



Universidad de Valladolid

Facultad de Derecho

Máster en Formación Jurídica Especializada en Derecho de Empresa y Comercio Interior

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

ESTUDIO DE LA PROTECCIÓN CIVIL Y PENAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

Tutor: D^a. Begoña Vidal Fernández

Alumno: D. Adrián Antolínez Escudero

Valladolid, 25 de julio de 2019

RESUMEN:

En nuestro Ordenamiento Jurídico la propiedad industrial es objeto de una doble protección, dispensada tanto por el Derecho Civil, a través de un conjunto de acciones que se ponen a disposición del titular del concreto derecho de propiedad industrial que se quiere proteger, como por el Derecho Penal, por medio de la regulación en su articulado de un conjunto de tipos penales que buscan la protección del titular frente a actuaciones infractoras que lesionen sus derechos de propiedad industrial.

ABSTRACT

In our legal system, the intellectual property is subject to a double protection, exempted both by Civil Law, through a set of actions that are made available to the owner of the concrete right of intellectual property that is to be protected, as Criminal Law, through the regulation in its article of a set of criminal types that seeks the protection of the owner against infringing actions that damage his intellectual property rights.

PALABRAS CLAVE:

Propiedad industrial, derechos, acciones, tipos penales, patentes y marcas.

KEY WORDS:

Intellectual property, rights, actions, criminal types, patent, trademark.

- 3.3.2.1 **Ofrecimiento, distribución o comercialización al por mayor de productos que incorporen un signo distintivo confundible con otro. Apartado 1** í í í í í í ..Página 72.
- 3.3.2.2 **Ofrecimiento, distribución o comercialización al por menor de productos que incorporen un signo distintivo confundible con otro, así como su reproducción o imitación. Apartado 2** í í í í í í í í í í ..Página 75.
- 3.3.2.3 **Venta ambulante u ocasional. Apartado 3** í í ...Página 77.
- 3.3.3 **Obtenciones vegetales. Artículo 274.4** í í í í í í ...Página 79.
- 3.3.4 **Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Artículo 275** í ..Página 82.
- 3.3.5 **Tipos agravados. Artículo 276** í í í í í í í í í í ...Página 87.
- 3.3.6 **Patentes secretas. Artículo 277** í í í í í í í í í í ..Página 91.
- 4. **Conclusiones** í ..Página 94.
- 5. **Bibliografía** í ..Página 100.
- 6. **Legislación** í ...Página 101.
- 7. **Jurisprudencia** í ..Página 102.

ABREVIATURAS:

ADPIC. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio.

OMPI. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

OAPI. Organización Africana de la Propiedad Intelectual.

OEP. Oficina Europea de Patentes.

OEPM. Oficina Española de Patentes y Marcas.

1. INTRODUCCIÓN:

Con el presente trabajo se trata de conocer la protección existente en el Ordenamiento Jurídico español relativa a la propiedad industrial. Con él se persiguen tres objetivos fundamentales:

- a) Dar una visión global de la protección de la propiedad industrial en los ámbitos civil y penal del Ordenamiento Jurídico español.
- b) Analizar detenidamente cada una de las acciones legalmente establecidas y que dispensan la protección civil de los derechos de propiedad industrial en el Ordenamiento Jurídico español.
- c) Estudiar pormenorizadamente cada uno de los diferentes tipos penales previstos en el Código Penal y relacionados con la protección de los derechos de la propiedad industrial.

Al final, lo que se persigue es dar respuesta a la cuestión de si la propiedad industrial está adecuadamente protegida por el Ordenamiento Jurídico español. Para dar respuesta a este interrogante, el presente trabajo se estructura de la siguiente manera:

- En primer lugar, una introducción, que será expuesta en los párrafos sucesivos, en la que se da una visión generalizada de la materia que es objeto de estudio.
- Como segundo punto, se procede al estudio de la protección civil dispensada por el ordenamiento jurídico en relación con la propiedad industrial, analizando individualmente cada una de las acciones que en el mismo se recogen y que pueden ser ejercitadas por el titular del correspondiente derecho de propiedad industrial.
- En el tercer y último punto se realiza un examen de los diferentes tipos penales regulados en el Código Penal en relación con la propiedad industrial, procediéndose a un estudio individualizado de cada uno de los artículos que contienen los citados tipos penales.

Para abordar el estudio de la materia que va a ser objeto de este trabajo, necesitamos en primer lugar conocer qué se entiende por propiedad industrial. A este respecto, merece destacarse que en los textos legales que contienen la regulación de cada una de las diversas modalidades en que se diversifica la propiedad industrial en el Ordenamiento Jurídico español, ninguno de ellos haya procedido a reflejar, dentro de su articulado, un concepto de lo que debe entenderse por propiedad industrial. Conviene, por tanto, acercarse a la definición que nos ofrece la Oficina Española de Patentes y Marcas, organismo de naturaleza autónoma adscrito al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que la define de la siguiente forma: «conjunto de derechos que reconocen a sus titulares el poder fabricar o distribuir de forma exclusiva y excluyente determinados productos y/o procedimientos (mediante patentes, modelos de utilidad, diseños industriales, certificados complementarios de protección y topografías de productos semiconductores) y poder identificarlos en el mercado frente a otros similares (a través de marcas y nombres comerciales)»¹.

No obstante, aunque se trata de un término con arraigo dentro de la realidad jurídica, tanto nacional como comunitaria e internacional, el mismo no deja de poseer, para un sector minoritario de la doctrina, un cierto carácter equívoco, a causa de que aún recibiendo la denominación de propiedad, no es en puridad de términos, un tipo singularizado de «propiedad», en sentido estricto. Ello es debido a que los caracteres que caracterizan al derecho de propiedad en la regulación que de la misma se contiene en el Código Civil son de casi imposible aplicación a los bienes objeto de esta materia, que son de naturaleza inmaterial. A ello, se debe adicionar que su campo no es solamente el de lo «industrial», y ello a raíz de que las diversas variedades que la conforman no afectan únicamente a los sujetos que desarrollan sus actividades en un ámbito esencialmente industrial, sino que tienen también su reflejo e importancia en el resto de sujetos que participan del mercado, entendido éste en sentido amplio, bien sean los oferentes de los diversos bienes y servicios que en el mismo se pueden encontrar, bien los sujetos que demandan dichos bienes o servicios. Por el contrario, un sector más amplio de la doctrina especializada considera que la propiedad industrial sí es un verdadero tipo de propiedad, debido a que otorga al titular del derecho de propiedad industrial del que se trate un derecho de explotación exclusivo y excluyente sobre la invención, el procedimiento o el elemento empleado para distinguirlos del resto de

¹ Vid web de la Oficina Española de Patentes y Marcas. https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/

productos en el mercado que pudieran ser similares; a lo que se adiciona un derecho de disposición sobre ese objeto concreto, que es típicamente característico de la plena propiedad sobre un concreto bien, en este caso, de carácter inmaterial.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, se afirma que de la normativa reguladora de las diversas modalidades que conforman la propiedad industrial en nuestro Ordenamiento Jurídico, se puede deducir un concepto de la misma, definida como òla propiedad que adquiere para sí mismo el inventor o el descubridor, mediante la creación o el descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria; y la que adquiere el productor, fabricante o comerciante, mediante la creación de signos especiales, con los que aspira a distinguir de los similares, los resultados de su trabajoö.

Establecido el concepto de lo que se debe entender por propiedad industrial, conviene detenerse en la regulación que sobre la misma existe no solo en el ámbito nacional, sino también en el comunitario e incluso, a nivel internacional, puesto que aunque el Estado del que se trate es el encargado de otorgar el concreto derecho de propiedad industrial que se solicite, la misma ha sido objeto de regulación por medio de numerosos convenios internacionales.

Empezando por la regulación existente de carácter internacional, sobresale de entre todos, el Convenio de París, de 20 de marzo de 1883, para la Protección de la Propiedad Industrial, que ha sido objeto de numerosas y constantes revisiones, siendo la última de ellas con fecha de 28 de septiembre de 1979.

El citado convenio recoge a lo largo de su articulado, compuesto por un total de 30 artículos, normas relativas a diversos derechos de propiedad industrial, principalmente los relacionados con patentes, dibujos y modelos de utilidad y marcas. Conviene destacar ahora lo dispuesto en su artículo 1, apartados 2 y 3, relativos cada uno de ellos, respectivamente, a los tipos de propiedad industrial² y a la necesidad de entender el término de propiedad industrial en sentido amplio³.

² Artículo 1.2 del *Convenio de París, de 20 de marzo de 1883*: òLa protección de la propiedad industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la represión de la competencia deslealö. Conviene señalar que en lo que respecta al Ordenamiento Jurídico español conviene excluir del ámbito relativo a la propiedad industrial la referencia que en este precepto se realiza a la competencia desleal, pues como es sabido, su regulación, junto con la atinente a las prácticas colusorias y a los abusos de la posición de dominio, conforman en nuestro Ordenamiento el conocido como derecho de la competencia.

³ Artículo 1.3 del *Convenio de París, de 20 de mayo de 1883*: òLa propiedad industrial se entiende en su acepción más amplia y se aplica no sólo a la industria y al comercio propiamente dichos, sino también al

Además, dentro de la normativa de carácter internacional se debe hacer mención al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, conocido popularmente como Acuerdo sobre los ADPIC, que se elaboró en Marrakech el 15 de abril de 1994. La normativa de este acuerdo se aplica indistintamente a la propiedad industrial y a la propiedad intelectual, lo que supone una clara diferenciación del Ordenamiento Jurídico español con respecto al de otros Ordenamiento de nuestro entorno, especialmente los de base anglosajona, que recogen bajo el término *“intellectual property”* no solo los derechos que en nuestro Ordenamiento se reconocen como propios de la propiedad intelectual (caso del copyright), sino también aquellos que son de propiedad industrial (como marcas, patentes o diseños industriales).

Junto a estos convenios de carácter más general, también se pueden encontrar convenios que regulan solo un concreto tipo de propiedad industrial, buscando con ellos uniformar el reconocimiento o la protección de ese concreto derecho en una diversidad de Estados a partir de una única solicitud. Así, se pueden mencionar, entre otros, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, que se firmó en Washington el 19 de junio de 1970⁴; el Acuerdo de Madrid sobre el Registro Internacional de Marcas, firmado en Madrid el 14 de abril de 1891, revisado por última vez el 28 de septiembre de 1979⁵; o el Arreglo de La Haya sobre el Depósito Internacional de Dibujos o Modelos Industriales, firmado el 6 de noviembre de 1925, que fue objeto de última revisión por medio del Acta de Ginebra de 2 de julio de 1999⁶.

Centrando la atención en el ámbito europeo, conviene empezar haciendo referencia al Convenio sobre Concesión de Patentes Europeas de Múnich, de 5 de octubre de 1.973. Este Convenio regula en su articulado un procedimiento único para obtener la concesión de patentes entre los diversos Estados miembros, así como la creación de la Organización Europea de Patentes, encargada de la gestión de las diversas solicitudes de patentes europeas, y cuya sede está en la ciudad de Múnich. Ciñéndonos al marco de la

dominio de las industrias agrícolas y extractivas y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas.ö

⁴ Acuerdo firmado en el marco de la OMPI, que cuenta con 148 partes contratantes, siendo la última el Estado de Irán, que lo ratificó el 4 de julio de 2013.

⁵ Se administra desde la OMPI. Actualmente forman parte del mismo 102 Estados y 2 organizaciones: la Unión Europea y la African Intellectual Property Organization (OAPI).

⁶ Se administra desde la OMPI. Actualmente forman parte del mismo 76 Estados y 2 organizaciones: la Unión Europea y la African Intellectual Property Organization (OAPI).

Unión Europea, en materia de marcas, sobresale el Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea; en materia de dibujos y modelos industriales se debe hacer mención al Reglamento (CE) nº 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios; en cuanto a las obtenciones vegetales, las mismas se regulan por medio del Reglamento (CE) nº 2100/94, del Consejo, de 17 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales; o el Reglamento (CE) 469/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de mayo de 2009, relativo al certificado complementario de protección para los medicamentos; y entre otras normas comunitarias también aplicables a este ámbito, merece hacerse alusión a la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al respeto de los derechos de Propiedad Intelectual.

Por último, en cuanto a la regulación de la propiedad industrial en el Ordenamiento Jurídico español, la misma se compone de un conjunto de leyes especiales y específicas para cada una de las modalidades de propiedad industrial que existen y con las que se llevó a cabo, de manera progresiva, la derogación del antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929. Así, en materia de patentes, las mismas se regulan por medio de la Ley 24/2015, de 24 de julio de Patentes; en materia de marcas, a través de la Ley 17/2001, de 17 de diciembre, Marcas; los diseños y modelos industriales se regulan por medio de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial; las obtenciones vegetales se regulan en la Ley 3/2000, de 7 de enero, del Régimen Jurídico de Protección de las Obtenciones Vegetales; las topografías de productos semiconductores encuentran regulación en la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las Topografías de Productos Semiconductores. A esta regulación, se le debe adicionar la contenida en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, así como la protección que se dispensa desde el ámbito penal mediante la regulación de un conjunto de conductas típicas relacionadas con la vulneración de los derechos de propiedad industrial relativos a cada una de sus modalidades que se contienen en los artículos 270 a 276 del Código Penal, regulación a la que debe unirse la establecida en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. PROTECCIÓN CIVIL DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: ANÁLISIS DE LAS ACCIONES LEGALMENTE ESTABLECIDAS.

2.1. Introducción:

La evolución de la legislación civil en materia de propiedad industrial en pos de una regulación más adecuada y de mayor eficacia, ha hecho que la misma se convierta en un elemento fundamental entorno al que gira el sistema de protección jurídica de la propiedad industrial. Partiendo de que el elemento principal de dicha protección es el otorgamiento al titular de la concreta modalidad de propiedad industrial de la que se trate de un derecho de exclusión de aquellos otros sujetos que exploten o persigan explotar, sin su autorización, la invención, el procedimiento o el signo distintivo que es objeto de protección, no es de extrañar que en la práctica, la salvaguardia de ese derecho necesite de un eficiente catálogo de acciones, que deberán ser ejercitadas a través de un procedimiento lo suficientemente ágil, con la suficiente capacidad de adaptación a las singularidades que se presentan en cada caso concreto y con las adecuadas garantías de eficacia que le permita conseguir de los órganos jurisdiccionales las soluciones propicias para proteger el derecho de exclusiva que la legislación le otorga.

Con ello se constata que los diferentes derechos de propiedad industrial confieren a los titulares el derecho de prohibir a los sujetos que carezcan de su consentimiento la posibilidad de llevar a cabo los actos de explotación de la creación industrial o comercial de la invención, el procedimiento o el signo distintivo. Por ello, para hacer frente a los posibles ataques contra sus derechos, los titulares poseen la posibilidad de sustanciar ante los órganos jurisdiccionales las pretensiones contempladas por las diversas leyes especiales, con las que obtener las medidas que les protejan de esos ataques. La protección que tienen conferida es tanto de carácter civil, como de carácter penal, a la que debe adicionarse otras actuaciones que son objeto de tramitación y solución por medio de la vía administrativa, como son las denominadas medidas en frontera.

Centrando la atención en el análisis de la tutela de carácter civil, como se mencionó anteriormente, la regulación de la propiedad industrial se encuentra establecida a tres niveles. Así, en el ámbito de la regulación internacional, el

Acuerdo sobre los ADPIC dedica su Parte III a la observancia de los derechos de propiedad intelectual. Entre las disposiciones que allí encuentran acomodo, destacan, en lo que a este punto interesa, aquéllas que recogen las obligaciones de los Estados Parte de otorgar un conjunto de actuaciones a los titulares de los derechos de propiedad industrial con los que poder hacer frente a posibles lesiones de los mismos; la necesidad de regular procesos de protección de esos derechos, así como de ejercicio de los recursos que otorguen a los titulares; y el establecimiento de un conjunto de medidas de carácter cautelar, así como de las conocidas como medidas en frontera. Por lo que respecta al ámbito comunitario, esta materia ha sido objeto de armonización a raíz de la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al respeto de los derechos de Propiedad Intelectual, que fue objeto de trasposición al Ordenamiento Jurídico español por medio de la Ley 19/2006, de 5 de junio, de ampliación de los medios de tutela de los derechos de Propiedad Intelectual y de Propiedad Industrial. La Directiva contenía, en relación con esta materia, una regulación de mínimos, con un conjunto de mandatos, tanto de carácter general como de carácter específico, acerca del reconocimiento de las diversas pretensiones con las que proteger los derechos de propiedad industrial o la fijación de reglas de naturaleza procesal con las que habilitar un ejercicio más sencillo de las diversas acciones. Por último, la regulación de carácter interno solo ha sido objeto de unificación en lo atinente a los órganos jurisdiccionales competentes para conocer de estas cuestiones, así como en lo relativo al procedimiento que debe seguirse, mientras que las diversas acciones frente a infracciones de naturaleza civil han sido reguladas en las diferentes leyes especiales de los diversos tipos de propiedad industrial, acogiendo concretas singularidades, bien derivadas de la específica naturaleza del objeto que es protegido por esa regulación, bien por meras consideraciones de oportunidad.

Estos textos utilizan el vocablo acción con un contenido material cuando en realidad, hacen referencia al concepto de pretensión, entendida como la petición de una tutela concreta dirigida al órgano judicial en relación con su derecho, que afirman vulnerado. La tutela que se solicita puede ser declarativa o de cesación de una actuación. La misma puede ser ejercitada bien de modo autónomo, bien junto con otras pretensiones, como podrían ser la de remoción, la de cesación, la de publicación de la sentencia o la de indemnización de daños y perjuicios.

2.2. Acción Declarativa:

A diferencia de las otras acciones, ésta no encuentra regulación ni en el artículo 71 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes; ni en el artículo 41 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. Sin embargo, el hecho de que la lista de acciones civiles que recogen esos preceptos sea *numerus apertus*, permite que se pueda incluir en la misma⁷.

Con esta declaración, el titular busca conseguir del órgano jurisdiccional competente el reconocimiento de que una determinada conducta es infractora de su derecho de propiedad industrial, sobre el fundamento de la verificación de las manifestaciones de hecho y de derecho que tienen una destacada importancia a estos efectos.

El hecho de ser titular de un concreto derecho de propiedad industrial que se considere infringido no protege su utilización frente a otros títulos anteriores, es decir, no evita la propia infracción del derecho de propiedad industrial anterior ni sus remedios, incluida la declaración de la infracción⁸.

Apoyada en la evolución de la doctrina jurisprudencial hasta fechas cercanas⁹, así como por una mayor iniciativa por parte del legislador, la conocida como tesis de la inmunidad registral, ha sido rechazada. Dicha tesis propugna la idea de que la utilización de un derecho de propiedad industrial cuyo objeto se considera enmarcado dentro del ámbito de la protección otorgada por un previo derecho de propiedad industrial, no se podría entender como lesiva de éste sino a partir de que se hubiese declarado la nulidad del primero. Esta tesis ha tenido relevancia en el

⁷ SANCHO GARGALLO, Ignacio. *Acciones civiles, administrativas y penales para la defensa de los derechos de marca*. Tercer Seminario Regional sobre propiedad intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina, organizado por la OMPI, la OEP y la OEPM.

⁸ MASSAGUER, José. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*. Navarra: Editorial Civitas, 2018. Pág 31.

⁹ Ha sido en fechas recientes cuando nuestros órganos jurisdiccionales se han desligado de la tesis de la inmunidad registral, con base en la doctrina jurisprudencial relacionada con las marcas de la Unión Europea y con los modelos y dibujos comunitarios, emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Dicha doctrina jurisprudencial toma como punto de partida el hecho de que el derecho de exclusiva concedido a su titular tienen una validez plena contra cualquier tercero. Teniendo esto como base, se comprueba y se llega a la conclusión de que entre esos terceros se ubican, ante la ausencia de normas que establezcan lo contrario, los sujetos que sean titulares de marcas de la Unión Europea, de modelos y de dibujos comunitarios que sean posteriores. En este sentido, encontramos las Sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de febrero de 2012, asunto C-488/10, *Celaya Emparanza y Galdós Internacional, S.A. contra Proyectos Integrales de Balizamiento, S.L.*; o la de 21 de febrero de 2013, asunto C-561/11, *Federation Cynologique Internationale contra Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza*.

ámbito de las marcas, mientras que en lo relativo a patentes y diseños industriales, se ha declarado expresamente que la invocación de la titularidad de una patente o un diseño industrial posterior no sirve para rehuir la infracción de una anterior patente o de un anterior diseño industrial.

Si esta tesis hubiese sido objeto de aceptación, la misma habría ocasionado una generación masiva de títulos de cobertura, pese a que los mismos únicamente favorecen la salvaguardia y la facilitación de comportamientos que son eminentemente ilícitos; con lo que contribuyen al aumento de la falta de respeto de ciertos sujetos hacia los titulares de los derechos de propiedad industrial anteriores.

2.2.1. Requisitos:

Para que esta pretensión, ejercitada de forma autónoma, pueda ser estimada por los órganos jurisdiccionales competentes, es necesario constatar la existencia de un legítimo interés que persiga la obtención de una declaración judicial en la que se determine que una cierta conducta implica una manifiesta vulneración del derecho de propiedad industrial del titular correspondiente. El citado interés se ve claramente determinado por la necesidad de que los órganos jurisdiccionales concluyan con los escenarios de incertidumbre de ciertas conductas que son manifiestamente infractoras y cuya pervivencia en el tiempo puede ocasionar en el legítimo titular futuros perjuicios.

Se requiere también que la actuación infractora que es objeto de esta clase de tutela se haya llevado a cabo, así como que su injerencia en el terreno de la protección de la exclusiva siga perviviendo. De ello se deduce, que la tutela que se solicita por medio de esta acción, no podrá tener lugar cuando las conductas lesivas no hayan sido realizadas, además de en los supuestos en que dichas conductas hubiesen agotado todos sus efectos.

Debe destacarse que para el ejercicio de esta acción, no reciben la consideración de requisitos de la misma ni el dolo o la culpa del infractor, ni que de la actuación infractora llevada a término origine para el titular del derecho de propiedad industrial del que se trate un perjuicio patrimonial.

Para que se declare la infracción de un derecho de propiedad industrial, no resulta preciso el ejercicio simultáneo de la acción de nulidad del registro posterior¹⁰.

2.2.2. La acción declarativa de no infracción:

Se trata de una pretensión mero declarativa negativa. Tradicionalmente, se la ha denominado como *acción de jactancia*. La Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes la reconoce en su artículo 121¹¹, así como la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas¹², y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial¹³, ambas en su Disposición Adicional Primera, acudiendo a la aplicación analógica de artículo 121 de la Ley de Patentes a estas materias.

Con esta actuación, se formula una pretensión encaminada a conseguir una declaración judicial por la que se afirme que una concreta conducta o actuación no genera un acto lesivo del derecho de propiedad industrial, bien porque el objeto de la conducta no se encuentra encuadrado dentro del ámbito de protección que otorga el correspondiente derecho, bien porque no se trata de un acto de explotación

¹⁰ Así lo ha reconocido la reciente jurisprudencia de nuestros órganos jurisdiccionales. Por ejemplo, en materia de marcas de la Unión Europea nos encontramos con la Sentencia del Tribunal Supremo 586/2014, de 26 de octubre; o la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 26 de enero de 2015; en materia de marcas españolas sobresalen las Sentencias del Tribunal Supremo 302/2016, de 9 de mayo ó la 520/2014, de 14 de octubre, así como la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 11 de mayo de 2017; y también encontramos sentencias relacionadas con los modelos y dibujos comunitarios no registrados, como la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 5 de mayo de 2017.

¹¹ Artículo 121 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: *1. Cualquier interesado podrá ejercitar una acción contra el titular de una patente, para que el Juez competente declare que una actuación determinada no constituya una infracción de esa patente. 2. El interesado, con carácter previo a la presentación de la demanda, requerirá fehacientemente al titular de la patente para que se pronuncie sobre la oponibilidad entre la misma y la explotación industrial que el requirente lleve a cabo sobre territorio español o frente a los preparativos serios y efectivos que desarrolle a tales efectos. Transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento sin que el titular de la patente se hubiera pronunciado o cuando el requirente no esté conforme con la respuesta, podrá ejercitar la acción prevista en el apartado anterior. 3. No podrá ejercitar la acción mencionada en el apartado 1 quien hubiere sido demandado por la infracción de la patente de que se trate. 4. Si el demandado prueba que la actuación a que se refiere su demanda no constituye una infracción de la patente, el Juez hará la declaración requerida. 5. La demanda deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro de Patentes, con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso. Esto no obstante, no podrán personarse en autos los licenciarios contractuales cuando así lo disponga su contrato de licencia. 6. La acción a que se refiere el presente artículo podrá ser ejercitada junto con la acción para que se declare la nulidad de la patente.*

¹² Disposición Adicional Primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: *1. Las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, serán de aplicación a las distintas modalidades de signos distintivos regulados en la presente Ley en todo aquello que no sea incompatible con su propia naturaleza o contrario a lo previsto en la misma, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los siguientes apartados. (í)*

¹³ Disposición Adicional Primera de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial: *1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, las normas vigentes contenidas en el Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes serán de aplicación en lo relativo al ejercicio de acciones derivadas de la presente Ley y a la adopción de medidas provisionales y cautelares, en todo aquello que no sea incompatible con lo previsto en la misma. (í)*

otorgado de manera exclusiva al titular del derecho, o bien porque se respalda en uno de los límites o en una de las excepciones que la Ley prevé para el derecho de exclusión que se concede al titular.

Como presupuesto de procedibilidad, al actor se le exige que no haya sido demandado por la infracción en relación con la actividad por la que solicita la declaración negativa, además de que, de forma fehaciente, haya requerido al que afirma ser el titular del derecho de propiedad industrial del que se trate para que se manifieste acerca de si la conducta de la que se trata ocasiona una infracción de su derecho. Si tras el transcurso de un plazo de 30 días contados a partir del día en que se recibió este requerimiento, el titular que hubiese sido requerido no hubiese dado respuesta alguna o la dada no lo fuese en términos satisfactorios, el requirente podrá hacer uso de la acción declarativa de no infracción. A pesar del requerimiento, el titular que hubiese sido sujeto del mismo, podrá interponer una demanda de infracción y, en su caso, si lo estimase conveniente, pedir la adopción de medidas cautelares, tanto durante como a transcurrido el plazo de 30 días.

