orgánica 6/1987 de 11 de noviembre, sólo un supuesto de agravación del art. 534 bis b). La necesidad de que concurra el elemento subjetivo del ánimo de lucro, suscita bastantes dudas acerca de la posible incriminación de algunas conductas, ligadas a los avances tecnológicos de la sociedad de la información, y que dan lugar a nuevas formas de lesión de los derechos de propiedad intelectual.

Algunas de las nuevas formas de posible vulneración de los derechos de explotación, están representadas por la utilización de medios telemáticos y en concreto por Internet. Existe una gran sensibilización tanto desde el ámbito correspondiente a quienes ostentan la titularidad de los derechos (productores de fonogramas u obras audiovisuales), o de las entidades que les representan y gestionan sus derechos, como desde el ámbito de los usuarios de nuevas tecnologías, acerca de la interpretación que debe darse a determinados comportamientos vinculados a la utilización de Internet, como medio para la obtención por parte de los usuarios de las obras protegidas. Nos referimos a las generalizadas prácticas de “bajar de la Red” obras musicales o audiovisuales, o a los supuestos en que se comparten ficheros dispersos en los

ordenadores de los múltiples usuarios interconectados (sistema P2P o Peer to Peer).

Los problemas que se plantean con respecto a tales supuestos se refieren, de un lado, a la incardinación de tales prácticas en algunas de las conductas típicas del art. 270.1 (reproducir, distribuir o comunicar públicamente una obra sin autorización de los titulares de los correspondientes derechos), y de otro lado, a si cabe apreciar la concurrencia del elemento subjetivo de ánimo de lucro en los referidos casos. Igualmente, se plantea en estos supuestos el problema de poder determinar quienes son responsables en su caso de la comisión del posible delito: los que colocan en un sitio de la Red las obras musicales o audiovisuales, que luego se bajan los usuarios sin contraprestación dineraria, los usuarios que acceden a los sitios Web y se “bajan” las referidas obras sin contraprestación, o en su caso los servidores bajo cuya responsabilidad están las páginas en las que se encuentran las obras. En el caso de intercambio de ficheros por el sistema “peer to peer” se debe tener en cuenta además, que en este caso los ficheros no están en un sitio de la Red de responsabilidad del servidor sino que los ficheros están dispersos en los múltiples ordenadores interconectados a través de una aplicación informática.

En la regulación vigente de la LPI, la actividad de colgar en Internet obras protegidas o de utilizar sistemas de intercambio de archivos, para la obtención de dichas obras, puede considerarse incardinada en el concepto amplio del derecho exclusivo de comunicación pública que se establece en el art. 20 de la LPI, el cual esta sujeto a autorización de los titulares.

El Art. 20.1 establece: “Se entenderá por comunicación pública todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares de cada una de ellas.

No se considerará pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico que esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo”.

Las dudas que puede suscitar la inclusión en el derecho de comunicación, de las conductas de acceso a las obras en red, se ven disipadas si atendemos al Proyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la LPI, que expresamente incorpora en el art. 20.2 apartado i), como modalidad específica del derecho de comunicación “la puesta a disposición del público de obras por procedimientos alámbricos o inalámbricos de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija”.

Por lo que se refiere a la concurrencia del elemento subjetivo del ánimo de lucro en la conducta de quienes obtienen obras protegidas mediante el sistema de intercambio de archivos en Red, cabría considerar que sí se da en tales supuestos un ánimo de lucro, si se atiende a la interpretación que del mismo ha establecido el TS para los delitos patrimoniales como “cualquier ventaja, utilidad, beneficio o rendimiento que se proponga obtener el sujeto activo, no importando ni el modo de materialización de su propósito lucrativo ni si llegó o no a obtenerlo efectivamente”. En el caso del sistema P2P, los usuarios entre quienes se facilita el intercambio de archivos, ponen los suyos a disposición de otros, con la finalidad de poder obtener las obras sin coste en un sistema telemático de intercambios.

La limitación al derecho de propiedad intelectual que supone el derecho de copia privada, no reúne en los supuestos de colocación en lugares Internet o en casos de intercambio de archivos, los requisitos exigidos por el art. 31.2 de la LPI, puesto que es necesario que la copia obtenida no sea utilizada para uso colectivo o lucrativo.

En cuanto a la tipificación de la conducta de quien coloca a través de un servidor en un sitio de la Red obras protegidas sin autorización del titular de los derechos de explotación, puede incardinarse dentro de los supuestos de comunicación no autorizada, pero en este supuesto si no está acreditada ninguna contraprestación para él, no concurrirá el elemento típico del ánimo de lucro, pudiendo perseguirse esa conducta sólo como ilícito civil. Respecto del usuario que “baja o se descarga de la Red” una obra, y obtiene ésta sin contraprestación, como consecuencia de un acto de comunicación no autorizado realizado por otro, realiza una copia privada de la obra que no puede ser considerado como conducta penalmente típica.

En lo que respecta a la responsabilidad de los proveedores de servicios en la sociedad de la información, los mismos no serán responsables cuando el servicio que prestan sea el de simple intermediación, dentro de los términos que establecen los arts. 14 a 18 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

No obstante, quizás sería conveniente hacer una seria reflexión sobre quienes pueden resultar beneficiarios últimos de las conductas vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual, a través del uso que de las nuevas tecnologías se haga por los consumidores o usuarios de las mismas. La reacción adecuada y eficaz en la lucha contra las conductas infractoras de los derechos de los titulares, deberá hacerse abriendo nuevas vías que supongan una respuesta ágil y efectiva frente a los continuos e imparables avances tecnológicos, teniendo en cuenta que la expansión continua del derecho penal en esta materia, criminalizando todo comportamiento que infrinja formalmente los derechos de autor, así como a un amplio sector de la sociedad que utiliza los avances tecnológicos para acceder a las obras protegidas, no sólo es contraria al principio de intervención mínima, que rige en derecho penal, sino

que además resultaría de dudosa operatividad para la protección de los derechos.

En todo este marco de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información, resulta necesario coordinar la protección de los derechos de los titulares frente a las conductas vulneradoras que utilizan dichas tecnologías, con los derechos de los usuarios de los servicios de la sociedad de la información, excluyendo del ámbito penal las conductas que si bien lesionan formalmente los derechos reconocidos a los titulares en la legislación específica sobre la materia, dicha lesión resulta ser de menor entidad, reservando la protección penal de los derechos de propiedad intelectual a los supuestos de infracción más grave de los mismos, a los efectos de evitar un solapamiento de los ámbitos civil y penal de protección. La superposición se produce al tener que integrar los elementos normativos de la conducta delictiva con la legislación específica de carácter civil, y además se ve acentuada tras la LO 15/2003, dado que la persecución de las conductas delictivas tiene carácter público.

En este sentido, el elemento subjetivo del ánimo de lucro exigido por el tipo penal no puede tener una interpretación amplia o extensiva, sino que debe ser interpretado en el sentido estricto de lucro comercial, relegando al ámbito de las infracciones de carácter civil los supuestos de vulneración de derechos, en los que puede estar implícito un propósito de obtención de algún tipo de ventaja o beneficio distinto del comercial. Debe tenerse en cuenta que la distinta naturaleza de estos derechos, que recaen sobre bienes inmateriales, a la de los derechos patrimoniales o de propiedad hace necesaria una valoración del elemento subjetivo del ánimo de lucro distinta a la que el TS tiene establecida respecto de los delitos contra el patrimonio. (En este sentido en las SSTS Sala 2 nº 1578/2002, de 2 de octubre, y nº 876/2001, de 19 de mayo, en las que el TS se pronunció sobre la comisión de delito en supuestos de emisión

por cable de obras audiovisuales sin autorización de los titulares de la propiedad intelectual, se contemplan respectivamente casos en los que los infractores actuaron con lucro comercial y en el marco de una actividad empresarial).

En apoyo de la anterior interpretación, debe señalarse que en la Propuesta de Directiva y Decisión Marco del Parlamento y del Consejo presentada por la Comisión el 12-7-2005, sobre medidas penales para asegurar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, se contempla en su artículo 3. la consideración por los Estados Miembros como delito de “todas las infracciones intencionales de los derechos de propiedad intelectual *a escala comercial...*” Este criterio a su vez es tomado del art. 61 del Acuerdo sobre aspectos relacionados con el Comercio de los Derechos de Propiedad Intelectual, firmado el 15 de abril de 1994, por todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio. Por otro lado, si tenemos en cuenta que en el marco del derecho comunitario con el que debe estar armonizado nuestra legislación interna, la materia de derechos de propiedad intelectual e industrial tiene un tratamiento unitario y uniforme, no parece responder a un régimen de protección penal equivalente, el que se exija que tratándose de derechos de propiedad intelectual el elemento subjetivo del ánimo de lucro, pueda ser integrado por cualquier tipo de ventaja o beneficio particular, y en el caso de derechos contra la propiedad industrial, el elemento subjetivo sea exclusivamente el de un de lucro comercial o industrial.

Por lo anterior, hay que entender que las conductas relacionadas con la utilización de nuevas tecnologías, para la comunicación u obtención de obras protegidas, tales como las de “colocar en la Red o bajar de Internet” o las de intercambio de archivos través del sistema “P2P”, sin perjuicio de poder constituir un ilícito civil, frente al que los titulares podrán ejercitar las correspondientes acciones en dicha vía, no reúnen, en principio, los requisitos

para su incriminación penal si no concurre en ellas un ánimo de lucro comercial.

A los efectos de una adecuada valoración sobre la concurrencia del ánimo de lucro comercial los Sres. y Sras. Fiscales deberán tener en cuenta las circunstancias concretas que concurren en cada caso practicando o interesando, si resultara necesario, las oportunas diligencias de investigación que permitan determinar la existencia o inexistencia de dicho elemento subjetivo.

En relación con la responsabilidad de los proveedores de servicios, hemos indicado la conveniencia de valorar si la exención de responsabilidad que se establece en la Ley 34/2002, en los supuestos en que actúan como intermediarios de la transmisión de información, el almacenamiento de datos o el enlace a contenidos proporcionados por los usuarios de los servicios que ellos prestan, debe ser objeto de revisión. En este sentido podemos encontrar la apertura de un nivel mayor de exigencia en la actuación de los proveedores de servicios en los dos Proyectos de Ley actualmente en tramitación parlamentaria, tanto el de modificación del Texto Refundido de la LPI, como el relativo a la ampliación de los medios de tutela de la propiedad intelectual, en ambos se viene a establecer la posibilidad de adopción de medidas contra los proveedores de servicios cuando realicen actividades de intermediación aunque no sea a ellos imputable la conducta infractora. En el Proyecto de Ley relativo a la ampliación de los medios de tutela que modifica también el Texto Refundido de la LPI, se contempla como medida de cesación de la acción ilícita en el art. 139.1g) “la suspensión de los servicios prestados por intermediarios a terceros que se valgan de ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico”; igualmente previene la posibilidad de adoptar como medida cautelar urgente la prevista en el art. 141.6

contra los intermediarios a cuyo servicio se recurra. El Proyecto de Ley de modificación del Texto refundido incorpora al art. 141 relativo a las medidas cautelares urgentes de protección un número 6 que contempla esa suspensión de los servicios de los proveedores utilizados por terceros para infringir los derechos de propiedad intelectual.

III.3 Novedades que introduce la LO 15/2003 en los tipos agravados

El art. 271 establece: *“Se impondrá la pena de uno a cuatro años de prisión, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:*

- a) Que el beneficio obtenido posea especial trascendencia económica.*
- b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo el valor de los objetos producidos ilícitamente o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.*
- c) Que el culpable pertenezca a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad intelectual.*
- d) Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos“*

La LO 15/2003 ha concretado con respecto a la redacción de la LO10/95 en el apartado b) del art. 271 los hechos que revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos producidos ilícitamente o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.

Se incorporan además nuevos supuestos de agravación en los apartados c) y d) respectivamente, pues se incluye como supuesto de

agravación el que el culpable pertenezca a una organización o asociación incluso de carácter transitorio, y la utilización de menores de dieciocho años. El supuesto de agravación por intervención de una organización o asociación ilícita, no hace sino recoger la experiencia real de la incorporación de la delincuencia organizada a este tipo de delitos, habiendo visto en ellos las organizaciones criminales una vía fácil y poco costosa, desde el punto de vista de las consecuencias penales, para su financiación, y la de sus actividades delictivas. Como ya hemos señalado al tratar dentro de las cuestiones de carácter general, las principales novedades introducidas por la LO15/2003 en la regulación de carácter procesal de estos delitos, se han incorporado por la misma al catálogo de actividades delictivas realizadas por delincuencia organizada del art. 282 bis de la LECrim. que permiten la utilización de la técnica de investigación del agente encubierto, las de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial.

Es de destacar, que la LO 15/2003 ha suprimido en el art. 271 la anterior referencia a la posibilidad de que el Juez o Tribunal decrete el cierre temporal o definitivo de la industria o establecimiento del condenado, dada la posible contradicción que podía plantearse con la norma contemplada en el párrafo 2º del art. 288 que prevé que el Juez o Tribunal pueda aplicar las consecuencias accesorias del art. 129; este último contempla además de la medida de cierre temporal o definitivo del establecimiento o industria, otro tipo de medidas, por lo que carecía de sentido la previsión que hacía el anterior art. 271 para supuestos agravados de acordar la medida de cierre temporal o definitivo.

IV. DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

A diferencia de los delitos contra la propiedad intelectual, la regulación de los delitos contra la propiedad industrial no experimentó ningún cambio tras la Ley Orgánica 6/87, que sólo afectó a los primeros en correspondencia con

reforma sustancial que en el ámbito jurídico privado supuso la Ley 22/87 de Propiedad Intelectual. Hasta la reforma de la LO 10/95, estos delitos siguieron respondiendo a la deficiente técnica de norma penal en blanco, puesto que el artículo art. 534 del Código Penal de 1973 sancionaba dentro del Capítulo dedicado a las defraudaciones del Título XIII al “que infringiera intencionadamente los derechos de propiedad industrial con pena de arresto mayor y multa”, por lo que era necesario acudir a la regulación jurídico privada específica sobre la materia (Ley de Propiedad Industrial de 16-5-1902, Estatuto de la Propiedad Industrial de 26-7-1929 y la Ley sobre Patentes y Modelos de Utilidad de 20-3-1986), para poder integrar el tipo penal con las conductas que infringían los derechos de propiedad industrial.

La propiedad industrial, al igual que la propiedad intelectual, es una de las materias cuya regulación jurídica ha sufrido un intenso proceso de internacionalización, sobre todo en el ámbito comunitario, en el que se puede comprobar un imparable proceso de armonización e integración de la normativa reguladora de la protección de estos derechos, presupuesto ineludible para poder conciliar la existencia un de mercado único, regido por los principios de libre competencia, y libre circulación de bienes, productos y servicios, con los derechos nacionales reguladores de la propiedad industrial.

En esta línea de armonización e integración en el ámbito comunitario de la normativa sobre propiedad industrial merece resaltar: la Directiva 89/104 CEE del Consejo, de 21-12-88, sobre armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y el Reglamento 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria; estas normas comunitarias fueron posteriormente incorporadas por nuestro legislador a la regulación interna de los dos tipos básicos de derechos de Propiedad Industrial, constituida por la Ley 11/86, de 20 de marzo, de Patentes (reguladora de las invenciones o creaciones industriales), y por la Ley de

Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, (reguladora de los signos distintivos de los comerciantes y fabricantes).

El legislador de la reforma operada en el Código Penal por la Ley 10/95, también tuvo presente este fenómeno de armonización e integración comunitaria de los derechos de propiedad industrial, que se traduce en el importante cambio que se da a la represión penal de las conductas infractoras de estos derechos, no sólo por que se pasa de la técnica de norma penal en blanco, sin tipificación de las conductas, a una de descripción prolija y exhaustiva de las conductas típicas sancionadas penalmente, que reproduce casi en su totalidad las conductas infractoras contempladas en la legislación específica de carácter civil, sino también porque desde el punto de vista sistemático y de consideración del bien jurídico protegido se incorporan estos delitos al capítulo XI del Título XIII relativo a los Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico bajo la rubrica de: “Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y los consumidores”; lo que implica según una parte de la doctrina el reconocimiento de que la protección de estos derechos tiene un carácter que trasciende el interés individual de su titular, y que debe conectarse con los intereses del mercado y los consumidores.

