

# PROTECCIÓN PENAL DE LA MARCA

Eloy Velasco Núñez  
Audiencia Nacional

# Introducción

- Sectores afectados: joyería, relojería, perfumes, marroquinería y textil. Importe calculado (2017) defraudación: 8.000 millones de euros
- Sección 2ª, Capítulo XI, Título XIII, Libro II CP: Delitos relativos a la propiedad industrial.
- Protección penal = ataques más graves, Derecho subsidiario, última ratio, tras la Ley de Patentes, Marcas, Diseño industrial, etc.
- Compatibilizarlo con el principio de libre circulación de bienes y libre competencia en la UE –interdicción del proteccionismo, monopolio-, protección del consumidor y libre economía de mercado: la creación como motor del progreso y no como privilegio
- Infracciones civiles (administrativas) criminalizadas
- Arts. 273-277 ( **propiedad industrial**)
- Se protege la creación de técnicas y objetos de uso industrial, pero predominantemente su explotación económica (claro ánimo de lucro/perjuicio de tercero/entidad por masividad: no ejemplar aislado).
- Se usurpa el derecho del inventor o se explota ilícitamente
- Art. 273 (patentes/modelos utilidad), Art. 274 (marcas), Art. 275 (denominación de origen/indicación geográfica), Art. 276 (agravantes), Art. 277 (patente secreta), Art. 288 (publicación sentencia y persona jurídica)

# Concepto de Marca

- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, Artículo 4. Concepto de marca:
  1. Se entiende por marca todo **signo** susceptible de representación **gráfica** que sirva para **distinguir** en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.
  2. Tales signos podrán, en particular, ser:
    - a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.
    - b) Las imágenes, figuras, símbolos y dibujos.
    - c) Las letras, las cifras y sus combinaciones.
    - d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la forma del producto o de su presentación.
    - e) Los sonoros.
    - f) Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.

# Delito:

- **Art. 274 CP (marcas):**
- Con **fines** industriales o comerciales (no particulares) Por eso no habla de cantidades. Ni es la de < 400 euros.
- **Sin consentimiento** del titular del derecho propiedad industrial registrado según ley de marcas
- Con conocimiento de su **registro**:
  - **Pena: 1a-4a prisión + 12-24 m/multa** (duplica la privativa de libertad, con posible entrada en prisión y mantiene la multa tras la reforma de 2015):
    - fabricar, producir, importar productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel,
    - ofrecer, distribuir, o comercializar 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.
  - **Pena: 6 m- 3 a prisión:**
    - ofrezca, distribuya o comercialice al por menor, o preste servicios o desarrolle actividades, que incorporen un 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. Local comercial?
    - 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. (grado de colaboración)
  - **Pena: 6 m- 2 a prisión:**
    - la venta ambulante u ocasional (no necesariamente comercial) de los productos a que se refieren los apartados anteriores. ¿No local comercial? Y local web?

# Delito:

- **Pena: 1-6 m/multa ó 31-60 d/tbc:**
  - Si, según características del culpable
  - reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener
  - y no agravantes del artículo 276.
- **Pena: 1-3 a prisión** (aumenta la pena de prisión respecto a antes de 2015):
  - Si, 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.
- **Pena: 1-3 a prisión** (aumenta la pena de prisión):
  - 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.

# Elementos importantes del delito:

## ■ Elementos esenciales:

- Fin industrial o comercial: no el consumidor, el uso propio.
- No preciso generar error en el consumidor, sino valerse del esfuerzo ajeno sin permiso (derecho de uso/explotación exclusiva o exclusividad)
- Que la marca esté registrada.
- Delito de mera actividad

## ■ Conocimiento del registro de la marca:

- Marca notoria, no registrada: protección civil, no penal.
- ¿Qué registro?: el que tenga efectos en España:
  - Nacional: OEPM
  - Comunitario: EUIPO, antes OAMI
- Probarlo: a través de la certificación del Registro o pantallazo BBDD acceso público
- Tener "conocimiento" del registro: Dolo (directo o eventual).
- Si imprudencia = civil.
- Si está registrada, no hay presunción iuris et de iure del conocimiento, hay que probarlo.
- Prueba del "conocimiento": confesión, testifical, reincidencia, requerimiento previo e indiciaria (profesionalidad).