El sujeto que haya ejercitado la acción declarativa de no infracción, podrá acumular la acción de nulidad a ésta, bien con carácter principal, bien con carácter subsidiario¹⁴.

2.3. Acción de Cesación:

Es una pretensión declarativa de condena a dejar de hacer alguna cosa. Esta posibilidad se convierte en el centro de la protección jurídica de la propiedad industrial. Se dirige a conseguir de los órganos jurisdiccionales una resolución jurídica que imposibilite o que termine con la invasión de la esfera de la exclusiva que los derechos de propiedad industrial otorgan a su titular. Es una pretensión contemplada en las diversas leyes especiales atinentes a esta materia¹⁵,

¹⁴ Artículo 121.6 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

¹⁵ Artículo 71 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: 1. El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar: a) La cesación de los actos que violen su derecho, o su prohibición si éstos no se han producido. (í) ö. La referencia a la prohibición es una adición realizada con la reforma que dio lugar a la Ley de Patentes actual.

Artículo 41 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: 1. En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: a) La cesación de los actos que violen su derecho. (í) ö.

Artículo 53 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial: 1. En especial, el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: a) La cesación de los actos que violen su derecho. (í) ö.

considerándola la primera de las diversas actuaciones de carácter civil que se pueden ejercitar en pos de la salvaguarda de los derechos de exclusiva que se conceden al titular de la concreta clase de propiedad industrial. Esta previsión se ve completada con la posibilidad de que a través de la vía cautelar, el titular que entienda lesionado su derecho podrá pedir la cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario o su prohibición, cuando existan indicios racionales para suponer la inminencia de dichos actos¹⁶.

Debe mencionarse que esta tutela posee un carácter global, en el que aúna a la exigencia de terminar con la actuación infractora que se esté llevando a cabo en el momento de interposición de la pretensión (es lo que se conoce con la expresión de cesación en sentido estricto), también la prohibición de iniciar la actuación infractora que se ha dispuesto, pero que aún no se ha llevado a término, a la que se debe añadir la prohibición relativa a reanudar la actividad infractora que fue llevada a cabo en momentos anteriores pero que en el momento de interponer la demanda se halla paralizada.

2.3.1. Requisitos:

Esta tutela posee dos requisitos que tienen naturaleza común para las diversas clases de propiedad industrial: la ejecución o la preparación de la ejecución de una actuación que se encuadre dentro del contenido y el alcance del derecho de exclusiva que otorga la propiedad industrial; y del peligro de que esa actuación se siga llevando a cabo o que se le dé inicio, en otras palabras, un peligro de infracción. Por el contrario, no se encuentran entre los requisitos necesarios para poder ejercitar esta clase de pretensión ni el sufrimiento por causa de la actuación infractora de un daño o una lesión, bien de naturaleza patrimonial, bien de otra naturaleza distinta; ni la utilización efectiva del derecho de propiedad industrial lesionado por el titular demandante o por un tercero que cuente con su consentimiento; así como tampoco se precisa la existencia de un elemento de carácter subjetivo, como podría serlo el

Artículo 8 de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las Topografías de Productos Semiconductores: 1. El titular de una topografía en virtud de la presente Ley podrá ejercitar ante los órganos de la jurisdicción ordinaria las acciones civiles y las medidas previstas en el Título VII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (hoy Título XII de la Ley 24/2015, de 24 de julio de Patentes).

¹⁶ Artículo 128.1.a) de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Esta previsión será también objeto de aplicación en materia de marcas y diseños industriales de conformidad con la remisión prevista en la Disposición Adicional Primera de cada una de sus leyes especiales.

hecho de tener constancia manifiesta de que el derecho está siendo objeto de vulneración.

El requisito de la infracción es el requisito cardinal y demanda que el objeto sobre el que se aplica la actuación infractora se halle ubicado dentro del ámbito de dominio que a su titular le concede el título de propiedad industrial del que se trate; que la actuación se ajuste con alguna cuya ejecución esté concedida al titular; y que la misma no se vea favorecida por alguno de los límites al derecho del titular de los que se catalogan, así como que tampoco se vea beneficiada por alguna excepción a la exclusiva que se otorga por el título invocado.

En lo relativo al requisito del peligro o riesgo de infracción, el mismo es un supuesto de hecho consistente en la posibilidad real de que se lleve a cabo la comisión de una actividad infractora de un derecho de propiedad industrial. Abarca tanto el riesgo de la persistencia en la actuación infractora que ya se está realizando como el riesgo de que se comience con la misma, e incluso, que se reavive una actuación infractora suspendida. En los supuestos en que en el instante concreto en el que se suscite el proceso por la actuación lesiva la misma se esté llevando a cabo el riesgo de infracción se deriva, de conformidad con las máximas de experiencia, precisamente de la ejecución actual de la actuación infractora.

Para constatar si hay riesgo de infracción, se debe prestar atención al estado de cosas existentes en el instante en el que se deduce la pretensión, lo que conlleva que la conclusión de la actuación infractora ocurrida después de la interposición de la demanda con esta pretensión no obsta para valorar la existencia de este requisito, y en su caso, convenir la correspondiente condena a finalizar con dicha actuación¹⁷.

En la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 12691/2013, de 26 de abril, el tribunal sostiene que para tener por extinguido el riesgo de infracción, se debe solicitar la declaración expresa e innegable de que se terminará inmediatamente con la actuación infractora y no se reanudará con posterioridad, con la asunción de un compromiso firme e incondicionado¹⁸, llegando a afirmarse por algún autor que ñel incumplimiento de esta obligación constituye en todo caso el

¹⁷ Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 938/2017, de 24 de marzo (ES: APA: 2017: 938), Fundamento Jurídico Séptimo.

¹⁸ Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 12691/2013, de 26 de julio (ES: APM: 2013: 12691), Fundamento Jurídico Sexto.

incumplimiento de una obligación contractual cuya contraprestación por el titular consistió en la no presentación de la demanda de infracción¹⁹.

La constatación de este riesgo necesita de un juicio de previsibilidad²⁰ en los supuestos de la primera ejecución de la actuación infractora o en los casos de la reanudación de la conducta que hubiese sido realizada anteriormente y suspendida en la actualidad, la misma. Para que el proceso pueda seguir adelante en estos casos, se exige que en el momento de interponer la demanda, haya una expectativa cierta y razonable, de conformidad con las máximas de experiencia, de que el sujeto demandado va a realizar la conducta infractora si no intervienen para evitarlo los órganos jurisdiccionales, y ello no solo porque se encuentre en condiciones de ejecutarla, sino también, porque tiene la voluntad y la intención de hacerlo, exigiéndose por tanto, que este tercero haya concluido con los trámites técnicos que en el supuesto concreto resulten necesarios para llevar a cabo la conducta que debiera suponer la vulneración del derecho de propiedad industrial. No se estará ante esta situación, en los supuestos en que los actos preparatorios que se hayan realizado se encaminen a facilitar el comienzo de la utilización tan pronto como se extinga el derecho de propiedad industrial, y no supongan por sí mismos actos de aprovechamiento infractor ni queden albergados por uno de los límites o por una de las excepciones al derecho de exclusión²¹.

En segundo lugar, se requiere que la conducta en sí misma considerada o que las condiciones en que la misma se desarrolla manifiesten, de manera objetiva, que el tercero está resuelto o está preparado para efectuar la explotación infractora si nada le frena, lo que conlleva que no haya otra explicación plausible sino la de la realización de la conducta infractora²². Asimismo, la disposición a vulnerar los derechos de propiedad industrial concurre si el tercero requerido da una respuesta vaga, elusiva o imprecisa, pareciendo que se reserva la decisión del instante en el

¹⁹ MASSAGUER, José. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*. Navarra: Editorial Civitas, 2.018. Pág 41.

²⁰ Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona 1089/2016, de 5 de julio (ES: APB: 2016:1089A). Fundamento Jurídico Décimo Primero.

²¹ Sentencias del Tribunal Supremo 424/2010 (ES: TS: 2010: 3527), Fundamentos Jurídicos Tercero a Quinto; y 39/2012, de 10 de febrero (ES: TS: 2012: 538), Fundamento Jurídico Segundo.

²² Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 8692/2002, de 16 de septiembre (ES: APB: 2002: 8962), Fundamentos Jurídicos Séptimo y Décimo.

que se llevará a cabo la actividad a la que hace alusión el requerimiento²³. La mera circunstancia de dejar de dar respuesta a un requerimiento de cese no implica que exista un riesgo de realización de una conducta infractora, pero ese silencio, unido a otros datos fácticos, puede llevar a la conclusión de que existe un riesgo de infracción. Por último, la alusión a la cercanía de la infracción, ño expresa un presupuesto material propio de la acción de cesación en los casos en los que el acto infractor no se haya realizado todavía²⁴.

Para evaluar el sentido que hay que otorgar a la posición del tercero que ha sido requerido, hay que atender al instante concreto en el que se interponga la demanda. Así, tras el comienzo del proceso, únicamente será relevante la obligación de no infringir el derecho de propiedad industrial asumida mediante transacción o allanamiento. Por el contrario, si el derecho de propiedad industrial del que se trate se ha extinguido por cualquier motivo, una vez comenzado el proceso, se origina la desaparición sobrevenida del riesgo de infracción.

Para concluir, debe indicarse que la prosperabilidad de la demanda no va a depender ni de que el concreto derecho de propiedad industrial del que se trate haya sido utilizado por su titular ni tampoco de que recaiga para el dueño del correspondiente derecho de la concreta clase de propiedad industrial el deber de utilizarlo con habitualidad en el desarrollo de su actividad económica.

2.3.2. *Objeto, alcance y contenido.*

Desde una perspectiva objetiva, el alcance de la cesación queda circunscrito a los objetos y actuaciones respecto de los que se haya constatado y justificado la concurrencia del riesgo de infracción, con una especial atención al supuesto de la infracción indirecta de una patente²⁵, pues es pacífico que la acción de cesación concedida al titular se aplica también a esta clase de actos de infracción.

²³ Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 28 de junio de 2010, citado por MASSAGUER, José. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*. Navarra: Editorial Civitas, 2018. Pág 43.

²⁴ MASSAGUER, José. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*. Navarra: Editorial Civitas, 2018. Pág 43.

²⁵ Artículo 60 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: ñ1. La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidentes que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella. 2. Lo dispuesto

En el supuesto de que los medios concernientes a un elemento fundamental del objeto patentado que está siendo indirectamente infringido únicamente fueran válidos para la ejecución práctica de este objeto, la cesación deberá tener un alcance universal, englobando cualquier clase de ofrecimiento o traspaso de tales medios. Si por el contrario, los medios pueden poseer un destino diferente, y son medios que no se encuadran entre los que se localizan habitualmente en el comercio, la cesación debe referirse al ofrecimiento o traspaso para la puesta en práctica del objeto patentado, articulándose por medio de la condena al infractor de avisar a los destinatarios de dichos ofrecimientos y traspasos de que tales medios no se podrán emplear en la forma o con la finalidad que permita poner en práctica el objeto patentado. Finalmente, si los medios citados son de los que se pueden encontrar con facilidad en el tráfico comercial, la cesación se deberá constreñir al ofrecimiento o traslado de los medios necesarios con el propósito de ejecutar conductas que supongan una infracción indirecta de estos derechos.

Generalmente, la duración de la cesación que se pide y, que en su caso, se otorga, lo es para el periodo de tiempo en el que el derecho de propiedad industrial lesionado se halla en vigor, finalizando con la extinción de éste por cualquier motivo. Excepcionalmente, este plazo puede prolongarse una vez que el derecho de propiedad industrial haya expirado por el tiempo que deba pasar hasta indemnizar la ventaja indebidamente conseguida a través de la infracción, en los supuestos en que la ejecución de los preparativos conlleve una utilización del derecho de propiedad industrial no protegida por ninguna clase de limitación ni por ninguna clase de excepción del derecho de exclusión otorgado al titular del derecho de propiedad industrial, suponiendo por ello, una vulneración que permite al infractor estar en una situación propicia para comenzar con el aprovechamiento comercial del objeto protegido seguidamente a su expiración.

A diferencia de lo que ocurre con legislaciones de nuestro entorno, la legislación española relativa a la propiedad industrial no regula que los jueces y magistrados puedan hacer uso de la facultad reconocida en el artículo 12 de la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de

en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior. 3. No tienen la consideración de personas habilitadas para explotar la invención patentada, en el sentido del apartado 1, quienes realicen los actos previstos en los apartados a) a d) del artículo siguiente.

propiedad intelectual²⁶, que les permite sustituir la cesación por un resarcimiento de carácter económico en ciertos supuestos. La discusión acerca de esta posibilidad se ha suscitado en relación con determinados supuestos de infracción de patentes con solicitud de cesación, concretamente, en relación con los iniciados por aquellos titulares de patentes que no las explotan ni tienen la voluntad de hacerlo, como sería el caso de las denominadas en el derecho anglosajón como *non-practising entities*. A la luz de las cuestiones generadas alrededor de las cuales oscila este debate, no es fácil comprender las razones por las que no debería reconocerse a jueces y tribunales esta facultad²⁷.

2.4. Acción de Remoción:

Es la pretensión de condena de hacer alguna cosa, concretamente, revertir el estado provocado por la infracción al momento anterior. Esta modalidad de pretensión abarca el conjunto de soluciones encaminadas a revertir o deshacer el estado de cosas originado por causa de la infracción o por causa de la preparación de la misma, incluyendo aquellas medidas destinadas al restablecimiento de la anterior situación y las disposiciones sustantivas apropiadas para impedir la persistencia, la reanudación o el comienzo de la infracción.

Las legislaciones especiales sobre propiedad industrial existentes en nuestro Ordenamiento Jurídico no han incorporado al conjunto de medidas de defensa de esos derechos una acción a la que se le califique con esta denominación. A pesar de ello, debe tenerse en consideración que ese conjunto de medidas tiene un carácter meramente ilustrativo, lo que le permite incorporar toda clase de medidas que sean propicias para impedir la realización práctica de la conducta infractora, incorporando un catálogo de soluciones típicas de remoción, encaminadas a eliminar los efectos de esa clase de conducta, que no han desaparecido con la mera cesación

²⁶ Artículo 12 de la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual: *Los Estados miembros podrán disponer que, cuando proceda y a petición de la persona a la que se puedan aplicar las medidas que se establecen en la presente sección, las autoridades judiciales competentes puedan ordenar el pago de una reparación pecuniaria a la parte perjudicada, en lugar de la aplicación de las medidas de la presente sección, si dicha persona no hubiere actuado intencionada ni negligentemente, si la ejecución de dichas medidas pudiese causarle un perjuicio desproporcionado y si la parte perjudicada pudiese ser razonablemente resarcida mediante una reparación pecuniaria.*

²⁷ MASSAGUER, José. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*. Navarra: Editorial Civitas, 2018. Pág 51.

o prohibición en dicha conducta²⁸. De ahí que todos estos remedios orientados a restaurar el estado de cosas anteriores a la infracción y prevenir su continuación, inicio o reiteración puedan agruparse como modalidades de la acción de remoción²⁹.

La doctrina suele efectuar el análisis de esta clase de acción en relación con la acción de cesación, al considerar que aquella es una acción complementaria de ésta³⁰. Asimismo, del examen de la finalidad que se intenta perseguir con la pretensión de remoción, la doctrina se ha cuestionado si ésta también posee un carácter complementario para con la de prohibición, la cual intenta impedir una actuación infractora que aún no se ha llevado a cabo. Aunque la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes la regula para esta modalidad de propiedad industrial³¹, existe ausencia de regulación sobre la misma en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de

²⁸ Artículo 71.1 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: «El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar: (í) c) El embargo de los objetos producidos o importados con violación de sus derechos y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado. e) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción de la patente y, en particular, la transformación de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el párrafo c), o su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la infracción de la patente».

Artículo 41.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: «En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se hay materializado la violación del derecho de marca y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así. d) La destrucción o cesión con fines humanitarios , si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal».

Artículo 53.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial: «En especial, el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora y, en particular, que se retiren del tráfico económico los productos en los que se haya materializado la violación de su derecho y el embargo o la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción. Estas medidas se ejecutarán a expensas del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así. d) La destrucción, o la cesión con fines humanitarios si fuere posible, a elección del actor y a costa del condenado, de los productos a que se refiere el apartado anterior, salvo que la naturaleza del producto permita impedir la continuación de la actividad infractora eliminando el diseño sin afectar sustancialmente al producto, o a juicio del tribunal, la destrucción o cesión de los productos infractores resulte una medida claramente desproporcionada y existan otras alternativas menos gravosas para evitar que prosiga o se reanude la violación del derecho del titular del diseño».

²⁹ MASSAGUER, José. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*. Navarra: Editorial Civitas, 2018. Pág 110.

³⁰ CABEDO SERNA, Llanos en MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (coordinador) y VVAA. *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*. Madrid: Editorial Dickinson S.L., 2017. Pág 15.

³¹ Artículo 71 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: «1. El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar: a) La cesación de los actos que violen su derecho, o su prohibición si éstos no se han producido».

Marcas. El parecer general de la doctrina a este respecto es el de aceptar su aplicación en el ámbito de las marcas mediante la aplicación analógica de lo dispuesto en el artículo 32.1.2ª de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal³². A la luz de lo expuesto, debe concluirse que las medidas de remoción tienen por finalidad impedir que la conducta infractora siga produciéndose, eliminando tanto los medios como los bienes que facilitarían proseguir con la conducta infractora hacia la clase de propiedad industrial de la que se trate. Por ello, puede afirmarse que las medidas de remoción que se adopten para conseguir la finalidad perseguida, tiene como principal objetivo el reponer las cosas al estado anterior a la realización de la conducta infractora.

Esta pretensión tiene una naturaleza autónoma con respecto a la de cesación, que halla su fundamento en un plano funcional y su manifestación más relevante en un plano estructural³³. Por ello, se la debe considerar como una pretensión de condena de contenido positivo porque la sentencia obligaría a un *hacer algo*³⁴.

2.4.1. *Requisitos:*

Partiendo de la función de complementariedad que esta pretensión tiene en relación con la de cesación, los requisitos necesarios son los siguientes: la existencia de una conducta infractora que haya lesionado un derecho de propiedad industrial y que los efectos originados a raíz de esa conducta se mantengan en el instante en el que se presente la demanda. A los anteriores, se podría agregar el de que el derecho de exclusiva siga teniendo validez, pues en el supuesto de que hubiese caducado o fuese anulable o nulo, no se podría entender que se ha causado la violación que facilita el ejercicio de esta defensa para obtener la finalidad que con la misma se persigue.

Se suscita la duda de si el ejercicio de esta pretensión precisa, como un requisito adicional, el de que los medios y bienes utilizados en la conducta infractora se hallen en la posesión del sujeto que la lleva a cabo, y ello con base a su exigencia en

³² Artículo 32.1.2ª de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal: *“Contra los actos de competencia desleal, incluida la publicidad ilícita, podrán ejercitarse las siguientes acciones: 2ª. Acción de cesación de la conducta desleal o de prohibición de su reiteración futura. Asimismo, podrá ejercerse la acción de prohibición, si la conducta todavía no se ha puesto en práctica.”*

³³ MASSAGUER, José. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*. Navarra: Editorial Civitas, 2018. Pág 111.

³⁴ CABEDO SERNA, Llanos en MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (coordinador) y VVAA. *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*. Madrid: Editorial Dikinson S.L., 2017. Págs 28 y 29.

el artículo 41.1.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas³⁵. Esta duda tiene un desdoblamiento en dos cuestiones esenciales: la primera surge alrededor de la posibilidad de que la remoción afecte a los bienes infractores que el tercero ajeno al procedimiento posea; así como al hecho de si la posesión ejercitada sobre los bienes infractores por parte del infractor tiene que ser a título de dueño.

En el caso de tratarse de bienes que se hallen en posesión de terceros que ostenten la posición de usuario final, no pueden aplicarse ninguna de las diversas medidas de remoción para con ellos, dado que los mismos se hallan protegidos por el principio de buena fe, al ser la posición de consumidor ajena a la ilicitud del bien. Asimismo, la sentencia que en su momento se dicte, tampoco podrá afectar a terceros poseedores que no hayan sido parte del correspondiente proceso, aun en el caso de que sean sujetos no protegidos por el citado principio de buena fe, ya que la condena a la remoción exige la previa condena en juicio. No obstante, existe la posibilidad de que la pretensión de remoción se ejecute sobre un tercero poseedor que no haya sido parte en el correspondiente proceso judicial en los supuestos en que éste sea un mero detentador o custodio de los bienes del infractor demandado, como un depositario³⁶.

Por lo que respecta a la cuestión de si la posesión del infractor debe ser a título de dominio o por medio de otro título distinto, del artículo 41.1.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas se deduce que la medida de destrucción únicamente se podrá aplicar contra el infractor poseedor que manifieste la posición de propietario sobre esos productos.

En la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de Propiedad Intelectual no se hace mención alguna sobre la cuestión concerniente a la posesión del infractor, lo que ha obligado a la Comisión a precisar la conveniencia de esclarecer cómo se deben aplicar las medidas correctoras. CABEDO SERNA afirma que ese esclarecimiento

³⁵ Artículo 41.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: «En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: (í) d) La destrucción o cesión con fines humanitarios o, si fuere posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias específicas de cada caso apreciadas por el Tribunal».

³⁶ CABEDO SERNA, Llanos en MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (coordinador) y VVAA. *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*. Madrid: Editorial Dikinson S.L., 2017. Pág 27.

ha provenido de la doctrina, principalmente francesa, y en relación con la medida de remoción consistente en la retirada de las mercancías infractoras del tráfico comercial, afirmando que ñen virtud del principio de cosa juzgada no es posible adoptar la medida de retirada de los circuitos comerciales frente a terceros que no han sido llamados al pleito por los cauces procesales oportunos³⁷.

A la vista de lo expuesto se puede afirmar que el requisito de que el infractor tenga la posesión de los bienes y/o de los medios de la infracción a título de dominio es exigible en cualquiera de las diversas medidas de remoción reguladas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

La exigencia de la previa ejecución de la conducta infractora no es exigible para poder adoptar las medidas de remoción. Hay casos en los que existen efectos dañosos de los diferentes derechos de propiedad industrial o de la exclusiva que conceden sin que se haya llevado a cabo la conducta infractora. En estos supuestos, debe convenirse la remoción como complemento y desarrollo de la pretensión de cesación, cuando la misma resulte insuficiente para garantizar que la actuación infractora no se llevará a cabo.

Por último, no son requisitos para la estimar la pretensión de remoción ni el dolo ni la culpa del infractor, así como tampoco la producción efectiva de un daño, bien de naturaleza patrimonial, bien de otra clase naturaleza distinta, al titular del derecho de propiedad industrial.

2.4.2. Objeto, alcance y contenido.

Estos extremos únicamente se podrán concretar en cada supuesto singular, en atención a los medios como se realiza la actuación infractora o la preparación de dicha actuación, así como los efectos que de la misma se deriven o se pudiesen derivar. Por tanto, las medidas que se adopten deberán ser apropiadas para eliminar los efectos de la actuación infractora o de la preparación de dicha actuación, así como ser proporcionadas a la gravedad de la actuación infractora y respetuosas con los intereses de los terceros que pudieran verse afectados por ellas.

³⁷ CABEDO SERNA, Llanos MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (coordinador) y VVAA. *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*. Madrid: Editorial Dikinson S.L., 2017. Pág 28.

Las diversas medidas pueden ser aplicadas tanto sobre los objetos en los que cristaliza la conducta infractora como sobre los medios propicios para llevarla a cabo. En el caso de las patentes, además, las medidas podrán actuar también sobre los medios relativos a un elemento esencial de la invención cuyo ofrecimiento o traspaso configure una conducta infractora de carácter indirecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Patentes 4/2015, de 24 de julio, de Patentes.

En las diversas leyes especiales sobre propiedad industrial no se contienen presupuestos que permitan modular el alcance de las diversas medidas de remoción, con el fin de cumplir el mandato de proporcionalidad y no abusividad de las soluciones contra la actuación infractora. La observancia de estos límites, especialmente el de proporcionalidad, busca imposibilitar la aplicación de ciertas medidas de remoción, como podría ser la relativa a la aprehensión y destrucción de los bienes y medios utilizados para cometer la infracción que se localizan con facilidad en el mercado.

El legislador nacional no ha utilizado la posibilidad que se le concede por el artículo 12 de la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de Propiedad Intelectual, consistente en permitir el reemplazo de la concreta medida de remoción por una indemnización en los supuestos en que la conducta infractora se hubiere realizado sin que medie dolo o negligencia; la medida de remoción adoptada pudiese ocasionar un desproporcionado perjuicio al autor de dicha conducta y la compensación pecuniaria sea una satisfacción adecuada para el damnificado.

2.4.3. Medidas de remoción:

A parte de las reguladas de manera expresa en los artículos 41.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y en el 71.1 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, el titular del derecho que se ha visto vulnerado a causa de la conducta infractora puede solicitar la aplicación de otras medidas de remoción distintas que se hallen reguladas en las demás leyes especiales relativas a la propiedad industrial que existen en nuestro Ordenamiento Jurídico, siempre que la naturaleza del derecho infringido lo consienta.

Las medidas de remoción que deberán aplicarse al caso concreto deberán adoptarse respetando en todo momento y para todos los casos el principio de proporcionalidad. Su principal exteriorización se manifiesta en el hecho de que el titular del derecho de propiedad industrial lesionado tendrá que elegir la medida que implique menor onerosidad para el infractor, lo que en todo caso conducirá a que el órgano jurisdiccional competente tendrá que valorar las concretas condiciones que en cada supuesto de hecho concurren, lo que le obligará a ponderar intereses contrapuestos.