Como ya hemos dicho en la introducción, no se abordó la elaboración de una Circular sobre los delitos contra la propiedad industrial tras la importante reforma que supuso en esta materia la LO 10/95, paralela a la que representó la LO 6/87, respecto de los derechos de propiedad intelectual. Es por ello que consideramos oportuno aprovechar la presente Circular, para hacer un desarrollo más amplio de los tipos delictivos contra la propiedad industrial, y no exclusivamente ceñido al análisis de los problemas interpretativos que se derivan de la reforma operada por la LO 15/2003.

IV. 1 El bien jurídico protegido

La cuestión relativa a la determinación del bien jurídico protegido por los delitos contra la propiedad industrial, en especial con relación a los signos distintivos, es una de las materias que suscita mayor debate a nivel doctrinal y jurisprudencial, siendo además su relevancia notoria, puesto que la determinación del bien jurídico protegido, incide directamente en la delimitación de las conductas vulneradoras de los derechos de propiedad industrial con relevancia penal.

El debate doctrinal sobre la cuestión del bien jurídico aparece ligado a la evolución de la regulación de los tipos delictivos contra la propiedad industrial en el Código Penal, y se centra en la consideración de que estos delitos tienen como bien jurídico protegido, un derecho de naturaleza estrictamente patrimonial e individual, o bien en la consideración de que se trata de delitos, cuyo bien jurídico protegido trasciende el interés particular del titular del derecho, y trata de proteger bienes jurídicos supraindividuales.

La consideración de que los delitos contra la propiedad industrial tienen como bien jurídico protegido un derecho de naturaleza subjetiva y patrimonial, se asienta en la configuración de los derechos de propiedad industrial por la legislación específica reguladora de los mismos, como derechos exclusivos a la explotación o utilización, tanto de los signos distintivos, como de las invenciones patentables. Este criterio quedaba avalado además, antes de la reforma operada en el Código Penal por la LO 10/1995, por la ubicación sistemática de estos delitos, incluidos en el Título XIII, de "Delitos contra la propiedad", y además dentro del capítulo IV dedicado a las defraudaciones.

Tras la reforma de la LO 10/1995, el legislador introduce una importante novedad al consagrar el Título XIII del Código Penal a los "Delitos contra el

patrimonio y el orden socioeconómico”, incluyendo a los delitos contra la propiedad industrial en el Capítulo XI con la denominación “De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, contra el mercado y los consumidores”. Este cambio legislativo es considerado por algunos autores, como manifestación expresa de que el bien jurídico que ha querido proteger el legislador a través de estos tipos delictivos es de carácter supraindividual, y vinculado a la protección del orden socioeconómico, representado por un modelo de economía social de mercado que garantiza la libre competencia y los intereses de todos los que intervienen en el mercado incluidos los consumidores.

Para otro sector de la doctrina, en la configuración penal de este tipo de ilícitos penales, es posible apreciar un doble fin tuitivo pues se trata de proteger, no solo el interés particular e individual de los empresarios competidores, sino también el interés colectivo de los consumidores y el propio interés del Estado en el mantenimiento de un régimen de libre competencia debidamente saneado, como garantía de protección del orden socioeconómico. Sin embargo, se hace necesario distinguir en esa doble función de protección entre la finalidad directa del tipo delictivo, que es la tutela del interés particular del titular del derecho de exclusiva, como auténtico bien jurídico protegido y la finalidad última o indirecta, que es la protección de los intereses de los consumidores, y el fortalecimiento de las reglas que rigen la actividad mercantil e industrial, especialmente las que desarrollan el principio de libre competencia, contribuyendo así al buen funcionamiento del mercado. Conforme a este criterio doctrinal, estamos en presencia de delitos con bienes jurídicos intermedios o espiritualizados, delitos de naturaleza mixta, patrimonial y socio-económica, que se ubican entre los intereses del Estado y los intereses del agente económico individual así como de los consumidores.

En esa misma línea, otros autores ponen de manifiesto que el hecho de que los delitos contra la propiedad industrial se ubiquen en el mismo capítulo, pero en diferente sección que los delitos relativos al mercado y los consumidores, no debe pasar desapercibido en la determinación del bien jurídico protegido, considerando que el tratamiento autónomo de estos delitos en una sección diferente implica la necesidad de abogar por una necesaria delimitación del objeto jurídico de tutela con respecto al más genérico del mercado o los consumidores. Para este sector doctrinal el hecho de que un bien jurídico de titularidad individual posea una trascendencia económica que sobrepasa los intereses individuales del afectado, no debe ser considerado como algo excepcional, sino como la necesidad de que el operador jurídico no olvide la connotación social o colectiva del bien jurídico protegido.

En definitiva, para un sector mayoritario de la doctrina el bien jurídico protegido debe identificarse con el derecho de uso o explotación exclusiva de los objetos amparados por un título de propiedad industrial previamente inscrito en la Oficina española de Patentes y Marcas. Lo penalmente relevante, por tanto, será el ataque a la exclusividad de que goza el titular o cesionario de los derechos, aunque ello sin duda, fortalecerá las normas de libre competencia y acrecentará la defensa de los intereses específicos de consumidores y usuarios, pero una cosa son las consecuencias más o menos deseables de la tipificación penal y otra distinta el objeto jurídico de tutela que tiene esa tipificación.

En apoyo de la tesis de que el bien jurídico protegido en los delitos contra la propiedad industrial, y en particular en los relativos a los signos distintivos, es esencialmente el derecho exclusivo del propietario industrial, sin que sea necesario para que se de el desvalor penal de la conducta, que se produzca la lesión efectiva o potencial de los intereses del consumidor, como consecuencia de la aptitud del signo usurpado para la confusión, algún autor

señala que la prueba más clara de que el bien jurídico protegido es sólo el derecho exclusivo del titular, está en que tras la reforma de la LO 15/2003, el legislador sanciona en el artículo 274.1 la importación sin consentimiento del titular registral de productos de origen lícito, lo que supone la ausencia de riesgo de confusión para el consumidor.

Desde un punto de vista estrictamente de derecho positivo, debe decirse a favor de considerar que el bien jurídico directamente protegido es el derecho exclusivo del titular registral, el que el propio Código cuando sanciona en el art. 274.2 las conductas de mera posesión para comercialización de los productos que llevan incorporados los signos distintivos fraudulentos, señala expresamente, que se trate de signos que de acuerdo con el apartado 1 de este artículo, suponen una *infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos*.

En la jurisprudencia se observa también la falta de un criterio uniforme en relación con la cuestión del bien jurídico protegido, debiéndose además tener en cuenta que dada la pena señalada a estos delitos, son escasos los supuestos de pronunciamientos del Tribunal Supremo que contribuyan a establecer una unificación de doctrina. Es por tanto posible encontrar sentencias que consideran que estamos ante delitos pluriofensivos, con un bien jurídico dual, en cuanto requieren para la relevancia penal de los hechos, que los signos distintivos usurpados tengan aptitud para inducir a error o equivocación al consumidor (SSTS de la Sala Segunda de 22-1-88; 9-6-89; 8-11-89; 2-2-90; 6-5-92; entre otras). Por otro lado, se suele señalar por la doctrina partidaria de considerar el derecho exclusivo del titular como único bien jurídico protegido a los efectos de la relevancia penal de las conductas infractoras, en apoyo de esta tesis la existencia de otras sentencias del TS y en particular, la SSTS de la Sala Segunda nº 773/1998, de 2-6-1998, y la nº 1479/2000, 22-9-2000.

Sin embargo, en las dos últimas sentencias citadas, no se aborda directamente el problema del bien jurídico protegido, sino que en la sentencia de 2-6-1998 se resuelve la cuestión de si la marca notoria está comprendida en el ámbito de protección del artículo 274 en la redacción dada por la LO 10/95, al no ser necesaria la inscripción registral para obtener protección en el ámbito civil, y la sentencia de 22-9-2000, decide sobre la cuestión de si es típica la conducta del que sin haber reproducido o imitado la marca legítima comercializa productos que llevan la marca usurpada. Las dos sentencias consideran como *obiter dicta* que, conforme a la descripción típica del artículo 274 1 y 2 basta la mera reproducción, imitación, utilización de los signos distintivos registrados, o la mera posesión o comercialización de productos que incorporen una marca, con vulneración del derecho exclusivo del titular registral, para que la conducta sea típica; no existe en las dos sentencias un pronunciamiento expreso acerca de que no sea necesaria la concurrencia en los signos distintivos usurpados del requisito de confundibilidad, que expresa y directamente alude al artículo 274.1 e indirectamente y por remisión el artículo 274.2.

En el marco de la jurisprudencia más abundante elaborada por las Audiencias Provinciales, existe una tendencia actual a considerar que el llamado "*juicio de confundibilidad*" debe ponerse en relación con la aptitud de los signos distintivos usurpados para confundir al consumidor, teniendo en cuenta no sólo la aptitud objetiva del signo usurpado para confundir sobre la procedencia u origen del producto, sino las circunstancias en que se produce la comercialización del producto. En este sentido cabe mencionar la SAP Barcelona secc 5ª de 26-2-2004, o la SAP de Tarragona, secc 2ª de 2-7-2004. Este criterio, por tanto, esta en la línea de considerar que el bien jurídico protegido tiene un carácter supraindividual, que va más allá de una infracción formal del derecho de exclusividad del titular.

Partiendo de lo anteriormente expuesto, el problema del bien jurídico protegido por los delitos contra la propiedad industrial, debe abordarse desde la ineludible consideración de las conductas que el legislador ha tipificado como delictivas en el artículo 274, y la necesidad de dotar a las mismas de un plus de antijuridicidad respecto de los ilícitos civiles, que justifique la intervención de la represión penal.

El artículo 274.1 sanciona: *“al que con fines industriales o comerciales, sin el consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentra registrado”*. El artículo 274.2 sanciona con las mismas penas: *“al que a sabiendas posea para su comercialización, o ponga en el comercio productos o servicios con signos distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este artículo suponen una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aún cuando se trate de productos importados del extranjero”*.

El tipo penal incorpora expresamente en la descripción de la conducta antijurídica el requisito de confundibilidad, sin duda, porque la función esencial y característica del signo distintivo, y en particular de las marcas, es identificar el origen o procedencia empresarial del producto o servicio al que está incorporado el signo distintivo. Cuando la usurpación del signo impide u obstaculiza el que la marca cumpla su función característica de identificar el origen o procedencia empresarial del producto, dando lugar a que el infractor se aproveche del prestigio y posición de una marca en el mercado, se produce la quiebra de la libre competencia y se lesiona indirectamente a la vez el interés

de los consumidores en poder conocer la real procedencia empresarial del producto o servicio, y con ello su calidad.

La incorporación del requisito o juicio de confundibilidad en la descripción de la conducta penalmente antijurídica, se corresponde con la descripción que hace la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, del contenido del derecho, en su aspecto negativo en el artículo 34.2 de la misma: “El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada. b) cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca, y por ser idénticos o similares los productos o servicios, implique un *riesgo de confusión del público*; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. Esta descripción del contenido del derecho de marcas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, se corresponde con la normativa comunitaria, y en concreto con el artículo 5.1 de la Directiva 89/104, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas que establece: “el titular podrá prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento en el tráfico económico de: a) cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada, b) cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca, y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, impliquen por parte del público un riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca”.

En el Considerando Décimo de la Exposición de Motivos de la Directiva 89/104 se expresa: “la protección conferida por la marca registrada es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios”.

Por otro lado, el Reglamento 40/94 sobre la marca comunitaria, reproduce en el artículo 9 los términos de la Directiva, en cuanto al contenido del derecho del titular de la marca.

Como señala algún sector doctrinal, en el supuesto de identidad de signos y de productos o servicios, del artículo 5.1 a) de la Directiva 89/104, la normativa comunitaria otorga una protección absoluta al titular registral, sin que se exija riesgo de confusión del público; además en el supuesto de marcas renombradas, la Directiva en el artículo 5.2, extiende la protección a los supuestos de uso no autorizado de signos idénticos o similares a la marca aunque no sean idénticos o similares los productos.

La figura del juicio de confusión debe ser contemplada sólo respecto de los supuestos de utilización no autorizada de signos idénticos o similares a la marca, y respecto de productos idénticos o similares a los designados por la marca registrada, conforme a lo previsto en el artículo 5.1 b) de la Directiva, pues a partir de la misma el concepto de marcas similares que pueden conducir a confusión es un concepto de derecho comunitario, y los tribunales nacionales deberán tener en cuenta en la interpretación de las normas internas que suponen una trasposición de la Directiva, la interpretación que de la misma ha venido haciendo el Tribunal de Justicia Comunitario.

La doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, parte de la delimitación del objeto específico del derecho de marcas como “el de garantizar al titular el derecho exclusivo de utilizar la marca con ocasión de la primera comercialización de un producto y protegerlo así de los competidores que quieran abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos indebidamente provistos de esta marca”. En la delimitación de ese objeto específico, se han tenido presentes las dos funciones estrechamente vinculadas que la marca debe cumplir, que son las de identificar el origen y procedencia empresarial de los productos y la de

garantía de calidad; en este sentido el TJCE ha señalado que la marca “debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad” (sentencia caso “Hag II”, de 17 de octubre de 1990, caso C-10/89).

Este es también el criterio establecido por la sentencia del TJCE de 12 de noviembre de 2002, caso C-206/2001 “Arsenal Football Club”, en la cual se establece el alcance del derecho exclusivo del titular de la marca reconocido en el artículo 5, apartado 1, letra a) de la Directiva 89/14/CEE. El TJCE resuelve en esta sentencia la cuestión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England and Wales) en el marco de un litigio entre el Club de Fútbol Arsenal y un tercero por la venta por éste último de bufandas con la marca “Arsenal” registrada por este Club para ese tipo de productos. En el caso planteado se cuestionaba si el demandado había utilizado el signo distintivo “Arsenal” en cuanto marca, para identificar el origen o procedencia empresarial del producto al que se incorporó el signo, y por tanto, si el titular registral podía ejercitar su derecho exclusivo conforme al art. 5.1 de la Directiva 89/104.

El TJCE declaró: “(...) *Una vez se ha comprobado que en el asunto objeto del procedimiento principal el uso del signo de que se trata por el tercero puede afectar a la garantía de procedencia del producto y que el titular de la marca debe poder oponerse a dicho uso, esta conclusión no queda desvirtuada por la circunstancia de que, en el marco de dicho uso, la marca se perciba como un testimonio de apoyo, de lealtad o de afiliación al titular de la marca*”.

“(..) *procede responder a las cuestiones planteadas por el órgano jurisdiccional remitente que, en una situación en la que no es aplicable el artículo 6, apartado 1 de la Directiva y en la que un tercero utiliza en el tráfico económico un signo idéntico a una marca válidamente registrada*

en productos idénticos a aquellos para los que está registrada, el titular de la marca puede, en un caso como el que es objeto del procedimiento principal, oponerse a este uso con arreglo al artículo 5, apartado 1, letra a) de dicha Directiva. Esta conclusión no queda desvirtuada por la circunstancia de que en el marco de dicho uso, el citado signo se perciba como un testimonio de apoyo, de lealtad o de afiliación al titular de la marca”.

La doctrina que el TJCE ha ido fijando acerca del “riesgo de confusión” puede resumirse en los siguientes criterios: “en relación con las marcas que no gocen de renombre el riesgo de confusión, tal y como es definido en el derecho comunitario, es aplicable si existe el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente; la existencia de dicho riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, en particular, la similitud entre las marcas confrontadas y la semejanza entre los productos o servicios que distinguen las cualidades intrínsecas de la marca, su uso y la cuota de mercado que ostentan. El TJCE entiende que es un criterio relevante para apreciar el riesgo de confusión, la percepción que el consumidor medio tiene de las marcas que estén en cuestión; asimismo considera que el riesgo de confusión es directamente proporcional al carácter distintivo de la marca, en este sentido cuanto mayor sea el prestigio de una marca, mayor debe ser el nivel de protección que ese signo merece obtener de los tribunales”.

