

LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL TRAS LA REFORMA DEL CODIGO PENAL OPERADA POR L.O. 15/2.003

AUGUSTO SANTALÓ RÍOS
Fiscal

SUMARIO: 1) Introducción.

2) Protección de la Propiedad Intelectual: introducción. Tipificación penal - distintas figuras del tipo penal: plagio, reproducción, distribución, comunicación pública, importación, exportación, almacenamiento, supresión de dispositivos de protección. Circunstancias agravantes. Responsabilidad civil.

3) Delitos contra la propiedad industrial: introducción. Patentes y Modelos de Utilidad. Modelos, dibujos industriales o artísticos, topografía de un producto semiconductor. Marcas. Títulos de obtención vegetal: Registro de la marca, tratamiento del error del consumidor. Nombres comerciales y nombres incluidos en el dominio en la red. Protección penal de obtenciones vegetales. Denominación de origen e indicación geográfica. Circunstancias agravantes. Responsabilidad civil.

INTRODUCCIÓN.

La exposición de motivos de la Ley Orgánica 15/2.003 por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1.995 del C.P. indica en la letra e) nº III que "los delitos contra la propiedad intelectual e industrial son objeto de una agravación de la pena y, en todo caso, de la mejora técnica de su tipificación, de acuerdo con la realidad social, la configuración del tipo delictivo y su repercusión en la vida económica y social. Por ello, desaparece también el requisito de la persecución de estos delitos a instancia de la víctima, de modo que ahora podrán perseguirse de oficio".

Del anterior texto se deduce que los términos en los que tradicionalmente vienen siendo tipificados los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, no van a sufrir modificaciones de importancia; no obstante lo cual, se constata que la modificación del C.P., y las anteriores de la L.E.Cr., obedece a una preocupación, cada vez mayor, del Legislador tendente a ofrecer una protección más clara y precisa a los titulares de los derechos de propiedad intelectual e industrial.

La primera y más llamativa nota de esta "nueva sensibilidad" consiste en la transformación de estos delitos desde semipúblicos (necesidad de denuncia para su persecución) a delitos públicos, y, en consecuencia, perseguibles de oficio (art. 287 C.P.).

Los delitos que protegen las propiedades intelectual e industrial necesariamente deben integrarse con la normativa que regula estas materias en el ámbito propio de su campo de actuación. La normativa estatal viene determinada por la existencia de tratados internacionales que a su vez son integrados en la normativa comunitaria. Los tratados internacionales y la normativa comunitaria cada vez abordan con mayor rigor la incidencia que la "globalización" con las nuevas tecnologías tiene sobre este tipo de derechos. Necesariamente estas normas son recogidas por el derecho interno español que termina, en última ratio, penalizando los supuestos más graves de atentado contra los derechos de propiedad intelectual e industrial. En esta dinámica no es descartable, más bien todo lo contrario, que se sigan produciendo con celeridad nuevos cambios normativos, a "remolque" de la imparable revolución técnico/social que terminarán afectando a la protección penal de esta materia.

PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define la propiedad intelectual como el conjunto de derechos que asisten a un autor por cada una de sus obras originales, literarias y artísticas.

Dos son las características de los derechos de propiedad intelectual. La primera: que se trate de una creación original, plasmación de la individualidad y subjetividad del creador; y la segunda: que se halle plasmada en cualquier medio o soporte, pues no se protegen ideas abstractas, sino en cuanto están incorporadas a un medio material (libro, plano etc.).

Dada la tendencia a la universalización de la propiedad intelectual, es preciso determinar si en el derecho comparado se utiliza el término de manera homogénea o, si por el contrario, existen diferencias conceptuales importantes. En el sistema anglosajón el concepto propiedad intelectual incluye los siguientes derechos: patentes, marcas y los derechos de autor o copyright; es decir, se incluyen y regulan en la propiedad intelectual derechos que en el sistema continental, y más propiamente en el español, están incluidos en el derecho de propiedad industrial.