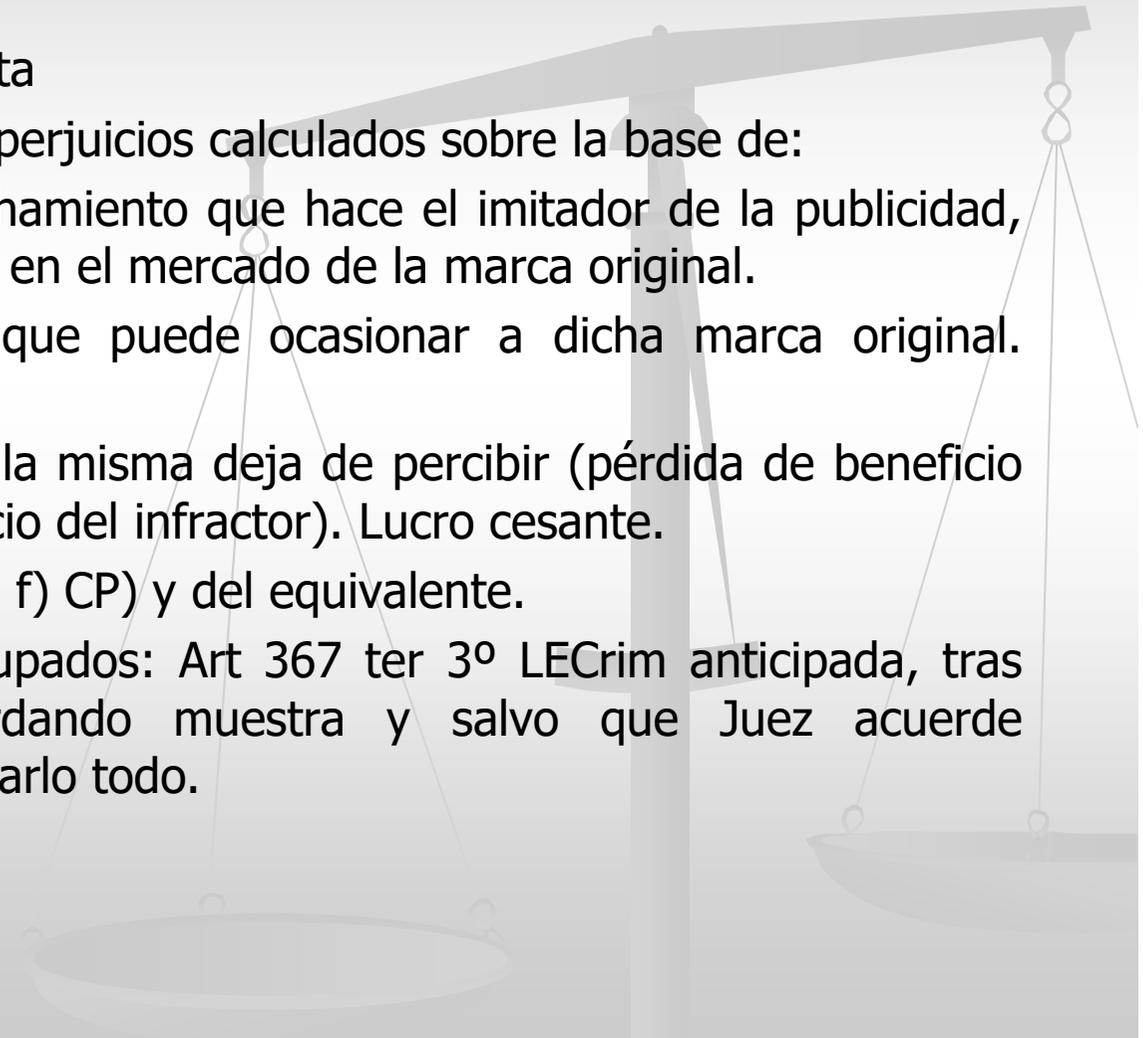
# Organización criminal:

- **Organizaciones criminales: Art. 570 bis CP:**
  - Elemento cuantitativo: 2 ó más personas.
  - Elemento finalístico: concierto en la idea criminal y coordinación en su ejecución.
  - Elemento durabilidad: carácter estable o por tiempo indefinido.
  - Elemento instrumental: con reparto de tareas y funciones (planeamiento, económicas, inversoras, logísticas, comercializadoras, transporte, fabricación, almacenamiento, distribución...)
  - Elemento subjetivo: plus a la mera codelincuencia: medios, métodos, maneras, modus operandi, medidas inusuales para su prueba
- **Asociación transitoria:** grupo criminal del Art. 570 ter CP?
- **Caso Youkioske:** s TS 12/11/16 (dos españoles más ucranianos desconocidos)

# Delitos:

- **Art. 275 (denominación de origen/indicación geográfica)**
- **Art. 276 (agravantes):**
  - a) Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia económica (compatible con al por mayor?). 36.000 eu s TS 19/05/01 (Prop intelect) y s TS 9/05/07 (estafa)
  - 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. ¿Muchos ejemplares?
  - c) Que el culpable perteneciere 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.
- **Art. 277 (patente secreta)**
- **Art. 288 (publicación sentencia):**
  - En periódicos oficiales
  - Si lo pide perjudicado: total o parcial, en cualquier otro medio informativo, a costa del condenado
- **Art. 288 (persona jurídica):**
  - 274 y 276 CP: Si pena a PF > 2 a prisión = multa doble al cuádruple beneficio obtenido/ble. Si < 2 a prisión = doble al triple.
  - Y según reglas Art 66 bis CP: POTESATIVAS: disolución, suspensión actividades, clausura local, prohibición actividades, inhabilitación para subvenciones o ayudas estatales o para contratar con la Administración e Intervención judicial.
- Cautelares:
  - **a)** La clausura temporal de los locales o establecimientos
  - **b)** La suspensión de las actividades sociales
  - **c)** La intervención judicial.

# Responsabilidad civil:

- Cese de la actividad ilícita
  - Indemnización daños y perjuicios calculados sobre la base de:
    - A) El ilícito aprovechamiento que hace el imitador de la publicidad, fama e introducción en el mercado de la marca original.
    - B) El desprestigio que puede ocasionar a dicha marca original. Calidad.
    - C) El beneficio que la misma deja de percibir (pérdida de beneficio correlativo a beneficio del infractor). Lucro cesante.
  - Decomiso (Art 127 bis 1 f) CP) y del equivalente.
  - Destrucción objetos ocupados: Art 367 ter 3º LECrim anticipada, tras examen pericial, guardando muestra y salvo que Juez acuerde motivadamente conservarlo todo.
- 

GRACIAS POR SU  
ATENCIÓN