Entre las medidas de remoción que se podrán solicitar, se encuentran:

1. La retirada del comercio de los diversos productos en los que se haya plasmado la lesión del derecho de marca:

Aunque se trate de una medida de remoción que se regula de manera independiente, no hay duda de que el resto de medidas conllevan el necesario efecto de retirar los productos y medios del mercado. Se sostiene que esta medida exige que los diversos bienes con los que se ha cometido la infracción se encuentren en el tráfico económico, debiendo comprenderse esta demanda en sentido amplio, porque en el supuesto de que tales bienes no hubieran accedido aún al mercado, esta medida no podría ser adoptada.

2. La destrucción de los diferentes medios empleados en la comisión de la actuación infractora y de los bienes que se hayan obtenido por ella:

Esta medida se regula, en lo que a las patentes se refiere, desde la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, mientras que en lo atinente a las marcas, la misma se introdujo en este ámbito a raíz de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas³⁸.

Únicamente se podrá aplicar en aquellos supuestos en que devenga imprescindible para evitar la comisión de la conducta infractora, circunstancia que no acontecerá cuando sea posible la modificación de los bienes y medios afectados, evitando un elevado perjuicio al infractor o al propietario de los mismos, lo que se encuentra en estrecha conexión con el

³⁸ Artículo 71.1.e) de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes y artículo 41.1, apartados c) y d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

principio de proporcionalidad, y conduce a proponer la conveniencia de extender estos presupuesto al resto de clases de propiedad industrial y no solo a patentes y marcas.

3. La cesión con fines humanitarios de los bienes que infringen el derecho de marca:

Esta medida se prevé de manera expresa en el artículo 41.1.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que acogió una arraigada práctica judicial.

La principal limitación a la que se debe enfrentar esta medida es la relativa a la posibilidad efectiva de remover el signo distintivo en aquellos bienes que sean objeto de la infracción, puesto que si ello fuese posible, no habría obstáculo alguno para que el titular de esos bienes los comercialice en el mercado. En el caso de que el signo distintivo no pudiese ser removido, los bienes que hayan infringido el derecho de marca se otorgarán a una organización que tenga por objeto fines humanitarios.

Una duda que se genera en relación a esta medida es si la misma puede ocasionar algún problema al titular, puesto que se está haciendo uso de un bien que se identifica con una determinada marca. Depende la respuesta a esa duda del destino al que se destine ese bien, ya que no se genera problema jurídico alguno si el bien en cuestión se utiliza para atender las necesidades de los beneficiarios de la organización, puesto que el uso es de marcado carácter privado. Pero si la organización a la que se hizo entrega de esos bienes procediese a ponerlos en circulación con el objetivo de conseguir fondos con los que sufragar sus fines, esta actuación supondría un evidente ataque contra el derecho de la marca en cuestión.

4. La transformación de los productos o medios embargados:

Es una medida que encuentra regulación en el artículo 71.1.e) de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Su finalidad es la inutilización de los productos y medios con la modificación de su finalidad, de su forma o de su sustancia, mediante diversas técnicas y procedimientos. Presenta cierta correlación con la medida relativa a la eliminación del signo distintivo prevista en materia de marcas.

Se trata de una medida alternativa a la de destrucción, especialmente, en los supuestos de indivisibilidad, en los que la completa destrucción del bien infractor origina un elevado perjuicio al sujeto infractor y en los que la patente lesionada no es una parte fundamental del producto globalmente considerado, debiendo adoptarse esta medida si la misma fuese viable sin necesidad de afectar a la parte lícita del producto. Asimismo, en los casos en los que el producto infringido es de los que tienen un carácter fundamental para el desenvolvimiento de un servicio público básico, será preferible esta medida si la alternativa de destrucción del producto generase un elevado perjuicio a los beneficiarios.

5. Otras medidas de remoción:

Entre éstas se encuentran medidas de carácter atípico, dirigidas a imposibilitar que la conducta infractora o los actos preparatorios de la misma sigan generando efectos a pesar de su cesación o de su prohibición. Estas medidas se establecen para ciertas clases de propiedad industrial, pero mediante la analogía pueden ser empleadas para las demás. Así, se pueden mencionar las relacionadas con los registros en que se escuda un uso infractor, en los que la medida de remoción bien se dirige a la revocación del registro o bien a su modificación³⁹. También se encuentran entre esta clase de medidas de remoción las relacionadas con la documentación técnica (como podrían ser manuales de usuario, manuales de programación), comercial o de utilización, que da información pertinente para que el consumidor pueda realizar un acto infractor del bien o servicio del que se trate, optando en esos casos bien por su modificación, bien por su destrucción⁴⁰.

2.5. ñAcción de Indemnización de Daños y Perjuicios:

A finales del siglo XIX, la jurisprudencia alemana elabora soluciones para contrarrestar la vulnerabilidad de los bienes inmateriales, como los de propiedad industrial. Las mismas giraron alrededor de la idea de otorgar al titular del derecho lesionado la potestad de elegir por una de tres opciones posibles:

³⁹ Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 9312/2016, de 14 de diciembre (ES: APB: 2016: 9312), Fundamento Jurídico Quinto.

⁴⁰ Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 2823/2016, de 14 de julio (ES: APV: 2016: 2823), Fundamento Jurídico Sexto.

- La solicitud de los beneficios que hubiese percibido si la infracción no se hubiese realizado.
- La pretensión de obtención de los beneficios percibidos por el infractor de su derecho.
- O la obtención de la cantidad que debiera haberle abonado el infractor por la concesión de una licencia para la explotación del derecho en cuestión⁴¹.

De conformidad con esta premisa, la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, dedica su artículo 13 a este triple modo de calcular la cuantía indemnizatoria⁴². La trasposición de la Directiva al Ordenamiento Jurídico español se realizó por medio de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios. Ello ha tenido su correspondiente reflejo en la regulación de esta pretensión en todas y cada una de las diversas leyes especiales que regulan los derechos de propiedad industrial⁴³. Todas han seguido el mismo esquema, incorporando a esta clase de tutela entre el conjunto de prestaciones civiles que

⁴¹ MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (coordinador) y VVAA. *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*. Madrid: Editorial Dickinson S.L., 2017. Págs 165 y 166.

⁴² Artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual: «1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor, que a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción.

Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios: a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho, o b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

2. Cuando el infractor no hubiere intervenido en la actividad infractora a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios que podrán ser preestablecidos.

⁴³ Artículo 71.1 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: «El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar: b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos».

Artículo 41.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas: «En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos».

Artículo 53.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial: «En especial, el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: b) La indemnización de los daños y perjuicios sufridos».

protegen los derechos de exclusiva del titular. No obstante, con la promulgación de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, la similitud en la regulación de esta pretensión entre las diversas leyes ha mermado, puesto que las matizaciones incluidas en la legislación de patentes no se contemplan en las de marcas y diseños industriales, donde el beneficio dejado de obtener por parte del titular y el ganado por el infractor no pueden ser considerados de forma simultánea, puesto que son consecuencias alternativas. Además, el método de determinación del daño alternativo a los efectos económicos negativos causados por la conducta infractora ya no es únicamente el precio de la licencia hipotética, pasando a ser una cantidad a tanto alzado, en la que se debe comprender, como mínimo, la cuantía que el infractor debiera haber abonado al titular de la patente por la concesión de una licencia para explotar la patente en su actividad económica de forma lícita.

Además de estas novedades introducidas en la legislación de patentes, se debe hacer mención de la introducción en nuestra legislación marcaria de una novedosa opción valorativa, que no ha encontrado regulación todavía en los Ordenamientos Jurídicos del resto de Estados miembros de la Unión Europea. Dicha novedad conlleva la posibilidad de obtener una indemnización de daños y perjuicios del 1% del nivel de negocios realizado por el infractor mediante el uso ilícito de la marca, y ello, sin la exigencia de prueba alguna después de declarada judicialmente la violación⁴⁴. En similares indicios y procedimiento se sustenta la regulación prevista para la determinación de la cuantía a la que ascienda la indemnización de daños y

⁴⁴ Artículo 43.2, 3, 4 y 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: 62. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado: a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho. En el caso del daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico. 3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado. 4. A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad. 5. El titular de la marca cuya violación hubiese sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en apartados anteriores.

perjuicios en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial⁴⁵.

Sin lugar a dudas, la normativa más afín en este aspecto a lo establecido en la Directiva 2004/48/CE, es la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. En la misma, sobresale la modificación efectuada en relación con la regalía hipotética⁴⁶, permitiendo la posibilidad de reconocer una cantidad a tanto alzado, en la que se enmarque la cuantía a la que ascendería la concesión de una licencia hipotética para la utilización de la patente, así como la regulación de las condiciones que deben ser tomadas en consideración por el juzgador a la hora de su concreción⁴⁷. Además, se regula la determinación de los beneficios en la utilización de los productos en los que la patente se configura como pieza básica desde un punto de vista comercial⁴⁸.

⁴⁵ Artículo 55.2, 3, 4 y 5 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial: ò2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado: a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido de la explotación del diseño si no hubiera tenido lugar la violación de su derecho y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho del titular del diseño registrado. En el caso del daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia del perjuicio económico. b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular del diseño por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación del diseño conforme a derecho. 3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta especialmente la importancia económica del diseño y su incidencia en la demanda del producto que lo incorpora, su notoriedad e implantación en el mercado y el número y clases de licencias concedidas en el momento en que comenzó la actividad infractora. En el caso de daño en el prestigio del diseño se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado de los productos infractores. 4. Para fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular del diseño podrá exigir, de conformidad con lo previsto en el artículo 256.1.9ª y en el artículo 328 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, la exhibición de los documentos del presunto responsable de la vulneración del derecho que puedan servir para aquella finalidad. 5. El titular del diseño registrado cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido. El titular del diseño podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la infracción de su derecho le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos anteriores.

⁴⁶ Sobre el significado de este término, vid pág 43.

⁴⁷ Artículo 74.2 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: òPara fijar la indemnización de daños y perjuicios se tendrán en cuenta, a elección del perjudicado: a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor o alternativamente, los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico. b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento.

⁴⁸ Artículo 75 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: ò1. Para fijar la ganancia dejada de obtener según los criterios establecidos en el artículo 74.2 podrán incluirse en el cálculo de los beneficios, en la proporción que el órgano jurisdiccional estime razonable, los producidos por la explotación de aquellas cosas de las que el objeto inventado constituya parte esencial desde el punto de vista comercial. 2. Se

Tradicionalmente, a esta clase de pretensión se le ha reconocido una función puramente resarcitoria dentro del ámbito de la propiedad industrial, considerándose como uno de sus requisitos la causación de una lesión efectiva que genere un perjuicio directo y un lucro cesante ordinario, limitándose su contenido económico al efectivo daño patrimonial que se hubiese causado. La legislación sectorial en materia de propiedad industrial, con las numerosas reformas que la han hecho evolucionar, ha provocado un cambio en la percepción de esta tutela, que en la actualidad se configura como dirigida a conseguir *la conservación de la integridad económica del derecho* de exclusiva legalmente otorgado al titular, o en palabras del Tribunal de justicia de la Unión Europea, *“en el resarcimiento integral del perjuicio realmente sufrido”*⁴⁹.

Esta evolución ha concedido a la pretensión de indemnización una función preventiva de la conducta infractora. De acuerdo con su configuración dentro de la legislación en materia de propiedad industrial, se constata que esta tutela no tiene una función punitiva, pero ello no obsta para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya hecho ciertas matizaciones al respecto, al sostener que la Directiva 2004/48/CE no elimina la posibilidad de que la legislación nacional de los diversos Estados miembros acoja esta dirección, apoyándose en la previsión general contenida en su artículo 2⁵⁰, que reconoce la posibilidad de disponer medidas adicionales más beneficiosas para los intereses de los titulares de los derechos de propiedad industrial y siempre que las mismas respeten el principio de proporcionalidad⁵¹. Es lo que se conoce como *“cláusula de no regresión”*.

El daño resarcible en los supuestos de una conducta infractora de los derechos de propiedad industrial abarca tanto la compensación de la pérdida generada en la actividad económica propia del titular del derecho de propiedad industrial del que

entiende que el objeto inventado constituye parte esencial de un bien desde el punto de vista comercial cuando la consideración del invento incorporado suponga un factor determinante para la demanda de dicho bien.

⁴⁹ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 2016, asunto C-280/15, Irina Nikolajeva contra Multi Product OÜ.

⁵⁰ Artículo 2 de la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual: *“1. Sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse en la legislación comunitaria o nacional, siempre que dichos medios sean más favorables a los titulares de derechos, las medidas, procedimientos y recursos que establece la presente Directiva se aplicarán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual tal y como estén previstos en el Derecho comunitario o en el Derecho nacional del Estado miembro del que se trate (í)”*.

⁵¹ Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de junio de 2016, asunto C-481/14, J. Hanson contra Jungpflanzen Grünewald GmbH.

se trate, como de los perjuicios económicos que se le hayan ocasionado en su derecho de exclusiva, entendido éste no solo como el derecho de hacer uso de la concreta modalidad de propiedad industrial de que se trate, sino también, y fundamentalmente, de la posibilidad de obtener beneficios por la posibilidad de otorgar licencias de explotación a terceros para que empleen en sus actividades económicas el derecho de propiedad industrial sobre el que la exclusiva recae. Esta particularidad ha existido a lo largo de la evolución de esta legislación, dando lugar a una discusión doctrinal relativa a si esta clase de pretensión era una mezcla entre las de indemnización en sentido estricto y la de enriquecimiento injusto, o, si por el contrario, se trata de una tutela única. Con la transposición de la Directiva 2004/48/CE al Ordenamiento Jurídico español, la discusión se aclaró, puesto que la misma sostenía que la petición de indemnización de daños y perjuicios en el ámbito de la propiedad industrial es una tutela única, al regularla como una pretensión de responsabilidad por culpa⁵² y previendo que su alcance económico se fije, bien teniendo en cuenta todos los aspectos pertinentes, bien, alternativamente, en una suma a

⁵² Considerando 26 de la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual: «Con el fin de reparar el perjuicio sufrido debido a una infracción cometida por un infractor que haya realizado una actividad que constituya una infracción de este tipo *a sabiendas o con motivos razonables para saberlo*, el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, como los beneficios dejados de obtener por el titular del derecho o los beneficios ilícitos obtenidos por el infractor, así como, cuando proceda, el daño moral ocasionado al titular. O como alternativa cuando, por ejemplo, sea difícil determinar el importe del perjuicio realmente sufrido, el importe de la indemnización podría inferirse de elementos como los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido la autorización de utilizar el derecho de propiedad intelectual de que se trate. El objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificación e investigación».

Artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual: «1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes *ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor, que a sabiendas o con motivos razonables para saberlo*, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción.

Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios: a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho, o b) como alternativa a lo dispuesto en la letra a), podrán, cuando proceda, fijar los daños y perjuicios mediante una cantidad a tanto alzado sobre la base de elementos como, cuando menos, el importe de los cánones o derechos que se le adeudarían si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

2. Cuando el infractor *no hubiere intervenido* en la actividad infractora *a sabiendas ni con motivos razonables para saberlo*, los Estados miembros podrán establecer la posibilidad de que las autoridades judiciales ordenen *la recuperación de los beneficios o el pago de daños y perjuicios* que podrán ser preestablecidos».

tanto alzado, cuya concreción pueda inferirse al menos del precio de una licencia hipotética⁵³.

De acuerdo con lo expuesto, se puede llegar a la conclusión de que esta pretensión adopta en esta materia un concepto objetivo de daño, consecuencia lógica de su configuración como medio de defensa de la integridad económica del derecho de propiedad industrial vulnerado.

2.5.1 Requisitos:

Son tres los que deben tenerse en consideración en la conducta infractora del derecho de propiedad industrial del que se trate en el supuesto concreto: la causación de un daño real, la presencia de un nexo de causalidad suficiente y la imputabilidad de la responsabilidad.

- **Causación de un daño real:** Es el requisito fundamental. Se debe concretar en una pérdida patrimonial o en los gastos generados por culpa de la conducta infractora. El titular del derecho de propiedad industrial lesionado debe alegar y demostrar la efectividad de los daños que constituyen el objeto de la reparación que solicita.

La conducta infractora produce la efectiva lesión sin que sea precisa la prueba directa en los supuestos de producción y distribución de los bienes infractores en evidente competencia con el titular del derecho de propiedad industrial vulnerado⁵⁴.

La presencia de este requisito en el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios ha de tener en consideración el aspecto de ese daño cuyo resarcimiento se solicita. Por ejemplo, si esta se concretase en los beneficios no adquiridos por el titular, su realidad requiere que el titular del derecho lesionado utilice el bien protegido a lo largo del periodo en el que se comete la conducta infractora, también denominado como periodo indemnizable; que lo haga en relación de competencia directa o indirecta con el infractor y que haya sufrido una disminución en sus ingresos procedentes de la

⁵³ MASSAGUER, José. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*. Navarra: Editorial Civitas, 2018. Pág 58.

⁵⁴ Sentencias del Tribunal Supremo 7770/2001, de 10 de octubre (ES: TS: 2001: 7770), Fundamento Jurídico Cuarto; y 339/2005, de 28 de abril (ES: TS: 2005: 2654), Fundamentos Jurídicos Sexto y Octavo.

utilización del bien protegido⁵⁵. Por el contrario, lo anteriormente expuesto carece de importancia en los supuestos en los que el daño ocasionado al titular se produce bien en el beneficio ganado por el infractor con su conducta o bien en una cantidad a tanto alzado que incluya, como mínimo, el precio de la licencia hipotética. Por ello, la existencia del perjuicio requerirá demostrar si el daño indemnizable se fundamenta en esos beneficios⁵⁶, o, si por el contrario, se determina en una cuantía a tanto alzado que implique, como mínimo, el precio de una licencia hipotética, ya que en este último supuesto la efectividad del daño se liga a la mera utilización del bien protegido por parte del infractor⁵⁷.

- **Nexo de causalidad:** Constatada la producción de un daño en los términos expuestos, únicamente procederá la indemnización del mismo si existe un nexo de causalidad entre la conducta infractora del derecho de propiedad industrial y el hecho dañoso cuya reparación se solicita.

Posee ciertas particularidades en este ámbito, concretamente, tiene un perfil diferente para cada uno de los casos en los que se especifica el daño resarcible. En los de base subjetiva, no existe ninguna singularidad a este respecto. Por el contrario, en los de base objetiva es necesario constatar la existencia de este nexo causal entre la conducta infractora y el elemento de hecho que manifiesta el deterioro del valor económico del derecho lesionado⁵⁸. Si el daño se determina en los beneficios no percibidos por el titular, habrá que acreditarse que esa disminución en sus ingresos son consecuencia de la actuación infractora llevada a cabo por el tercero⁵⁹; en cambio, si ese daño se determina por los beneficios percibidos por el

⁵⁵ Sentencia del Tribunal Supremo 339/2005, de 28 de abril (ES: TS: 2005: 2654), Fundamento Jurídico Segundo.

⁵⁶ Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 632/2018, de 12 de marzo (ES: APA: 2018: 709), Fundamentos Jurídicos Cuarto y Quinto; Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 12584/2000, de 23 de octubre (ES: APB: 2000: 12584), Fundamento Jurídico Cuarto.

⁵⁷ Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 1272/2016, de 6 de mayo (ES: APA: 2016: 1272), Fundamento Jurídico Noveno.

⁵⁸ Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 1272/2016, de 6 de mayo (ES: APA: 2016: 1272), Fundamento Jurídico Noveno.

⁵⁹ Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 3448/2008, de 11 de marzo (ES: APB: 2008: 3448), Fundamento Jurídico Décimo.

tercero, será preciso acreditar que los mismos derivan de la utilización infractora del bien protegido⁶⁰.

Este requisito se predica tanto sobre el origen de la indemnización de los daños causados por la conducta infractora, como respecto del contenido que dicha indemnización deberá tener, limitando la cuantía al daño que pueda ser imputado a la conducta infractora. Así, en lo atinente a los beneficios no percibidos por el titular, la indemnización a abonar se determinará de acuerdo a los beneficios que el titular hubiese debido percibir si la conducta infractora no se hubiera dado. A la hora de fijar este particular, hay que tener en consideración tanto si el negocio creado por la conducta infractora ha sido alcanzado por el titular del derecho lesionado, como la presencia de competidores y la medida en que el negocio del infractor se lleva a cabo a expensas de las cuotas de mercado de los competidores leales. Por el contrario, para el supuesto de la regalía hipotética⁶¹, este requisito viene exigido incluso aunque los bienes obtenidos a raíz de esa infracción no accedan al tráfico comercial, puesto que de la misma se deriva la lesión del contenido económico que posee para el titular del derecho de propiedad industrial su exclusiva, circunstancia que hay que trasponer al método de fijación de la cantidad a tanto alzado, concretamente, el punto de partida para determinar la cuantía a la que ascienda la licencia hipotética⁶².

- **Imputabilidad de la responsabilidad:** En el ámbito de la propiedad industrial, la responsabilidad por daños puede presentar casos de responsabilidad objetiva y casos de responsabilidad subjetiva. La legislación nacional ha superado la Directiva 2004/48/CE en este ámbito, al regular más allá de lo que ésta obligaba a los Estados miembros⁶³, pues en nuestra

⁶⁰ Sentencias del Tribunal Supremo 692/2008, de 17 de julio (ES: TS: 2008: 4125), Fundamento Jurídico Segundo; y 853/2003, de 23 de septiembre (ES: TS: 2003: 5665), Fundamentos Jurídicos Cuarto y Quinto.

⁶¹ Vid definición del término en la pág 43.

⁶² Su concepto se encuentra en el artículo 74.2.b) de la Ley 24/2015, de la Ley de Patentes: «Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento».

⁶³ Artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual: «1. Los Estados miembros garantizarán que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor, que a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago

legislación, los sujetos infractores responden de manera objetiva, es decir, en cualquier caso, y no sólo cuando medie el conocimiento de que se está llevando a cabo una conducta infractora de un derecho de propiedad industrial como exige la normativa comunitaria. Por ejemplo, en materia de patentes, lo harían los sujetos que lesionasen una patente a través de la producción e importación de los bienes protegidos u obtuviesen dichos bienes empleando el procedimiento o la técnica patentada⁶⁴. En la misma línea se encuentra la regulación contenida en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas⁶⁵ y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial⁶⁶. Sin embargo, el infractor únicamente deberá indemnizar los daños que genere si ha sido anteriormente requerido por el titular⁶⁷ en el caso de que la conducta exteriorizada por el titular del derecho de propiedad industrial hubiese creado la opinión razonable y lícita de que, bien considera que la conducta no es lesiva de su derecho o que la misma se encuentra apoyada por un límite o una excepción al mismo, bien no posee el título que proteja el signo o producto sobre el que recae la conducta infractora. Quienes ejecuten conductas infractoras diferentes a las expuestas después de la aparición del bien o servicio infractor en el tráfico comercial, únicamente responden por culpa, si han sido adecuadamente requeridos para finalizar dicha conducta, configurándose por tanto como un supuesto agravado de responsabilidad por culpa⁶⁸.

al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción (í)ö.

⁶⁴ Artículo 72.1 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: öQuien, sin consentimiento del titular de la patente, fabrique, importe objetos protegidos por ella o utilice el procedimiento patentado, *estará obligado en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados*ö.

⁶⁵ Artículo 42.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: öQuienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, *estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados*ö.

⁶⁶ Artículo 54.1 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial: öQuienes sin consentimiento del titular del derecho fabriquen o importen objetos que incorporen un diseño comprendido dentro del ámbito de protección del registrado, así como los responsables de la primera comercialización de éstos, *estarán obligados, en todo caso, a responder de los daños y perjuicios causados*ö.

⁶⁷ Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 7284/2013, de 16 de julio (ES: APB: 2013: 7284), en la exposición de los Fundamentos de Derecho relativos al ejercicio de la acción de infracción de la marca de C.

⁶⁸ MASSAGUER, José. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*. Navarra: Editorial Civitas, 2018. Págs 58 y 59.

En los supuestos en los que no concurra en la actuación infractora una responsabilidad objetiva, la reclamación indemnizatoria solo seguirá adelante si existe un previo requerimiento o se constatan las condiciones determinantes de culpa. A esta clase de supuestos, se adiciona uno en el ámbito de las marcas al que se le denomina como de responsabilidad objetivada. Se trataría del supuesto en el que se encontrarían los infractores de marcas diferentes de los que responden de una manera objetiva cuando se trate de una marca notoria, apoyándose en la premisa de que el reconocimiento y la presencia de la que disfrutaban estas marcas en el tráfico comercial las priva de la alegación de su desconocimiento⁶⁹.

En cuanto a la responsabilidad de carácter subjetivo, de esta forma responden aquellos sujetos que traspasen u oferten, a quien no está autorizado para utilizarla, medios relativos a un elemento fundamental de la invención patentada que sean primordiales para su puesta en práctica, ya que con ello estarían efectuando una infracción indirecta del derecho de patente, y siempre que concudiesen los requisitos subjetivos necesarios para estos fines⁷⁰. La exigencia del efectivo conocimiento de que los bienes o medios otorgados u ofertados están dirigidos a hacer uso de la invención protegida lleva consigo la concurrencia de las circunstancias reclamadas para que pueda sostenerse la culpa en la infracción, y con ello, imputarse al infractor indirecto la responsabilidad por daños.

Por último, en relación con este requisito, debe afirmarse que el contenido económico de esta reclamación no se ve afectado por el hecho de que la responsabilidad sea de uno u otro tipo, y en el caso de la subjetiva, tampoco depende de si la misma es por dolo o por culpa.

⁶⁹ Artículo 42.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: "Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada".

⁷⁰ Artículo 60.1 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: "La patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella".

2.5.2. Criterios de determinación de la indemnización:

Tras la transposición de la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, en la legislación de propiedad industrial se impuso el método, procedente de la doctrina jurisprudencial alemana, del triple cómputo del daño. Los criterios de determinación de la indemnización son concebidos con carácter alternativo, quedando a elección del perjudicado la opción por cualquiera de ellos en el momento de presentar la demanda. Junto a la elección de la opción indemnizatoria, el titular del derecho infringido tiene derecho a que se le sufrague el daño emergente, convenientemente probado, que se le haya ocasionado, así como los posibles gastos que haya asumido para averiguarlo⁷¹.