Otra diferencia importante entre ambos sistemas estriba en el distinto ámbito de protección que ofrecen el derecho de propiedad intelectual continental y el sistema de copyright anglosajón. Aunque en este último se reconocen los derechos morales de autor, éstos tienen un valor secundario (centrado en el componente económico), por el contrario, en el continental, el centro de protección es el hecho de la paternidad de la obra creada por el autor.

Como ya se ha indicado, el sistema español, a diferencia del anglosajón, distingue entre la propiedad intelectual y la industrial; no obstante, es preciso analizar si dicha distinción es tan clara y evidente como se pretende. En principio, el objeto de la propiedad intelectual son obras literarias, artísticas o científicas y el de la propiedad industrial son invenciones de aplicaciones industriales; más en muchos casos, un producto reúne ambas cualidades; así la A.P. de Madrid (S. 9/1/2003) señala que unos personajes de las marcas de los que son titulares los recurrentes tienen su origen en obras audiovisuales de animación y de comic, y como creaciones artísticas que son deben ser considerados como objeto de la propiedad intelectual. Ahora bien, desde el momento en que los titulares de dichas creaciones incorporan los distintos personajes a diversos productos que son comercializados bajo una marca registrada, su reproducción y comercialización sin autorización del titular infringe también la propiedad industrial; en consecuencia, la Audiencia condena aplicando la figura del concurso ideal.

La A.P. de Ciudad Real (S. de 22/1/2002) indica que la propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra, derechos independientes y compatibles con los de propiedad industrial que pueden existir sobre la obra, como puede ser una marca o un dibujo artístico.

Como ya se ha indicado, los tipos delictivos relativos a la propiedad intelectual deben integrarse con la legislación específica en esta materia, por lo que es preciso analizar su- cintamente la regulación internacional y nacional de los derechos de autor.

En el ámbito internacional deben destacar:

A) El Convenio de la Unión de Berna para la protección de las obras literarias y artísti- cas de 1.876. Es el texto básico en la protección de los derechos a nivel internacional.

B) Convenio Universal de Ginebra de derechos de autor de 1952.

C) Convenio de Roma para la protección de artistas, intérpretes o ejecutantes, produc- tores de fonogramas y los organismos de radiodifusión de 26 de octubre de 1961.

D) El 15 de abril de 1994 en el seno de la Organización Mundial del Comercio (O.M.C.)

se aprobaron los acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Dichos acuerdos obedecieron a la necesidad de garantizar de forma efectiva un mínimo de protección común, tanto material como procesal, de las obras y de sus respectivos derechos de autor en los distintos ordenamientos.

E) En 1996, se aprobaron en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) dos tratados: el tratado de la OMPI sobre derechos de autor (TDA) y el tratado de la OMPI sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas (T.I.E.F.), con la finalidad de adaptar el régimen internacional de protección de la propiedad intelectual al nuevo entorno tecnológico y a los nuevos problemas suscitados en la sociedad de la información.

En el ámbito de la Unión Europea destaca la Directiva 2001/29 C.E. de 22 de mayo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información, que se centra en los derechos de reproducción, de comunicación pública y de distribución.

Otras directivas sobre la materia son:

A) Directiva 2.001/84/ CE de 27 de septiembre de 2001 relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original.

B) Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de marzo de 1996 sobre protección jurídica de bases de datos. Esta directiva determinó la modificación de nuestra Ley de Propiedad Intelectual de fecha 6 de marzo de 1998.

C) Directiva 93/98/CEE del Consejo de 29 de octubre de 1993, relativa a la armonización del plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines.

D) Directiva 93/83/CEE del Consejo de 27/9/1993 sobre coordinación de determinadas disposiciones relativas a los derechos de autor y derechos afines a éstos en el ámbito de la radiodifusión vía satélite y de la distribución por cable.

E) Directiva 92/100/ CEE del Consejo de 19 de noviembre de 1992 sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual.