Con respecto a la cuestión del valor que pueden tener en la realización del juicio sobre el riesgo de confusión, la concurrencia de factores secundarios de diferenciación, ajenos a la similitud de los signos distintivos y de los productos a los que se encuentran incorporados, tales como la forma de presentación del producto, el lugar de venta o la diferencia de calidad o precio (los cuales han sido considerados como decisivos en distintas sentencias de

nuestros tribunales), debe tenerse en cuenta por los Sres. y Sras Fiscales, que esos factores no podrán tener ninguna relevancia en los supuestos de marcas renombradas, ni en los de marcas normales cuando se trata del supuesto de identidad de los signos y de los productos, dada la protección total que en estos casos dispensa la normativa comunitaria, como acabamos de exponer. En los supuestos de marcas no renombradas y de no identidad de signos y productos, la admisión de que pueda otorgarse a esos factores accesorios alguna relevancia en la realización del juicio de confusión, dependerá del grado de semejanza o desemejanza entre los signos y productos, teniendo siempre en consideración que la vulneración del derecho del titular legítimo, se producirá si la marca no cumple su función de diferenciación del origen empresarial de la misma y de control de garantía de calidad del producto sobre el que se incorpora, lesionando el principio de libre y leal concurrencia en el mercado.

La valoración que se hace por parte de algunas sentencias del TS y de las Audiencias Provinciales en la determinación de las conductas penalmente relevantes de factores secundarios, como la diferente presentación de los productos, los distintos lugares de venta, o la diferencia de precio y calidad, no puede considerarse justificada en base al criterio de que en el ámbito de protección penal, regido por el principio de intervención mínima, sea necesario incorporar criterios de protección más estrictos que en el ámbito de protección civil de los derechos de propiedad industrial por las siguientes razones:

En primer lugar, porque ese criterio se opone en el presente caso, al de respeto al principio de legalidad y tipicidad, puesto que el artículo 274, que actualmente no es una norma penal en blanco, no ha recogido como elemento típico el que se produzca un efectivo error en el consumidor con el consiguiente perjuicio del mismo, lo cual sí ha hecho expresamente en los delitos de la sección tercera, artículos 282 y 283. En segundo lugar, porque la consideración del derecho exclusivo del titular registral, como bien jurídico directamente

protegido por el tipo penal se confirma en cuanto que el requisito de error efectivo del consumidor, no se incorpora por el legislador deliberadamente a estos delitos, que ha integrado en una sección independiente a la de los delitos contra los consumidores, siendo el interés del consumidor sólo un fin indirecto o mediato en la sanción penal de las conductas, cuya lesión no debe necesariamente concurrir para estimar cometido el delito.

El principio de intervención mínima del derecho penal es un factor de selección para el legislador, pero no para el intérprete que no puede prescindir de las conductas que el legislador expresamente ha decidido sancionar. El criterio que el legislador ha tenido en cuenta, para delimitar el ámbito de protección penal, es el de que las conductas lesivas se realicen con fines comerciales y sean intencionales. La concurrencia de los elementos típicos de fines comerciales e intencionalidad de las conductas, se corresponde por otra parte con las exigencias que a nivel comunitario se recogen en el artículo 3 de la Propuesta de Directiva y Decisión Marco del Parlamento y del Consejo, de 12 de julio de 2005, sobre medidas penales para el aseguramiento del respeto de los derechos de propiedad intelectual, la cual viene a completar la protección que a nivel civil se dispensa en la Directiva 2004/48 CE, de 29 de abril. El citado artículo 3 establece que “los Estados Miembros adoptarán las medidas necesarias para asegurar que las infracciones intencionales de los derechos de propiedad intelectual a escala comercial sean consideradas como infracciones penales”.

El análisis de las conductas penalmente sancionadas como vulneración de los derechos de propiedad industrial requiere hacer una distinción entre las creaciones o invenciones con proyección industrial o artística, tipificadas en el artículo 273 y los signos distintivos que se tipifican en el artículo 274; en ambos supuestos, la determinación de la conducta típica requerirá acudir a la legislación específica de carácter civil, puesto que como ya dijimos anteriormente los tipos penales incorporan numerosos elementos normativos.

IV. 2 Las creaciones con proyección industrial o artística

Debemos incluir aquí, de un lado, las patentes y modelos de utilidad y, por otro lado, los modelos y dibujos industriales o artísticos.

El artículo 273.1 se refiere a las patentes y modelos de utilidad sancionando *“al que con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos”*.

En el artículo 273.2 se sanciona *“al que de igual manera y para los citados fines utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente, o posea, ofrezca, introduzca en el mercado o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado”*.

En el artículo 273.3 se sanciona *“ al que realice cualquiera de los actos tipificados en el párrafo primero de este artículo, concurriendo iguales circunstancias en relación con los objetos amparados a favor de tercero por un modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor”*.

IV. 2. a) Patentes y modelos de utilidad

La regulación de las patentes y modelos de utilidad se encuentra en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y Modelos de Utilidad (en adelante LPMU). El concepto de patente, como objeto material del delito lo podemos deducir del artículo 4 de la LPMU que señala que son patentables *“las invenciones nuevas que impliquen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial aún cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o que tenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica”* Por tanto, es requisito que

la invención sea nueva, lo que conforme al artículo 6 de la LPMU, implica que no esté comprendida en el estado de la técnica, en el sentido de todo lo que antes de la solicitud de la patente se haya hecho accesible al público a nivel nacional e internacional; se restringen aún mas las posibilidades de que la invención sea patentable porque en el artículo 8 se entiende que la actividad inventiva se predica de una invención si la invención nueva no se desprende de manera evidente para un experto en la materia del estado de la técnica; por último, la aplicación industrial de la invención se deduce cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola (art. 9 de la LPMU).

La patente nacional se concede por la Oficina Española de Patentes y Marcas, tras un procedimiento en el que se comprueba de oficio si el objeto de la solicitud reúne los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley. La solicitud de patente se publica en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial y posteriormente también se publica la concesión de la patente solicitada, la cual tiene una duración de veinte años improrrogables desde la presentación de la solicitud (art. 49 de la LPMU).

Por lo que respecta a los modelos de utilidad conforme al artículo 143 de la LPMU, podrán obtener certificado de protección “aquellas invenciones que, siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación”. Los requisitos para el registro de un modelo de utilidad son, sin embargo, menos rígidos que en el caso de la patente, así el estado de la técnica conforme al cual debe juzgarse la novedad y actividad inventiva, se refiere sólo a la información divulgada a nivel nacional y al contenido de las solicitudes españolas de modelos de utilidad publicadas con anterioridad, aunque para la evaluación de la actividad inventiva se estará al igual que en la patente al criterio de que la

invención no debe estar incluida en el estado de la técnica de manera muy evidente para un experto en la materia (artículos 145 y 146 de la LPMU).

A diferencia de lo que ocurre en las patentes, la Oficina Española de Patentes y Marcas no hace examen de oficio de la novedad, ni de la actividad inventiva, sino que sólo verificará si la solicitud reúne los requisitos formales y su objeto es susceptible de protección como modelo de utilidad (art. 148.1). La vigencia de protección del modelo de utilidad es también más breve que la de la patente, pues se concede por un período improrrogable de diez años a contar desde la solicitud no admitiéndose adiciones (art. 152.2).

El ámbito de protección del derecho conferido por la patente y el modelo de utilidad viene determinado por el contenido de ese derecho, que resulta similar en ambos supuestos (arts. 50 y 152 LPMU respectivamente). Desde un punto de vista positivo, el derecho otorga a su titular una facultad de usar o explotar en exclusiva la invención; en sentido negativo, confiere la facultad de prohibir a los terceros determinadas conductas relacionadas con la invención. Asimismo, debe distinguirse según se trate de una patente sobre un objeto o sobre un procedimiento. En el primer caso el titular podrá prohibir a terceros las conductas de fabricación, ofrecimiento, introducción en el comercio, utilización, importación del objeto de la patente o posesión del mismo para alguno de los anteriores fines (art. 50 a); en el caso de tratarse de patente de procedimiento, el titular podrá prohibir a los terceros, las conductas de ofrecimiento, o utilización del procedimiento, así como la introducción en el comercio, el ofrecimiento o utilización del objeto obtenido a través del procedimiento patentado o su importación o posesión (art. 50 apartados b) y c).

Del contenido del derecho que establece la LPMU, se desprende que las conductas que el titular del derecho puede prohibir a terceros se corresponden exactamente con las conductas que se sancionan en el artículo 273.1 y 273.2 del Código Penal, únicamente en el caso de patente de procedimiento puede

decirse que el ámbito de la protección civil es más amplio, puesto que abarca la importación del producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, y dicha conducta de importación no se incluye expresamente en el art. 273.2.

A la hora de valorar las conductas típicas, se ha de tener también en cuenta que la realización de la conducta se materializa en la ejecución de iguales o similares objetos a los protegidos por la patente; para poder determinar que se está realmente utilizando una patente ajena, deberá valorarse, con asistencia del dictamen pericial oportuno, el grado de similitud del objeto producido por la patente y el realizado fraudulentamente, para lo cual habrá que estar al “contenido de las reivindicaciones”, interpretadas con ayuda de la descripción del invento y de los dibujos de la solicitud que acompañan a la solicitud de la patente. Es en las reivindicaciones donde el inventor determina lo que, a su criterio, constituye su invención y sobre la cual se va a conceder el derecho de exclusividad. (art. 60 de la LPMU).

A propósito de la conducta de importación del objeto de una patente, cabe plantearse si se sanciona o no la importación de objeto lícito e ilícito, puesto que el legislador no hace ninguna mención expresa a la licitud o ilicitud del objeto importado, existiendo también en este caso y conforme al art. 52.2 de la LPMU en la redacción dada por la Ley 10/2002, de 29 de abril, que incorpora al derecho español la Directiva 98/44 CE del Parlamento Europeo y el Consejo, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, el agotamiento comunitario del derecho del titular puesto que dicho precepto dispone “los derechos conferidos por la patente no se extienden a los actos relativos a un producto protegido por ella después de que ese producto haya sido puesto en el comercio en el territorio de un Estado Miembro de la Unión Europea por el titular de la patente o con su consentimiento”.

La solución razonable es considerar que si el legislador no ha hecho aquí ninguna distinción expresa que sí ha hecho en el supuesto de los signos distintivos del art. 274, no puede hacerse una interpretación extensiva para considerar incluidas las importaciones de objeto lícito. Por otro lado, esta posición se ve reforzada por el hecho de que en la discusión parlamentaria del Proyecto de la LO 15/2003, el Grupo Parlamentario Vasco presentó una enmienda al art. 274.1, en la que además de proponer que se sancionaran las importaciones paralelas de productos con marcas registradas, consideraba que también debía castigarse esa conducta en el caso de productos protegidos por cualquier otro derecho de propiedad industrial registrado conforme a la normativa vigente, enmienda que en este último punto no fue acogida en el texto definitivo por el legislador.

Para que se produzca la protección penal del derecho de patente o modelo de utilidad es necesario que se de el requisito típico de la inscripción registral, no siendo penalmente relevantes las conductas antes mencionadas, si no existe dicha inscripción, a diferencia del ámbito civil en el que se otorga una protección provisional desde la publicación de la solicitud de inscripción. Si tras la inscripción se declarase esta nula por sentencia firme, igualmente devendrían atípicas las conductas realizadas en relación con la patente o modelo de utilidad afectado en cuanto quedarían invalidados con efecto *extunc*. Por tanto, deberá tenerse en cuenta por los Sres. y Sras. Fiscales la posibilidad de que se planteen en la tramitación del procedimiento penal cuestiones prejudiciales de carácter contencioso administrativo relativas a la existencia de una demanda de nulidad de la inscripción de una patente, en cuyo supuesto deberá producirse la suspensión del procedimiento penal hasta la resolución sobre la misma.

En relación con el requisito de que se actúe sin el consentimiento del titular del derecho de patente o modelo de utilidad, debe tenerse en cuenta que la persona que ostenta el derecho de exclusiva que confieren estos derechos

de propiedad industrial, y que por tanto, puede dar el consentimiento que excluya la tipicidad penal, puede ser el propio inventor, o sus causahabientes o cesionarios, si existe transmisión del derecho *Inter vivos* o *mortis causa*. Para que la transmisión de derechos tenga validez frente a terceros deberá haberse inscrito. No obstante, a efectos penales el consentimiento del titular de la patente a la transmisión del derecho de explotación, excluye la tipicidad de la conducta aunque la transmisión del derecho no cumpla los requisitos establecidos por la LPMU para la válida transmisión con efectos frente a terceros (art. 79 LPMU).

La exigencia de la concurrencia del elemento subjetivo de actuar con fines comerciales o industriales excluye la tipicidad de las conductas realizadas para usos meramente privados. La LPMU excluye también de su ámbito de protección las conductas realizadas en el ámbito privado y con fines no comerciales (art. 52 de la Ley), es por esa identidad del ámbito de protección civil y penal que algunos autores critican la regulación realizada por el legislador en estos delitos, en cuanto no se confiere ninguna autonomía al derecho penal.

A nivel comunitario cabe hacer una referencia a la patente comunitaria; los diferentes sistemas nacionales de patentes fueron armonizados de hecho a través de la conclusión de diversos instrumentos internacionales, entre los que cabe señalar el Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas o Convenio de Munich del año 1973 del que son parte todos los Estados Miembros. En este Convenio se regula un procedimiento único de concesión de patente europea, siendo la Oficina Europea de Patentes la que concede la patente, que inmediatamente se convierte en una patente nacional de acuerdo con los Estados que hayan sido designados, quedando sujeta desde la concesión a las normas nacionales en materia de patentes. La Comisión ha presentado una propuesta de un Reglamento del Consejo de patente comunitaria, documento COM (2000) 412 final, que completará el Convenio de Munich, y que implica

que la patente comunitaria será concedida por la Oficina Europea como patente europea en la que se designa el territorio de la Comunidad en vez de cada uno de los Estados miembros; concedida la patente comunitaria se aplicará el Reglamento de la Comunidad. Conforme a la propuesta de Reglamento la patente comunitaria tendrá carácter autónomo y se regirá por el Reglamento y el Derecho Comunitario, sin perjuicio, de la aplicación de los derechos nacionales en materia de responsabilidad penal y competencia desleal. A los efectos de resolución de litigios se ha decidido por los Estados Miembros que serán resueltos por un Tribunal común con sede en Luxemburgo si bien hasta el año 2010, ese Tribunal coexistirá con las instancias nacionales.

IV 2. b) Las patentes secretas

Se ha de hacer referencia en este apartado a la conducta que se sanciona en el artículo 277 del Código Penal: *“Será sancionado con pena de seis meses a dos años de prisión y multa de seis a veinticuatro meses el que intencionadamente haya divulgado la invención objeto de una solicitud de patente secreta, en contravención con lo dispuesto en la legislación de patentes, siempre que ello sea en perjuicio de la defensa nacional”*.

Se trata en este caso de un tipo penal en blanco, puesto que la descripción del supuesto de hecho típico debe ser integrada con la delimitación de lo que es contravención de la legislación de patentes, es decir, se cometerá la conducta penalmente antijurídica, cuando la divulgación de la invención objeto de una solicitud de patente secreta infrinja además los deberes de sigilo impuestos en los artículos 119 y ss de la LPMU. Conforme a esos artículos, cuando la patente sea de interés para la defensa nacional y a requerimiento del Ministerio de Defensa, la Oficina Española de Patentes y Marcas decretará la tramitación secreta de la solicitud de la patente. Todas las solicitudes de patentes son objeto de un mandato de secreto sobre su contenido durante un plazo de dos meses desde su presentación prorrogable hasta cinco meses,

cuando se estime que la invención puede ser de interés para la defensa nacional y salvo que la Oficina de Patentes autorice su divulgación con anterioridad.