De conformidad con la diversa naturaleza de los criterios de determinación de la cuantía indemnizatoria, así como por su no coincidencia en los diferentes casos de infracción, se debería distinguir entre aquéllos que son generales a todas las modalidades de conductas infractoras y aquéllos que son específicos de algunas de ellas.

- 1) Entre los criterios generales, el primero al que hay que hacer referencia es el relativo al **lucro cesante**, que ya se observó en la Directiva 2004/48/CE⁷². En cuanto a su referencia en la legislación interna⁷³, este criterio presenta

⁷¹ FERNÁNDEZ NOVOA, C.; OTERO LASTRES, J.M; BOTANA AGRA, M. *Manual de propiedad industrial*. Marcial Pons, Madrid, 2013. Pág 758.

⁷² Artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual: ð1. (í)

Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios: a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho (í)ö.

⁷³ Artículo 74.2.a) de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: ðPara fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, a elección del perjudicado: a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas el beneficio que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor o alternativamente, los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado. (í)ö.

Artículo 43.2.a) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: ðPara fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado: a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o, alternativamente, los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violaciónö.

Artículo 55.2.a) de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial: ðPara fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado: a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido de la explotación del diseño si no hubiera tenido lugar la violación de su derecho y los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación del derecho del titular del diseño registrado. (í)ö.

problemas importantes, principalmente, en lo relativo a su prueba ante los órganos jurisdiccionales.

El titular tiene que probar que, a raíz de la actuación realizada por el infractor, su actividad comercial ha visto mermado su volumen y en consecuencia sus beneficios, lo que implica un juicio de previsibilidad que permita concretar el volumen total de beneficios que hubiera obtenido si la actuación infractora no se hubiese llevado a cabo, no siendo suficiente, por tanto, las meras sospechas.

En la práctica se suele vincular el lucro cesante del titular con el beneficio que ha obtenido el infractor, sin embargo, ambos criterios son considerados como alternativos por parte de la Directiva 2004/48/CE. Al final, el foco de atención debe estar en la existencia y en la prueba del lucro cesante, y ello sin que se obste la posibilidad de verse facilitado por otras evidencias.

Para ello hay que tener en consideración ciertos elementos vinculados con la pérdida del pago de posibles licencias por potenciales beneficiarios, o en la no obtención de mercados donde la protección ofrecida sea más amplia, e incluso, con los factores que estén estrechamente vinculados con la posible devaluación del valor del derecho.

La doctrina jurisprudencial se ha desarrollado sobre los daños *ex re ipsa* cuando de la generalidad de las circunstancias concurrentes se concluye que la pérdida de beneficios es consecuencia de la conducta infractora que ha lesionado el derecho de propiedad industrial, sin que concurra ningún otro factor. Por ello, en estos supuestos, no se exige más prueba que la evidente pérdida sufrida por medio de la comprobación del descenso comercial⁷⁴.

A pesar de lo explicitado, esta opción no podrá ser siempre alegada por el titular. Así, por ejemplo, no se podrá sostener en los supuestos en los que el titular no haya explotado su derecho, ya que no cabe demostrar la pérdida de ingresos que haya sufrido⁷⁵.

⁷⁴ Sentencias del Tribunal Supremo 8487/2000, de 21 de noviembre (ES: TS: 2000: 8487), Fundamento Jurídico Octavo; y 7770/2001, de 10 de octubre (ES: TS: 2001: 7770), Fundamento Jurídico Cuarto.

⁷⁵ Artículo 74.3 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: «Cuando el órgano jurisdiccional estime que el titular no cumple con la obligación de explotar la patente establecida en el artículo 90 la ganancia dejada de obtener se fijará de acuerdo con lo establecido en el párrafo b) del apartado anterior». No habría perjuicio alguno en hacerla extensible al resto de legislaciones especiales en materia de propiedad industrial por medio de la analogía.

A continuación, entre los criterios generales, se debe hacer referencia a los fundamentados en el enriquecimiento injusto del infractor. En él, encuentran cabida dos criterios:

- **El beneficio del infractor:** Su origen se remonta a la doctrina alemana relativa al enriquecimiento injusto. En ella, se estimó apropiada la distinción entre diferentes ñaccionesö de enriquecimiento injusto, entre las que interesa aquí la conocida como ñcondictio por intromisión en un bien ajenoö, según la cual, se generan incrementos de valor patrimonial en la esfera de una persona que no le son debidos, pues los ha percibido a raíz de una indebida invasión de bienes ajenos, aún cuando esa invasión no se hubiese producido de forma culposa⁷⁶.

La traslación de esta doctrina al ámbito de la propiedad industrial conlleva la observancia de su especial provecho en los supuestos de utilización indebida de los bienes protegidos por ella, debiendo procederse en los mismos, de conformidad con la *condictio*, a la devolución del lucro por parte del infractor.

Centrando el examen en la problemática que se produce por la opción legal acerca de los beneficios obtenidos por el infractor, la misma se circunscribe a poner en evidencia las dificultades que implica su concreción. La primera operación que se debería producir sería la de concretar el número de bienes que pueden conformar la conducta infractora que vulnera el derecho de propiedad industrial del que se trate y multiplicarlo por su valor en el tráfico comercial. Ello permitirá, después de restar los gastos deducibles, determinar el margen de beneficios que hubiese obtenido el infractor. Estas fases no son ajenas a dificultades prácticas, apareciendo las mismas, por ejemplo, en los supuestos en los que el titular del derecho infringido requiere al infractor la exhibición de su documentación con la finalidad de comprobar su nivel de ventas y otras incidencias del producto infractor, y en la misma confirme que existen evidentes carencias o que las muestras son insuficientes, lo que podría conducirle a no elegir esta opción.

⁷⁶ MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (coordinador) y VVAA. *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*. Madrid: Editorial Dikinson S.L., 2017. Pág 184.

Por todo lo expuesto reviste el carácter de cuestión fundamental la concreción del carácter necesario o no de determinados costes asumidos durante el proceso de elaboración del producto infringido, a lo que se adiciona la problemática que reviste la cuestión de si junto a los gastos que sean necesarios, serían igualmente deducibles los impuestos abonados por el infractor como resultado de los beneficios que haya percibido. A este respecto, la doctrina ha sostenido que parece razonable que no lo sean dado que operan sobre el beneficio del infractor, y no sobre el proceso de conformación de los gastos necesarios para comercializar el producto⁷⁷.

En definitiva, la determinación de los gastos, con la finalidad de concretar los beneficios obtenidos por el infractor, se hace depender de una adecuada valoración judicial del supuesto del que se trate, y con ello, nada impide que la cuantía de la indemnización que se determine conforme a este criterio sea mayor que el global de beneficios percibidos por el titular del derecho infringido si la conducta infractora no se hubiese realizado.

- **La regalía hipotética:** Este criterio es un descubrimiento efectuado en el siglo XIX por parte de la doctrina jurisprudencial alemana⁷⁸. Encuentra su justificación en el ámbito del enriquecimiento injusto, específicamente, en la doctrina de la *condictio per intromisión*.

Se apoya en una ficción jurídica, que parte de la presunción de que el titular del derecho ha concedido una licencia de explotación, cuando lo cierto es que el titular del derecho infringido ha ejercitado esta pretensión contra el infractor porque éste le ha ocasionado un perjuicio patrimonial. Al final, lo que se intenta conseguir en virtud de este criterio es desarrollar un mecanismo que impida la desprotección del titular en los supuestos en los que resulte especialmente gravoso la determinación de los beneficios percibidos por el infractor.

La Directiva 2004/48/CE buscó con este criterio indemnizar los derechos que el infractor habría debido al titular del derecho infringido si le hubiese

⁷⁷ MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (coordinador) y VVAA. *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*. Madrid: Editorial Dikinson S.L., 2017. Págs 188 y 189. En la misma línea se pronuncia el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona 8719/2007, de 10 de diciembre (ES: APB: 2007: 8719*).

⁷⁸ MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (coordinador) y VVAA. *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*. Madrid: Editorial Dikinson S.L., 2017. Pág 190.

solicitado una licencia para llevar a cabo la explotación del derecho en cuestión. En la legislación interna se constata claramente la existencia de un manifiesto desequilibrio y una cierta disparidad de regulación en las diversas leyes especiales. Así, por ejemplo, la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes estima que para su determinación hay que tener en consideración ciertos elementos, como la relevancia económica del invento, el tiempo que falte de vigencia o el número y modalidad de licencias otorgadas⁷⁹; en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, se exige que entre otras condiciones hay que tener en consideración la fama, notoriedad y reputación de la marca y el número y modalidad de las licencias que se hubiesen otorgado⁸⁰; y en la Ley 20/2003, de Protección Jurídica del Diseño Industrial se afirma que hay que tener en cuenta la relevancia económica del diseño y su incidencia en la demanda del bien al que se incorpora, su fama e implantación en el mercado y el número y modalidad de las licencias otorgadas⁸¹. A partir de esta realidad normativa, surge la cuestión de si este criterio es útil. El motivo por el que se mantiene esta regulación tan dispar reside en el interés del legislador por no eliminar ciertas particularidades existentes con anterioridad a la trasposición de la Directiva 2004/48/CE en esos cuerpos legales, aun sabiendo que ello generaría una gran heterogeneidad normativa tras la trasposición de la Directiva.

⁷⁹ Artículo 74.2.a) de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: «Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrán en cuenta, a elección del perjudicado: b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho. Para su fijación se tendrá en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, el tiempo de vigencia que le reste a la patente en el momento en que comenzó la infracción y el número y clase de licencias concedidas en ese momento».

⁸⁰ Artículos 43.2.b) y 3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: «Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado: b) Una cantidad a tanto alzado que al menos comprenda la cantidad que el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho. (í). 3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. en el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado».

⁸¹ Artículo 55.2.b) y 3 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial: «Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado: b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular del diseño por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la explotación del diseño conforme a derecho. 3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta especialmente la importancia económica del diseño y su incidencia en la demanda del producto que lo incorpora, su notoriedad e implantación en el mercado y el número y clases de licencias concedidas en el momento en que comenzó la actividad infractora. En caso de daño al prestigio del diseño se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado de los productos infractores».

Por último, en lo relativo a las pautas que se deben tener en consideración para concretar la indemnización concernida con la licencia hipotética, habría que realizar una serie de consideraciones:

- a) Su concreción se ve facilitada en los casos en los que el titular del derecho infringido venía otorgando licencias con características semejantes a la que se suscita tras la realización de la conducta infractora. En estos supuestos bastará con la exposición o la aportación del contrato del que se trate y en el que se refleje el precio convenido con el tercero al que se le ha concedido la licencia. Ello permite determinar el alcance de la indemnización que reclama.
 - b) En los restantes supuestos hipotéticos se exigen los pertinentes informes periciales, con el fin de probar que las diversas circunstancias que concurren en el caso concreto, pueden comportar el reconocimiento de la indemnización pedida por el titular del derecho infringido, que se determinará en una cuantía superior a la que originariamente pudiera concernir a sus cánones habituales.
 - c) Dentro de las circunstancias de carácter objetivo que se deben tomar en consideración a la hora de fijar la indemnización, no deben aparecer los ingresos recibidos por el infractor, ya que ello implicaría entremezclar criterios que tienen un carácter alternativo.
- 2) En lo que respecta a los criterios específicos, los mismos se recogen en el articulado de las Leyes 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas⁸² y 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial. Esta medida, relativa a la determinación del 1% de la cifra de negocios, se recogió por vez primera en el articulado de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y podría haberse suprimido con la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se

⁸² Artículo 43.5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: «El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en apartados anteriores».

Artículo 55.5 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial: «El titular del diseño registrado cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos que incorporen el diseño protegido. El titular del diseño podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la infracción de su derecho le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos anteriores».

amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial, pero se optó por preservarla al considerarse que aún era conveniente y que no pugnaba con la regulación comunitaria.

Se introdujeron por el legislador nacional con el fin de facilitar la prueba para la indemnización de aquellos supuestos de conductas infractoras, que por sus probables dificultades de prueba, pudiesen quedar fuera de la tutela judicial. Introdujo una presunción *iuris et de iure* de daños, especificada en el cálculo de un concreto tanto por ciento sobre la cifra de negocios producida sobre los negocios o servicios infringidos. Este criterio no ha servido para alcanzar el fin previsto por el legislador a causa de su escasa aplicación judicial.

Deben hacerse ciertas precisiones en relación con su aplicación por los órganos jurisdiccionales:

- a) La determinación de la indemnización se lleva a cabo sin tener en consideración la naturaleza y condiciones del daño, así como sin considerar si la conducta infractora se realiza hacia una marca que es o no de renombre. Algún sector de la doctrina ha considerado que el legislador debería haber establecido alguna previsión a este respecto⁸³, aunque su omisión ha sido consciente, puesto que la finalidad buscada por el legislador ha sido la de establecerla sin añadir ninguna precisión acerca de las condiciones y características del daño. En cualquier caso, el titular que entienda que ha padecido un mayor daño por estos términos tiene la posibilidad de pedir una indemnización suplementaria⁸⁴, compatible con la prevista en el artículo 43.5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- b) En lo relativo con la disposición legal del derecho a obtener como indemnización el uno por ciento de la cifra de negocios ejecutada con los bienes o servicios infringidos, el titular podrá solicitar la exhibición de los

⁸³ LOBATO GARCÍA-MIJAN, M. *Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas*. Editorial Civitas, Madrid, 2007. Pág 705.

⁸⁴ Artículos 43.3 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: «Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. en el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado».

documentos del infractor en los que se refleje la cifra de negocios⁸⁵. Los órganos judiciales consideran que la cifra de negocios comprenderá los importes de la venta de los productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, deducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas así como el Impuesto sobre el Valor Añadido, y otros impuestos directamente relacionados con la mencionada cifra de negocios, que deban ser objeto de repercusión⁸⁶.

- c) Partiendo de tales consideraciones, el procedimiento para precisar la cantidad indemnizatoria mínima consiste en: 1) determinar el precio de venta de los productos o servicios ilícitamente marcados, deducidos el IVA y las bonificaciones o reducciones; 2) determinar el número de unidades de los productos o servicios vendidos; 3) multiplicar las dos cifras anteriores; 4) a la suma obtenida se aplica el 1% y la cifra resultante será la indemnización mínima⁸⁷.

MORENO MARTÍNEZ considera que es una medida desacertada, tanto por perturbar los principios esenciales del Derecho de daños en el ámbito de las marcas y el diseño industrial sin que exista una razón suficiente para ello, como porque los fines perseguidos por el legislador con la medida de determinación del 1% de la cifra de negocios no han sido aceptados ni aplicados por la doctrina jurisprudencial⁸⁸.

2.6. Acción de Publicación de la sentencia:

Se trata de la pretensión de condena a publicar la sentencia. Es una pretensión autónoma, formal e independiente del resto de las que se han expuesto, especialmente, de las de remoción y de indemnización de daños y perjuicios.

⁸⁵ Artículo 43.4 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: «A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad».

⁸⁶ Artículo 35.2.2º párrafo del Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio.

⁸⁷ MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (coordinador) y VVAA. *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*. Madrid: Editorial Dickinson S.L., 2017. Págs 201 y 202.

⁸⁸ MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (coordinador) y VVAA. *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*. Madrid: Editorial Dickinson S.L., 2017. Pág 202.

2.6.1 Requisitos:

Debe partirse del hecho de que no es una pretensión ejercitable en todos los casos⁸⁹, sino únicamente en aquellos en los que la difusión de la sentencia está prevista y sea justificable con el fin de reforzar la protección de los derechos de propiedad industrial. Con ello se trata de obtener una concienciación de la obligatoriedad de respetar del derecho vulnerado y la disuasión de la conducta infractora por medio de la notificación de que el titular tiene intención de salvaguardar su exclusiva.

Los concretos requisitos que se exigen para que proceda la publicación de la sentencia son: la emisión de una sentencia que estime las pretensiones de cesación, remoción o indemnización de daños y perjuicios y la adecuación de su divulgación para lograr los objetivos anteriormente citados. Este segundo requisito tiene que valorarse en función y de conformidad con las concretas condiciones del supuesto del que se trate, puesto que es preciso que el actor tenga un interés específico en que se divulgue la sentencia como medio de publicitar la tutela judicial que ha recibido y con ello, evitar que se den nuevas conductas infractoras, a lo que se une que esta pretensión debe ser apropiada y útil para que el solicitante de esta pretensión obtenga dicho interés⁹⁰.

La mayoría de los pronunciamientos judiciales sobre el propósito y los requisitos de la publicación de la sentencia afirman que son los mismos existentes para la remoción de los efectos ocasionados por la conducta infractora, así como los de la indemnización de los daños no cuantificables⁹¹.

Ni el dolo ni la negligencia son requisitos exigibles para la publicación de la sentencia, al igual que tampoco es preciso que se constate la causación de un daño patrimonial, moral o competitivo.

En el supuesto de que la solicitud de publicación de la sentencia fuese denegada por ausencia de los requisitos necesarios, nada obsta a que el titular del derecho de

⁸⁹ Sentencia del Tribunal Supremo 263/2017, de 3 de mayo (ES: TS: 2017: 1653), Fundamento Jurídico Séptimo.

⁹⁰ Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 14800/2005, de 11 de noviembre (ES: APM: 2005: 14800), Fundamento Jurídico Vigésimosexto; Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 607/2015, de 5 de marzo (ES: APB: 2015: 607), Fundamento Jurídico Quinto; Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 3145/2017, de 13 de noviembre (ES: APA: 2017: 3145), Fundamento Jurídico Octavo.

⁹¹ Sentencias del Tribunal Supremo 505/2012 de 23 de julio (ES: TS: 2012: 6110), Fundamento Jurídico Duodécimo; y 263/2017, de 3 de mayo (ES: TS: 2017: 1653), Fundamento Jurídico Séptimo.

propiedad industrial lesionado que haya visto como parte o la totalidad de sus pretensiones han sido atendidas por el órgano jurisdiccional competente, pueda publicar la sentencia que haya sido dictada, siempre que lo haga de acuerdo a las circunstancias del caso⁹² y de manera que no implique una conducta de competencia desleal⁹³.

2.6.2. Objeto, alcance y contenido:

Esta pretensión es una medida que consiste en la petición de publicación de la sentencia para dar a conocer entre los sujetos a los que se tenga un interés legítimo de hacerles saber la estimación por parte de los órganos jurisdiccionales, de las pretensiones del titular lesionado en su derecho de propiedad industrial, así como de los hechos y consideraciones que a ello han llevado.

Las diversas clases de publicación que se contemplan en la legislación abarcan los comunicados en medios de comunicación y las notificaciones a los sujetos interesados⁹⁴.

El objeto de la publicación será, bien el contenido íntegro de la sentencia, bien el encabezamiento y el fallo de la misma, o bien un resumen de la misma redactado al efecto. Tanto el objeto como la forma en la que deberá realizarse la publicación, se establecerán en la parte dispositiva de la sentencia, que también contendrá, entre otros extremos, el medio en el que se deberá publicar, las dimensiones que deberá tener el texto que se vaya a publicar o el número de veces en que deba realizarse esta publicación⁹⁵.

⁹² Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante 1707/2017, de 16 de junio (ES: APA: 2017: 1707), Fundamento Jurídico Segundo; y 3145/2017, de 13 de noviembre (ES: APA: 2017: 3145), Fundamento Jurídico Octavo.

⁹³ Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa 1263/2012, de 20 de noviembre (ES: APSS: 2012: 1263), Fundamento Jurídico Tercero.

⁹⁴ Artículo 71.1.f) de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: «El titular cuyo derecho de patente sea lesionado podrá, en especial, solicitar: (í) f) Excepcionalmente el órgano judicial podrá también, a petición del titular de la patente, ordenar la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas».

Artículo 41.1.f) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: «En especial, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: (í) f) La publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas».

Artículo 53.1.f) de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial: «En especial, el titular del diseño registrado cuyo derecho sea lesionado podrá reclamar en la vía civil: (í) f) La publicación de la sentencia a costa del infractor mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas».

⁹⁵ MASSAGUER, José. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*. Navarra, Editorial Civitas, 2018. Pág 129.

3. PROTECCIÓN PENAL DEL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL: ANÁLISIS DE LOS ARTÍCULOS 273 A 277 DEL CÓDIGO PENAL.

3.1 Introducción:

La salvaguardia penal de los derechos de propiedad industrial se configura como una cuestión compleja, que es objeto de constantes debates y discusiones doctrinales, debido a la dificultad que entraña la valoración de estos derechos, dado que los mismos se refieren a bienes intangibles, así como porque se configuran de manera autónoma, compatible y acumulable con otros derechos que recaen sobre bienes materiales en los que se encuentra unida la concreta modalidad industrial de la que se trate.

Esta protección penal ha ido ganando protagonismo, pues con los constantes avances tecnológicos que son aplicados en la industria, las conductas infractoras que lesionan estos derechos cada vez se han vuelto más frecuentes, además de más fácilmente ejercitables y con un menor coste.

Con la reforma acaecida en la legislación penal tras la promulgación de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, el agravamiento punitivo y la incorporación de los delitos relativos a los derechos de la propiedad industrial dentro del catálogo de aquellos en los que el órgano jurisdiccional competente pueda requerir el decomiso de los productos, efectos y beneficios pertenecientes al sujeto infractor, constatan la importancia que para el legislador tiene la defensa de los mismos. El legislador ubica a estas actuaciones típicas dentro del ámbito de los delitos económicos.

La configuración actual de estas conductas típicas como vulneradoras de los derechos de propiedad industrial tiene su origen en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Hasta entonces, estas conductas típicas se habían ido regulando en distintas ubicaciones, desde el campo de las defraudaciones hasta el de las falsedades, y en algunas ocasiones, en ambos a la vez, teniendo en común que pretendían proteger los intereses particulares del sujeto pasivo de estos delitos, y con ello, delimitando estas clases de delitos en clave patrimonial. La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal partió de un análisis más completo

de las diversas conductas típicas sobre los principios de legalidad y seguridad jurídica. Además, encuadró estos delitos dentro del Título XIII del Libro II, Sección 2ª del Capítulo XI, concretamente, dentro del catálogo de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Esa regulación se implantó con el fin de servir a una mejor protección del funcionamiento adecuado del mercado. Como consecuencia de su ubicación sistemática, surgió un debate acerca de si lo que se protegían eran los intereses de carácter patrimonial o si por el contrario, se salvaguardaban los de naturaleza socioeconómica.

En su sentido esencial, lo que se persigue es tutelar la propiedad que posee un sujeto determinado sobre los bienes inmateriales que sean resultado de su ingenio⁹⁶. Sin embargo, la tutela de dicho interés no soluciona la cuestión de por qué el legislador optó por encuadrar a esta clase de delitos entre los dirigidos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Parece que la respuesta se encuentra en la circunstancia de que el legislador ha prescindido de la existencia de un efectivo daño patrimonial en la esfera del titular de estos derechos para que el acto típico exista, y ello debido a que las diversas conductas típicas reguladas suponen un ataque contra los derechos de exclusiva que se otorgan legalmente al titular. Por ello, algunos sectores doctrinales afirman que lo importante de estas conductas no es ni siquiera la infracción del monopolio de explotación, sino el peligro que supone para el patrimonio del titular, en el que no se producirán los ingresos previstos por la explotación de los derechos en el marco de una actividad empresarial⁹⁷. Las reformas posteriores efectuadas en esta regulación por diversas Leyes Orgánicas mantienen la estructura básica que se introdujo en el Código Penal, si bien concretan su tutela atendiendo al nivel de semejanza que los diversos derechos de propiedad industrial presentan en su naturaleza jurídica, para lo cual distinguen entre las invenciones de carácter intelectual que puedan ser empleadas en la industria y los signos distintivos.

En la regulación de estas conductas típicas siempre ha estado presente, constituyendo su principal particularidad, que la normativa penal posee una evidente dependencia terminológica de la normativa extrapenal que regula esta clase de

⁹⁶ GUINARTE CABADA, G. *La tutela penal de los derechos de propiedad industrial*, Madrid, 1988. Págs 110 y siguientes; LARRIBA HINÓJAR, B. *La tutela penal del diseño industrial*, Valencia, 2006. Págs 80 y siguientes.

⁹⁷ FARALDÓ CABANA, P en GÓMEZ TOMILLO, M (coordinador) y VVAA. *Comentarios al Código Penal*, Madrid, 2010. Pág 1048.

derechos, que cambia conforme los avances técnicos lo hacen y que por ello, incide de manera notable en la definición de los tipos delictivos.

Por último, para determinar el bien jurídicamente protegido, se debe acudir a la Circular 1/2006, de la Fiscalía General del Estado, sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial dictada tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003, que afirma 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. Esta concepción del bien jurídico protegido es sostenida por la mayoría de la doctrina, así como por la jurisprudencia⁹⁸. A pesar de ello, no debe obviarse la existencia de posiciones discordantes con la expuesta, que afirman que lo que se salvaguarda por medio de esta regulación son los bienes jurídicos supraindividuales que poseen una estrecha relación con la defensa del orden socioeconómico; o aquéllas que sostienen que la protección presenta una doble vertiente, aplicándose tanto a los intereses privados de aquellos sujetos que posean la condición de titular de la exclusiva que se le concede por medio del derecho de propiedad industrial, como a los intereses generales del conjunto de destinatarios finales de los bienes y servicios, sin olvidar el interés que presenta el propio Estado, con el fin de garantizar la existencia de un régimen de libre competencia.

3.2 Elementos comunes a las modalidades típicas:

Estos elementos comunes se encuentran de la regulación contenida en los artículos 273 y 274 del Código Penal. En concreto, son tres los elementos que se requieren:

A. La finalidad industrial o comercial de la conducta:

Este presupuesto implica la necesidad de constatar que las diversas conductas que se encuentran tipificadas tienen como principal finalidad la de poner en circulación dentro del tráfico comercial el producto infractor. Con ello, se permitiría descartar del ámbito de protección que se confiere por medio de estos artículos a aquellas conductas que se realizaran en el ámbito puramente personal y con fines no comerciales ni económicos, lo que

⁹⁸ Sentencias del Tribunal Supremo 3612/1998, de 2 de junio (ES: TS: 1998: 3612), Fundamento Jurídico Único; y 1479/2000, de 22 de septiembre (ES: TS: 2000: 6640), Fundamento Jurídico Tercero.

encuentra acogida también en la diversa regulación sectorial existente en el Ordenamiento Jurídico español relativa a los derechos de propiedad industrial⁹⁹.