F) Directiva 91/250/CEE del Consejo de 14 de mayo de 1991 sobre la protección jurídica de programas de ordenador.

Por otro lado, es de destacar la directiva 2.000/31 CE del Parlamento y del Consejo de 8 de julio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior que regu-

la la responsabilidad de los proveedores de servicios. Finalmente, en España, sin entrar en la enumeración de otras disposiciones que afectan a la propiedad intelectual (Ley del Libro...) la misma está regulada por el Real Decreto Legislativo 1/1996 de 12 de abril por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad intelectual, modificada por la Ley 5/98 de 6 de marzo, que incorpora la directiva 96/9/CE sobre protección jurídica de bases de datos y por la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil que modificó los artículos 25.20, 103, 143 y 150 y derogó el 142.

TIPIFICACION PENAL.

La nueva regulación del art. 270 C.P. introduce mejoras técnicas en la tipificación del delito contra la propiedad intelectual, especialmente en materia de importación. No obstante, mantiene inalterables los tradicionales verbos del tipo penal (reproducir, plagiar, distribuir, comunicar públicamente) así como la punición de comportamientos consistentes en el almacenamiento, exportación, importación y la neutralización de dispositivos de protección.

Previamente al análisis pormenorizado de cada una de las manifestaciones del tipo, es preciso analizar el elemento del mismo que se refiere a la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios. Es necesario analizar este elemento, pues quienes sean los titulares del derecho o sus cesionarios no lo dice el C.P. y en consecuencia es preciso recurrir a la Ley de Propiedad intelectual. Otros elementos del tipo, como son el ánimo de lucro y el perjuicio de tercero, no precisarán un especial análisis, puesto que son conceptos utilizados con habitualidad en otros preceptos del C.P., por lo que son familiares a quienes se mueven en este ámbito.

Es tan importante determinar quienes son los sujetos pasivos de este delito que señala el T.S. en S.30/5/1989: *"El titular de esos derechos sobre bienes inmateriales tiene que hallarse perfectamente concretado y determinado, pues, tratándose de derechos subjetivos, como lo son los derechos de autor, el poder de la voluntad o señorío del querer en que radica la esencia de tales derechos, salvo en hipótesis muy excepcionales denominadas "derechos sin sujeto" no se mantienen y existen por sí mismos, sino que precisan indispensablemente de un titular o portador que ostente el derecho de que se trate"*. Pues bien, si nunca se discutió el carácter de sujeto pasivo de los titulares de los derechos de autor y de los cesionarios, y prácticamente tampoco de los derechos de artistas, intérpretes o ejecutantes, sí que fue más discutida dicha condición respecto de los productores fonogramas, de los productores de grabaciones audiovisuales y de las entidades de radiodifusión (derechos conexos regulados en los títulos II, III y IV del Libro II de la Ley de Propiedad Intelectual).

No parece, sin embargo, razonable limitar la legitimación de los titulares de derechos conexos que aportando la iniciativa empresarial actúan como intermediarios entre el autor y el público. Tampoco ofrece dudas la legitimación de las sociedades cuya función consis-

te precisamente en la defensa, por encargo de estos, de los titulares de los derechos de propiedad intelectual (Sociedad General de Autores). Así, en el preámbulo de la Ley de Propiedad Intelectual de 11 de noviembre de 1987 se transcribe: "*Es un hecho reconocido por las instituciones de la Comunidad Europea que los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente pueden gozar de su real efectividad actuando colectivamente a través de organizaciones que ejerzan facultades de mediación o gestión de los derechos mencionados*".