En este supuesto del art. 277 lo que se protege, no es tanto el derecho de propiedad industrial, sino los intereses de la defensa nacional, de forma que puede cometer el delito el propio titular que vulnera el mandato de secreto, de ahí que se cuestione por la doctrina la ubicación sistemática de este tipo penal, poniéndose también de manifiesto la posible concurrencia de concursos entre este tipo y otros del Código Penal, como el de descubrimiento de secretos e informaciones relativas a la defensa nacional del art. 598, si bien en este caso no cabe hablar de la existencia del concurso en cuanto el objeto material del delito del art. 598 está delimitado a la información legalmente clasificada como reservada o secreta conforme a la Ley de Secretos Oficiales; igualmente pudieran plantearse otras posibilidades de concurso como la que puede darse con el artículo 601, que sanciona la modalidad imprudente de dar a conocer objetos o información de interés para la defensa nacional que se posean por razón del cargo, comisión o servicio, no obstante, debe estimarse que no es admisible considerar que el art. 601 pueda venir en aplicación en el caso de divulgación imprudente de la invención objeto de una patente secreta, puesto que el legislador no ha querido sancionar más que la divulgación intencional. Con respecto a la posibilidad de apreciación de concurso entre el delito del art. 277 y el de revelación por funcionario público de secretos o informaciones de los que conozca por razón de su cargo del art. 417 deberá resolverse en función del principio de especialidad, en favor de la aplicación del tipo del art. 277.

Es necesario señalar que la LO 15/2003 no introdujo en los supuestos contemplados en el art. 273 del Código Penal que acabamos de examinar otra modificación que la relativa a la elevación de la pena de multa con la que se sancionan las conductas tipificadas; por lo que se refiere a la conducta

sancionada en el art. 277 se mantiene exactamente la redacción de la LO 10/95, incluso en lo relativo a la cuantía pena.

IV 2. c) Los modelos y dibujos industriales o artísticos y las topografías de productos semiconductores

El artículo 273.3 extiende el objeto de protección penal a otros derechos de propiedad industrial que son los modelos y dibujos industriales y artísticos y las topografías de productos semiconductores.

La regulación nacional específica de los modelos y dibujos industriales y de los dibujos artísticos se encontraba hasta hace poco en el Estatuto de la Propiedad Industrial, de 26 de julio de 1929, sin embargo la nueva Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (en adelante LDI), deroga expresamente los artículos del Estatuto que permanecían en vigor relativos a los modelos y dibujos industriales y artísticos.

La nueva Ley nacional cuya plena entrada en vigor se ha producido el 9 de julio de 2004, ha sustituido la terminología de modelo y dibujo industrial por la de “diseño industrial”; esa equivalencia es mencionada expresamente en la Exposición de Motivos de la LDI y además se confirma si se tiene en cuenta que la definición de diseño que establece esta Ley en su artículo 1.2 es igual que la que aparece en la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre protección jurídica de los dibujos y modelos. La LDI define el diseño y la Directiva los modelos y/ o dibujos como “la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto que se deriva de las características y en particular, de las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación”.

Conforme a esta definición el dibujo o modelo es la apariencia externa de un producto industrial o artesanal o de su embalaje, si bien quedan excluidos los productos informáticos (art. 1.2 b) de la LDI), así como los

productos semiconductores que tienen una regulación específica. La distinción tradicional entre el dibujo y el modelo radica en que el dibujo es bidimensional y el modelo tridimensional.

En cuanto al ámbito de protección, como señala la Exposición de Motivos de la LDI, el objeto de protección del diseño es ante todo: "el valor añadido por el diseño del producto, desde el punto de vista comercial, prescindiendo de su nivel estético o artístico o de su originalidad".

La protección de este derecho de propiedad industrial exige la inscripción registral, que se efectuará en la Oficina Española de Patentes y Marcas y que supone un derecho exclusivo de titular del registro para su utilización, con la consiguiente facultad de prohibición a terceros sin su consentimiento.

En cuanto a las conductas típicas la LO 10/95, equiparó respecto a los modelos y dibujos industriales y artísticos, las conductas típicas con las que se describen en el caso de infracción del derecho de patente en art. 273.1.

También puede protegerse un diseño industrial sobre modelos y dibujos comunitarios en territorio español, por aplicación de lo dispuesto en el ámbito de la Unión Europea por el Reglamento CE nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre modelos y dibujos comunitarios (en adelante RDMC), los cuales conviven con los modelos y dibujos protegidos a nivel nacional en los Estados Miembros por sus respectivas leyes nacionales, sin embargo, debe destacarse que conforme al RDMC hay dos modalidades de protección comunitaria, el dibujo o modelo comunitario registrado y el modelo o dibujo comunitario no registrado, para la protección del registrado debe presentarse la correspondiente solicitud ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), con sede en Alicante, y es el único que puede ser objeto de protección penal, dado que el art. 273.3 del Código Penal exige la inscripción como elemento típico por remisión al art. 273.1.

En cuanto a la topografía de productos semiconductores, debe decirse que su regulación se encuentra en la Ley 11/1988, de 3 de mayo, para la Protección Jurídica de los Productos Semiconductores, que se promulgó en cumplimiento de la Directiva 87/54 CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1986, sobre protección jurídica de la topografías de los productos semiconductores, y que otorga a estos una protección similar a la de las patentes.

El objeto de protección no es el producto semiconductor en sí mismo considerado sino “la topografía”, es decir, el diseño de la estructura y disposición de los diversos elementos y capas que componen un circuito electrónico integrado ya que de dicha estructura y de la disposición de los denominados chips depende la funcionalidad del circuito. La razón de la protección está en que el diseño del circuito es difícil y costoso, pero su reproducción no tiene ningún problema (art. 1.2 de la Ley 11/1988).

En cuanto a la oportunidad de su protección penal, el legislador del Código Penal de 1995, consideró que las topografías de productos semiconductores reunían las mismas características de naturaleza esencial y merecimiento de protección penal que los demás derechos de propiedad industrial tradicionales u originarios e incorporó el mismo al artículo 273.3, con el mismo régimen que las patentes y los modelos y dibujos industriales.

IV.3 Los signos distintivos.

El otro gran grupo de derechos de propiedad industrial está representado por los signos distintivos, que son los derechos de propiedad industrial más característicos de la actividad empresarial y, sin duda, los de mayor relevancia económica para la misma.

La tipificación de la vulneración de estos derechos de propiedad industrial se contempla en el art. 274 1 y 2 cuya redacción tras la reforma operada por la LO 15/2003 es la siguiente:

Art. 274.1: “Será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 12 a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin el consentimiento del titular de un derecho registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento de su registro, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Igualmente, incurrirán en la misma pena los que importen intencionadamente estos productos sin dicho consentimiento, tanto si éstos tiene un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos de dicho estado o con su consentimiento”.

Art. 274.2: Las mismas penas se impondrán al que, a sabiendas posea para su comercialización, o ponga en el comercio, productos o servicios con signos distintivos que, de acuerdo con apartado 1 de este artículo, suponen una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuando se trate de productos importados del extranjero”.

Los signos distintivos que son objeto de protección penal son las marcas y los nombres comerciales, puesto que el rotulo de establecimiento ha dejado en la regulación actual de estos derechos de tener carácter registral.

A nivel nacional la regulación específica de estos derechos la encontramos en la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, (en adelante LM); la vigente Ley de Marcas que sustituye a la Ley 32/1988, ha venido a

tratar de incorporar a nuestro derecho las normas de carácter comunitario e internacional que obligan a España; fundamentalmente se trataba de adaptar nuestra legislación a lo dispuesto en la Directiva del Consejo 89/104 CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de Marcas.

Además de las marcas y nombres comerciales nacionales, es también necesario referirse a la marca comunitaria que se crea en virtud del Reglamento del Consejo 40/94, de 20 de diciembre, de Marca comunitaria (en adelante RMC), y que supone la creación de un signo distintivo con efecto en todo el territorio de la Unión Europea; la marca comunitaria y la nacional producen iguales efectos en España, aunque que se rijan por normativas distintas.

Los signos distintivos registrados conforme a la legislación de marcas (marca y nombre comercial), otorgan a su titular un medio para identificar en su actividad empresarial o comercial las mercancías o los servicios que pone en circulación u oferta, así como a la propia empresa que representan. Como ya hemos anteriormente señalado el legislador penal abandonó con la LO 10/95, la técnica de la norma penal en blanco, describiendo exactamente las conductas sancionables, sin embargo, existen importantes elementos normativos que deben ser integrados acudiendo a la legislación específica reguladora de los signos distintivos y, en concreto, a la Ley de Marcas.

El objeto material de protección son las marcas y el nombre comercial; el concepto de estos signos distintivos lo encontramos respectivamente en los artículos 4 y 87 de la Ley 17/2001.

Conforme al art. 4: “Se entiende por marca todo signo distintivo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”

Conforme al art. 87: “Se entiende por nombre comercial todo signo susceptible de representación gráfica que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares”.

Es posible distinguir en la regulación de las marcas diferentes clases de las mismas:

En función de su titular la marca puede ser individual o colectiva , siendo estas últimas las registradas por asociaciones de productores, fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios para diferenciar los productos o servicios de sus miembros, de los productos o servicios de los que no forman parte de dicha asociación (art. 62 LM); en relación con este tipo de marcas existe una importante excepción al *ius prohibendi* de su titular, puesto que el derecho conferido por esta marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero el uso en el comercio de tales signos o indicaciones, cuando la marca colectiva consista en una indicación geográfica de la procedencia del producto o servicio y siempre que dicho uso se realice con arreglo a prácticas leales en materia industrial o comercial; en particular no podrá esta marca colectiva oponerse frente a un tercero autorizado a utilizar una denominación geográfica (art. 62.3 y 63.2 de la LM).

Las marcas de garantía que tiene la función de certificar que los productos o servicios a los que se aplica cumplen unos requisitos comunes en especial lo que concierne a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas o modo de elaboración del producto o de prestación del servicio (art. 68 de la LM). En estos casos existe una disociación entre el titular de la marca y el usuario de la misma que es el que elabora o distribuye los productos o servicios; el titular de la marca de garantía no sólo tiene derechos sino que vienen obligado por la Ley a realizar funciones de control y en su caso de imposición de sanciones por el uso de la misma. En este caso la función de

la marca no es la de identificar el origen empresarial de los productos o servicios sino que es un signo distintivo de determinada calidad.

Marca notoria y marca renombrada, el concepto de las mismas se contempla en el art. 8 de la LM, conforme al cual se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que por su volumen de ventas, duración intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean *generalmente conocidos* por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. Se consideran marca o nombre comercial renombrado cuando sean *conocidos por el público en general*.

La diferencia, por tanto, entre ambas viene dada porque en el caso de la marca notoria el conocimiento se limita al sector del público interesado en los productos o servicios de que se trate, y en el caso de marca renombrada el conocimiento se extiende a todo tipo de consumidores. Las marcas renombradas y registradas gozan, como ya vimos al tratar del bien jurídico protegido en los delitos contra la propiedad industrial, de una protección reforzada pues no se aplica respecto de las mismas la regla o principio de especialidad vinculado al juicio o riesgo de confusión (art. 5.2 de la Directiva 89/104 CEE), esa derogación del principio de especialidad debe entenderse también aplicable a la marca notoria registrada, de acuerdo con la protección que le otorga el art. 8.1 de la LM 17/2001: “No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o semejante a una marca o nombre comercial anteriores aunque se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a los protegidos por dichos signos anteriores cuando, por ser éstos notorios o renombrados en España, el uso de esa marca pueda indicar una conexión entre los productos o servicios amparados por la misma y el titular de aquellos signos o, en general, cuando ese uso, realizado sin justa causa,

pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dichos signos anteriores”.

La obtención de una marca internacional la encontramos en el art. 79 de la LM: “Siempre que el titular lo solicite expresamente, el registro internacional de una marca efectuado al amparo del Acta vigente en España del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, relativo al Registro Internacional de Marcas (llamado en lo sucesivo «Arreglo de Madrid»), del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 27 de junio de 1989 (llamado en lo sucesivo «Protocolo») o de ambos, extenderá sus efectos en España”. Conforme a ello quien pretenda la exclusividad de una marca registrada en el extranjero, también en España, deberá inscribirla en el Registro Internacional de Marcas.

A la marca comunitaria se refiere el art. 84 de la LM: “La presentación de una solicitud de marca comunitaria en la Oficina Española de Patentes y Marcas, al amparo del art. 25.1.b) del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, dará lugar al pago de la tasa correspondiente. La Oficina Española de Patentes y Marcas indicará la fecha de recepción de la solicitud y el número de páginas que la compongan, transmitiéndola a la Oficina de Armonización del Mercado Interior, si la tasa anteriormente señalada hubiera sido satisfecha”.

Debe tenerse en cuenta que de acuerdo con el criterio establecido en la Exposición de Motivos del Reglamento 40/94 del Consejo sobre marca comunitaria, se ha centralizado la competencia para conocer en primera instancia y de forma exclusiva de todas las cuestiones que en el orden civil se susciten respecto de las marcas comunitarias, correspondiendo de conformidad con lo previsto en el art. 86 bis de la LOPJ a los Juzgados de lo Mercantil de Alicante, que a estos solos efectos funcionaran como Juzgados de Marca Comunitaria con jurisdicción en todo el territorio nacional.

Las conductas típicas sancionadas se describen en el artículo 274.1 y 2, que tras la Ley Orgánica 10/95 abandona la técnica de norma penal en blanco. En el artículo 274.1 se enumeran las conductas punibles como las de “reproducir, imitar, modificar, o de cualquier otro modo utilizar un signo distintivo... ”; en el artículo 274.2 se sanciona expresamente “la posesión para la comercialización y la puesta en el comercio de productos o servicios con signos distintivos... ”.

Los verbos utilizados en el art. 274, para describir la acción típica no se corresponden con el utilizado en el artículo 34.2 de la Ley de Marcas 17/2001, para delimitar el contenido del *ius prohibendi* del titular del derecho pues se refiere a “uso en el tráfico económico”, si bien luego en el apartado 3 del art. 34, se describen los concretos actos de uso que el titular puede prohibir a los terceros. En todo caso, la interpretación de las conductas penalmente relevantes enumeradas en el artículo 274, debe hacerse atendiendo a las facultades de prohibición que ostenta el titular del derecho conforme al contenido del artículo 34 de la LM.

El verbo reproducir puede interpretarse como la colocación de un signo idéntico al legítimo; el de imitar se puede interpretar como la colocación de un signo semejante que puede producir confusión con el legítimo; ambas conductas se corresponden con la descripción que hace el art. 34.2 del contenido del *ius prohibendi*: “El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada, b) cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca”.

En todo caso, y como ya hemos desarrollado al tratar el apartado del bien jurídico protegido, en el artículo 34 de la LM se incorpora como requisito para poder considerar producida la infracción del derecho exclusivo del titular del signo distintivo, el requisito del “riesgo de confusión” que se contempla en el art. 5.1 b) de la Directiva 89/104 CEE. La interpretación de este requisito que debe ser, igualmente, objeto de valoración respecto de las conductas penalmente sancionables, puesto que también aparece recogido en el art. 274.1, deberá realizarse teniendo en cuenta la interpretación que del mismo se ha hecho en el ámbito comunitario y que ya expusimos en el mencionado apartado del bien jurídico protegido.

El verbo modificar que utiliza el art. 274 plantea más problemas de interpretación, pues no se corresponde con ninguno de los supuestos concretos de prohibición que se contemplan en el art. 34.3 de la LM, debiendo ser interpretado dentro de la descripción típica abierta empleada por el art. 274.1, como cualquier modalidad de utilización del signo legítimo, distinta de la reproducción o imitación, que induzca a confusión.