Resulta conveniente aclarar una serie de cuestiones que surgen alrededor de este primer elemento. En primer lugar, el significado que debe darse a la expresión «con fines industriales o comerciales», y ello debido a que la mayor duda que se plantea es la de qué se debe entender por fines industriales. Para evitar la ampliación del ámbito típico que se produciría por la regulación de esta referencia como alternativa a la más clásica de «fines comerciales», se deberá hacer una interpretación en la que se entienda que las conductas que encontrarían acomodo dentro de la expresión de «fines industriales» son aquéllas que persiguen como resultado el que la actuación productiva infractora acceda al tráfico comercial. Esta interpretación conseguiría que «aun cuando el legislador refiere en términos disyuntivos los fines industriales o comerciales, en realidad la alternativa no se plantea para el segundo de los términos, sino sólo para el primero»¹⁰⁰. La alusión a la «ejecución de las diversas conductas típicas con fines industriales como alternativa frente a la producida con fines comerciales posee una mayor importancia en la delimitación del precepto, por lo que, «cuando el sujeto obre inspirado estrictamente por la finalidad de fabricar los objetos protegidos a sabiendas de que un tercero procederá después a su comercialización, no bastará para colmar la tipicidad con que se trate de una creación artesanal o aislada, sino que deberá adquirir tintes industriales»¹⁰¹.

⁹⁹ Artículo 61.1.a) de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: «1. Los derechos conferidos por la patente no se extienden: a) A los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales».

Artículo 48.a) de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial: «Los derechos conferidos por el diseño registral no se extienden a: a) Los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales».

Artículo 5.1.a) de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las Topografías de los Productos Semiconductores: «1. Los derechos exclusivos contemplados en el artículo 2 incluyen los de autorizar o prohibir los siguientes actos: a) La reproducción de una topografía en la medida en que esté protegida en virtud del párrafo 2 del artículo 2, salvo la reproducción a título privado con fines no comerciales».

Artículo 15.a) de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales: «El derecho de obtentor no se extenderá a: a) Los actos realizados en un marco privado con fines no comerciales».

¹⁰⁰ GÓMEZ RIVERO, M^a. C. *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012. Pág 375.

¹⁰¹ GÓMEZ RIVERO, M^a. C. *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012. Págs 375 y 376.

En segundo lugar, es preciso concretar la naturaleza jurídica de la exigencia de que el autor de la conducta típica actúe con fines industriales o comerciales. Para valorar esa naturaleza, se puede partir de dos posibles acepciones, siendo la primera aquella que la caracteriza como un presupuesto objetivo del tipo, concretada en que la actuación típica se ejecute en un ámbito industrial; mientras que la segunda lo configura como un requisito subjetivo del injusto, que debiera fundamentar la conducta del autor. Cualquiera de estas interpretaciones generará una serie de consecuencias, tanto de carácter procesal como de carácter sustantivo. En cuanto a las primeras, sería suficiente con atender al diferente grado probatorio que cada una de ellas exige, ya que mientras en la objetiva sería suficiente con la prueba de las concretas condiciones del supuesto que verifiquen esa orientación; en la subjetiva, la prueba que se reclama tendría que entrar a valorar la intención con la que el infractor ha llevado a cabo su conducta, con la complejidad que dicho examen conlleva. En lo relativo a las consecuencias de carácter sustantivo, si el requisito del que se parte es analizado desde una perspectiva subjetiva, quedarían al margen del ámbito típico aquellos supuestos en los que la conducta se llevase a cabo de manera ajena a la actividad industrial o comercial; por el contrario, si el requisito fuese analizado desde una perspectiva objetiva, quedarían al margen tanto las conductas antes citadas, como las que se dirigen a su puesta en circulación en el mercado y no lograsen obtener un nivel mínimo para poder afirmar que se realizan con una finalidad industrial. A la hora de optar por una u otra posibilidad, la literalidad del precepto penal no permite sustentarse en una de ellas de manera sólida, aunque parece mostrar una mayor fundamentación de la postura subjetiva, que además adquiere mayor relevancia, puesto que con la misma se puede fundamentar el requisito de que la conducta típica del sujeto se realice por el mismo con un manifiesto ánimo de lucro.

Por último, la exigencia de que el autor de la conducta típica actúe de conformidad con fines industriales o comerciales no requiere que el mismo deba actuar con dolo, ni directo ni eventual¹⁰².

¹⁰² GÓMEZ RIVERO, M^a. C. *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012. Pág 380.

B. Que la conducta se realice sin el consentimiento del titular del derecho:

Este requisito constituye un elemento típico de la fundamentación esencial del interés que es objeto de protección en estos casos, y que no es otro que los derechos de explotación exclusiva que se conceden por la legislación de propiedad industrial a los diversos titulares.

Por ello, dado que el interés defendido es patrimonial, la existencia del consentimiento del titular del derecho transforma en lícita la utilización del derecho por parte de terceros, lo que llevaría a estar ante una causa de atipicidad de la conducta.

En cuanto a la determinación de los requisitos que debe presentar el consentimiento del titular, el mismo es válido cualquiera que sea el modo en que se exteriorice, con indiferencia de la forma que adopte, ya sea expreso o ya sea tácito. Una especial dificultad presentan los casos de cotitularidad del derecho, es decir, aquellos en los que a un conjunto de personas, físicas o jurídicas, les pertenece una cuota ideal sobre un derecho de patente o sobre un modelo de utilidad. Estos casos generan dos cuestiones que son relevantes en la práctica: la primera se refiere a aquellos supuestos en los que uno de los cotitulares lleve a cabo la utilización del derecho de propiedad industrial sin tener el consentimiento de los demás. A la hora de concretar su tratamiento, se debe partir de la determinación de la naturaleza jurídica de la conducta que ese cotitular ha realizado, que tendrá que recibir la consideración de un acto de administración. Como tal acto, el mismo se encuentra sujeto al artículo 398, primer párrafo, del Código Civil, que dispone que «para la administración y mejor disfrute de la cosa común serán obligatorios los acuerdos de la mayoría de partícipes». Si se traslada esta regla al ámbito de la legislación sobre propiedad industrial, se comprueba que será preciso contar con el consentimiento de la mayoría de los titulares del derecho¹⁰³. No debe obviarse que las reglas del Código Civil actúan con

¹⁰³ Artículo 46.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: «La marca o su solicitud podrá pertenecer pro indiviso a varias personas. La comunidad resultante se regirá por lo acordado entre las partes, en su defecto por lo dispuesto en este apartado y en último término por las normas del derecho común sobre la comunidad de bienes. La concesión de licencias y el uso independiente de la marca por cada partícipe deberán ser acordados conforme a lo dispuesto en el artículo 398 del Código Civil. Cada partícipe podrá por sí solo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa de la marca, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse a las mismas y para que contribuyan al pago de los gastos habidos. En caso de cesión de la marca o de una participación, los partícipes podrán ejercitar el derecho de tanteo en el plazo de un mes a contar desde el momento en que

carácter supletorio en los supuestos en los que la regulación especial no prevea otra cosa, circunstancia esta última que ocurre con frecuencia en relación con ciertos derechos de propiedad industrial, así como en materia de patentes¹⁰⁴.

En lo referente al régimen de la responsabilidad penal en estos supuestos, la mayoría de la doctrina sostiene que debe estimarse como penalmente típica la actuación realizada por el cotitular en los casos en los que éste utilizase el derecho en cuestión sin tener el consentimiento del resto e, incluso, en el caso de las patentes, sin contar con su notificación y en el de las marcas, sin haber conseguido el apoyo de la mayoría de los restantes cotitulares.

La segunda cuestión, y la que presenta una mayor problemática es la relativa a la concreción de la posible responsabilidad del cotitular que otorgase licencias a terceros sin tener el consentimiento del resto. Para determinarla es necesario precisar si la licencia es o no exclusiva. Si se tratase del segundo supuesto, se estaría nuevamente ante un acto de administración llevado a cabo por el cotitular, mientras que si se tratase del primer supuesto, se estaría ante un acto de disposición. Para esta modalidad de actos, el Código Civil, en su artículo 394, establece que ócada partícipe podrá servirse de las cosas comunes, siempre que disponga de ellas conforme a su destino y de manera que no perjudique el interés de la comunidad, ni impida a los copartícipes utilizarlas según su derechoö. Al igual que sucedió anteriormente, no debe obviarse la regulación contenida en la legislación de propiedad industrial. Así, por ejemplo, en materia de patentes, el artículo 80.3¹⁰⁵ o en materia de marcas el artículo 46.1¹⁰⁶. Aun cuando esta conducta imposibilita al resto de cotitulares hacer uso de los derechos que tienen otorgados, que se

fueran notificados del propósito y condiciones en que se llevaría a cabo la cesión. A falta de aviso previo o si la cesión se hubiere realizado de forma distinta a lo prevenido en aquél, los partícipes podrán ejercitar el derecho de retracto, en igual plazo, desde la publicación de la inscripción de la cesión en el Registro de Marcas. La oposición absoluta e injustificada de un partícipe al uso de la marca de forma que pueda dar lugar a su declaración de caducidad se considerará, a todos los efectos, como renuncia a su derechoö.

¹⁰⁴ Así, el artículo 80.2.b) de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, dispone que: öSin embargo, cada uno de los partícipes por sí solo podrá: b) Explotar la invención previa notificación a los demás cotitularesö.

¹⁰⁵ Artículo 80.3 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: öLa concesión de licencia a un tercero para explotar la invención deberá ser otorgada conjuntamente por todos los partícipes, a no ser que el órgano jurisdiccional por razones de equidad, dadas las circunstancias del caso, faculta a alguno de ellos para otorgar la concesión mencionadaö.

¹⁰⁶ Ver nota al pie de página número 103.

habrían otorgado al licenciatario exclusivo, la responsabilidad que los mismos podrían reclamar al cotitular infractor se debería resolver por la vía civil y no por la penal, porque de optar por esta segunda vía se estaría ante un acto de disposición realizado por el titular del derecho¹⁰⁷.

C. Que el sujeto que lleva a cabo la conducta la realice teniendo pleno conocimiento del registro que ampara al titular registral:

Este elemento del tipo coloca la inscripción registral en el punto de partida de la protección penal. Tal es así, que en los casos en los que ésta no esté presente, la relevancia penal de la conducta se condicionaría a la posibilidad de valorar otros tipos distintos de los específicos previstos para la propiedad industrial, concretamente, los de falsedades y los de estafa. Por tanto, puede afirmarse que esta protección sólo se concederá en los casos en los que medie previa inscripción¹⁰⁸.

La necesidad de la inscripción en el correspondiente Registro plantea una serie de interrogantes en el orden penal. El primero de ellos aparece con la exigencia de la constancia de un asiento registral que implica que en este orden no se otorgará protección frente a la infracción que en la legislación mercantil se concede aun sin que exista la inscripción, como ocurre con la que se dispensa a las marcas notorias no registradas en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. De esta forma el legislador penal delimita los ámbitos donde aplicar la protección penal, lo que no deja de generar ciertas dudas, principalmente, ante la dificultad de identificar criterios sustantivos de la gravedad del injusto que permitan fijar los límites de la intervención penal, lo que provoca que el criterio determinante sea de carácter formal, como es la constatación de la existencia de una previa inscripción mercantil. En segundo lugar, se suscita la cuestión acerca de si son aplicables en este orden las excepciones de protección que se regulan en la legislación mercantil para los derechos registrados, a la que la doctrina ha respondido

¹⁰⁷ GÓMEZ RIVERO, M^a. C. *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012. Pág 387.

¹⁰⁸ Sentencia del Tribunal Supremo 3612/1998, de 2 de junio (ES: TS: 1998: 3612), Fundamento Jurídico Único.

afirmativamente, partiendo de la accesoriedad de la legislación penal respecto de la mercantil¹⁰⁹.

Asimismo, surgen cuestiones relacionadas con el momento en el que se despliegan los efectos protectores del orden penal, sosteniéndose por la doctrina que hasta que no se constate la certeza de la inscripción en el correspondiente registro, no podrá empezar a desplegar sus efectos la protección penal.

Un especial examen merece el tema de la declaración de nulidad o anulabilidad de la inscripción en el ámbito mercantil, y su influencia en el orden penal. La diferente entidad y efectos que la legislación extrapenal concede a los vicios que originan la nulidad o la anulabilidad de la inscripción justifica que para cada uno de esos supuestos se establezca un régimen concreto. Ello lleva a que en los supuestos de nulidad el acto no tiene ningún valor, ni relevancia en el orden penal; mientras que en los casos de anulabilidad, se admite su vigencia, y tiene relevancia para el orden penal, durante el tiempo previo a la declaración de anulación de la inscripción. Algunos autores han afirmado la existencia de un doble régimen, que prestaría especial atención al específico vicio que conlleve la declaración de nulidad civil, lo que conduciría a que solo las causas de la nulidad del acto que establezcan la inexistencia del derecho inscrito darían lugar a la atipicidad de la conducta¹¹⁰.

GÓMEZ RIVERO, a este respecto, entiende que ñla exigencia de la inscripción registral no sólo es presupuesto de la intervención penal, sino que para garantizar el carácter restrictivo de ésta debe interpretarse de forma que impida tanto el castigo por un delito consumado, como por sus formas intentadas¹¹¹.

Una solución diametralmente distinta se precisa en relación con los casos de caducidad de la inscripción, así como, en los supuestos en los que el derecho de uso decae por causas sobrevenidas en relación a una inscripción que era completamente válida. Se estaría ante los casos de expiración del

¹⁰⁹ GÓMEZ RIVERO, M^a. C. *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012. Pág 393.

¹¹⁰ PAREDES CASTAÑÓN, J.M. *La protección penal de las patentes e innovaciones tecnológicas*. McGraw Hill, Madrid, 2010. Págs 114 y siguientes.

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. *Derecho penal económico y de la empresa, Parte especial*. 5^o Edición. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016. Pág 169.

¹¹¹ GÓMEZ RIVERO, M^a. C. *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012. Pág 399.

plazo por el que la inscripción fue otorgada, los de renuncia del titular registral o los de ausencia de abono de las pertinentes tasas¹¹². Dado que esta declaración produce efectos *ex nunc*, la misma no perturbará para nada a la calificación penal de la conducta a lo largo del periodo de tiempo en que la inscripción estuvo vigente.

Por último, la constancia del registro del concreto derecho por quien lleva a cabo la conducta tipificada en el ordenamiento jurídico penal implica la evidencia de que actúa sin desconocer la inscripción, y exige que ello se demuestre por medio de prueba, bien directa, bien indirecta. En este sentido, y de conformidad con exigencias constitucionales relacionadas con el principio de culpabilidad, no pueden ser sostenidas las tesis industrialistas, que defienden la presencia de una presunción *iuris et de iure* de dolo para aquellas conductas típicas que se lleven a cabo en relación con la concreta modalidad de propiedad industrial de la que se trate que se ve protegida por la fe pública registral¹¹³.

Tipo subjetivo:

Los diversos tipos previstos en la regulación penal exigen en el autor el conocimiento y la voluntad de querer ejecutar los elementos que conforman el tipo, sin que quepa la posibilidad de la punibilidad de la comisión imprudente.

Debe aceptarse la existencia del dolo eventual, ya que lo contrario implicaría una restricción indebida del ámbito típico¹¹⁴. No obstante, en ciertos casos, esta modalidad no podrá aplicarse por exigencia del legislador, como ocurre en el apartado segundo del artículo 274, en el que aparece como uno de sus requisitos el de que el autor actúe con

¹¹² Artículo 108 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes; artículos 54 y 55 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; artículos 71 y 73 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

¹¹³ TIRADO ESTRADA J.J. *Los delitos contra la propiedad industrial. Dimensión socioeconómica, títulos tutelados, exigencias típicas y problemática aplicativa*. Pág 19.

¹¹⁴ GÓMEZ RIVERO, M^a. C. *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012. Págs 408 y 409. En este sentido, la autora afirma que la eventualidad podrá ser predicada en relación con determinados elementos determinantes de la tipicidad objetiva de la conducta delictiva, como podrían ser la existencia de una inscripción registral para aquellos bienes en relación con los cuales el autor lleva a cabo alguna de las conductas descritas en los diversos tipos; o el caso de la ausencia del consentimiento del titular. A esta explicación hace referencia también TIRADO ESTRADA J.J. *Los delitos contra la propiedad industrial. Dimensión socioeconómica, títulos tutelados, exigencias típicas y problemática aplicativa*. Pág 22.

conocimiento de que los productos que posee para introducir en el tráfico económico o que incorpora en el mercado atentan contra la legislación marcaria.

El error en cualquiera de los diversos requisitos típicos conduce a la atipicidad de la conducta, tanto en los casos en los que sea invencible, como en los supuestos en los que sea vencible¹¹⁵.

La mayor incidencia práctica en su alegación se produce en relación con la ignorancia de la presencia de una inscripción registral. Su importancia es tanto cuantitativa, como cualitativa, sobre todo, por la dificultad de la prueba del mismo. A la hora de dar una respuesta a esta problemática, se encuentran dos posturas contrapuestas; así, la primera es aquella que sostiene que se debe admitir, en determinadas circunstancias, la procedencia de la alegación del error; mientras que la segunda afirma que esta contingencia debe ser rechazada, por la posibilidad que existe de consultar el registro¹¹⁶.

Además de la exigencia de que el autor actúe con dolo, se requiere que lo haga motivado por la obtención de un lucro económico. Ello se deriva de la exigencia de que la conducta típica se realice con fines industriales o comerciales, ya que la puesta en circulación de los bienes y servicios en el mercado implica la intención de obtener una rentabilidad económica por quien la lleva a cabo¹¹⁷.

3.3 Análisis de los tipos penales:

3.3.1 Invenciones y creaciones industriales. Artículo 273:

3.3.1.1. Usurpación de patente. Apartado 1:

El apartado primero de este precepto establece que será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos.

¹¹⁵ GÓMEZ RIVERO, M^a. C. *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012. Pág 409.

¹¹⁶ GÓMEZ RIVERO, M^a. C. *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012. Págs 410 y 411.

¹¹⁷ GÓMEZ RIVERO, M^a. C. *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012. Págs 412.

Resulta conveniente empezar el análisis de este artículo estableciendo qué se debe entender por patente y por modelo de utilidad. En ambos casos implica el reconocimiento para su titular de un catálogo de facultades que siguen a la descripción técnica de la invención de la que se trate. A ello, se debe unir la repercusión, en un doble ámbito, que estas clases de derechos de propiedad industrial tienen sobre los intereses generales. Primero, porque así pasan a entrar en un archivo documental de carácter tecnológico, que podrá ser objeto de consulta para otras investigaciones a lo largo del tiempo; y en segundo lugar, porque al establecer la ley la relación dominical entre el titular y su invención de una manera temporal, una vez que el plazo llegue a su término, la invención de la que se trate pasa a formar parte del dominio público, lo que permite que pueda ser empleada en beneficio de la comunidad por cualquiera que tenga interés en ella.

A la hora de concretar qué productos conducen al reconocimiento de esta clase de derechos, es preciso acudir a la normativa extrapenal relacionada con estas modalidades de propiedad industrial, concretamente y en lo que a la regulación nacional se refiere, a la Ley 24/2015, de 24 julio, de Patentes, desarrollada posteriormente por medio del Real Decreto 316/2017, de 31 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Por lo que respecta a la legislación de ámbito supranacional, sobresale el Convenio de la Unión de París, de 20 de marzo de 1883, para la protección de la propiedad intelectual y en el ámbito comunitario, el Convenio de Múnich, de 5 de octubre de 1973, sobre concesión de patentes europeas.

Centrando la atención en la regulación interna, la misma no recoge ningún concepto de lo que debe entenderse por patente, si bien el artículo 4.1 sí que aclara qué invenciones tienen la condición de patentables. Así, ñson patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. Las invenciones a que se refiera el párrafo anterior podrán tener por objeto un producto compuesto de materia biológica o que contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica. Por tanto, este precepto establece los tres presupuestos que debe reunir, de manera acumulativa, una invención para ser patentada: novedad, actividad inventiva y que pueda ser

aplicada con fines industriales; requisitos que se han recogido también en las sentencias emanadas de los órganos jurisprudenciales del orden civil¹¹⁸.

En cuanto al requisito de novedad, la Ley de Patentes establece en su artículo 6 lo que debe considerarse como tal. En su apartado primero se dispone que ñse considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnicaö. El apartado segundo del mismo precepto clarifica lo que se debe entender por estado de la técnica. Así dice que el estado de la técnica ñestá constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medioö. El apartado tercero sigue en esta misma línea, y sostiene que ñse entiende igualmente comprendido en el estado de la técnica el contenido de las solicitudes españolas de patentes o de modelos de utilidad, de solicitudes de patentes europeas que designen a España y de solicitudes de patentes PCT que hayan entrado en fase nacional en España, tal como hubieren sido originariamente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la que se menciona en el apartado precedente y que hubieran sido publicadas en español en aquella fecha o lo sean en otra posteriorö. Por tanto, a la luz de lo expuesto, para que una concreta invención pueda poseer el calificativo de novedosa, será preciso constatar que no era accesible por cualquier medio a otros sujetos ni se había presentado una solicitud de patentabilidad para la misma con anterioridad. Debe advertirse que hay ciertos supuestos que no se consideran como integrantes del estado de la técnica y que por tanto, no permiten concretar la presencia o la ausencia del requisito de novedad, a los que hace alusión el artículo 7¹¹⁹.

¹¹⁸ Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 6420/2010, de 20 de diciembre (ES: APV: 2010: 6420), Fundamento Jurídico Segundo: ñDel tenor literal de los artículos 4 y siguientes de la Ley de Patentes se colige la existencia de tres requisitos para la validez de una patente: 1) la novedad, que supone que la invención no esté comprendida en el estado de la técnica, entendiendo por tal el constituido por lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero en los términos que señala el artículo 6, sin que se exija que sea conocido, bastando con que haya habido la posibilidad de conocerlo, aunque sea fuera de España, ya que las patentes exigen novedad a nivel mundial; 2) la actividad inventiva, que existe cuando la invención no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia (art. 8 LP), de modo que no será nuevo lo que habiéndose hecho accesible al público, pueda ser deducido del estado de la técnica por un experto en la materia; y 3) ser susceptible de ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola (art. 9 LP)ö.

¹¹⁹ Artículo 7 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: ñNo se tomará en consideración para determinar el estado de la técnica una divulgación de la invención que, acaecida dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, haya sido consecuencia directa o indirecta: a) De un abuso evidente frente al solicitante o su causante. b) Del hecho de que el solicitante o su causante hubieren exhibido la invención en exposiciones oficiales u oficialmente reconocidas en el sentido del Convenio Relativo a Exposiciones Internacionales, firmado en París el 22 de noviembre de 1928 y revisado por última vez el 30 de noviembre de 1972.

Respecto del requisito de la actividad inventiva, el mismo se regula en el artículo 8 de la Ley de Patentes. Así, en su apartado primero, se define lo que hay que entender por actividad inventiva: òse considera que una invención implica una actividad inventiva si aquélla no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materiaö. Su apartado segundo establece que òsi el estado de la técnica comprende documentos de los mencionados en el artículo 6.3 no serán tomados en consideración para decidir sobre la existencia de la actividad inventivaö.

Por último, en cuanto al requisito de que se aplique con fines industriales, el mismo se regula en el artículo 9. Dicho precepto establece que òse considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícolaö.

A lo anterior, debe unirse lo establecido en el artículo 5 de la misma Ley, que regula las excepciones a la patentabilidad¹²⁰.

En cuanto a los productos que se protegen por medio de un modelo de utilidad, su concepto aparece regulado en el artículo 137.1 de la Ley de Patentes. De acuerdo con dicho precepto: òPodrán protegerse como modelos de utilidad, de

En este caso será preciso que el solicitante, al presentar la solicitud, declare que la invención ha sido realmente exhibida, y que en apoyo de su declaración, aporte el correspondiente certificado dentro del plazo y en las condiciones que se determinan reglamentariamenteö.

¹²⁰ Artículo 5 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: No podrán ser objeto de patente: 1. Las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o a las buenas costumbres, sin que pueda considerarse como tal la explotación de una invención por el mero hecho de que esté prohibida por una disposición legal o reglamentaria. En particular, no se consideran patentables en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior: a) Los procedimientos de clonación de seres humanos. b) Los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano. c) Las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales. d) Los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para estos sufrimientos sin utilidad médica o veterinaria sustancial para el hombre o el animal, y los animales resultantes de tales procedimientos. 2. Las variedades vegetales y las razas animales. Serán, sin embargo, patentables las invenciones que tengan por objeto vegetales o animales si la viabilidad técnica de la invención no se limita a una variedad vegetal o a una raza animal determinada. 3. Los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o de animales. A estos efectos se considerarán esencialmente biológicos aquellos procedimientos que consistan íntegramente en fenómenos naturales como el cruce o la selección, lo dispuesto en el párrafo anterior no afectará a la patentabilidad de las invenciones cuyo objeto sea un procedimiento microbiológico o cualquier otro procedimiento técnico o un producto obtenido por dichos procedimientos. 4. Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o animal, y los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o animal. Esta disposición no será aplicable a los productos, en particular a las sustancias o composiciones, ni a las invenciones de aparatos o instrumentos para la puesta en práctica de tales métodos. 5. El cuerpo humano en los diferentes estadios de su constitución y desarrollo, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos, incluida la secuencia total o parcial de un gen. Sin embargo un elemento aislado del cuerpo humano u obtenido de otro modo mediante un procedimiento técnico, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen, podrá considerarse como una invención patentable, aun en el caso de que la estructura de dicho elemento sea idéntica a la de un elemento natural. La aplicación industrial de una secuencia total o parcial de un gen deberá figurar explícitamente en la solicitud de patente. 6. Una mera secuencia de ácido desoxirribonucleico (ADN) sin indicación de función biológica algunaö.

acuerdo con lo dispuesto en este Título, las invenciones industrialmente aplicables que, siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación. De este precepto se constata que se requieren dos condiciones para que un modelo de utilidad pueda ser protegido: que sea novedoso y que implique actividad inventiva.