Ejemplo de que la confusión respecto del titular de los derechos protegidos puede ocasionar un error determinante en quien finalmente presta / realiza una actividad que estima amparada, es la sentencia de la A.P. de Jaén de 3 de abril de 2000 que confirma la absolución de quien había firmado un contrato con la S.G.A.E. que no le permitía realizar actividades respecto de las cuales la Sociedad General no tenía adquiridos ni cedidos tales derechos de sus legítimos titulares, pues ciertas facultades habían sido contratadas con otra sociedad de gestión. Indica textualmente la sentencia "...y cierto es también que existen discrepancias comprensibles acerca de quienes son los titulares del derecho de autor; dada la composición de sujetos pasivos o múltiples titulares (titulares originarios, titulares por transferencia, titulares conexos...)." Esta sentencia es representativa de las dificultades que puede plantear la determinación del sujeto pasivo en la defensa de los legítimos titulares de la propiedad intelectual.

DISTINTAS FIGURAS DEL TIPO PENAL.

1.- **PLAGIO:** debe destacarse inicialmente y con carácter general la función de última ratio del derecho penal; pues aunque el legislador tipifica conductas que afectan a los derechos de carácter personal y patrimonial que integran la propiedad intelectual, no todo el contenido reconocido en las normas jurídico-privadas es objeto de protección penal, sino exclusivamente aquellas conductas que inciden más gravemente en la perturbación del derecho.

Los derechos de propiedad intelectual están integrados por derechos morales y por derechos económicos. Los morales tienen carácter irrenunciable e inalienable y se concretan en los derechos a divulgar la obra, al reconocimiento de la autoría de la misma, al respeto a la integridad, a su modificación, a la retirada del comercio y el derecho al acceso del ejemplar raro (art.14 L.P.I.).

Pues bien, para el legislador penal el único derecho moral del autor que debe ser protegido en este ámbito es el que supone el plagio de la obra; todos los demás supuestos protegidos penalmente afectan a los derechos económicos o de explotación.

La Ley de Propiedad Intelectual no define lo que se entiende por plagio. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española indica que plagiar equivale a copiar sustancialmente una obra dándola como propia.

El T.S. Sala 1ª en sentencia de 23/3/1999 señala que plagiar es todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial, sin creatividad propia, aunque se aporte cierta manifestación de ingenio. El plagio puede ser encubierto pero fácilmente detectable al despojar la obra de los ardidés o ropajes que la disfrazan. Sin embargo, no procede confusión con todo aquello que es común e integra el acervo cultural generalizado. En suma, el plagio ha de referirse a coincidencias básicas y fundamentales, no a las accesorias, añadidas, superpuestas o no trascendentales.

Para calibrar si nos hallamos ante una conducta relevante desde la perspectiva penal debe efectuarse un análisis casuístico y ponderado de las circunstancias concurrentes y la intensidad, gravedad y trascendencia de la afección de las facultades morales y aún materiales que el comportamiento haya provocado; pues no puede darse una indiferenciada criminalización de toda conducta antijurídica, debiendo quedar reservada la órbita penal para aquellos comportamientos que resulten más graves por su entidad subjetiva y objetiva.

No deben confundirse con el plagio aquellos supuestos en los que el autor de una obra les atribuye una paternidad distinta a la propia para aprovecharse del "tirón" que proporciona la fama de un autor ya consagrado. En este supuesto nos hallaríamos más bien ante un ataque a la imagen del que figura como autor de la obra; la respuesta penal, en este supuesto, vendrá fundamentalmente a través del delito de estafa.

2.- LA REPRODUCCIÓN. El art. 18 L.P.I. define la reproducción como la fijación de la obra en un medio que permite su comunicación y la obtención de copias de todo o parte de ella.

A diferencia del plagio, esta figura no atenta contra el derecho de paternidad sino contra el derecho de explotación, pues en la reproducción no se niega la labor intelectual del creador, sino que, por el contrario, se aprovecha el infractor económicamente de la notoriedad de aquel.