Como acabamos de señalar el artículo 274.1 se configura como un tipo abierto al emplear en la descripción de las conductas punibles la expresión indeterminada “o de cualquier otro modo utilice...”. En todo caso, en la interpretación de este término habrá de tenerse en cuenta la especificación que hace el apartado 3 del art. 34 de la LM del contenido del *ius prohibendi*, como derecho de prohibir el uso no autorizado en el tráfico económico: “Cuando se cumplan las condiciones enumeradas en el apartado anterior podrá prohibirse, en especial:

- a) Poner el signo en los productos o en su presentación.
- b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.
- c) Importar o exportar los productos con el signo.

- d) Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad.
- e) Usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio.
- f) Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio, elaborarlos o prestarlos, o fabricar, confeccionar, ofrecer, comercializar, importar, exportar o almacenar cualquiera de esos medios incorporando el signo, si existe la posibilidad de que dichos medios puedan ser utilizados para realizar algún acto que conforme a las letras anteriores estaría prohibido”.

Dentro de las modificaciones operadas por la LO15/2003, destaca la relativa a la incorporación en el art. 274.1 de un párrafo por el que se castiga expresamente a *“los que importen intencionadamente estos productos sin dicho consentimiento, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos de dicho Estado o con su consentimiento”*.

La inclusión de este apartado se corresponde exactamente con la incorporación realizada en los delitos contra la propiedad intelectual en el art. 270.2, siendo además idéntica la redacción para la penalización en cada caso de lo que se denominan *“importaciones paralelas”*, exceptuando también de sanción en los dos supuestos las importaciones no autorizadas intracomunitarias, por aplicación del principio de *“agotamiento comunitario del derecho”*. Como ya hemos señalado al tratar los derechos de propiedad intelectual, inicialmente no se contemplaba en el texto del Proyecto de Ley remitido al Congreso en el tipo del art. 274 la sanción de las importaciones paralelas, si bien se introdujo posteriormente en virtud de enmiendas en el Congreso presentadas por los Grupos Parlamentarios Vasco, Popular y

Catalán, que se apoyaban en el tratamiento homogéneo que debía darse a la protección penal de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

Con relación a los derechos de propiedad industrial, y en concreto, a los signos distintivos, el agotamiento comunitario del derecho se contempla en el art. 7.1 de la Directiva 89/104 CEE, de aproximación de la legislaciones nacionales en materia de marcas, y respecto a la marca comunitaria en el artículo 13.1 del Reglamento 40/94, de 20 de diciembre de 1993. Nuestra legislación ha incorporado también expresamente este principio del agotamiento comunitario en el artículo 36.1 de la LM: “El derecho conferido por el registro de la marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento” (De acuerdo con el artículo 65.2 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y el punto 4.c del Anexo XVII, la referencia que hace el artículo 7.1 de la Directiva 89/104 al agotamiento debe considerarse aplicable en el Espacio Económico Europeo, que comprende el territorio de la UE y el de Noruega, Islandia y Liechtenstein).

La normativa comunitaria (art. 7.2 de la Directiva y 13.2 del Reglamento), contempla una excepción al principio de agotamiento, en el supuesto de que el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su primera comercialización excepción que igualmente incorpora nuestra legislación en el art. 36.2 LM: “El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización”. Sobre la excepción al principio del agotamiento que recoge el art.7.2 de la Directiva 89/104, el TJCE en sentencia de Pleno de 11-7-1996, nº C-436/1993, establece los criterios para interpretar esa excepción y señala: “(...) *El titular de la marca puede oponerse a la comercialización ulterior de un producto cuando el importador ha reenvasado el producto y ha puesto de nuevo la marca, sin embargo no podrá impedir la*

ulterior comercialización cuando se acredite que la utilización de la marca por parte de su titular contribuiría a compartimentalizar artificialmente los mercados entre Estados Miembros, o cuando se demuestre que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto o se indique en el nuevo embalaje quien ha reenvasado el producto (...)”.

Tal y como expusimos al tratar el tema de las importaciones paralelas en los derechos de propiedad intelectual (art. 270.2), el legislador ha querido sancionar las importaciones paralelas extracomunitarias de origen lícito, resultando aquí de aplicación igualmente lo expuesto entonces en cuanto al agotamiento comunitario del derecho, en este caso de propiedad industrial y a la doctrina del Tribunal de Justicia Europeo sobre el agotamiento internacional del derecho (ST del TJCE, Pleno de 16-7-1998).

En el marco de la sanción penal contra las conductas vulneradoras de los signos distintivos, el art. 274, no recoge expresamente las conductas de exportación, por lo que cabe cuestionarse si es que el legislador no ha querido incluir este comportamiento en el ámbito de protección penal.

No existe ninguna razón para considerar que las exportaciones de productos en los que se han incorporado los signos distintivos fraudulentos, han sido excluidas de la protección penal. El art. 34.3 c) LM expresamente indica entre las facultades del *ius prohibendi* del titular de la marca las de “importación o exportación de productos portadores del signo”, y debe entenderse que la exportación no autorizada por el titular registral de la marca, lesiona el bien jurídico directamente protegido, que como hemos expuesto es el derecho exclusivo del titular, sin perjuicio de que indirectamente se protejan otros bienes jurídicos. Por otro lado, la falta de tipicidad de la conducta de exportación debe descartarse si tenemos en cuenta que el art. 274.1 utiliza un sistema abierto de descripción de las conductas al utilizar la expresión “...o de cualquier otro modo utilice...”, en la cual pueden incluirse las conductas que

constituyen el contenido del derecho del titular del signo distintivo tal y como es delimitado por la LM, y por tanto cabe considerar incluidas las conductas de exportación, al igual que las de almacenaje que se contemplan en el art. 34.3 b).

Por lo que se refiere a la exportación de productos lícitos pero sin autorización del titular registral cabe sostener lo mismo que en los derechos de propiedad intelectual, en el sentido de que no cabe hacer una interpretación extensiva considerando sancionadas las conductas de exportaciones paralelas.

En el apartado 2 del art. 274 que no ha sido modificado por la LO 15/03, se mantiene la sanción de las conductas de mera posesión para comercialización o puesta en el comercio de los productos o servicios con los signos distintivos a los que se refiere el apartado 1. Basta, por tanto, con que el autor realice esa conducta de comercialización o posesión orientada a esa comercialización, aunque no haya intervenido en la reproducción o imitación fraudulenta de los signos. La exigencia en este caso del elemento subjetivo de que el autor realice las conductas “a sabiendas”, excluye la comisión por dolo eventual.

En cuanto al grado de ejecución de las conductas punibles, las mismas se consuman desde que se produce la lesión del bien jurídico protegido, que es el derecho exclusivo de uso del titular, por tanto, el delito se consuma desde que sin la autorización del titular registral, y con fines comerciales o industriales, se reproduce o imita la marca y se incorpora al producto idéntico o semejante, aunque no se haya introducido en el mercado, ni se haya llegado a producir un perjuicio económico al titular del derecho si esa incorporación del signo fraudulento a los productos se realiza con fines comerciales.

En los supuestos en que la utilización fraudulenta de los signos distintivos suponga además un efectivo fraude patrimonial para los

consumidores que adquieren los productos existirá un concurso ideal del delito del art. 274 con el delito de estafa del art. 248.

Sujeto activo de estos delitos contra los signos distintivos puede ser cualquier persona, incluido el titular de la marca en los casos de transmisión o de cesión de la marca, puesto que la cesión supone la transmisión de la titularidad de la marca (art. 47 LM). En el caso de licencia de la marca (art. 48 L.M), el titular de la marca mantiene esa titularidad, por lo que si utiliza la marca una vez concedida la licencia en exclusiva, y sin reserva expresa del derecho a usarla, incurrirá en un ilícito civil de incumplimiento contractual, pero no en un ilícito penal, pues sigue ostentando la titularidad de la marca.

Sujeto pasivo es la persona física o jurídica que ostenta la titularidad del derecho de exclusiva, es decir el titular de la marca registral o su cesionario. El licenciataria en exclusiva podrá también en caso de infracción de su derecho ejercitar las acciones civiles y penales correspondientes (art. 124 LPMU, aplicable por remisión de la Disposición adicional primera de la LM); conforme a este precepto, a falta de pacto expreso la legitimación activa del licenciataria se subordina a la pasividad del titular durante tres meses tras el requerimiento para que ejercite la acción correspondiente). Deberá darse la falta de consentimiento del sujeto pasivo para que la conducta sea punible.

Por lo que se refiere al elemento subjetivo del tipo la realización de la conducta con fines comerciales o industriales es un elemento subjetivo del injusto, si bien para algún sector de la doctrina es sólo un componente del aspecto objetivo de la conducta punible, sobre la base de considerar que los derechos integrantes de la propiedad industrial son derechos sobre bienes inmateriales cuyo contenido fundamental se centra en la tutela de los mismos en relación a una actividad dirigida a tercero. La necesidad de que el sujeto activo realice la conducta con conocimiento de que el signo utilizado está registrado conforme a la legislación de marcas, implica la exigencia de un dolo

directo cuya existencia deberá valorarse en función de las circunstancias concurrentes, tanto respecto de la marca, como del responsable de la conducta vulneradora del derecho del titular registral. (SAP de Cádiz Secc 2ª de 29 –6-2001).

La exigencia que se hace en el apartado 2 del art. 274 de “actuar a sabiendas” en los supuestos de posesión para comercializar o puesta en el comercio de productos o servicios con los signos distintivos a que se refiere el apartado 1 de ese artículo, implica la incorporación de un elemento subjetivo que excluye la posibilidad de comisión en estos casos de la conducta delictiva con dolo eventual. La inclusión expresa en este apartado de la conducta de comercialización de los productos o servicios con los signos a que se refiere el art 274.1, puede considerarse reiterativa y distorsionadora puesto que al configurarse el tipo en este apartado como abierto por el empleo de la expresión “o de cualquier otro modo utilice” cabe lógicamente incluir ya en él las conductas de comercialización por integración de dicha expresión con el art. 34.3 de la LM que enumera las facultades del *ius prohibendi* del titular, y que contempla expresamente las conductas de comercialización en el apartado b) de ese precepto.

IV.4 Las obtenciones vegetales

Tras la reforma de la LO 15/2003, se incorporan al artículo 274 los apartados 3 y 4 que sancionan con la misma pena que en los apartados anteriores:

“al que con fines agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de reproducción o

multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la legislación sobre protección de obtenciones vegetales”. (art. 274.3).

“al que realice cualesquiera de los actos descritos en el apartado anterior utilizando, bajo la denominación de una variedad vegetal protegida, material vegetal de reproducción o multiplicación que no pertenezca a tal variedad”(art. 274.4).

Las obtenciones vegetales son una modalidad de propiedad industrial, que protegen las creaciones o invenciones en el campo de la botánica y en particular las variedades vegetales, mediante la concesión a su titular de un derecho exclusivo de explotación económica. Mediante este derecho se trata de tutelar las costosas inversiones necesarias para obtener una nueva variedad vegetal y estimular la investigación en el terreno agrícola. Con ello se facilitará el acceso de los agricultores a las nuevas tecnologías, se incrementará la productividad de las explotaciones y en definitiva, se mejorará la competitividad de los productos y la renta de los agricultores, como señala la Exposición de Motivos de la Ley 3/2000, de 7 de enero de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales.

En la regulación específica anterior representada por la Ley 12/1975, de 12 de marzo, de Protección de Obtenciones vegetales, se concedía al titular de la obtención, la posibilidad de ejercitar acciones civiles y penales para los supuestos de violación de su derecho de exclusiva (art. 7), incorporando esa Ley una norma penal en el art. 19, al disponer que “toda violación intencionada del derecho exclusivo que el título de obtención vegetal otorga a su titular será penada de acuerdo con lo establecido en el artículo 534 del Código Penal”.

Tras la reforma del Código por la Ley Orgánica 10/95, que abandona la técnica de norma penal en blanco en la tipificación de los derechos de propiedad industrial, y que no incorpora expresamente como objeto de protección penal las obtenciones vegetales, se considera que las mismas

habían quedado excluidas de dicha protección, siendo dudosa la vigencia de la norma penal incluida en el citado artículo 19 de la Ley 12/1975.

La omisión ha sido subsanada por la LO 15/2003, en los nuevos apartados 3 y 4 del art. 274, que sancionan expresamente la vulneración de los derechos sobre obtenciones vegetales. Como ocurre con los demás derechos de propiedad industrial, nos encontramos con la presencia de elementos normativos que deben ser integrados con la legislación específica reguladora de las obtenciones vegetales.

A nivel nacional esta regulación está constituida por la Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de obtenciones vegetales (en adelante LPOV), que a su vez supone la adaptación de la legislación española al Derecho Internacional unificado en la materia, constituido por el Acta de 19 de marzo de 1991 del Convenio Internacional para la protección de obtenciones vegetales, en vigor desde el 24 de abril de 1998, y al Derecho comunitario, representado por el Reglamento CE 2100/94 del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, y la Directiva 98/44 CE, del Parlamento Europeo y el Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de invenciones biotecnológicas .

El derecho de propiedad industrial recae, en este caso, en invenciones consistentes en la obtención de un nueva variedad vegetal. El concepto de variedad vegetal se contiene en el art. 2 de la Ley 3/2000, siendo de aplicación a todos los géneros y especies vegetales incluidos los híbridos de géneros o de especies (art. 4 de la LPOV). Los requisitos de registro son la novedad, la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (art. 5 y ss de la LPOV). Los derechos que concede el título de obtención vegetal son, fundamentalmente, derechos a realizar en exclusiva determinadas actuaciones (art. 12.2 de la LPOV).

Como ocurre con los demás derechos de propiedad industrial su protección penal exige que el título de obtención vegetal se encuentre previamente registrado, lo que se efectuará en el Registro Oficial de Variedades Protegidas (art. 44 de la LPOV).

Por lo que se refiere a la conducta típica debe distinguirse las descritas en apartado 3. del art. 274 y la descrita en el apartado 4 del mismo.

Las modalidades de acción típica descritas en el art. 274.3 “producir o reproducir, acondicionar con vistas a la producción o reproducción, ofrecer en venta, vender o comercializar de otra forma, exportar o importar, o poseer para cualquiera de los anteriores fines” se corresponden con las facultades exclusivas otorgadas al obtentor o beneficiario del título de obtención vegetal en el art. 12 de la LPOV; existe por tanto, también en relación con este derecho de propiedad industrial un solapamiento entre la regulación penal y civil, si bien en este caso, el Código Penal limita en el art. 274.3 significativamente el objeto sobre el que esas conductas típicas pueden recaer: “material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal”, cuya tutela se corresponde con la dispensada por el art. 12 de la LPOV. Por el contrario, no se extiende la protección, ni al material cosechado o producto de la cosecha, obtenido por la utilización no autorizada de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, ni a los productos fabricados directamente a partir de un producto de cosecha de la variedad protegida por la utilización no autorizada de dicho producto de cosecha, supuestos expresamente regulados en el art. 13 de la LPOV.

Como elemento subjetivo se exige de igual manera que en los demás derechos de propiedad industrial que la conducta se realice “con fines agrarios o comerciales”, lo cual en cierto modo se presenta como superfluo dado que al igual que en el resto de modalidades delictivas de propiedad industrial, la

propia regulación específica de carácter civil establece que la protección del derecho del obtentor no se extenderá a los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales (art. 15 a) LPOV).

La doctrina entiende que siendo las obtenciones vegetales modalidades de propiedad industrial que protegen específicamente las creaciones en el campo de la botánica y en particular las variedades vegetales, su naturaleza es más acorde con las creaciones objeto de protección en el art. 273 del Código Penal donde debía haberse incardinado. No obstante, en el apartado 4 del art. 274 se tutela la función distintiva de la obtención vegetal, puesto que se sanciona la realización de los actos de explotación enumerados en el apartado 3 reservados al titular de la obtención vegetal, utilizando bajo la denominación de una variedad vegetal protegida, material vegetal que no pertenezca a tal variedad. Por tanto, cabe considerar que la conducta de este apartado guarda mayor semejanza funcional con los signos distintivos que se protegen en el art. 274.