En relación con la novedad requerida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.1 dicho requisito se valorará atendiendo a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del ya citado artículo 6.

Por lo que respecta al requisito de la actividad inventiva, para determinarlo hay que acudir al artículo 140.1, que establece que para su protección como modelo de utilidad, se considera que una invención implica una actividad inventiva si no resulta del estado de la técnica de una manera muy evidente para un experto en la materia. La inclusión de la expresión "muy evidente" conlleva una atenuación de las exigencias que en relación con este requisito se establecen para las patentes.

La delimitación de estos conceptos en la normativa extrapenal es perfectamente trasladable al orden penal, ya que gracias a ello se clarifica el ámbito de protección que se dispensa a estas modalidades de propiedad industrial por el artículo 273.1 en relación con las conductas típicas que en él se regulan, lo que no ha impedido el surgimiento de voces críticas dentro de la doctrina penal que afirman que con ello se dejan fuera del ámbito de protección dispensado por esta rama del Ordenamiento Jurídico otros bienes que merecen la misma protección, como sería el caso de los certificados complementarios de protección de los medicamentos¹²¹.

La penalización de las acciones típicas que se realizan en este primer apartado del artículo 273 satisface la protección dispensada en el artículo 59 de la Ley de Patentes¹²².

¹²¹ GÓMEZ RIVERO, M^a. C. *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012. Págs 427 y 428.

¹²² Artículo 59 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: 1. La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento: a) La fabricación, el ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados. b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe, o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente. c) El ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión

El tipo penal que se regula en este precepto es un tipo mixto alternativo, ya que basta con que se lleve a cabo alguna de las conductas que recoge para que se entienda cometido el delito, siendo incluso posible, que el sujeto lleve a cabo varias de ellas.

Si se procede al examen de las diversas conductas típicas, se observa cómo la de *fabricar* consiste en la realización de los productos infractores en serie. Es una conducta que exige una cierta duración temporal, así como un cierto nivel de producción de los bienes infractores. En cuanto a la de *importar*, la misma implica dar entrada en el territorio nacional de los productos protegidos por el derecho de propiedad industrial, sin el conocido como ñagotamiento comunitarioö, esto es, el supuesto en el que el titular del derecho en cuestión hubiese autorizado la comercialización del producto por primera vez dentro de las fronteras comunitarias. Se estará en presencia de la conducta de *poseer* en los casos en los que el infractor tenga a su disposición los bienes de que se trate. Su principal efecto es una ampliación de la intervención penal a los actos preparatorios de la conducta típica, que estaría conformada por cualquiera de las otras actuaciones. Por lo que respecta a la de *utilización*, la misma refleja la verdadera esencia del ataque contra el derecho de exclusiva que la legislación de propiedad industrial otorga al titular del derecho. La de *ofrecer* comprende el acto por el que un sujeto determinado ha podido acceder previamente al producto lesivo del derecho de propiedad industrial y lo facilita a otros sujetos para que lo empleen. Por último, la de *introducción en el comercio*, es la conducta que genera mayores dificultades. La doctrina sostiene que se trata de una forma imperfecta de realización de la conducta de ofrecer, sosteniendo a propósito de esa posición que se debe realizar una interpretación restrictiva de la misma, con el fin de eliminar aquellas conductas que impliquen un ofrecimiento

de dicho producto para alguno de los fines mencionados. 2. Cuando la patente tenga por objeto una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a cualquier materia biológica obtenida a partir de la materia biológica patentada por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada y que posea esas mismas propiedades. 3. Cuando la patente tenga por objeto un procedimiento que permita producir una materia biológica que, por el hecho de la invención, posea propiedades determinadas, los derechos conferidos por la patente se extenderán a la materia biológica directamente obtenida por el procedimiento patentado y a cualquier otra materia biológica obtenida a partir de ella por reproducción o multiplicación, en forma idéntica o diferenciada, y que posea esas mismas propiedades. 4. Cuando la patente tenga por objeto un producto que contenga información genética o que consista en información genética, los derechos conferidos por la patente se extenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 5, a toda materia a la que se incorpore el producto y en la que se contenga y ejerza su función la información genéticaö.

genérico o cuyo destinatario final sea difuso. Lo que se intenta penalizar con la tipificación de esta conducta son aquellas actuaciones que facilitan la introducción en el tráfico comercial de productos y servicios que infringen los derechos de propiedad industrial por parte de sujetos de dicho tráfico comercial que no poseen ni la titularidad de esos derechos de propiedad industrial ni una autorización del titular efectivo para poder explotarlos¹²³.

Para concretar el momento en el que se entienden consumadas cada una de las diversas conductas típicas que se acaban de exponer, será necesario atender a su concreta configuración. Así, mientras en algunas se puede constatar la producción de un efectivo resultado que es fácilmente deslindable de la actuación que lo ha producido, lo que permite distinguir fases en su ejecución; en otras, al ser establecidas como conductas de mera actividad, exigen verse consumadas. En el primer bloque se ubicarían las conductas de fabricación, utilización, importación, posesión o introducción en el comercio; mientras que al segundo correspondería la de ofrecimiento.

Finalmente, conviene analizar si estas conductas típicas pueden ser cometidas por omisión. Para poder aceptar esta modalidad, los delitos que se cometen deben ser de resultado, por lo que solo se aplicaría a las conductas de fabricación, importación, posesión, utilización e introducción en el comercio.

Que el delito se configure como de resultado es un requisito de la omisión impropia.

Será preciso además prestar atención a diversos extremos, tanto fácticos como normativos. Entre los primeros, se halla el examen de la adecuación de la omisión con la realidad conceptual con la que se va a relacionar. La respuesta de ese examen será en unos casos la supresión de la posibilidad de sustentar la comisión por omisión, mientras que en otros supuestos se admitirá, previa sujeción de la misma a ciertos requisitos. Ahora bien, los mayores problemas surgen a raíz de la necesidad de constatar los requisitos esenciales de esta modalidad comisiva de acuerdo con su elaboración teórica. En primer lugar, se tendrá que examinar si el desvalor de la acción que se enmarca dentro de la conducta omisiva la hace semejante a los casos de comisión activa. Así, habrá de constatarse que la inactividad del titular podía condicionar, determinar o

¹²³ GÓMEZ RIVERO, M^a. C. *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012. Págs 429-432.

favorecer por la omisión de una concreta atribución la violación del bien jurídico protegido, a lo que se adiciona la necesidad de acreditar que el acto que omite el titular tiene capacidad suficiente para incidir directa e inmediatamente en la evitación del resultado. Por tanto, se deberán excluir aquellos supuestos en los que no se pueda referir la omisión del garante a un acto que directa e inmediatamente hubiese impedido la causación del resultado¹²⁴.

Y en segundo lugar, la necesidad de elaborar un juicio lógico entre el resultado causado y el desvalor encarnado por la omisión conduce a apartar del ámbito penal los supuestos en los que se constate, bien que pese a la actuación del garante la infracción del derecho de propiedad industrial se habría ocasionado, bien que el resultado no manifiesta la generación del riesgo incluido en la omisión o que no concuerda con el ámbito de defensa de la norma.

3.3.1.2 Comercialización fraudulenta. Apartado 2:

Las mismas penas se impondrán al que, de igual manera, y para los citados fines, utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente, o posea, ofrezca o introduzca en el comercio, o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado. Por tanto, se penan las mismas conductas que se han explicado en relación con el apartado 1 de este precepto siempre que concurren sus mismos requisitos. Al recoger estas conductas, lo que realiza el Código Penal es adoptar las previsiones que establece el artículo 59.1.b) de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Destaca el hecho de que en este apartado solo se haga referencia a las patentes, obviando los modelos de utilidad. Con ello, el legislador penal lo que hace es garantizar la protección de las conocidas como patentes de procedimiento, que se diferencian de las patentes de producto en que las de procedimiento tienen por objeto el conjunto de actos que conducen a lograr el resultado industrial, mientras que las de producto tienen por objeto únicamente el resultado industrial.

Al igual que ocurría en relación con las conductas del apartado primero, el legislador penal vuelve a acudir a la legislación extrapenal a la hora de aclarar

¹²⁴ GÓMEZ RIVERO, M^a. C. *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012. Pág 439.

las conductas típicas, lo que se realiza en los mismo términos ya comentados *supra*. Debe destacarse a este respecto que no todas las previsiones de la legislación extrapenal podrán ser aplicadas en el orden penal.

De mayor interés en relación con este apartado resulta la posible existencia de relaciones concursales con otros delitos del Código Penal, en concreto, con los regulados en los artículos 278 y siguientes, relativos a los delitos contra el mercado y los consumidores, y en especial, los regulados en los artículos 278, 279 y 280, que se refieren al descubrimiento y revelación de secretos empresariales. Al referirse esos artículos a aquellos datos que se califiquen como secretos, es complicado incluir dentro de su ámbito de protección la documentación relativa a una concreta patente una vez que se ha publicado la solicitud de la misma, por lo que sólo en momentos previos a éste podría plantearse dicha relación concursal¹²⁵. No obstante lo expuesto, nada obsta a que exista un *concurso de delitos* en aquellos casos en los que existe un espionaje industrial previo a la publicación de la solicitud de patente. Y en el caso de que el sujeto que haya llevado a cabo el espionaje industrial use el invento patentado, una vez que se ha publicado la solicitud y sin el consentimiento del titular del mismo, el tipo del descubrimiento y revelación de secretos de empresa tendrá la consideración de una protección anticipada de la conducta delictiva.

3.3.1.3 Usurpación de modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de productos semiconductores. Apartado 3:

Este apartado establece que será castigado con las mismas penas el que realice cualquiera de los actos tipificados en el párrafo primero de este artículo concurriendo iguales circunstancias en relación con objetos amparados a favor de tercero por un modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor. Dado que las conductas típicas coinciden con las establecidas en el apartado primero, el tratamiento extrapenal de las mismas concuerda con el explicado en el subepígrafe relativo al apartado primero¹²⁶.

¹²⁵ GÓMEZ RIVERO, M^a. C. *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012. Pág 446.

¹²⁶ Vid *supra* Pág 60.

La relevancia de este precepto se encuentra en el objeto al que hace alusión, para cuya determinación hay que acudir a la legislación extrapenal, concretamente a la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial para lo referido a los modelos o dibujos industriales; y la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las Topografías de Productos Semiconductores, por lo que a este objeto se refiere.

Los modelos o dibujos industriales se engloban dentro del término diseño industrial, que es más acorde con los diversos instrumentos comunitarios e internacionales referidos a esta materia. Lo que debe entenderse por diseño industrial aparece regulado en el artículo 1.2, letra a) de su Ley específica, afirmando que ña los efectos de esta Ley se entenderá por diseño la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación. El legislador de esta materia decidió no regular la figura de los modelos o dibujos artísticos, puesto que dicha figura no aparecía en las legislaciones de derecho comparado, ni tampoco en la normativa comunitaria, como una categoría propia sino que se la incluía dentro de los diseños ornamentales.

El artículo 45 de esta Ley circunscribe la protección de estos diseños a aquellos que estén registrados, para lo que afirma que ñel registro del diseño conferirá a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo y a prohibir su utilización por terceros sin su consentimiento. A estos efectos se entenderá por utilización la fabricación, la oferta, la comercialización, la importación y exportación o el uso de un producto que incorpore el diseño, así como el almacenamiento de dicho producto para alguno de los fines mencionados. En estos casos, se adquiere la categoría de delito cuando los derechos de propiedad industrial infringidos han sido registrados en el correspondiente Registro¹²⁷.

Nuevamente se constata que la tutela dispensada en la legislación extrapenal tiene su reflejo en el orden penal, haciendo que ésta se dirija a salvaguardar los derechos de propiedad del titular. Fuera del ámbito de la protección penal se encuentra aquella tutela que se concede a los diseños que no han sido registrados por parte del Reglamento (CE) 6/2002, del Consejo, de 12

¹²⁷ Circular 1/2006, de la Fiscalía General del Estado, sobre los delitos contra la Propiedad Intelectual es Industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003.

de diciembre de 2001, sobre modelos y dibujos comunitarios. Esta norma concede al diseño no registrado una protección comunitaria frente a las conductas de aprovechamiento que se lleven a cabo sin que medie el consentimiento del titular del diseño.

Los requisitos que deberá reunir el diseño para que pueda acceder al registro, y por tanto, para que pueda ser protegido penalmente, son los de novedad y singularidad¹²⁸. En cuanto al requisito de novedad, el mismo se regula en el artículo 6.1 de esta Ley, que afirma que ñse considerará que un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad. Y por lo que atañe al requisito de singularidad, el mismo se encuentra regulado en el artículo 7 de la citada Ley, que sostiene que ñse considerará que un diseño posee carácter singular cuando la impresión general que produzca en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya sido hecho accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o, si se reivindica prioridad, antes de la fecha de prioridad.

Por lo que atañe al régimen penal previsto para las topografías de productos semiconductores, será preciso acudir a la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las Topografías de los Productos Semiconductores, que se promulgó en el Ordenamiento Jurídico español a raíz de la Directiva 87/54/CEE, del Consejo, de 16 de diciembre de 1986, sobre protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores, cuyo artículo 11 establecía que ñlos Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas necesarias para dar cumplimiento a la presente Directiva (í)ö. Las topografías son el resultado del diseño y exigen la coordinación de recursos técnicos, humanos y económicos. El coste de elaboración del diseño es muy elevado, mientras que el de su reproducción es muy inferior, por lo que su protección por el orden penal se muestra más que necesaria¹²⁹.

Al igual que ocurría con las anteriores cuestiones, la regulación extrapenal vuelve a ser fundamental a la hora de delimitar la intervención de la

¹²⁸ Artículo 5 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial: ñPodrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular.

¹²⁹ TIRADO ESTRADA J.J. *Los delitos contra la propiedad industrial. Dimensión socioeconómica, títulos tutelados, exigencias típicas y problemática aplicativa*. Pág 36.

normativa penal, ya que la misma clarifica los tipos penales relativos a la propiedad industrial que hayan de ser aplicados por los órganos jurisdiccionales penales. Para conocer qué se debe entender por topografía de un producto semiconductor, hay que acudir al artículo 1.2 de su Ley, que define a estos bienes como «una serie de imágenes interconectadas, sea cual fuere la manera en que estén fijadas o codificadas: A) Que representen la estructura tridimensional de las capas que componen el producto semiconductor, B) en la cual cada imagen tenga la estructura o parte de la estructura de una de las superficies del producto semiconductor en cualquiera de sus fases de fabricación». A este respecto conviene traer a colación la observación efectuada por la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003 en la que se afirma que el objeto de protección penal en relación con esta modalidad de propiedad industrial, no es el producto semiconductor, sino que es «el diseño de la estructura y disposición de los diversos elementos y capas que componen un circuito electrónico integrado, esto es, de su topografía».

El artículo 2.2 de la citada Ley establece que «la topografía de un producto semiconductor será objeto de protección en la medida en que sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no sea un producto corriente en la industria de semiconductores. Cuando la topografía de un producto semiconductor esté constituida por elementos corrientes en la industria de semiconductores, estará protegida sólo en la medida en que la combinación de tales elementos, como conjunto, cumpla los requisitos mencionados», de lo que se puede deducir que los requisitos que debe poseer una topografía para ser protegida son los de novedad y actividad inventiva.

Además, cabe afirmar la necesidad de tener presente los límites temporales y materiales que se recogen tanto en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial¹³⁰ como en la Ley 1/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las Topografías de Productos Semiconductores¹³¹.

¹³⁰ Artículos 48 a 51 de dicha Ley.

¹³¹ Artículos 5 y 7 de la citada Ley.

3.3.2 Marcas y otros signos distintivos. Artículo 274:

3.3.2.1 Ofrecimiento, distribución o comercialización al por mayor de productos que incorporen un signo distintivo confundible o idéntico con otro. Apartado 1:

Se será castigado con las penas de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro,

- a) Fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, u
- b) Ofrezca, distribuya, o comercialice al por mayor productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, o los almacene con esa finalidad, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado.

De nuevo en la aplicación de este precepto no debe obviarse la legislación extrapenal, puesto que la misma permite concretar el objeto de la conducta típica. Entre la normativa extrapenal que habrá que tener en consideración se debe citar la Ley 17/2001, de 12 de diciembre, de Marcas, desarrollada por medio del Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 12 de diciembre, de Marcas. Asimismo, debe tenerse en consideración la normativa comunitaria, concretamente, la Directiva (UE) 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas. A la anterior normativa comunitaria debe unirse, por último, el Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

La finalidad que persiguen los signos distintivos es la de diferenciar los distintos productos que se ofrecen en el mercado para satisfacer una concreta necesidad. La Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003 recoge a este respecto que 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. Por ello, cuando este signo es lesionado por parte del autor de la conducta típica, afirma la citada Circular, 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.

A la luz de lo expuesto se aprecia que el objeto sobre el que debe recaer la conducta típica ha de ser el signo distintivo, puesto que bajo dicha denominación se encuadran tanto la marca como el nombre comercial, definidos en la Ley de Marcas. Así, el artículo 4 de dicha norma recoge el concepto de marca, diciendo que podrán constituir marcas todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

- a) Distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas, y
- b) Ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

Por lo que respecta a los nombres comerciales, el concepto del mismo se recoge en el artículo 87.1 de esta Ley, que afirma que 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.

Lo que debe entenderse como marca de la Unión Europea, se encuentra en el artículo 4 del Reglamento (UE) 2017/1001, que afirma que podrán constituir marcas de la Unión cualesquiera signos, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para:

(í)

- c) Distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas, y
- d) Ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea de manera que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.

A la luz de las definiciones de marca y marca de la Unión Europea se puede constatar que la diferencia entre ambas reside en el ámbito al que la misma extiende su protección, pues mientras la primera se circunscribe al territorio nacional, la marca de la Unión Europea protege a la misma en todos los Estados

miembros de la Unión Europea, sin necesidad de registrarla en todos y cada uno de ellos.

Dirigiendo ya la atención al signo distintivo, cualquiera que sea la concreta modalidad que adopte, el mismo cumple un conjunto de funciones que resultan fundamentales para los productos o servicios que, con el mismo, acceden al tráfico comercial. Así, gracias a él, se conoce la procedencia empresarial del producto o del servicio, se identifica el prestigio que ese producto o servicio posee para los consumidores existentes en un concreto mercado y cumple una función publicitaria, pues permite atraer a los destinatarios finales hacia ese producto o servicio en vez de hacia el de los competidores.

La lesión a dichas manifestaciones y con ello, al derecho de exclusiva que se concede al titular de la marca¹³², ha conducido a que este apartado del artículo 274 del Código Penal tipifique una serie de conductas dirigidas a poner término al fenómeno de la piratería.

Las conductas típicas previstas en la letra a) de este apartado se refieren únicamente a los bienes en los que aparece el signo distintivo, sin que se pueda extender a las diversas actividades o servicios. En esta letra no se hace referencia alguna acerca de si el bien al que se añade el signo distintivo del que se trate ha de pertenecer o no al mismo sector de actividad económica. Por ello, para certificar que se cumple con las exigencias reguladas en el tipo, será preciso realizar un análisis de las diversas características que presentan, por un lado, el signo distintivo que se ha incorporado en unos determinados bienes, y por otro el signo distintivo que se ha registrado, ya que con ello se podrá determinar si los signos presentan semejanzas de identidad y si pueden ser o no confundidos por parte de los consumidores finales. Además, para que las conductas realizadas puedan encontrar cabida dentro de esta letra, será preciso que la unión del signo distintivo lesionado al producto del que se trate conforme un todo, siendo indiferente el modo en que esa unión se haya llevado a cabo. Esta exigencia ha conducido a que los posibles autores de las conductas típicas que aquí se regulan eviten que se incorpore al producto el signo distintivo hasta que

¹³² Artículo 34.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: «El registro de una marca conferirá a su titular un derecho exclusivo sobre la misma».

el mismo no vaya a acceder al mercado, hasta el punto de que ñse ofertan y comercializan productos y signos por separado¹³³.

En la letra b) de este apartado, se intenta perseguir penalmente la realización de ciertas conductas, tanto preparatorias como ejecutivas, por las que se ofrezca un volumen considerable de productos en los que el signo distintivo infringido se utilice para identificar a productos y servicios idénticos o semejantes a los que incorporan el signo registrado. Las acciones que en esa letra se describen tienen la nota característica de enmarcarse dentro de la comercialización al por mayor, es decir, actividades que se realizan en las posiciones intermedias del tráfico mercantil, abarcando por tanto, las que se realizan para poner en contacto fabricantes y minoristas. Surgida la duda de si estas conductas, que se refieren solamente a los productos, pueden ser aplicadas también en relación con los servicios, la respuesta dada, de manera mayoritaria por la doctrina y la jurisprudencia, es que debe efectuarse una interpretación estricta, por lo que su aplicación a los servicios no sería viable.

Asimismo, las conductas que se ubican en esta letra exigen que se lleve a cabo un doble examen: el primero de ellos relacionado con la posibilidad de que los signos que se han utilizado sean confundibles con los que se encuentran registrados; y el segundo acerca de la semejanza de los productos en los que los signos infractores se incluyen y aquellos productos en los que el signo distintivo registrado es incorporado¹³⁴.

3.3.2.2 Ofrecimiento, distribución o comercialización al por menor de productos que incorporen un signo distintivo confundible o idéntico con otro, así como su reproducción o imitación. Apartado 2:

Este apartado establece lo siguiente: ñserá castigado con las penas de seis meses a tres años de prisión el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, ofrezca, distribuya o comercialice al por menor, o preste servicios o desarrolle actividades, que incorporen un

¹³³ TIRADO ESTRADA J.J. *Los delitos contra la propiedad industrial. Dimensión socioeconómica, títulos tutelados, exigencias típicas y problemática aplicativa*. Pág 45.

¹³⁴ Auto de la Audiencia Provincial de Madrid 1871/2002, de 21 de octubre (ES: APM: 2002: 1871A), Fundamento Jurídico Segundo.

signo distintivo idéntico o confundible con aquél, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado.

La misma pena se impondrá a quien reproduzca o imite un signo distintivo idéntico o confundible con aquél para su utilización para la comisión de las conductas sancionadas en este artículo.

Las conductas citadas en el primer párrafo de este apartado están estrechamente vinculadas con la facultad otorgada al titular del signo distintivo registrado, que se regula en el artículo 34.3.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas¹³⁵, aunque omite dentro del catálogo que recoge la de almacenamiento, que sí se recoge en la Ley de Marcas.

Para comprobar cuándo estas conductas típicas se han llevado a cabo, tanto la doctrina¹³⁶ como la jurisprudencia¹³⁷ exigen que se realice un doble examen: por un lado, comprobar si a partir de las características externas que presenten los dos signos, el signo infractor es confundible con el signo registrado; y por el otro, comprobar si los productos o servicios que se comercializan por el sujeto infractor se encuentran entre aquellos que la certificación expedida por la Oficina de Marcas y Patentes incluye en el catálogo de los productos o servicios protegidos por el signo distintivo.

A la luz de lo expuesto, la doctrina y la jurisprudencia¹³⁸ consideran que el bien jurídico objeto de protección con este tipo penal es el derecho de explotación exclusiva que se confiere al titular de un signo distinto previamente registrado en la Oficina Española de Marcas y Patentes.

A causa de estas conductas, los frutos del titular del signo distintivo registrado disminuyen como consecuencia lógica de la venta de los productos que incorporan un signo distintivo que es, en apariencia, idéntico al original, con lo que produce una devaluación del interés de los consumidores por adquirir los

¹³⁵ Artículo 34.3.b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas: ò3. Cuando se cumplan las condiciones enunciadas en el apartado 2, podrá prohibirse en particular: b) Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines u ofrecer o prestar servicios con el signo.

¹³⁶ Entre otros, TIRADO ESTRADA J.J. *Los delitos contra la propiedad industrial. Dimensión socioeconómica, títulos tutelados, exigencias típicas y problemática aplicativa*. Pág 49.

¹³⁷ Entre otras, Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 1247/2017, de 31 de enero (ES: APM: 2017: 1247), Fundamento Jurídico Tercero; o Sentencia del Juzgado de lo Penal de San Sebastián 37/2017, de 8 de mayo (ES: JP: 2017: 37), Fundamento Jurídico Primero.

¹³⁸ Entre otras, Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 10858/2016, de 26 de octubre (ES: APB: 2016: 10858), Fundamento Jurídico Primero; o Sentencia del Juzgado de lo Penal de San Sebastián 37/2017, de 8 de mayo (ES: JP: 2017: 37), Fundamento Jurídico Primero.

verdaderos, lo que a su vez ocasiona la disminución, e incluso, la desaparición, de la sensación de exclusividad que se obtiene al pagar por un producto con el verdadero signo distintivo¹³⁹.

Las conductas típicas que se reconocen en el párrafo segundo de este apartado, persiguen penalmente a los sujetos que reproduzcan o imiten signos distintivos con características similares a aquéllos que estén registrados, y ello con independencia de si el signo distintivo imitador se ha incorporado o no a un determinado bien o servicio.

Con el castigo de estos delitos, lo que el legislador penal hace es extender la protección que se dispensa por el ordenamiento penal a conductas preparatorias, de ejecución imperfecta o de mera participación, ante el riesgo que las mismas pueden conllevar de lesión del bien jurídico salvaguardado¹⁴⁰.

3.3.2.3 *Venta ambulante u ocasional. Apartado 3:*

El presente apartado del artículo 274 establece que «La venta ambulante u ocasional de los productos a que se refieren los apartados anteriores será castigada con la pena de prisión de seis meses a dos años.

No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias del artículo 276, el Juez podrá imponer la pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días.

Es necesario que esta conducta típica se lleve a cabo de acuerdo con una finalidad industrial o comercial, sin que medie el consentimiento del titular del signo distintivo registrado y con el conocimiento de la existencia de la inscripción de ese signo distintivo en el registro correspondiente.