No toda reproducción de una obra divulgada es ilícita; la L.P.I. regula en los arts. 31 y ss. diversos supuestos en los que es lícito sin autorización del autor la reproducción de una obra; así, es lícito reproducir obras situadas permanentemente en vías públicas, trabajos y artículos sobre temas de actualidad en medios de comunicación social, intervenciones ante los Tribunales, cuando sin ánimo de lucro se realicen por museos, bibliotecas y archivos. De todos los supuestos en los que es posible la reproducción sin autorización, el que genera mayor conflictividad es el regulado en el art.31.2 L.P.I., es decir, el que se realiza para el uso privado del copista, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 25 y 99 a) de esta ley y siempre que la copia no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa.

Respecto de esta última modalidad, existen innumerables sentencias que distinguen claramente entre lo que es una copia privada y un establecimiento dedicado a fotocopiar tex-

tos. La sentencia de la A.P. de Sevilla de 7/3/2003 después de precisar que es sujeto pasivo del delito tanto quien realiza la copia como el que la encarga, indica que pierden la consideración de reproducciones para uso privado las efectuadas en establecimientos dedicados a hacer copias para el público o que pongan a disposición de los clientes los medios para su realización; finalmente, precisa que el requisito del ánimo de lucro en perjuicio de tercero quede demostrado por el hecho de haberse ejecutado la actividad mediante establecimiento mercantil, por empresario, y por la elevada cantidad de copias incautadas.

Asimismo, la A.P. de Córdoba en sentencia de 12 de junio de 2002 incide en la punibilidad de las fotocopias realizadas en establecimiento público para el "público" y añade que es indiferente el hecho de que se hubiesen hecho fotocopias de fotocopias, pues en cualquier caso se originaba la actividad quebrantadora de un derecho de la propiedad intelectual mediante su indebida reproducción.

Actualmente, tras la revolución que supone el acceso masivo a internet, los medios tradicionales de ataque a la propiedad intelectual (como a otros muchos bienes jurídicos) se verán inmediatamente anticuados por otros muchos más complejos, sofisticados y difíciles de combatir.

Por obvias razones la legislación puntera en todo lo que a la utilización de la red se refiere es la de E.E.U.U. La normativa fundamental en materia de derechos de autor se encuentra en la copyright act. de 1976 y en la Digital Millenium copyright act aprobada en 1.998. La intención de la DMCA es proporcionar reglas que limiten la responsabilidad de proveedores de servicios de internet por todos aquellos materiales de terceros que transmitan o alberguen sus redes y que infrinjan o vulneren los derechos de propiedad intelectual. Se regulan una serie de "puertos seguros" que suponen, para los proveedores de servicios, no sujeción a la responsabilidad.

El primer puerto se aplica a aquellas actividades que implican una relación pasiva con el servicio (red telefónica).

El segundo puerto seguro hace referencia a actividades como el caching que consiste en el almacenamiento temporal automático de material perteneciente a terceros al que pueden acceder otros usuarios de la red.

El tercer puerto se refiere al hosting que supone el almacenamiento de material porque así lo demandan usuarios de un sistema.

El cuarto puerto hace referencia al uso de herramientas de localización de la información (hiper vínculos, buscadores...).

En estos casos para que un proveedor de servicios pueda acogerse a los puertos seguros tiene que cumplir una serie de requisitos:

a) Implantar de modo razonable una política que permita la eliminación de infracciones repetidas y de información de ellas a los usuarios.

b) Que se hayan adoptado "medidas técnicas standard".

La Directiva 2.000/31/C.E. del Parlamento y del Consejo de 8/6/2000 sigue el modelo DMCA en lo que se refiere a tres actividades básicas de los intermediarios: la transmisión, el caching y el almacenamiento, no recogiendo el supuesto de los enlaces, y establece como regla básica la exoneración de responsabilidad de los proveedores de servicios en los supuestos de transmisión y de caching y también en el caso de almacenamiento temporal de obras, siempre y cuando no tuvieran conocimiento de que se estaban produciendo infracciones de los derechos de autor.

Como resulta evidente, esta normativa tendrá gran trascendencia en el régimen de los derechos de autor, especialmente en los de reproducción y de comunicación pública.