IV.5 Las denominaciones de origen e indicaciones geográficas

El Código Penal tras la Ley Orgánica 10/95, tipifica en el art. 275 la vulneración de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas, sancionando con la misma pena que la establecida en el artículo 274:

“al que intencionadamente y sin estar autorizado para ello, utilice en el tráfico económico una denominación de origen o una indicación geográfica representativa de una calidad determinada legalmente protegidas para distinguir los productos amparados por ellas, con conocimiento de esta protección”.

Esta modalidad de signos distintivos garantiza no el origen empresarial de los mismos sino una determinada calidad, no son auténticas marcas, pues no conceden derechos subjetivos de exclusión ejercitables, *erga omnes*, sino que todos los productores que reúnan los requisitos exigidos en la respectiva reglamentación tienen derecho a que les sea concedida su utilización.

En la determinación del objeto material de protección, se hace necesario acudir a la regulación específica sobre las denominaciones de origen e indicaciones geográficas tratando de delimitar cada una de estas categorías.

La normativa vigente está representada por la Ley 24/2003, de 14 de julio, de la Viña y el Vino, que derogó la anterior Ley 25/1970, de 2 de diciembre, que aprobó el Estatuto del vino, la viña y los alcoholes, la cual define en los artículos 21 y 22 las denominaciones de origen e indicaciones geográficas respecto del vino. Deben tenerse en cuenta además el R.D 1573/1985, de 1 de agosto, que acomete la definición y ordenación de las denominaciones genéricas y específicas de productos alimentarios y el R.D 728/1988, de 8 de julio, que establece las normas a las que deben ajustarse las denominaciones de origen, específicas o genéricas de productos agroalimentarios no vinícolas.

A la hora de delimitar las dos categorías utilizadas por el tipo penal en el art. 275 “ denominaciones de origen e indicaciones geográficas”, se deberá tener en cuenta que ambas se corresponden con la asunción por el legislador penal de la terminología incorporada por el Reglamento CEE 2081/92, del Consejo, de 14 de julio, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de los productos agrícolas que fue incorporado al ordenamiento interno por Orden del Ministerio de Agricultura de 25 enero de 1994. Dicho Reglamento crea dos niveles de protección: las denominaciones de origen, en las que la cualidad o característica del producto depende en

exclusiva del medio geográfico, y las indicaciones geográficas en las que concurrirían además otros factores, Deben, por tanto, considerarse actualmente excluidas de protección penal las denominaciones genéricas a las que se refiere el art. 2 del RD 1573/1985 que dispone que “se entiende por denominación genérica la calificación aplicable a los productos que tienen caracteres comunes o especiales debido a su naturaleza, a los sistemas de producción empleados o a los procedimientos de transformación, elaboración y fabricación”.

La conducta típica consiste utilizar en el tráfico económico sin estar autorizado una denominación de origen o una indicación geográfica representativa de una calidad determinada, debiendo considerar que al igual que en las marcas deberá tenerse en cuenta a efectos de la relevancia penal de la conducta, la aptitud objetiva de la usurpación de la denominación de origen o indicación geográfica en la comercialización de los productos para provocar confusión en las ofertas de productos y mercancías, puesto que como señala el propio art. 275, las denominaciones de origen e indicaciones geográficas están legalmente protegidas para distinguir los productos amparados por ellas.

En cuanto al elemento subjetivo se requiere que el infractor actúe con conocimiento de la protección legal de la denominación de origen o indicación geográfica usurpada y además intencionadamente, lo que excluye la comisión con dolo eventual.

IV.6 Los subtipos agravados

En el art. 276 del Código Penal, tras la Ley Orgánica 15/2003, se contemplan los subtipos agravados de los delitos contra los derechos de propiedad industrial, de manera idéntica a los subtipos agravados de los delitos

contra los derechos de la propiedad intelectual que se establecen en el artículo 271. Es por ello, que podemos dar también aquí por aplicable lo indicado al tratar los supuestos de agravación del art. 271, en especial con referencia a los nuevos subtipos que introduce la LO 15/2003 en los apartados c) y d) relativos respectivamente a la pertenencia del culpable a una organización u asociación incluso de carácter transitorio, que tenga como finalidad la realización de las actividades infractoras y la utilización de menores de 18 años para la comisión del delito, y a la supresión de la previsión que se hacía en la anterior redacción de los artículos 271 y 276 de que el Juez pudiera decretar el cierre temporal o definitivo del establecimiento del condenado.

V. LAS DISPOSICIONES COMUNES

Las disposiciones comunes a los delitos de las tres Secciones del capítulo XI, y por tanto a los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, se contienen en la Sección cuarta de ese Capítulo y concretamente en los artículos 287 y 288.

En la Introducción y al examinar las principales reformas que introduce la LO 15/2003, en relación con los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, ya expusimos el fundamental cambio que hace la Ley en cuanto a la perseguibilidad de estos delitos, que pasan a ser delitos perseguibles de oficio, pues se suprime para ellos en la nueva redacción del artículo 287, la necesidad del requisito de denuncia previa del agraviado.

Las otras disposiciones de carácter común se contienen en el artículo 288 que prevé por un lado, la publicación de las sentencias que declaren la comisión de estos delitos, en los periódicos oficiales, y la posibilidad de publicación, a solicitud del perjudicado, en cualquier otro medio informativo, y

de otro lado, se contempla la posibilidad de acordar las consecuencias accesorias del artículo 129 del Código Penal, el cual establece:

“El juez o tribunal, en los supuestos previstos en este Código y sin perjuicio de lo establecido en el art. 31 del mismo, previa audiencia del ministerio fiscal y de los titulares o de sus representantes legales, podrá imponer motivadamente las siguientes consecuencias:

- a) Clausura de la empresa, sus locales o establecimientos con carácter definitivo. La clausura temporal no podrá exceder de cinco años.*
- b) Disolución de la sociedad, asociación o fundación.*
- c) Suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, fundación o asociación por un plazo que no podrá exceder de cinco años .*
- d) Prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase de aquellos en cuyo ejercicio se haya cometido , favorecido o encubierto el delito . Esta prohibición podrá tener carácter temporal, el plazo de prohibición no podrá exceder de cinco años.*
- e) La intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo necesario y sin que exceda de un plazo máximo de cinco años”.*

Dada la creciente manifestación de la comisión de este tipo de delitos a través de empresas o establecimientos comerciales, y por organizaciones o asociaciones delictivas, cobra especial importancia en la eficacia de la lucha contra estos delitos, la previsión expresa de aplicar en los mismos las consecuencias accesorias que contempla el art. 129 del C. Penal. Es por ello, que los Sres y Sras Fiscales deberán solicitar en sus escritos de acusación, la adopción de dichas consecuencias cuando resulten adecuadas, en función de las circunstancias concurrentes en la comisión del delito, cumpliendo así

además el trámite de audiencia previa que para la adopción de tales medidas se establece en el artículo 129 en la redacción dada por la LO 15/2003. Deberá igualmente tenerse en cuenta que conforme al art. 129.2, las medidas previstas en el art. 129 apartados a) y c), relativas a la clausura temporal de empresas o locales y suspensión temporal de las actividades de una empresa, sociedad o asociación, pueden ser también adoptadas durante la tramitación de la causa con el carácter de medidas cautelares.

VI. FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL. RESPONSABILIDADES CIVILES

Existe una creciente y progresiva preocupación por la protección legal de los derechos de propiedad intelectual e industrial tanto a nivel nacional, como comunitario e internacional, y tanto en el marco de la legislación específica de carácter civil, como en el marco de la legislación penal, dada la alarmante vulneración de los mismos favorecida por las nuevas tecnologías que facilitan su usurpación, y el haberse convertido esa vulneración en una de las actividades desarrolladas por las organizaciones delictivas, por la importancia de los beneficios obtenidos y la escasa gravedad de las consecuencias sancionadoras vinculadas a las infracciones de esos derechos. De otra parte, es evidente que la vulneración de aquellos tiene una importante repercusión en el desarrollo cultural, económico y social de los distintos países.

Dentro de esa preocupación por fortalecer la protección de los derechos a nivel de la legislación nacional, se encuadran desde el punto de vista de *lege data*, las modificaciones introducidas en cuanto a la protección penal por la LO 15/2003, y de *lege ferenda*, cabe hacer una referencia a la existencia de dos Proyectos de Ley, actualmente en tramitación en el Congreso, uno es el Proyecto de Ley por el que se amplían los medios de tutela de los derechos de

propiedad intelectual e industrial (121/000057) publicado en el Boletín Oficial de las Cortes el 28-10-20005 y otro el Proyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (121/000044), publicado en el Boletín Oficial de las Cortes el 26-8-2005.

Por lo que respecta al Proyecto de Ley por el que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial, el mismo completa la trasposición de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. Las medidas, procedimientos, y recursos establecidos para garantizar la tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial, se incorporan por el citado Proyecto de Ley al ámbito de la legislación específica de carácter civil y al del procedimiento de la misma naturaleza, sin embargo, tales medidas y acciones pueden tener aplicación en el ámbito del procedimiento penal a los efectos de la responsabilidad civil derivada de los delitos, dada la remisión expresa que en este punto establece el art. 272 del Código Penal.

Conforme al art. 272: *“la extensión de la responsabilidad civil derivada de los delitos tipificados en los dos artículos anteriores se regirá por las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual relativas al cese de la actividad ilícita y a la indemnización de daños y perjuicios”*.

Por tanto, habrá que acudir a lo establecido en los arts. 139 y 140 de la LPI vigente para determinar la extensión de la responsabilidad civil derivada del delito, en cuanto al alcance del cese de la actividad ilícita y la fijación de la indemnización de daños materiales y morales.

En todo caso, deberá tenerse en cuenta que las medidas que contempla el art. 139.1º a) y b) de LPI vigente, para hacer efectivo el cese de la actividad ilícita, relativas a la suspensión de la explotación infractora o la prohibición de reanudar dicha explotación, pueden superponerse con las consecuencias

accesorias previstas en el art.129 del C. Penal, que resulta de aplicación por disposición expresa del art. 288. No obstante, las medidas del art. 129.1 c) y d) del Código Penal tienen un carácter más amplio, pues en esta disposición se contempla que la suspensión o prohibición de realizar las actividades sea, respectivamente, no sólo de las estrictamente vulneradoras de los derechos de los titulares, sino de las actividades, operaciones, o negocios a los que en general se dedique la empresa o sociedad en cuyo seno se haya cometido el delito, o de la actividad, operaciones comerciales o negocios de la misma clase de aquellos que hayan servido para realizar, favorecer o encubrir la actividad infractora.

Existe también una correspondencia de algunas de las medidas del art. 139 de la LPI (art. 139.1 c), d) e), con la consecuencia accesoria del comiso del art. 127, siendo éste de aplicación a todo tipo de delitos, y por tanto, también a los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. Las medidas del art. 139 LPI relativas a los efectos e instrumentos de los delitos contra la propiedad intelectual, serán de aplicación en cuanto no se opongan a la regulación que del comiso se establece en el art. 127 Código Penal, cuya regulación sin duda resulta de mayor amplitud. En todo caso los Sres. y Sras. Fiscales deberán tener presente lo establecido en la Circular 1/2005 en lo que concierne al comiso, que deberá ser solicitado en relación con los efectos, instrumentos y ganancias de estos delitos, particularmente cuando la actividad delictiva resulte imputable a los integrantes de una organización.

Por lo que se refiere al cese de la actividad ilícita, tanto en el Proyecto de Ley de ampliación de los medios de tutela, como en el Proyecto de modificación del Texto Refundido de la LPI, se contempla la incorporación al art. 139 en vigor de una serie de modificaciones y novedades relativas a la vulneración de las medidas tecnológicas de protección de las obras, e incorporan como novedad la posibilidad de adoptar medidas de suspensión de los servicios prestados por los proveedores de servicios de la sociedad de la

información, cuando realicen actividades de intermediación (artículos 13 a 17 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico), aunque no sea ellos imputable la conducta infractora. A estas nuevas medidas respecto de los proveedores de servicios, ya nos hemos referido anteriormente en el apartado III.2 c) relativo a las incriminación de las conductas que lesionan los derechos de propiedad intelectual a través de los medios tecnológicos de la sociedad de la información.

Por lo que respecta a los criterios a tener en cuenta para fijar la indemnización por daños y perjuicios se debe estar a los criterios establecidos en el art. 140 de la LPI vigente.

“El perjudicado podrá optar como indemnización entre el beneficio que hubiere obtenido presumiblemente de no mediar la utilización ilícita o la remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación”.

En caso de daño moral procederá su indemnización, aún no probada la existencia de perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

La acción para reclamar los daños y perjuicios a que se refiere este artículo prescribirá a los cinco años desde que el legitimado pudo ejercerla”.

En el Proyecto de Ley por el que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial se incorporan al art. 140 de la LPI dos módulos de cálculo de la indemnización por daños y perjuicios. El primero de los módulos comprende, de forma cumulativa las consecuencias económicas negativas que haya sufrido la parte perjudicada (pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener) y también el daño moral. El segundo de los módulos contempla que la indemnización pueda consistir alternativamente en

una cantidad a tanto alzado, basada en la remuneración que habría percibido el perjudicado si el infractor le hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual.

En el Proyecto se incorpora también como novedad en el art. 140 la posibilidad de poder incluir en la cuantía indemnizatoria los gastos de investigación en los que haya incurrido el titular para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

Por lo que se refiere a las medidas cautelares que pueden ser instadas por los titulares de derechos de propiedad intelectual, las mismas se establecen en el art. 141 LPI. Dichas medidas específicas, sin perjuicio de las que puede adoptar el juez de instrucción en el procedimiento por delito conforme a lo previsto en la LECrim, deberán ser también tenidas en cuenta, puesto que el art. 143 de la LPI dispone: *“En las causas criminales que se sigan por infracción de los derechos reconocidos en esta Ley, podrán adoptarse las medidas cautelares procedentes en procesos civiles, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Estas medidas no impedirán la adopción de cualesquiera otras establecidas en la legislación procesal penal”*.

La adopción de tales medidas debe entenderse podrá ser acordada de oficio por el Juez de instrucción, o a petición del Ministerio Fiscal, sin que resulte presupuesto necesario la previa petición del titular del derecho infringido, dado que tras la reforma de la LO 15/2003, nos encontramos ante delitos perseguibles de oficio. Es por ello, que los Sres. y Sras. Fiscales instarán durante la instrucción de la causa y tan pronto resulte de la misma los datos y presupuestos necesarios, la adopción de aquellas medidas específicas de carácter cautelar que sean eficaces para evitar la permanencia de la actividad delictiva que lesiona los derechos de propiedad intelectual, y que igualmente sirvan para garantizar las responsabilidades que puedan ser establecidas en la sentencia.

Por lo que se refiere a los derechos de propiedad industrial, si bien el Código Penal no establece una remisión expresa a la legislación específica reguladora de los mismos para determinar el alcance y extensión de la responsabilidad civil, debe entenderse que esa normativa específica podrá ser valorada por el Juez o Tribunal penal en la sentencia al fijar la responsabilidad civil por los delitos contra la propiedad industrial cometidos, en cuanto esas normas no se opongan a lo previsto en los arts. 109 a 115 del Código Penal así como a lo establecido en los arts. 127 y 129 del mismo Código. En este sentido el art. 109 dispone: *“La ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito o falta obliga a reparar, en los términos previstos en las Leyes, los daños y perjuicios causados”*.

Igualmente podrán ser de consideración y aplicación como medidas cautelares en el ámbito del procedimiento penal por delitos contra la propiedad industrial las previstas con tal carácter en la legislación específica en cuanto puedan ser de eficacia para impedir la continuación de la actividad delictiva, o para asegurar la eficacia del comiso que deberá acordarse en la sentencia dentro de los términos del art. 127 Código Penal. No será posible sin embargo, la adopción de medidas cautelares de carácter extraprocesal o previas a la incoación del procedimiento penal, que sí se contemplan en el ámbito de protección de los derechos en vía civil como diligencias preliminares (artículo 256, 263 y 297 de la LEC).