La modalidad de venta a la que se hace alusión en este apartado es aquella que se realiza de un lugar a otro y sin que haya un establecimiento permanente en el tiempo, lo que impide que la misma se aplique al comercio estable.

¹³⁹ Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 1247/2017, de 31 de enero (ES: APM: 2017: 1247), Fundamento Jurídico Cuarto.

¹⁴⁰ TIRADO ESTRADA J.J. *Los delitos contra la propiedad industrial. Dimensión socioeconómica, títulos tutelados, exigencias típicas y problemática aplicativa*. Pág 49.

Lo decisivo para entender realizada esta conducta será el modo y el lugar en el que la misma se haya ejecutado, sin que se deban tener en consideración las condiciones en que se encuentre el sujeto que la ha llevado a cabo ni la cuantía que haya obtenido o pudiera llegar a obtener por su realización, salvo en los supuestos en que la misma sobrepase un determinado valor que implique una cierta relevancia económica.

La inclusión, al final del segundo párrafo de este apartado, de un subtipo privilegiado potestativo requiere que se tengan en cuenta tanto las especiales características que concurren en el culpable, como que la cuantía que haya obtenido como beneficio por realizar esta conducta típica sea de escasa importancia económica. Las ñespecialas características que presente el culpable, es una expresión que no está suficientemente acotada y que permite que el juzgador tenga un amplio margen de discrecionalidad a la hora de valorarlas. El segundo de los requisitos, que el beneficio percibido por la realización de esta conducta sea de escasa cuantía, es una cuestión que se deja también a la discreción del juzgador, sin que existan unos criterios que permitan anticipar la decisión que adopte a este respecto¹⁴¹.

Para concluir, interesa puntualizar en relación con este tipo, que se ha suscitado un intenso debate, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia acerca del riesgo de confusión que se genera en el cliente entre el producto que tiene incorporado el signo distintivo falsificado y el original. La jurisprudencia emanada de las diversas Audiencias Provinciales ha venido sosteniendo que el hecho de que se mencione expresamente la venta ambulante parece poner fin a este debate, pues es indiferente si el producto con el signo distintivo falsificado puede o no originar confusión en el comprador, pues resulta bastante difícil que quien adquiere un determinado producto con el signo distintivo falsificado en un mercadillo o en un puesto ambulante pueda alegar que ha sufrido alguna clase de engaño acerca de la originalidad del producto adquirido¹⁴².

¹⁴¹ TIRADO ESTRADA J.J. *Los delitos contra la propiedad industrial. Dimensión socioeconómica, títulos tutelados, exigencias típicas y problemática aplicativa*. Págs 51 y 52.

¹⁴² Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 1713/2016, de 4 de mayo (ES: APA: 2016: 1713), Fundamento Jurídico Primero; Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz 116/2018, de 24 de abril (ES: APCA: 2018: 1116), Fundamento Jurídico Segundo; o Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 597/2019, de 4 de febrero (ES: APM: 2019: 597), Fundamento Jurídico Tercero.

3.3.3 Obtenciones vegetales. Artículo 274.4:

Se será castigado con las penas de uno a tres años de prisión el 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 nacional o de la Unión Europea sobre protección de obtenciones vegetales.

Se será castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de los actos descritos en el párrafo anterior utilizando, bajo la denominación de una variedad vegetal protegida, material vegetal de reproducción o multiplicación que no pertenezca a tal variedad.

La protección de las obtenciones vegetales, según la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003, persigue la salvaguardia de las elevadas inversiones que se realizan con el fin de conseguir una nueva variedad vegetal, así como incentivar la investigación y el desarrollo en el sector agrícola.

También en este apartado será necesario acudir a la normativa extrapenal para poder conocer el campo de intervención del orden penal. En concreto, será preciso atender, en la normativa internacional, al Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales de París de 2 de diciembre de 1961, revisado por última vez por medio del Acta de Ginebra de 19 de marzo de 1991; en la normativa comunitaria, al Reglamento 2100/94, del Consejo, de 27 de julio, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales y a la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas; y en cuanto a la legislación interna, a la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales, que fue desarrollada por medio del Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Protección de Obtenciones Vegetales.

Conviene empezar por definir qué se entiende por variedad vegetal. Así, el artículo 2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales, considera por tal un conjunto de plantas de un solo taxón

botánico del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho de obtentor, pueda:

- a) Definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinación de genotipos.
- b) Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos caracteres por lo menos y,
- c) Considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.

Por su parte, la Directiva 98/44/CE establece, en su considerando 30, que por variedad vegetal se habrá de entender aquella que ñse caracteriza por la totalidad de su genoma y posee, por ello, individualidad y puede ser diferenciada claramente de otras obtenciones vegetales.

Además, para que la variedad vegetal obtenida pueda ser objeto de protección, la misma deberá reunir las condiciones que el artículo 5 de la Ley nacional exige en su apartado 1, y que son: novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad.

El requisito de novedad encuentra su regulación en el artículo 6¹⁴³. Dicho precepto hace depender este requisito de que en el momento en el que se presenta la solicitud, el material de reproducción o multiplicación no haya sido puesto a disposición, bien por medio de su venta, bien por medio de su entrega, a terceros para que lo exploten.

Por lo que respecta al requisito de distinción, la regulación del mismo encuentra acomodo en el artículo 7 de la Ley, disponiendo que una variedad poseerá esta

¹⁴³ Artículo 6 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales: 1. La variedad será considerada nueva si, en la fecha de presentación de la solicitud del título de obtención vegetal, el material de reproducción o multiplicación vegetativa o un producto de cosecha de la variedad no ha sido vendido o entregado a terceros por el obtentor o con su consentimiento para la explotación de la variedad o, habiéndolo sido, no han transcurrido los siguientes plazos: a) un año, si la venta o entrega se realizó en España. b) Cuatro años, si la venta o entrega se realizó fuera de España y su objeto no fueron árboles o vides. c) Seis años, si la venta o entrega se realizó fuera de España y su objeto fueron árboles o vides. 2. No se considerará perdida la condición de novedad por una venta o entrega a terceros en los siguientes casos: a) Si es consecuencia de un abuso cometido en perjuicio del obtentor. b) Si es resultado de la transferencia de los derechos sobre la variedad. c) Si, a través de una tercera persona y por cuenta del obtentor, se ha producido material de reproducción o multiplicación de la variedad, siempre y cuando dicho material pase a estar bajo el control del obtentor. d) Si ha sido utilizada por una tercera persona para llevar a cabo ensayos de campo o laboratorio o incluso ensayos de transformación a pequeña escala para hacer evaluaciones sobre la misma. 3. No se perderá tampoco la condición de novedad por el sólo hecho de la inscripción en un Registro Oficial de Variedades admitidas para la comercialización o en cumplimiento de otras obligaciones jurídicas relacionadas con la bioseguridad. 4. Cuando la producción de una variedad requiera el empleo repetido de otra u otras variedades distintas, la venta o la entrega a terceros de material de reproducción o de multiplicación o del producto de la cosecha de la primera variedad mencionada, en las condiciones establecidas en el apartado 1, determinan la pérdida de la condición de novedad de la variedad o variedades empleadas en dicha producción.

condición cuando sea posible diferenciarla con facilidad y de manera evidente, de otras variedades cuya existencia ya sea conocida en ese momento, gracias a las características que derivan de su concreto genotipo o de la posible combinación de varios distintos para obtener esa variedad¹⁴⁴.

El artículo 8 de la Ley regula el requisito de la homogeneidad, que se predica de la variedad en los casos en los que la misma, en sus específicos caracteres, es suficientemente uniforme¹⁴⁵.

Por último, en el artículo 9 de la Ley se hace alusión al requisito de estabilidad, que se predica de una variedad vegetal en los supuestos en que la misma mantiene intactos, después de constantes multiplicaciones y reproducciones, sus caracteres específicos¹⁴⁶.

Un sector de la doctrina ha afirmado que para que se pueda proceder a la protección de una concreta obtención vegetal será preciso constatar que la misma posee el código genético necesario para producir una planta entera, lo que excluiría del ámbito de protección de este artículo al conjunto vegetal que se caracteriza por un concreto gen y no por el genoma completo¹⁴⁷.

Como se comprueba, la regulación penal en esta materia precisa acudir en gran medida a la regulación extrapenal, hasta el extremo de que ésta resulta necesaria para poder concretar la propia protección penal. A la vista de esa regulación, se puede constatar como las conductas típicas que se regulan en el precepto penal se

¹⁴⁴ Artículo 7 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales: 1. Una variedad será considerada distinta si es posible diferenciarla claramente por la expresión de las características resultantes de un genotipo en particular o de una combinación de genotipos, de cualquier otra variedad cuya existencia, en la fecha de presentación de la solicitud, sea notoriamente conocida. 2. En particular, se considerará que una variedad es notoriamente conocida, a partir de la fecha en que se haya presentado en cualquier país una solicitud: a) Bien de concesión de un derecho de obtentor, siempre que conduzca a la consecución de la protección solicitada. b) Bien de inscripción de la variedad en un registro oficial, siempre que resulte finalmente inscrita. 3. La notoriedad de la existencia de otra variedad podrá desprenderse también de la explotación de la variedad ya en curso, presencia de la misma en una colección de referencia o de cualquier otro medio de prueba.

¹⁴⁵ Artículo 8 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales: 1. Se considerará homogénea la variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres específicos, a reserva de la variación previsible habida cuenta de las particularidades de su reproducción sexual o de su multiplicación vegetativa.

¹⁴⁶ Artículo 9 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales: 1. Se considerará estable la variedad si sus caracteres específicos se mantienen inalterados después de reproducciones o multiplicaciones sucesivas o, en caso de un ciclo particular de reproducciones o multiplicaciones, al final de cada ciclo.

¹⁴⁷ GÓMEZ RIVERO, M^a. C. *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012. Pág 493.

corresponden con las que prevé el artículo 12.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales¹⁴⁸.

La mayor limitación de la protección penal se presenta en lo referente al objeto de protección, ya que el mismo es más reducido que el que se protege por medio de la normativa extrapenal, y ello porque ñla ley mercantil diferencia entre el material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida, por una parte, y el producto obtenido a partir de un producto de cosecha de la variedad protegida por otra. De ellos, el artículo 274 sólo protege el material vegetal de reproducción o multiplicación, quedando al margen del ámbito típico el producto de la cosecha¹⁴⁹.

Por último, desde el punto de vista del elemento subjetivo del tipo es necesario que el sujeto que realice alguna de las conductas típicas reguladas en este artículo, lo haga mediando dolo, exigiéndosele de acuerdo con el primer párrafo de este precepto, que realice dichas conductas con una finalidad agraria o comercial, con el conocimiento de que la variedad vegetal está registrada y que su actuación no cuente con el consentimiento del titular del derecho sobre la misma.

3.3.4 Denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas.

Artículo 275:

Este precepto dispone que ñlas mismas penas previstas en el artículo anterior se impondrán a quien 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.

¹⁴⁸ Artículo 12.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero, de Régimen Jurídico de la Protección de las Obtenciones Vegetales: ñSin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 15, se requerirá la autorización del obtentor para la ejecución de las actuaciones siguientes realizadas respecto al material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida: a) La producción o la reproducción (multiplicación). b) El acondicionamiento a los fines de la reproducción o la multiplicación. c) La oferta en venta. d) La venta o cualquier otra forma de comercialización. e) La exportación. f) La importación, o g) La posesión para cualquiera de los fines mencionados en los apartados a) a f).

¹⁴⁹ Sentencia de la Audiencia Provincial de Soria 79/2006, de 16 de mayo (ES: APSO: 2006: 79), Fundamento Jurídico Tercero.

La protección independiente de estas modalidades de la propiedad industrial tiene su razón de ser en la enorme relevancia económica que las mismas poseen para ciertas regiones del territorio nacional¹⁵⁰.

La protección penal de esta modalidad de propiedad industrial posee un carácter supraindividual, con efectos en el correcto funcionamiento de la economía y del mercado. Los tres intereses que protege este tipo penal son: los intereses de las empresas y productores que la utilizan con el fin de individualizar sus productos; los de los consumidores, que al ver que un determinado producto porta una de estas distinciones, consideran que el mismo posee unas ciertas cualidades; y los relativos al fin económico, ya que estas clases de propiedad industrial son un medio importante para el desarrollo económico de determinadas regiones¹⁵¹.

El objeto protegido por medio de este precepto, se refiere a las denominaciones geográficas y a las indicaciones geográficas. El problema surge por el hecho de que el género más amplio en esta materia es la indicación geográfica, en el que se encuadran la denominación de origen, la indicación de procedencia y la indicación geográfica protegida. Teniendo en cuenta que la regulación recogida en el Código Penal se refiere únicamente a una parte de ese género más amplio, por tanto, habrá que excluir las referencias a la indicación de procedencia y atender sólo a lo que se refiera a denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas. Por tanto, nuevamente, será preciso aclarar con la normativa extrapenal el ámbito en el que podrá intervenir la regulación penal. En el marco comunitario habrá que atender al Reglamento (CE) 479/2008, del Consejo, de 29 de abril, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola y al Reglamento (UE) 1151/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. En la regulación interna es necesario acudir a la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, aunque la misma no contiene una definición de lo que se debe entender por denominación de origen o indicación geográfica protegida.

¹⁵⁰ Sentencia del Tribunal Constitucional 211/1990, de 20 de diciembre (ES: TC: 1990: 211), Fundamento Jurídico Segundo.

¹⁵¹ Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja 76/2003, de 12 de febrero (ES: APLO: 2003: 76), Fundamento Jurídico Cuarto.

Es en los Reglamentos comunitarios donde se puede obtener un concepto de denominación de origen y de indicación geográfica protegida. El Reglamento (CE) 491/2009, contiene en su artículo 118ter un concepto de denominación de origen y otro de indicación geográfica. Dispone que ñse entenderá por denominación de origen el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto referido en el artículo 33, apartado 1, que cumple los requisitos siguientes:

- a) Su calidad y sus características se deben básica o exclusivamente a un entorno geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él.
- b) Las uvas utilizadas en su elaboración proceden exclusivamente de esa zona geográfica.
- c) La elaboración tiene lugar en esa zona geográfica.
- d) Se obtiene de variedades de vid de la especie *Vitis vinifera*ö.

Y en cuanto a la indicación geográfica, dicho Reglamento dispone que ñuna indicación geográfica se refiere a una región, a un lugar determinado o, en casos excepcionales, a un país, que sirve para designar un producto referido en el artículo 33, apartado 1, que cumple los requisitos siguientes:

- a) Posee una calidad, una reputación u otras características específicas atribuibles a su origen geográfico.
- b) Al menos el 85% de la uva utilizada en su elaboración procede exclusivamente de esa zona geográfica.
- c) La elaboración tiene lugar en esa zona geográfica.
- d) Se obtiene de variedades de vid de la especie *Vitis vinifera* o de un cruce entre esta especie y otras especies del género *Vitis*ö.

Centrando la atención en el Reglamento (UE) 1151/2012, el mismo establece en su artículo 5 lo que debe entenderse por denominación de origen y por indicación geográfica. En cuanto a la primera, establece que ñse entenderá por denominación de origen un nombre que identifica un producto:

- a) Originario de un lugar determinado, una región o, excepcionalmente, un país.
- b) Cuya calidad o características se deben fundamental o exclusivamente a un medio geográfico particular, con los factores naturales y humanos inherentes a él, y
- c) Cuyas fases de producción tengan lugar en su totalidad en la zona geográfica definida.ö

Y en cuanto a la segunda, establece que ñse entenderá por indicación geográfica un nombre que identifica un producto:

- a) Originario de un lugar determinado, una región o un país.
- b) Que posea una calidad determinada, una reputación u otra característica que pueda esencialmente atribuirse a su origen geográfico, y
- c) De cuyas fases de producción, una al menos tenga lugar en la zona geográfica definida.

Teniendo lo anterior en cuenta, y entrando ya a analizar la conducta típica regulada en este precepto, la misma consiste en utilizar, bien la denominación de origen, bien la indicación geográfica protegida, de una manera ilícita para designar los productos que vayan a acceder al tráfico comercial. Esta conducta típica se enmarca dentro de los delitos de mera actividad, lo que conlleva que no sea necesario para apreciar el tipo el que se haya causado un perjuicio económico en los sujetos que puedan verse afectados por la misma¹⁵². El acercamiento al ámbito de la prohibición objetiva ha de completarse con el contenido de la protección que se establece en los cinco primeros apartados del artículo 13 de la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico, que sigue las directrices marcadas a este respecto por la normativa comunitaria¹⁵³. Dichos apartados establecen que 1. Los nombres protegidos por estar asociados a una DOP o IGP no podrán utilizarse para la designación de otros productos comparables no amparados.

2. La protección se extenderá desde la producción a todas las fases de comercialización, a la presentación, a la publicidad, al etiquetado y a los documentos comerciales de los productos afectados. La protección se aplica contra cualquier uso indebido, imitación o evocación e implica la prohibición de emplear cualquier indicación falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el origen geográfico, la naturaleza o las características esenciales de los productos en el empaque o en el embalaje, en la publicidad o en los documentos relativos a ellos.

3. Los nombres que sean objeto de una DOP o IGP no podrán ser empleados en la designación, en la presentación o en la publicidad de productos de similar especie o servicios, a los que no les haya sido asignado el nombre y que no cumplan los requisitos de dicho tipo de protección o designación, aunque tales nombres vayan traducidos a otras

¹⁵² GÓMEZ RIVERO, M^a. C. *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012. Pág 509. En la misma línea se manifiesta TIRADO ESTRADA J.J. *Los delitos contra la propiedad industrial. Dimensión socioeconómica, títulos tutelados, exigencias típicas y problemática aplicativa*. Pág 65.

¹⁵³ Artículo 46 del Reglamento (CE) 479/2008, del Consejo, de 29 de abril, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola y artículos 13 y siguientes del Reglamento (UE) 1151/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

lenguas o precedidos de expresiones como tipo, estilo, imitación u otros similares, ni aun cuando se indique el verdadero origen geográfico del producto. Tampoco podrán emplearse expresiones del tipo producido en (í); con fabricación en (í); u otras análogas.

4. Los nombres objeto de una DOP o IGP no podrán utilizarse como nombres de dominio de internet cuando su titular carezca de derechos o intereses legítimos sobre el nombre y lo emplee para la promoción o comercialización de productos comparables no amparados por ellas. A estos efectos, los nombres objeto de una DOP o IGP están protegidos frente a su uso en nombres de dominio de internet que consistan, contengan o evoquen dichas DOP o IGP.

5. No podrán registrarse como marcas, nombres comerciales o razones sociales los signos que reproduzcan, imiten o evoquen una denominación protegida como DOP o IGP, siempre que se apliquen a los mismos productos o a productos similares, comparables o que puedan considerarse ingredientes o que puedan aprovecharse de la reputación de aquéllas.

Tirado Estrada afirma, a raíz de los apartados expuestos, que òdeben ser modulados tomando en cuenta que la tutela penal habrá de restringirse única y exactamente a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas que son objeto de protección conforme a la legislación aplicable y a los productos amparados por ellas, pero no se extenderá a nombres similares o confundibles con denominaciones o indicaciones protegidas¹⁵⁴.

El tipo subjetivo de esta conducta requiere que el sujeto que la lleva a cabo lo haga de manera intencionada, es decir, sin que medie el oportuno consentimiento y con pleno conocimiento de que existe una protección de estas modalidades de propiedad industrial que se está vulnerando. La exigencia de estos requisitos conlleva la consagración del dolo directo en la conducta del sujeto infractor, lo que excluye, por tanto, el dolo eventual. La exclusión del dolo eventual se produce por el hecho de la propia descripción de la conducta típica en el precepto objeto de análisis, pues el hecho de que el mismo incluya el adverbio òintencionadamenteö exige que el autor de la conducta típica deba llevarla a cabo con el conocimiento de la protección legal que a estas clases de propiedad industrial se dispensa¹⁵⁵.

¹⁵⁴ TIRADO ESTRADA J.J. *Los delitos contra la propiedad industrial. Dimensión socioeconómica, títulos tutelados, exigencias típicas y problemática aplicativa*. Pág 65.

¹⁵⁵ GÓMEZ RIVERO, M^a. C. *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012. Pág 509. En la misma línea se manifiesta TIRADO ESTRADA J.J. *Los delitos contra la propiedad industrial. Dimensión socioeconómica, títulos tutelados, exigencias típicas y problemática aplicativa*. Pág 66.

Por último, es posible apreciar la compatibilidad entre este tipo delictivo y los demás que se regulan en el Código Penal, concretamente con los delitos de publicidad fraudulenta (artículo 282); los de estafa (artículos 248 a 251) y, especialmente, los de falsedad documental (artículos 390 a 400bis). En relación con estos últimos, y a raíz de la introducción del artículo 275 en el Código Penal¹⁵⁶, lo que se ha hecho es robustecer la protección de la propiedad industrial, no eliminar la falsedad. Hay en estos casos dos bienes jurídicos cada uno de ellos amparados en una norma penal diferente. Este artículo 275 protege la propiedad industrial, el derecho al uso exclusivo de esa denominación de origen. El artículo 399 ampara la confianza que el ciudadano tiene en una clase particular de documento oficial: el correspondiente certificado¹⁵⁷.

3.3.5 Tipos agravados. Artículo 276:

El presente artículo dispone que se impondrá la pena de prisión de dos a seis años, multa de dieciocho a treinta y seis meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando concorra alguna de las siguientes circunstancias:

- a) Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia económica.
- b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos producidos ilícitamente, distribuidos, comercializados u ofrecidos, 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 industrial.
- d) Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.

Es conveniente analizar cada una de esas circunstancias de manera individual:

¹⁵⁶ Mediante la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, modificada recientemente por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

¹⁵⁷ Sentencia del Tribunal Supremo 357/2004, de 19 de marzo (ES: TS: 2004: 1908), Fundamento Jurídico Quinto. En el mismo sentido, se encuentra la Sentencia del Tribunal Supremo 6235/2008, de 22 de octubre (ES: TS: 2008: 6235), Fundamento Jurídico Segundo.

a) Que el beneficio obtenido posea especial trascendencia económica:

Esta circunstancia se basa en la necesidad de que el sujeto infractor haya obtenido un beneficio patrimonial, bien real, bien potencial, al realizar cualquiera de las conductas descritas en los artículos precedentes, y ello con independencia de si al titular del derecho de propiedad industrial vulnerado se le ha causado algún perjuicio.

La cualificación de la especial trascendencia económica de la conducta típica llevada a cabo va a precisar de la correspondiente apreciación judicial, atendiendo a las circunstancias que rodean al caso concreto. La jurisprudencia ha acogido la cifra de 50.000 euros, fijada en el artículo 250.1.5º relativo a las estafas, como la cuantía a partir de la cual se considera que el beneficio obtenido por el infractor posee la cualidad de especial trascendencia económica¹⁵⁸.

b) Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos producidos ilícitamente o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados:

La gravedad a la que hace alusión esta circunstancia pivota entorno a dos parámetros: el valor de los productos que han sido fabricados e introducidos en el tráfico comercial de manera ilícita; y la especial relevancia de los daños y perjuicios que se hayan ocasionado con esas actuaciones, dentro de los cuales encuentran acomodo tanto el lucro cesante, como el daño emergente, así como el daño moral.

El hecho de que se regule la misma con absoluta independencia tanto del beneficio que haya obtenido o pudiese obtener el sujeto infractor como del perjuicio que se le haya ocasionado al titular del derecho de propiedad industrial lesionado facilita que se aplique también en los supuestos en los que la conducta típica no llegue a consumarse.

Una especial complejidad presenta la prueba de la determinación del perjuicio causado al titular del derecho de propiedad industrial vulnerado, para lo que la jurisprudencia ha acudido, al igual que sucede en el caso de la circunstancia

¹⁵⁸ La acoge el Tribunal Supremo con la Sentencia 2400/2014, de 27 de mayo (ES: TS: 2014: 2400), Fundamento Jurídico Tercero. En la doctrina, se ha hecho eco a este respecto TIRADO ESTRADA J.J. *Los delitos contra la propiedad industrial. Dimensión socioeconómica, títulos tutelados, exigencias típicas y problemática aplicativa*. Pág 68.

recogida en la letra a) a las cantidades que se regulan en materia de estafa y apropiación indebida.

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 industrial:

Esta circunstancia ciñe su ámbito de aplicación a los supuestos en los que una de las finalidades o la única finalidad de la organización o asociación sea el llevar a cabo las conductas típicas que vulneran la propiedad industrial. Se ha propuesto por parte de la doctrina¹⁵⁹ el excluir de esta circunstancia los casos en los que la conducta típica que lesiona la propiedad industrial se ha realizado de manera puntual, puesto que consideran dichos autores que en estos casos no está suficientemente justificada la aplicación de esta modalidad agravada contra la organización o asociación.

El fundamento de esta agravación se encuentra en el mayor contenido del injusto, la mayor peligrosidad de la conducta y la especial intensidad lesiva para el bien jurídico protegido¹⁶⁰ que se presentan en los supuestos en que las conductas reguladas en los artículos precedentes son realizadas por parte de una organización o asociación de naturaleza criminal.

Para que esta circunstancia pueda ser aplicada al caso concreto es necesario que el sujeto infractor que ha llevado a cabo la conducta típica sea miembro de una organización o asociación criminal, tenga esta carácter permanente o simplemente transitorio.

Uno de los principales problemas que se suscitan en el momento de proceder a la aplicación de esta circunstancia agravatoria, es el hecho de si la misma podría tener una relación concursal con los preceptos penales que recogen las penas a imponer a las organizaciones y grupos criminales, regulados en los artículos 570bis y 570ter del Código Penal, y en el caso de que esta relación concursal no existiese, que penalidad es la que debe prevalecer. A este respecto, conviene acudir a la Circular

¹⁵⁹ FARALDÓ CABANA, P en GÓMEZ TOMILLO, M (coordinador) y VVAA. *Comentarios al Código Penal*, Madrid, 2010. Pág 1062; GÓMEZ RIVERO, M^a. C. *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012. Pág 523.