En la relación derechos de autor-internet, considero de interés el auto de la A.P. de Barcelona de 25/4/2.002 que contempla un supuesto en el que el autor de los hechos denunciados almacena en su terminal/ordenador en lenguaje informático una obra, y posteriormente la transmite por la red para que sea almacenada en unos servidor/es dependiente/s de un determinado dominio accesible a terceros. Estima la Sala que este comportamiento no debe considerarse un acto preparatorio impune, pues sin la intervención de terceros, por medio de un proceso tecnológico automatizado y prácticamente instantáneo, quedará almacenado en un servidor/es al que podrán acceder una pluralidad de personas. Se añade que la conducta está tipificada en la reproducción y ello con independencia de que la distancia entre el autor y el servidor del dominio sea grande, pues el proceso tecnológico la convierte temporalmente en inmediata.

Otra cuestión que plantea el auto es la relativa a la competencia judicial para el reconocimiento de estos asuntos. Así, se indica que no es posible aplicar el art. 14.2 L.E.Crim., pues no se conoce el lugar donde está el primer ordenador desde el que se inicia el hecho delictivo (criterio del inicio de la acción) y por otro lado tampoco es aplicable el criterio del resultado, pues éste puede producirse en cualquier lugar del mundo con acceso a internet.

El Tribunal, a fin de evitar que la investigación quede abortada de forma prematura, acude a los criterios establecido en el art. 15 números primero y cuarto L.E.Crim. y ordena al Juzgado de Instrucción de Barcelona continuar la instrucción del procedimiento.

3.- **LA DISTRIBUCIÓN:** El art. 19.1 L.P.I. la define como la puesta a disposición del público del original o copias de la obra mediante su venta, alquiler, préstamo o de cualquier otra forma.

Aunque normalmente la distribución se realizará después de la reproducción de la obra (películas, CDs...) y generalmente la mayoría de las sentencias recogen ambos supuestos, la conducta prohibida puede consistir no sólo en la comercialización de ejemplares ilícitos, sino también en la de ejemplares reproducidos lícitamente que han sido puestos en circulación en el tráfico mercantil sin la autorización del titular de los derechos de distribución.

En cuanto a la distribución mediante venta, el art. 19.2, conforme con el derecho comunitario, previene que, en el ámbito de la Unión Europea, este derecho se extingue con la primera venta. Posteriormente el indicado artículo define lo que ha de entenderse por alquiler y préstamo, existiendo en el primer caso beneficio económico, que se excluye en el segundo. Se presume que no existe beneficio económico o comercial cuando el préstamo efectuado por un establecimiento accesible al público da lugar al pago de una cantidad que no excede de lo necesario para cubrir sus gastos de funcionamiento. La sentencia de la A.P. de Madrid de 10/7/ 2.001 recoge el supuesto de una sociedad cultural que bajo la pantalla de prestar discos y cintas de vídeo a sus socios por un pequeño canon destinado a mantener la actividad, encubría un auténtico negocio similar al de los establecimientos comerciales destinado a este tipo de comercio, por lo que se estimó que la actividad era punible de conformidad con lo dispuesto en el art. 270 C.P. (distribución).

4.- **COMUNICACIÓN PÚBLICA:** El art. 20.1 L.P.I. la define como todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas. A continuación, establece que no se considera pública la comunicación cuando se celebre dentro de un ámbito estrictamente doméstico, que no esté integrado o conectado a una red de difusión de cualquier tipo.

En los números dos, tres y cuatro del indicado artículo se regulan lo que específicamente son actos de comunicación pública, la comunicación al público vía satélite en el territorio de la Unión Europea y la comunicación por cable, definida en el párrafo segundo del apartado 2.f en el territorio de la U.E.

Dos características de esta regulación se revelan como interesantes a efectos penales:

1) La ausencia de recepción por parte del público de una copia o ejemplar del objeto material o inmaterial protegido.