Por tanto, a los efectos de determinación de la extensión de la responsabilidad civil de los delitos contra la propiedad industrial o de adopción de medidas cautelares, podrá tenerse en cuenta lo dispuesto en los arts. 63, 66 y 134 de la Ley 11/86 de Patentes, o en los arts. 41 y 43 de la Ley 17/2001 de Marcas. El Proyecto de Ley por el que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial, modifica también estos preceptos en la misma línea que hace con los correspondientes de la LPI, incorporando los módulos para fijar la cuantía de la indemnización por daños y

perjuicios y estableciendo la posibilidad de acordar medidas contra los intermediarios a cuyos servicios acuda un tercero para realizar la infracción, remitiéndonos a lo señalado al tratar de estas modificaciones respecto de los derechos de propiedad intelectual.

VII. CONCLUSIONES

El propósito de este apartado es hacer una exposición sumaria de las líneas fundamentales de la Circular, haciendo especial hincapié en aquellas cuestiones que se consideran de especial relevancia para la interpretación y actuación de los miembros Ministerio Fiscal en relación con los tipos penales relativos a los derechos de propiedad intelectual e industrial. En todo caso, se trata de una visión global y de conjunto del contenido de la Circular que no puede excluir la necesidad de acudir a los respectivos apartados que desarrollan cada punto.

Con carácter previo debemos señalar que el objeto de la presente Circular está centrado fundamentalmente en el estudio de los tipos penales relativos a los derechos de propiedad intelectual e industrial, a raíz de la reforma producida en los mismos por la LO 15/2003, teniendo en cuenta también las modificaciones anteriores introducidas por la LO 10/95 en ambos tipos delictivos.

En el presente documento se ha querido dedicar especial atención a las nuevas modalidades de vulneración de estos derechos vinculadas a la utilización de las nuevas tecnologías de la sociedad de la información, que han incidido en la aparición de diferentes y más intensas formas de lesión de los derechos.

El estudio de estos delitos se aborda con una referencia obligada a la legislación específica de carácter civil-mercantil con la que deben integrarse los elementos normativos con los que están configurados. Igualmente se estudia la

legislación comunitaria en la materia, la cual se ha incorporando progresivamente a la legislación nacional de carácter específico.

1. Las notas comunes de la reforma operada por la LO 15/2003

El legislador ha abordado el reforzamiento de la protección penal de estos derechos a través de diferentes medidas de orden sustantivo y procesal:

- Elevación de las penas señaladas a los delitos, fundamentalmente en lo que se refiere a las pena de multa, que además en los delitos contra la propiedad intelectual se hace conjunta con la de prisión; se observa una equiparación del régimen de penas en los delitos contra la propiedad intelectual e industrial.

- Se transforma el régimen de perseguibilidad de los delitos, que se convierten en delitos perseguibles de oficio. La nueva naturaleza de delitos públicos, exige por parte de los Sres. y Sras. Fiscales una posición activa y vigilante en relación con la aportación al procedimiento de las pruebas que deben servir para la acreditación de las conductas delictivas y en particular con las de carácter pericial.

- Se incorporan estos delitos al artículo 282 bis d) de la LECrim como delitos en los que será posible la utilización de la figura del agente encubierto cuando estén cometidos por delincuencia organizada.

- Se incluyen los delitos contra la propiedad intelectual e industrial flagrantes en el catálogo de delitos de juicios rápidos que establece la regla 2ª del apartado 1 del artículo 795 de la LECrim .

- Se reconoce la legitimidad propia de las entidades gestoras para intervenir en los procedimientos penales (artículo 771 de la LECrim).

- Se incorpora expresamente en el artículo 338 de la LECrim la previsión de destrucción de los efectos intervenidos en relación con la comisión de estos delitos, una vez que se han practicado las periciales necesarias y que se han recogido todos los datos de constancia que deban ser acreditados en el juicio.

2. Delitos contra la propiedad intelectual

La Circular 2/89 de la Fiscalía General del Estado había abordado el estudio de los delitos contra la propiedad intelectual a raíz de la reforma operada en el Código Penal por la LO 6/87, de 11 de noviembre, que fue dictada en paralelismo con la Ley 22/87 de Propiedad Intelectual, e introdujo el artículo 534 bis a) que supuso el abandono de la técnica de norma penal en blanco. No obstante, el tipo se configuró con la presencia de gran cantidad de elementos normativos, por lo que resulta necesario integrar las conductas típicas, los sujetos pasivos cuyos derechos son lesionados y el requisito de la falta de consentimiento de los titulares con la legislación de naturaleza civil-mercantil, que regula específicamente la materia y que está constituida en la actualidad por el R.D Legislativo 1/96, de 12 de abril, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

2.1 Novedades de la LO 10/95

La LO 10/95, si bien mantiene en el artículo 270 de Código Penal una redacción similar a la que la LO 6/87 estableció en el artículo 534 bis a),

introdujo como principal novedad del tipo básico, la incorporación de la exigencia del elemento subjetivo de “obrar con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero”.

La otra novedad que incorporó la LO10/95, fue la de sancionar en el artículo 270.3 “la fabricación, puesta en circulación y tenencia de cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de los dispositivos de protección de los programas de ordenador”, sanción que se produce como consecuencia de la trasposición de la Directiva 91/250 CEE, de 14 de mayo, sobre protección de los programas de ordenador, en los artículos 95 a 104 de la LPI.

2.2. Novedades introducidas por la LO 15/2003 en el tipo básico de delitos contra la propiedad intelectual

2.2.a. Conductas de exportación , almacenaje e importación

En la tipificación de estas conductas realizada en el artículo 270.2, el legislador ha hecho una diferenciación entre las conductas de exportación y almacenaje de un lado y las de importación de otro, debida a la incorporación expresa en ese precepto de la incriminación de las denominadas **“importaciones paralelas”**.

La importación de las obras protegidas es una de las facultades integradas en los derechos de explotación del titular de los derechos de propiedad intelectual, y en particular, se encuentra implícita en la facultad exclusiva de distribución que corresponde al mismo. El derecho de distribución se define en el artículo 19 del Texto Refundido de la LPI, aprobado por el R.D Legislativo 1/96 como “la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante venta, alquiler o préstamo o de cualquier otra forma”.

El derecho exclusivo de distribución de los titulares se agota en el ámbito comunitario con la primera venta efectuada por el titular o con su consentimiento. El agotamiento comunitario del derecho de distribución se establece en las Directivas 92/100/CEE, de 19 de noviembre, relativa a los derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual y en la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y de los derechos afines en la sociedad de la información. En aplicación de esta normativa comunitaria el Texto Refundido de la LPI, incorpora el agotamiento comunitario del derecho de distribución en el art. 19.2, respecto de los titulares de derechos de autor y en los arts. 109.2, 117.2, 123.2 y 126.1 e), respecto de los titulares de derechos afines o conexos.

El legislador de la reforma de la LO15/2003, ha querido zanjar los problemas de interpretación que la anterior redacción del artículo 270.2 dejaba abiertos, y ha tipificado expresamente en dicho artículo, las importaciones de los objetos, tanto lícitos como ilícitos, realizadas en el ámbito internacional extracomunitario, sin consentimiento del titular del derecho de distribución, dado que no existe el agotamiento internacional del derecho.

En definitiva los Sres. y Sras. Fiscales deberán tener en cuenta que el artículo 270.2, en la redacción dada por la LO15/2003, sanciona penalmente las conductas de importación paralela de objetos lícitos realizadas sin autorización del titular del derecho de distribución. Quedan exceptuadas de la punición la importaciones realizadas desde un país comunitario en el que dichos objetos (obras protegidas), han sido previamente comercializados por el titular del derecho o con su consentimiento, como consecuencia del agotamiento del derecho de distribución a nivel comunitario.

El legislador tan sólo ha sancionado expresamente las conductas de importación paralela de objetos lícitos, por lo que no deben entenderse

penalmente sancionadas las exportaciones extracomunitarias de objetos lícitos realizadas sin la autorización del titular del derecho de distribución en España, dado que no es admisible una interpretación extensiva de la conductas penalmente castigadas.

En la valoración de las conductas de importación paralela de objetos lícitos deberá tenerse presente que el tipo del artículo 270.2 exige el elemento subjetivo de actuar “intencionadamente”, por lo que será necesario que concurra dolo directo.

2.2.b. Conductas que vulneran los dispositivos técnicos de protección de las obras

Estas conductas están tipificadas en el art. 270.3 del Código Penal, y tras la reforma de la LO15/2003, se ha ampliado el tipo, tanto desde el punto de vista de las conductas sancionadas, por haber añadido la importación a las conductas de fabricación, puesta en circulación o tenencia de cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión o neutralización de los dispositivos técnicos de protección, como desde el punto de vista del objeto, pues se extiende además de a los programas de ordenador, a cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones, que son objeto de protección en los términos del apartado 1 del art. 270.

En el art. 270.3 se contempla un supuesto de sanción de actos preparatorios de las acciones constitutivas de efectiva lesión de los derechos de propiedad intelectual, fundamentalmente, de las relativas a la reproducción y distribución no autorizada de las obras de propiedad intelectual. Es por ello, que los Sres. y Sras. Fiscales deberán tener en cuenta que la aplicación del art. 270.3 sólo puede plantearse en relación con quienes no sean además autores materiales de las conductas de lesión de derechos que se tipifican en el

apartado 1 del art. 270, encontrándose estas últimas en relación de progresividad delictiva respecto de los actos preparatorios previstos en el apartado 3 del art. 270; nos encontramos ante un supuesto de concurso de normas del art. 8.3, con preferencia del art. 270.1 como *lex consumens*.

La sanción de las conductas de supresión o neutralización de los dispositivos técnicos de protección de las obras, puede suscitar problemas de compatibilidad con el derecho a la copia privada para uso privado, que como límite del derecho de reproducción de los titulares se contempla en el art. 31.2 del Texto Refundido de la LPI, el cual a su vez genera una remuneración compensatoria o canon a su favor. Por los Sres. y Sras. Fiscales, se tendrá en cuenta, que la necesaria compatibilización del derecho de los titulares a la protección de sus obras mediante mecanismos tecnológicos, con el límite que comporta la copia privada, requerirá que en la valoración de las conductas previstas en el art. 270.3 se examine, si de las circunstancias concurrentes en el caso concreto, puede deducirse que la posesión de dispositivos o mecanismos aptos para la supresión o neutralización de las medidas tecnológicas incorporadas por los titulares para la protección de las obras, tiene una finalidad o utilización distinta a la de realización del derecho de copia privada.

2.2.c. Conductas que lesionan los derechos de propiedad intelectual a través de los medios tecnológicos de la sociedad de la información

La nueva realidad tecnológica de la sociedad de la información, requiere hacer una valoración jurídico-penal de determinadas conductas muy generalizadas en la sociedad actual, que han supuesto nuevas formas de lesión de los derechos de propiedad intelectual. Algunas de estas nuevas formas de vulneración de los derechos están representadas por la utilización de medios telemáticos y en concreto por Internet. Nos referimos a las prácticas

generalizadas de “bajar de la Red” obras musicales o audiovisuales o los supuestos en que se comparten los ficheros dispersos en los ordenadores de múltiples usuarios interconectados (sistema P2P o Peer to Peer).

En todo este marco de nuevas tecnologías de la sociedad de la información, debe partirse de la necesidad de coordinar la protección de los derechos de los titulares frente a las conductas vulneradoras, con los derechos de los usuarios de los servicios de la sociedad de la información, sin que resulte posible, ni efectiva, una criminalización generalizada de la sociedad.

La colocación de obras protegidas en Internet así como la utilización de sistemas de intercambio de archivos para la obtención de dichas obras, está incardinada en el concepto amplio del derecho exclusivo de comunicación pública que se define en el vigente art. 20 del Texto Refundido de la LPI. En el Proyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la LPI, expresamente se incorpora en el art. 20.2 apartado i), como modalidad específica del derecho de comunicación “la puesta a disposición del público de obras por procedimientos alámbricos o inalámbricos, de tal forma que cualquier persona pueda acceder a ellas desde el lugar y en el momento que elija”.

Quienes colocan en un sitio de Internet una obra protegida sin la autorización de su titular o los usuarios de un sistema Peer to Peer de intercambio de archivos, realizan una conducta de comunicación pública no autorizada, e infringen el derecho exclusivo del titular; dicha infracción es susceptible de ser denunciada y reparada mediante el ejercicio de las correspondientes acciones de carácter civil, pero en principio, y salvo que por las circunstancias concurrentes se acredite lo contrario, no concurre en los mismos el elemento subjetivo del ánimo de lucro que exige el tipo penal. El elemento del ánimo de lucro debe ser interpretado, no en el sentido amplio de obtención de cualquier tipo de ventaja, utilidad o beneficio, sino en el sentido estricto de **“lucro comercial”**.

En cuanto a la conducta del que se limita a bajarse de la Red una obra para su disfrute personal, no realiza un acto de comunicación, sino una copia privada, sin que concurra tampoco el elemento subjetivo de ánimo de lucro en el sentido estricto de lucro comercial.

El principio de intervención mínima que rige en derecho penal debe ser tenido en cuenta para criminalizar tan sólo las conductas que lesionan más gravemente los bienes jurídicos. Es por ello, que en los supuestos en los que en la infracción del derecho exclusivo del titular del derecho de propiedad intelectual, sólo concurre un ánimo de obtener una ventaja de carácter individual o personal, pero no un lucro comercial, la respuesta a la vulneración del derecho debe hacerse desde el ámbito de protección civil.

La interpretación del elemento subjetivo del ánimo de lucro, como lucro comercial viene avalada por dos argumentos: por un lado, el que en el ámbito del derecho comunitario el tratamiento de los derechos de propiedad intelectual e industrial es homogéneo, debiendo tener presente que en el Código Penal, los tipos delictivos de los derechos de propiedad industrial exigen un ánimo de lucro comercial o industrial, por otro lado, en la Propuesta de Directiva y de Decisión Marco del Parlamento y del Consejo, presentada por la Comisión el 12-7-2005, sobre medidas penales para asegurar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, se contempla en su artículo 3 la obligación de los Estados Miembros de considerar delito "todas las infracciones intencionales de los derechos de propiedad intelectual *a escala comercial*".

2.3 Novedades de la LO 15/2003 en los tipos agravados

Debe tenerse en cuenta como novedades de los tipos agravados del art. 271:

- El que se concreta el concepto de especial gravedad en función del valor de los objetos o de la especial importancia de los perjuicios.

- La incorporación como supuesto de especial gravedad el de que el culpable pertenezca a una organización o asociación. La previsión de esta agravación tiene una correspondencia desde el punto de vista procesal con la incorporación en el art. 282 bis de la LECrim de la utilización de la técnica de investigación del agente encubierto en este tipo de delitos.

- La incorporación como supuesto de agravación de la utilización de menores de dieciocho meses en la comisión de los delitos, agravación justificada por la búsqueda de la facilidad e impunidad en la comisión del delito.

- Se ha suprimido la referencia a la posibilidad de que el Juez o Tribunal decretase el cierre temporal del establecimiento o industria pues parecía contradictorio con la remisión que en el artículo 288 se hace a la aplicación con carácter general de las consecuencias accesorias del art. 129.

3. Delitos contra la propiedad industrial

En relación con estos delitos la presente Circular ha querido abordar un estudio de los diferentes tipos delictivos sobre propiedad industrial, teniendo en cuenta que tras la reforma del Código Penal por la LO 10/95, dejaron de estar configurados como normas penales en blanco, pasando el legislador a hacer una exhaustiva regulación de las conductas penalmente sancionadas, en paralelismo con la regulación de los derechos de propiedad industrial en las diferentes leyes específicas de carácter civil-mercantil.

En esta materia al igual que en propiedad intelectual, ha habido una profunda transformación legislativa en los últimos años así como un importante proceso de adaptación e incorporación de la legislación comunitaria.

3.1 El bien jurídico protegido

La determinación del bien jurídico protegido en los delitos contra la propiedad industrial cobra especial relevancia a la hora de determinar las conductas penalmente relevantes, además de ser una cuestión respecto de la que la doctrina y la jurisprudencia no ha mantenido una posición pacífica y uniforme.