¹⁶⁰ TIRADO ESTRADA J.J. *Los delitos contra la propiedad industrial. Dimensión socioeconómica, títulos tutelados, exigencias típicas y problemática aplicativa*. Pág 69.

de la Fiscalía General del Estado 2/2011, sobre la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010 en relación con las organizaciones y grupos criminales, que entiende que en los casos donde el tipo cualificado exija la pertenencia a una organización o asociación criminal, la solución que se deberá adoptar será la de estimar un concurso de normas, que deberá solucionarse en todo caso de conformidad con lo establecido en el artículo 8.4ª de Código Penal¹⁶¹. Ello conlleva la necesidad de determinar en función del caso concreto cuál es la pena más grave de las dos opciones calificativas que se presentan: o la regulada en esta letra del artículo 276 o la derivada de la apreciación de un concurso de normas entre la conducta típica lesiva de la propiedad industrial y un delito relativo a las organizaciones o asociaciones de naturaleza criminal.

d) Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos:

Tiene una escasa presencia práctica, debido a que la realización de las conductas típicas presenta una notable dificultad técnica, con lo que se precisa que los sujetos que las lleven a cabo tengan unos ciertos conocimientos y habilidades que es difícil que se presenten en menores de 18 años¹⁶².

Su aplicación solo se justifica cuando se piensa en las tareas que se les pueden encomendar a estos menores: el empleo de los mismos en las labores de venta y distribución de los productos que lesionan la concreta modalidad de propiedad industrial; y su utilización como mano de obra para realizar las conductas típicas descritas en los artículos precedentes, siendo esta segunda la más plausible, sobre todo en ciertos estados del sudeste asiático.

La alusión a los menores de edad no debe interpretarse como un caso en el que de forma automática se estime la presencia de la autoría mediata, porque la realización de cualquiera de las conductas típicas por un menor no significa el que se les considere como inimputables, por lo que su presencia puede dar lugar a que se tomen en consideración bien las formas de autoría, bien las de participación, aunque

¹⁶¹ Artículo 8.4ª de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal: ò(í) 4ª. En defecto de los criterios anteriores, el precepto penal más grave excluirá los que castiguen el hecho con pena menor.

¹⁶² GÓMEZ RIVERO, Mª. C. *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012. Pág 527.

en la realidad, y como se ha dicho anteriormente, la utilización de menores no es frecuente¹⁶³.

3.3.6 Patentes secretas. Artículo 277:

El presente artículo dispone que òserá castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años 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 nacionalö.

Por tanto, lo que se persigue con la regulación de estas conductas es salvaguardar los intereses de la defensa nacional. El hecho de que este tipo se regule junto con los delitos relativos a la propiedad industrial puede justificarse en que el objeto sobre el que recae la conducta típica se trata de una invención respecto de la que se ha presentado una solicitud de patente secreta, a lo que se adiciona que el régimen de secreto que se aplica a esta clase de solicitudes se encuentra regulado en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. No obstante, algún sector doctrinal¹⁶⁴ ha considerado que la protección de las patentes secretas no debería regularse con el resto de modalidades de propiedad industrial, ya que lo que se persigue con su regulación en última instancia es la protección de ciertos intereses que se encuentran vinculados con la defensa del Estado, lo que conduciría a que su ubicación más acertada hubiese sido en el Capítulo III del Título XXIII del Código Penal (artículos 598 a 603), relativo al descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la Defensa Nacional.

Este tipo comparte con los ya analizados la existencia de una regulación extrapenal que permite clarificar el alcance de la conducta típica, pues es preciso acudir para ello a los artículos 111 a 115 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Como establece el artículo 111, en sus apartados 1 a 3, el contenido de esta clase de solicitudes deberá permanecer en secreto hasta que haya transcurrido el plazo de un mes contado a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Antes de que el

¹⁶³ GÓMEZ RIVERO, M^a. C. *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012. Pág 528.

¹⁶⁴ GÓMEZ RIVERO, M^a. C. *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2.012. Pág 338. La citada autora también menciona en esta misma vertiente doctrinal a MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C.

citado plazo de un mes finalice, la Oficina Española de Patentes y Marcas podrá prorrogarlo por otros cuatro meses, en los supuestos en los que considere que la invención objeto de la solicitud tiene relevancia para la defensa nacional, para lo que será preciso que exista una adecuada coordinación entre la Oficina y el Ministerio de Defensa. Por último, en los supuestos en los que sea el Ministerio de Defensa el que considere que una determinada invención posee relevancia para la defensa nacional, el mismo exigirá de la Oficina que decrete la tramitación secreta de la misma antes de que haya transcurrido el plazo de un mes¹⁶⁵.

La duración del secreto de la patente que posea interés para la defensa nacional se regula en el artículo 113 de la citada Ley, que dispone que òla patente cuya concesión se hubiere tramitado en secreto se inscribirá en un Registro Secreto de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y se mantendrá en ese mismo régimen durante un año a partir de la fecha de su concesión. La prolongación de ese plazo deberá renovarse anualmente, haciendo la correspondiente notificación al titular de la patenteö.

El titular de la patente secreta podrá solicitar del Estado, tal y como establece el artículo 114.2, una òcompensación por el tiempo en que se mantuvo secretaö, que se perderá en los supuestos en los que la patente objeto de la misma òhubiera sido divulgada por culpa o negligencia de su titularö, como dispone el apartado 3 del artículo 114.

La conducta típica que se persigue por medio del artículo 277 es la de divulgar de manera intencionada la patente durante el plazo de tiempo en que la misma está sujeta al régimen de secreto, por lo que el tipo subjetivo de esta conducta exige un dolo directo, eliminando la posibilidad de apreciar un dolo eventual.

Por último, el hecho de realizar la conducta típica regulada en este artículo no exige que se produzca ningún perjuicio manifiesto, bastando por tanto con que la

¹⁶⁵ Artículo 111.1 a 3 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes: ò1. El contenido de todas las solicitudes de patentes se mantendrá secreto hasta que transcurra un mes desde la fecha de su presentación. Antes de que finalice, la Oficina Española de Patentes y Marcas prorrogará este plazo hasta cuatro meses cuando estime que la invención puede ser de interés para la defensa nacional, notificando la prórroga al solicitante y poniendo inmediatamente a disposición del Ministerio de Defensa copia de la solicitud de la patente presentada. 2. A los efectos mencionados se establecerá la necesaria coordinación entre el Ministerio de Defensa y la Oficina Española de Patentes y Marcas para determinar cuándo una invención puede ser de interés para la defensa nacional. El Ministerio de Defensa podrá conocer bajo régimen de secreto todas las solicitudes presentadas. 3. Cuando el interés de la defensa nacional así lo exija, el Ministerio de Defensa requerirá de la Oficina Española de Patentes y Marcas para que antes de que finalice el plazo establecido en el apartado 1 decrete la tramitación secreta y haga la correspondiente notificación al solicitantesö.

conducta típica se realice y que de la misma se pudiese derivar un riesgo para la defensa nacional.

4. CONCLUSIONES:

1. A la vista de lo expuesto en las páginas anteriores, se puede constatar la importancia que para los diversos Ordenamientos Jurídicos, tanto el nacional como el comunitario, e incluso en el ámbito internacional, posee la protección de la propiedad industrial en cualquiera de sus modalidades. Ello es consecuencia de la relevancia que la misma adquiere en la economía de los Estados, como una de las piezas fundamentales que permiten el desarrollo de los mismos en diferentes ámbitos, y que les ubica en una posición más ventajosa en diversos sectores frente a los demás.
2. La evolución de la legislación civil la ha convertido en un elemento fundamental alrededor del cual orbita el sistema de protección jurídica de la propiedad industrial. Para ello, ha consolidado un eficiente catálogo de acciones que deberán ser ejercitadas a través del correspondiente procedimiento para que el titular de la correspondiente modalidad de propiedad industrial de la que se trate consiga de los órganos jurisdiccionales las soluciones propicias para la protección de su derecho de exclusiva.
3. Los textos donde se contiene el mencionado catálogo de acciones hacen uso del vocablo acción con un contenido material. En realidad aluden al concepto de pretensión, entendiéndose por tal la petición de una tutela concreta dirigida al órgano judicial en relación con su derecho, que afirman vulnerado frente al que lo ha vulnerado.
4. La acción declarativa no encuentra expresión dentro de la lista de acciones civiles que recogen los preceptos de la legislación sobre propiedad industrial, si bien, al tener dicha lista un carácter de *numerus apertus*, se admite la inclusión de la misma. Con ella, se persigue la obtención del reconocimiento por los órganos jurisdiccionales de que una conducta es infractora del derecho de propiedad industrial de su titular. Para que esta pretensión pueda ser estimada por dichos órganos jurisdiccionales, se debe constatar la existencia de un legítimo interés en la obtención de la declaración judicial en la que se afirme que la conducta llevada a cabo es infractora de un derecho de propiedad industrial. Además, es preciso que la actuación infractora se haya realizado, así como que su injerencia en el terreno de la protección otorgada por el derecho de exclusiva siga perviviendo.

5. La acción de cesación es el núcleo de la protección jurídica conferida a la propiedad industrial. Persigue la obtención por parte de los órganos jurisdiccionales de una resolución jurídica que imposibilite o que ponga fin a la invasión en la esfera del derecho de exclusiva que se otorga por parte de los diversos derechos de propiedad industrial. Para el ejercicio de esta acción han de concurrir dos presupuestos: la ejecución o la preparación de la ejecución de una conducta que se ubique dentro del contenido y alcance del derecho de exclusiva; y el peligro de infracción, esto es, la posibilidad real de que se realice una actividad infractora del derecho de propiedad industrial del que se trate. Para apreciar la existencia de este segundo presupuesto, será necesario atender al estado de cosas existentes en el momento en el que se deduce la pretensión. En este caso, la prosperabilidad de la demanda no va a depender ni de que el concreto derecho de propiedad industrial del que se trate haya sido utilizado por su titular ni tampoco de que se imponga al dueño del correspondiente derecho de la concreta clase de propiedad industrial el deber de utilizarlo con habitualidad en el desarrollo de su actividad económica.

Por lo general, la duración de la cesación solicitada y, en su caso, concedida, lo es para el periodo de tiempo en el que el derecho de propiedad industrial lesionado se halla en vigor, finalizando con la extinción del mismo por cualquier motivo. Excepcionalmente, dicho plazo podrá prolongarse una vez expirado el derecho de propiedad industrial por el tiempo que deba pasar hasta indemnizar la ventaja indebidamente conseguida gracias a la infracción, en los casos en que las conductas llevadas a cabo por el infractor le colocan en una situación propicia para iniciar el aprovechamiento comercial del objeto protegido una vez que el derecho de propiedad industrial ha expirado.

6. A diferencia de lo que ocurre con las legislaciones de nuestro entorno en materia de propiedad industrial, la española no regula que los jueces y magistrados puedan hacer uso de la facultad reconocida en el artículo 12 de la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, que les permite sustituir la cesación por un resarcimiento de carácter económico en ciertos casos.

7. La llamada acción de remoción es una pretensión de condena de revertir o deshacer el estado de las cosas provocado por la infracción al momento anterior, e incluye aquellas medidas destinadas al restablecimiento de la anterior situación

y las disposiciones sustantivas adecuadas para impedir la persistencia, reanudación o comienzo de la infracción en aquellos supuestos en los que tiene el carácter preventivo señalado en el texto. La misma posee una función de complementariedad respecto de la llamada ñacciónö de cesación. Sus presupuestos son: la existencia de una conducta infractora que haya lesionado un derecho de propiedad industrial, que los efectos originados como consecuencia de esa conducta se mantengan en el momento en que se presente la demanda, que el derecho de exclusiva siga teniendo validez y que el infractor tenga la posesión de los bienes y/o medios de la infracción a título de dominio.

8. El legislador nacional tampoco ha utilizado la posibilidad que se le concede por el artículo 12 de la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, consistente en permitir el reemplazo de la concreta medida de remoción por una indemnización en los supuestos en que la conducta infractora se hubiese realizado sin mediar dolo o negligencia; la medida de remoción adoptada pudiese ocasionar un desproporcionado perjuicio al autor de dicha conducta y la compensación pecuniaria sea satisfacción suficiente para el damnificado.
9. El titular del derecho de propiedad industrial lesionado podrá solicitar tanto las medidas de remoción contempladas en los artículos 41.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas y 71.1 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, como otras distintas que se hallen reguladas en las demás leyes especiales relativas a la propiedad industrial existentes en nuestro Ordenamiento Jurídico, siempre que la naturaleza del derecho infringido lo consienta y respetando en todo momento el principio de proporcionalidad.

Entre las medidas que podrá solicitar se pueden citar: la retirada del comercio de los diversos productos en los que se haya plasmado la lesión del derecho de marca; la destrucción de los diferentes medios empleados en la comisión de la actuación infractora y de los bienes que se hayan obtenido por ella; la cesión con fines humanitarios de los bienes que infringen el derecho de marca o la transformación de los productos o medios embargados.

10. A la llamada ñacciónö de indemnización de daños y perjuicios se le ha reconocido tradicionalmente una función resarcitoria en el ámbito de la propiedad industrial. La evolución de la legislación sectorial en materia de propiedad industrial ha provocado un cambio en la percepción de esta tutela, y

actualmente se configura como dirigida a conseguir la conservación de la integridad económica del derecho de exclusiva del titular, además de desempeñar una función preventiva de la conducta infractora.

11. El daño resarcible en estos supuestos comprende tanto la compensación de la pérdida generada en la actividad económica del titular del derecho de propiedad industrial lesionado, como de los perjuicios económicos que se le hayan ocasionado en su derecho de exclusiva, entendido a este respecto como la posibilidad de obtener beneficios por la posibilidad de otorgar licencias de explotación a terceros para que empleen en sus actividades económicas el derecho de propiedad industrial sobre el que recae la exclusiva. Los requisitos que se deben tener en cuenta son: la causación de un daño real, la presencia de un nexo de causalidad suficiente y la imputabilidad de la responsabilidad.
12. Uno de los criterios generales de determinación de la indemnización es el de la regalía hipotética. El mismo se apoya en una ficción jurídica que parte de la presunción de que el titular del derecho ha concedido una licencia de explotación, cuando lo cierto es que el titular del derecho infringido ha ejercitado esta pretensión contra el infractor porque éste le ha ocasionado un perjuicio patrimonial. Lo que se intenta conseguir con este criterio es desarrollar un mecanismo que impida la desprotección del titular en los supuestos en que resulte muy gravosa la determinación de los beneficios percibidos por el infractor.
13. Entre los criterios específicos de determinación de la indemnización, sobresale la novedosa opción introducida en nuestra Ley de Marcas, consistente en la posibilidad de obtener una indemnización de daños y perjuicios del 1% del nivel de negocios realizado por el infractor mediante la ilícita utilización de la marca, y ello sin necesidad de acreditar el volumen de perjuicio causado al titular del derecho de propiedad industrial una vez declarada judicialmente la violación. Este criterio no ha sido útil para alcanzar el objetivo previsto por el legislador debido a la escasa aplicación judicial que ha tenido.
14. La protección penal de los derechos de propiedad industrial se ha ido incrementando como consecuencia de los continuos avances tecnológicos aplicados en la industria, que ha originado que las conductas infractoras de los mismos sean cada vez más frecuentes, de más fácil ejercicio y con costes de ejecución menores. Las reformas del Código Penal en este ámbito muestran la

importancia que para el legislador tiene la protección de los derechos de la propiedad industrial, buscando la tutela de la propiedad que posee un sujeto determinado sobre los bienes inmateriales que son resultado de su ingenio. La regulación penal de estas conductas típicas posee una gran dependencia de la normativa extrapenal que ampara esta clase de derechos.

15. El artículo 273 del Código Penal, que se centra en las creaciones o invenciones industriales, busca proteger los derechos de exclusiva concedidos a los titulares de las diversas modalidades de propiedad industrial, intentando conseguir con ello diversos objetivos, como podrían ser la promoción de las inversiones en I+D+i (por medio de los tipos previstos en los apartados 1 y 3 del precepto) o ayudar al avance tecnológico e industrial. Además, persigue no sólo la protección de las patentes de producto y de los modelos o dibujos industriales y de las topografías de productos semiconductores, sino que también persigue la salvaguarda de las denominadas patentes de procedimiento, es decir, aquéllas que tienen por objeto el conjunto de actos que conducen a lograr un determinado resultado industrial (previsto en el apartado 2 del precepto).
16. El artículo 274 del Código Penal presta atención especial a las conductas típicas relacionadas con marcas y signos distintivos. A través de este tipo delictivo, el legislador busca proteger diversos intereses: por un lado, los de los empresarios, puesto que la marca o signo distintivo supone para ellos un activo importante, ya que les permite diferenciarse de otros competidores existentes en un mismo mercado (apartados 1 y 2 del artículo); los de los consumidores, permitiéndoles tomar decisiones acerca de qué productos consumir; y los del Estado, protegiendo el correcto funcionamiento del mercado, evitando la confusión de marcas y por ende, de productos. El apartado 2 del precepto persigue las conductas realizadas por aquellos sujetos que reproduzcan o imiten signos distintivos en condiciones similares a los existentes y registrados. En su apartado 3, tipifica la venta ambulante u ocasional de los productos a los que ha hechos referencia en sus primeros apartados. En este ámbito es decisivo para constatar la existencia del delito el modo y lugar en el que se ha llevado a cabo la actuación infractora; en cambio es indiferente tanto las circunstancias personales del sujeto que la realice como la cuantía obtenida o que pueda obtener.
17. El apartado 4 del artículo 274 del Código Penal regula el tipo penal con el que el legislador busca proteger las obtenciones vegetales. En último término, lo que se

intenta conseguir con él es la protección de las inversiones que se hayan realizado para conseguir una nueva variedad vegetal, a lo que se une el fin de incentivar la investigación y el desarrollo del sector agrícola, de suma importancia en muchas regiones de España. Debe destacarse que para que la variedad vegetal pueda ser objeto de protección, tanto en la normativa extrapenal como en la penal, la misma deberá reunir una serie de condiciones: novedad, distinción, homogeneidad y estabilidad. La protección dispensada por el Derecho Penal a las obtenciones vegetales es más reducida que la que se les concede por parte de la normativa extrapenal, y ello debido a que la penal sólo protege el material vegetal de reproducción o multiplicación, quedando al margen el producto típico de la cosecha.

18. Con el artículo 275 del Código Penal, se protegen las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas. La razón de ser de dicha protección se encuentra en la gran relevancia económica que las mismas poseen para determinadas regiones y comarcas del territorio nacional. Al final, lo que se intenta salvaguardar por medio de este tipo penal, son los intereses de las empresas y productores de los productos a los que se incorporan; los de los consumidores de dichos productos y los de las regiones y comarcas donde se producen esos productos; ya que gracias a ellos, a los mismos se les confiere un prestigio que les permite diferenciarse de otros semejantes existentes en el mercado.
19. Con el tipo penal previsto en el artículo 277 del Código Penal, se protege a las denominadas patentes secretas. Se persigue con él la protección de los intereses de la Defensa Nacional. En la doctrina existe un determinado sector que ha considerado que su protección no debería ubicarse dentro de la relativa a los delitos contra el resto de modalidades de propiedad industrial, sino que debería estar encuadrada dentro del articulado relativo al descubrimiento y revelación de secretos e informaciones relativas a la Defensa Nacional.
20. Por último, y dando respuesta a la hipótesis planteada al inicio de este trabajo, se puede afirmar que la propiedad industrial está adecuadamente protegida por el Ordenamiento Jurídico español, puesto que en dos de sus ramas jurídicas más importantes esta materia encuentra una importante y notable regulación, con el fin de que los titulares de los derechos de propiedad industrial encuentran protección contra cualquier conducta que pudiera causarles perjuicios.

5. BIBLIOGRAFÍA.

CABEDO SERNA, Llanos en MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (coordinador) y VVAA. *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*. Madrid: Editorial Dickinson S.L.

FERNÁNDEZ NOVOA, C.; OTERO LASTRES, J.M; BOTANA AGRA, M. *Manual de propiedad industrial*. Marcial Pons, Madrid, 2013.

GÓMEZ TOMILLO, M (coordinador) y VVAA. *Comentarios al Código Penal*, Madrid, 2010.

GÓMEZ RIVERO, M^a. C. *Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial. La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012.

GUINARTE CABADA, G. *La tutela penal de los derechos de propiedad industrial*, Madrid, 1988.

LARRIBA HINÓJAR, B. *La tutela penal del diseño industrial*, Valencia, 2006.

LOBATO GARCÍA-MIJAN, M. *Comentarios a la Ley 17/2001 de Marcas*. Editorial Civitas, Madrid, 2007.

MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C. *Derecho penal económico y de la empresa, Parte especial. 5ª Edición*. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2016.

MASSAGUER, José. *Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial*. Navarra: Editorial Civitas, 2018.

MORENO MARTÍNEZ, Juan Antonio (coordinador) y VVAA. *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*. Madrid: Editorial Dickinson S.L., 2017.

PAREDES CASTAÑÓN, J.M. *La protección penal de las patentes e innovaciones tecnológicas*. McGraw Hill, Madrid, 2010.

SANCHO GARGALLO, Ignacio. *Acciones civiles, administrativas y penales para la defensa de los derechos de marca*. Tercer Seminario Regional sobre propiedad intelectual para Jueces y Fiscales de América Latina, organizado por la OMPI, la OEP y la OEPM.

TIRADO ESTRADA J.J. *Los delitos contra la propiedad industrial. Dimensión socioeconómica, títulos tutelados, exigencias típicas y problemática aplicativa*. Centro de Estudios Jurídicos, Madrid. 2017.

Web de la Oficina Española de Patentes y Marcas:
https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/

6. NORMATIVA APLICABLE

Convenio de París de 20 de marzo de 1883 para la protección de la Propiedad Industrial.

Reglamento (CE) 491/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, que modifica el Reglamento (CE) 1234/2007 por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas.

Reglamento (UE) n ° 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.

Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea.

Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.

Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores.

Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales.

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito territorial supraautonómico.

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Circular 1/2006, de la Fiscalía General del Estado, sobre los delitos contra la Propiedad Intelectual es Industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003.

Circular 2/2011, de la Fiscalía General del Estado, sobre la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010 en relación con las organizaciones y grupos criminales.

7. JURISPRUDENCIA.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 9 de junio de 2016, asunto C-481/14, J. Hanson contra Jungpflanzen Grünwald GmbH (EU:C:2016:419).

Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2016, asunto C-280/15, Irina Nikolajevac contra Multi Product OÜ (EU:C:2016:467)

Sentencia del Tribunal Constitucional 211/1990, de 20 de diciembre (ES:TC:1990:211).

Sentencia del Tribunal Supremo 3612/1998, de 2 de junio (ES:TS:1998:3612).

Sentencia del Tribunal Supremo 1479/2000, de 22 de septiembre (ES:TS:2000:6640).

Sentencia del Tribunal Supremo 8487/2000, de 21 de noviembre (ES:TS:2000:8487).

Sentencia del Tribunal Supremo 7770/2001, de 10 de octubre (ES:TS:2001:7770).

Sentencia del Tribunal Supremo 853/2003, de 23 de septiembre (ES:TS:2003:5665).

Sentencia del Tribunal Supremo 357/2004, de 19 de marzo (ES:TS:2004:1908).

Sentencia del Tribunal Supremo 339/2005, de 28 de abril (ES:TS:2005:2654).

Sentencia del Tribunal Supremo 692/2008, de 17 de julio (ES:TS:2008:4125).

Sentencia del Tribunal Supremo 6235/2008, de 22 de octubre (ES:TS:2008:6235).

Sentencia del Tribunal Supremo 424/2010, de 30 de junio (ES:TS:2010:3527).

Sentencia del Tribunal Supremo 39/2012, de 10 de febrero (ES:TS:2012:538).

Sentencia del Tribunal Supremo 505/2012, de 23 de julio (ES:TS:2012:6110).

Sentencia del Tribunal Supremo 2400/2014, de 27 de mayo (ES:TS:2014:2400).

Sentencia del Tribunal Supremo 263/2017, de 3 de mayo (ES:TS:2017:1653).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 12584/2000, de 23 de octubre (ES:APB:2000:12584).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 8692/2002, de 16 de septiembre (ES:APB:2002:8692).

Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja 76/2003, de 12 de febrero (ES:APLO:2003:76).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 14800/2005, de 11 de noviembre (ES:APM:2005:14800).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Soria 79/2006, de 16 de mayo (ES:APSO:2006:79).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 3448/2008, de 11 de marzo (ES:APB:2008:3448).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 6420/2010, de 20 de diciembre (ES:APV:2010:6420).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa 1263/2012, de 20 de noviembre (ES:APSS:2012:1263).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 7284/2013, de 16 de julio (ES:APB:2013:7284).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 12691/2013, de 26 de julio (ES:APM:2013:12691).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 607/2015, de 5 de marzo (ES:APB:2015:607).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 1713/2016, de 4 de mayo (ES:APA:2016:1713).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 1272/2016, de 6 de mayo (ES:APA:2016:1272).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia 2823/2016, de 14 de julio (ES:APV:2016:2823).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 10858/2016, de 26 de octubre (ES:APB:2016:10858).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 9312/2016, de 14 de diciembre (ES:APB:2016:9312).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 1247/2017, de 31 de enero (ES:APM:2017:1247).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 938/2017, de 24 de marzo (ES:APA:2017:938).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 1707/2017, de 16 de junio (ES:APA:2017:1707).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 3145/2017, de 13 de noviembre (ES:APA:2017:3145).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante 632/2018, de 12 de marzo (ES:APA:2018:709).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz 1116/2018, de 24 de abril (ES:APCA:2018:1116).

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 597/2019, de 4 de febrero (ES:APM:2019:597).

Auto de la Audiencia Provincial de Madrid 1871/2002, de 21 de octubre (ES:APM:2002:1871A).

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona 8719/2007, de 10 de diciembre (ES:APB:2007:8719A).

Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona 1089/2016, de 5 de julio (ES:APB:2016:1089A).

Sentencia del Juzgado de lo Penal de San Sebastián 37/2017, de 8 de mayo (ES:JP:2017:37).