2) La nota de publicidad que se caracteriza por el requisito de su accesibilidad a un número indeterminado de personas y que no se produzca en el ámbito doméstico.

Sin entrar en un examen detenido de todos los supuestos que se pueden presentar, analizaré algunos de los que se juzgan con mayor frecuencia en el ámbito penal:

A.- Vídeos comunitarios, televisión por cable:

La sentencia del T.S. de 19/5/2001 conoce de un asunto en el que una persona tenía el equipo necesario para emitir por medio de un cableado que extendía a toda la barriada producciones audiovisuales sin la preceptiva autorización de los titulares de los derechos.

Entiende la sentencia que la descripción de medios técnicos utilizada en el art. 20.2 e) (transmisión por hilo, cable, fibra óptica u otro análogo) puede dar lugar a que un mismo sujeto utilice dos o más formas de comunicación, sin que por ello estemos ante varias manifestaciones delictivas, pues lo integrador es la modalidad de comunicación pública, sin embargo sí es aplicable la continuidad delictiva.

B.- Emisiones radiofónicas:

La selección y recopilación de piezas musicales en un disco compacto para su distribución con fin promocional ante distintas emisoras sin autorización de los titulares de los derechos, es también punible.

C.- La sentencia de la A.P. de Sevilla de 25/7/2002 analiza el supuesto de las comunicaciones musicales ante público sin la preceptiva autorización de la sociedad general de autores, estimándola punible, por lo que revoca la sentencia del Juzgado de lo Penal.

IMPORTAR, EXPORTAR, ALMACENAR.

En este punto, es patente el interés del legislador de clarificar este párrafo al modificar y ampliar la antigua redacción. Así, cuando el párrafo segundo del art. 70 se limitaba a castigar a quien intencionalmente importa, exporta o almacena ejemplares, la nueva redacción distingue entre quien exporta o almacena, por un lado, y quien importa, distinguiendo respecto de esta última figura entre los Estados pertenecientes a la Unión Europea y los demás y entre obras de origen lícito e ilícito en el país de procedencia.

La reforma pretende resolver la cuestión, nunca pacífica, de si este segundo párrafo del art. 270 se refiere a que la tipificación del almacenamiento, importación y exportación solamente es predicable de obras ya ilícitas por concurrir alguno de los supuestos del párrafo anterior, o si por el contrario este párrafo tiene autonomía propia y es predicable de cualquier obra sea lícita o ilícita. El T.S. en sentencia de 24/4/2001 estudió detenidamente esta problemática y llegó a las siguientes conclusiones:

1.- En primer lugar, se excluye el planteamiento del debate respecto de la U.E., pues el derecho de distribución tiene naturaleza territorial y con la primera venta realizada por el productor sólo se agota dentro del ámbito territorial comunitario.

2.- El problema consiste en saber si los derechos de exclusividad que pudieran corresponder (al titular) están penalmente protegidos hasta el punto de que quien introduzca en el comercio español programas legalmente puestos en el comercio con la autorización del mismo productor en territorios extracomunitarios comete el delito del art.270. En otras palabras, se trata de establecer si el derecho de exclusividad derivado de la propiedad intelectual se extiende a la posibilidad de limitar el derecho de otros a la concurrencia al mercado en el ámbito comunitario con los propios productos; en síntesis, se trata de saber si el derecho de propiedad intelectual encierra también un aspecto que justifica una limitación de la libre concurrencia en el mercado.

3.- La Sala llega a la conclusión de que el segundo párrafo del art.270 C.P. no contiene una alternativa típica autónoma respecto de la contenida en el primer párrafo. La importación prohibida en el art. 270 es de las obras cuyos derechos intelectuales han sido usurpados. El titular de los derechos intelectuales puede defenderse de la importación de obras legalmente adquiridas, en un mercado legal paralelo mediante las medidas cautelares y el sistema de responsabilidad que regula la L.P.I.. Estimo que interpretaciones como la apuntada del párrafo segundo del art.270 C.P. han llevado al legislador a la nueva redacción del mismo. No obstante, a mi juicio, no se ha alcanzado la claridad pretendida.