El debate sobre este tema se centra en la consideración acerca de si el bien jurídico protegido por estos delitos es de naturaleza exclusivamente patrimonial e individual, o bien de naturaleza supraindividual, centrado en el interés del Estado en garantizar el orden socioeconómico, protegiendo el sistema de libre competencia y el interés colectivo de los consumidores.

Para el sector mayoritario de la doctrina, el bien jurídico protegido es el derecho exclusivo de uso o explotación que corresponde a los titulares del derecho de propiedad industrial, sin perjuicio, de que ello de manera mediata contribuya a fortalecer las normas de libre competencia y acreciente la defensa de los intereses específicos de consumidores y usuarios. Conforme a este criterio, lo penalmente relevante es el ataque a la exclusividad de la que goza el titular registral del derecho o su cesionario.

Desde el punto de vista del derecho positivo debemos tener en cuenta que el legislador en el tipo penal del artículo 274, relativo a los signos distintivos, incorpora expresamente el requisito de confundibilidad, sin duda, porque la función esencial y característica de los signos distintivos es identificar el origen o procedencia empresarial del producto o servicio al que está incorporado el signo distintivo. La incorporación al tipo penal del requisito de confundibilidad se corresponde con la descripción que en el art. 34.2 la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, se hace del contenido del derecho, descripción que además se corresponde con la normativa comunitaria, en

concreto con el artículo 5.1 de la Directiva del Consejo 89/104, de 21 de diciembre de 1988 de armonización de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

La valoración del alcance del *“juicio de confundibilidad”* o riesgo de confusión, debe hacerse teniendo en cuenta la regulación comunitaria, en concreto, la Directiva 89/104 y el Reglamento del Consejo 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre marca comunitaria, y la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (TJCE).

En todo caso, deberá tenerse en cuenta que conforme a la legislación comunitaria y la doctrina del TJCE, a cuyo tenor debe interpretarse la legislación interna, en los casos de marcas renombradas, o cuando no siendo marcas renombradas se trata de signos idénticos para productos idénticos a aquellos para los que está registrado el signo, la protección del derecho exclusivo es absoluta y no requiere de apreciación del juicio de confundibilidad, el cual vendrá en aplicación, en los supuestos de marcas no renombradas y tratándose de supuestos de signos similares y respecto de productos o servicios similares. En estos casos, el juicio de confundibilidad debe efectuarse desde un plano objetivo de comparación de la semejanza o diferencia entre los signos y productos, en orden a valorar la posibilidad de identificación del origen empresarial y de la garantía de calidad de los productos; sólo partiendo del planteamiento de la aptitud objetiva de los signos usurpados para producir confusión, puede tener alguna relevancia la valoración adicional de otros factores secundarios relativos a las circunstancias concretas en las que se ofrecen los productos (lugar de venta, precio etc.).

En definitiva, los Sres. y Sras. Fiscales deberán tener en cuenta en orden a la determinación del bien jurídico protegido en los delitos contra los derechos de propiedad industrial, que el bien jurídico directamente protegido es el **derecho de exclusividad del titular registral**, siendo la lesión de este

derecho la que determina la relevancia penal de la conducta. El legislador no ha incorporado al tipo penal el requisito del error del consumidor, ni ha incluido estos delitos en la sección dedicada a los delitos contra el mercado y los consumidores; la protección del interés del consumidor es tan sólo un fin mediato en estos tipos delictivos.

3.2 Las modalidades de derechos de propiedad industrial

Dentro de la Sección segunda del capítulo XI del Título XIII del Código Penal, dedicada a los delitos contra la propiedad industrial, se incluyen varias modalidades de derechos que se consideran merecedores de protección penal. En este apartado de Conclusiones no se trata de volver a examinar en concreto e individualizadamente cada modalidad o tipo delictivo, sino de dar una visión en conjunto de las principales líneas de la regulación de estos delitos.

En primer lugar destacar que dentro de los tipos delictivos de la citada Sección segunda pueden distinguirse dos grandes grupos:

- Las creaciones con proyección industrial o artística que se contemplan en el artículo 273 (patentes y modelos de utilidad, modelos y dibujos industriales y las topografías de productos semiconductores).

- Los signos distintivos que se contemplan en el artículo 274 (marcas y nombre comercial).

- Otras modalidades de derechos de propiedad industrial protegidas mediante el correspondiente tipo penal son: las obtenciones vegetales, que se incorporan al Código Penal tras la reforma de la LO15/2003 en el artículo 274 apartados 3 y 4, y cuya naturaleza es más próxima a la de las creaciones o invenciones, en este caso en el campo de la botánica. Las denominaciones de

origen e indicaciones geográficas cuya protección penal se incorpora expresamente al Código Penal tras la LO10/95 en el art. 275, cuya naturaleza se asemeja a la de una marca de calidad o garantía.

- Por último, en el art. 277 se sanciona la vulneración de las patentes secretas, la ubicación sistemática de este tipo delictivo es objeto de crítica doctrinal puesto que lo que se protege en este tipo, no es tanto el derecho de propiedad industrial, como los intereses de defensa nacional, pudiendo cometer el delito el propio titular que vulnera el mandato de secreto.

Como **notas comunes** de estos delitos cabe señalar que:

La protección del derecho exige inscripción registral y para que la conducta sea típica es necesario que el autor actúe con conocimiento del registro, sin autorización del titular y con fines comerciales o industriales

El criterio que el legislador penal ha escogido para delimitar el ámbito de protección penal de las conductas lesivas de estos derechos es el de que dichas conductas se realicen con fines comerciales y sean intencionales, lo que por otra parte se corresponde con la exigencia que a nivel comunitario se recoge en el art. 3 de la Propuesta de Directiva y Decisión Marco del Parlamento y del Consejo de 12 de julio de 2005, sobre medidas penales para el aseguramiento del respeto de los derechos de propiedad intelectual (debe tenerse en cuenta que a nivel de legislación comunitaria el término propiedad intelectual es también comprensivo de los derechos que en la legislación nacional se integran bajo la denominación de propiedad industrial).

El concepto y contenido de cada uno de estos derechos de propiedad industrial cuya vulneración se tipifica, debe ser integrado con la legislación nacional específica de carácter civil-mercantil y con la legislación comunitaria, la cual se detalla tanto en los respectivos apartados del cuerpo de la Circular

como en los Anexos de legislación que se unen a la misma a los que nos remitimos.

En relación con los signos distintivos (marca y nombre comercial), debe ponerse de relieve que en el apartado 2 del art. 274 se sancionan también las importaciones paralelas de objetos lícitos, con el mismo régimen con que en el art. 270.2 se castigan dichas importaciones en el caso de propiedad intelectual, por tanto, quedan excluidas de sanción las importaciones de productos lícitos procedentes de un país de la Unión Europea realizadas sin autorización del titular del derecho, como consecuencia del agotamiento comunitario del derecho. Dicho agotamiento comunitario se contempla en el artículo 36 de la Ley de Marcas 17/2001, que incorpora el agotamiento previsto en el art. 7.1 de la Directiva 89/104 CEE, de aproximación de las legislaciones nacionales en materia de marcas y en el art. 13.1 del Reglamento 40/94, de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria.

Tanto la legislación nacional como comunitaria contemplan una excepción al agotamiento comunitario en el caso de que los productos se hayan alterado o modificado tras la primera comercialización. Esta excepción al principio del agotamiento ha sido objeto de interpretación por el TJCE en sentencia de Pleno de 11-7-1996, caso nº C-436/1993.

Al igual que ocurre en materia de propiedad intelectual, el legislador no ha tipificado las exportaciones extracomunitarias de objetos lícitos, por lo que debe entenderse que no siendo posible una interpretación extensiva, las mismas no están sancionadas penalmente.

Los **subtipos agravados** de los delitos de propiedad industrial se establecen en el art. 276, con total identidad respecto de los establecidos en el art. 271 para los delitos de propiedad intelectual a cuyo comentario nos remitimos.

4. Disposiciones comunes a los delitos contra la propiedad intelectual e industrial

La sección cuarta del capítulo XI establece en los artículos 287 y 288 las disposiciones comunes de las tres secciones anteriores. Por lo que se refiere a los delitos de la sección primera y segunda que son los relativos a propiedad intelectual e industrial cabe destacar en relación con las modificaciones introducidas por la LO15/2003 en las disposiciones comunes, la supresión del requisito de denuncia previa de la persona agraviada o de sus representantes legales, por lo que como ya señalamos anteriormente se convierten **en delitos públicos o perseguibles de oficio**.

Las otras disposiciones de carácter común de estos delitos, que ya se contemplaban en el art. 288 antes de la reforma de la LO 15/2003, se refieren, por un lado, a la publicación de las sentencias que declaren la comisión de estos delitos en los periódicos oficiales, y a la posibilidad de publicación, a solicitud del perjudicado, en cualquier otro medio informativo, y de otro lado a la posibilidad de que el órgano judicial acuerde las consecuencias accesorias del art. 129.

En orden a la adopción de las consecuencias accesorias del art. 129 tratándose de delitos públicos y previendo el propio artículo, un trámite de previo informe del ministerio fiscal, deberán los Sres. y Sras. Fiscales, cuando concurren las circunstancias que las justifican, impulsar su adopción, interesando las mismas en sus escritos de acusación.

5. Responsabilidad civil y fortalecimiento de la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial

En orden a la determinación de la responsabilidad derivada de los delitos contra la propiedad intelectual, el propio art. 272 del Código Penal establece una remisión expresa para su determinación a las disposiciones de la LPI sobre cese de la actividad ilícita e indemnización de daños y perjuicios.

Por tanto, deberán tenerse en cuenta por los Sres. y Sras. Fiscales para la determinación de la extensión de la responsabilidad civil los artículos 139 y 140 del Texto Refundido de la LPI vigente.

En algún caso las medidas de cese de actividad ilícita que contempla el art. 139, pueden superponerse con las consecuencias accesorias del art. 129 que resulta de aplicación por remisión expresa del art. 288 del Código Penal. Debe tenerse presente que las medidas previstas en el art. 139.1 c), d) y e) relativas a los efectos e instrumentos de los delitos contra la propiedad intelectual, serán de aplicación en cuanto no se opongan a la regulación del comiso del art. 127, cuya regulación resulta de mayor amplitud. En todo caso los Sres. y Sras. Fiscales deberán tener presente lo establecido en la Circular 1/2005 en lo que concierne al comiso, que deberá ser solicitado en relación con los efectos, instrumentos y ganancias de estos delitos, particularmente cuando la actividad delictiva resulte imputable a los integrantes de un organización.

Los criterios para fijar la indemnización por daños y perjuicios se establecen en el art. 140 del Texto Refundido de la LPI. En el Proyecto de Ley por el que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial, se incorporan al art. 140 dos módulos de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios y además se incorpora como novedad la posibilidad de poder incluir en la cuantía indemnizatoria, los gastos de investigación en que haya incurrido el titular de los derechos para obtener

pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

En el art. 141 del Texto refundido de la LPI se contemplan las medidas cautelares, estas medidas sin perjuicio de las que pueden ser adoptadas por el juez de instrucción en el procedimiento por delito conforme a lo previsto en el LECrim, podrán ser tenidas en cuenta en base a lo previsto en el art. 143 de Texto Refundido LPI. Los Sres. y Sras. Fiscales deberán instar en el procedimiento penal las medidas cautelares, que de conformidad con las circunstancias concurrentes en cada caso sean eficaces para evitar la permanencia de la actividad delictiva que lesiona los derechos de propiedad intelectual, y que sirvan para garantizar las responsabilidades que resulten declaradas en la sentencia.

Por lo que se refiere a la determinación de la responsabilidad civil derivada de los delitos contra la propiedad industrial, si bien el Código Penal no contiene una remisión expresa a la legislación específica de esos derechos, es posible tener en cuenta los criterios en ella establecidos sobre el alcance de la responsabilidad civil, en aplicación de lo dispuesto en el art. 109 del Código Penal.

Es necesario destacar que en correspondencia con la preocupación por la protección legal de los derechos de propiedad intelectual e industrial, ante la creciente y progresiva vulneración de los mismos, favorecida por las nuevas tecnologías que facilitan la usurpación, y la incorporación de la delincuencia organizada a este tipo de actividades vulneradoras, el legislador nacional ha creado los instrumentos legales para fortalecer su protección.

En este sentido y de *lege ferenda* deben tenerse en cuenta los dos Proyectos de Ley actualmente en tramitación parlamentaria ante el Senado: El Proyecto de Ley de modificación del Texto Refundido de la LPI el cual implementa la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo

relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y de los derechos afines en la sociedad de la información y el Proyecto de Ley por el que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual, que implementa la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. A ambos textos se refiere la Circular en distintos apartados a los que nos remitimos.

Madrid, 5 de mayo de 2006
EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

EXCMOS. E ILMOS. SRES. FISCALES JEFES.

ANEXO I

(RELACION DE DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO)

- Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre, del Código Penal, modificado por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre:
 - Sección primera del Capítulo XI del título XIII, artículos 270 a 272 (propiedad intelectual).
 - Sección segunda del Capítulo XI del título XIII, artículos 273 a 277 (propiedad industrial).
- Ley de Enjuiciamiento Criminal en redacción dada por LO 15/2003 de 25 de noviembre:
 - Artículo 282 bis apartado d) (agentes encubiertos).
 - Artículo 795 apartado 1 regla 2ª (juicios rápidos).
 - Artículo 771 1ª (legitimación de entidades gestoras).
 - Artículo 338 (destrucción de los efectos intervenidos).
- Real Decreto Legislativo 1/96, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
- Ley 11/1986, de 20 de Marzo, de Patentes y Modelos de Utilidad.
- Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.
- Ley 11/1988, de 3 de mayo, para la protección jurídica de los productos semiconductores.
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, relativa a las Marcas

- Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de obtenciones vegetales.
- Ley 24/2003, de 14 de julio, de la viña y el vino
- Real Decreto 1573/1985, de 1 de agosto sobre la definición y ordenación de las denominaciones genéricas y específicas de productos alimentarios.
- Real Decreto 728/1988, de 8 de julio, sobre las normas a las que deben ajustarse las denominaciones de origen, específicas o genéricas de productos agroalimentarios no vinícolas.
- Orden del Ministerio de Agricultura, de 25 de enero de 1994, que incorpora al derecho interno el Reglamento CEE 2081/92 del Consejo, de 14 de julio, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen.
- Proyecto de Ley 121/000044, por el que se modifica el Texto Refundido de la ley de Propiedad Intelectual aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.
- Proyecto de Ley 121/000057, por el que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual y se establecen las normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios.
- Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

ANEXO II

(RELACIÓN DE DISPOSICIONES COMUNITARIAS E INTERNACIONALES)

A) Propiedad Intelectual

- Directiva 91/250/CEE del Consejo, de 14 de mayo, sobre protección jurídica de los programas de ordenador.
- Directiva 92/100/ CEE del Consejo, de 19 de noviembre, relativa a los derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.
- Directiva 2001/29/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y de los derechos afines en la sociedad de la información.
- Acuerdo sobre aspectos relacionados con el comercio de los derechos de propiedad intelectual, firmado el 15-7-1994 por todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
- Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.
- Propuesta de Directiva del Parlamento y el Consejo presentada por la Comisión el 12 de julio de 2005, sobre medidas penales para asegurar el respeto de los derechos de propiedad intelectual.

B) Propiedad Industrial

- Directiva 87/54/CEE del Consejo, de 16 de diciembre de 1986, sobre la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores.
- Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, sobre armonización de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.
- Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre marca comunitaria.
- Acta vigente en España del Arreglo de Madrid, de 14 de abril de 1891, relativo al Registro Internacional de marcas y Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, de 27 de junio de 1989.
- Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.
- Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 13 de octubre, sobre protección jurídica de los dibujos y modelos.
- Reglamento (CE) 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre modelos y dibujos comunitarios.
- Acta de 19 de marzo de 1991 del Convenio Internacional para la protección de obtenciones vegetales, en vigor desde el 24 de abril de 1998.

- Reglamento (CEE) 2081/92 del Consejo, de 14 de julio, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de los productos agrícolas.
- Reglamento (CE) 2100/94 del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de obtenciones vegetales.