Así, tras la reforma es claro que la importación fuera del ámbito de la U.E. es delictiva sin distinción entre el origen lícito e ilícito de los productos. Evidentemente, dicho principio no se puede aplicar en el ámbito de la U.E., y en este supuesto el legislador distingue entre aquellos productos que se adquieren del o con el consentimiento del titular del derecho y los demás productos (origen ilícito) reservándose la tipicidad exclusivamente para estos últimos.

No obstante, respecto del almacenamiento y exportación, el legislador no realiza ninguna distinción, por lo que cabe preguntarse si, en este caso, el comercio en el ámbito de la U.E., aún de productos adquiridos lícitamente, es punible en España. Parece claro que, de la interpretación del precepto, se concluya que la exportación y en su caso el previo almacenamiento de material ilícito para exportar tanto a la U.E. como fuera de ese ámbito es punible. También lo es la exportación fuera del ámbito de la U.E. de productos adquiridos lícitamente.

Creo que lo previsto en el art. 270 para la importación es también aplicable a la exportación, por lo que no sería delito el exportar en el ámbito de la U.E. productos adquiridos lícitamente, lo que es coherente con lo previsto en el art. 19.2 L.P.I. que previene que el derecho de distribución se extingue en el ámbito de la U.E. con la primera venta; sin embar-

go, queda en el aire la pregunta de porqué el legislador establece la excepción para la importación y nada indica cuando tipifica la exportación.

Antes de concluir el análisis del párrafo segundo del art. 270, es preciso indicar que los conceptos exportación, importación en el marco de la U.E. presentan una concepción ambivalente que, al menos a los que no estamos familiarizados con su utilización habitual, nos produce cierta inseguridad jurídica. Así, la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre de Represión del contrabando define los conceptos importar y exportar indicando: "Importación es la entrada de mercancías no comunitarias en el territorio español comprendido en el territorio aduanero de la Unión Europea, así como..." "Exportación es la salida de mercancías del territorio español. No se considera exportación la salida de mercancías comunitarias del territorio español comprendido en el territorio aduanero de la U.E. con destino al resto de dicho territorio aduanero..."

Sin embargo, el C.P. parece utilizar los conceptos en el clásico sentido de entrada y salida de productos del Estado Español, con independencia de la procedencia comunitaria o extracomunitaria.

Esta utilización no debe sorprender, por cuanto es también utilizada por el Tratado de Roma de 25/3/1957 constitutivo de la C.E.E. Pudiera sorprender la existencia de restricciones al comercio en el ámbito de la U.E.; no obstante, las mismas están previstas en la propia normativa constitutiva de la Unión. La sentencia, entre otras muchas, del T.J.C.E. de 6/3/2003 indica que en virtud del artículo 28 C.E. quedan prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente. No obstante, según el art. 30 C.E. se autorizan las restricciones a la importación que estén justificadas, en particular, por razones de protección de propiedad industrial y comercial, siempre que no constituyan un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.

SUPRESIÓN DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN.

El párrafo tercero del art. 270 C.P. tipifica la fabricación, importación, puesta en circulación o posesión de medios destinados a destruir la protección de programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo.

La redacción actual es similar a la anterior, con la salvedad de la expresa mención a la importación y la extensión de la protección, además de a los programas de ordenador, a las otras obras, interpretaciones o ejecuciones.

Estimo que debe realizarse una clara distinción entre, por un lado, la fabricación, importación o puesta en circulación de los medios destinados a la neutralización de los mecanismos de protección y, por otro, la posesión de esos medios.

La fabricación, importación o puesta en circulación de los indicados mecanismos son actos "comerciales" que presuponen dedicación por parte de quien los realiza, lo que justifica el adelanto de la protección penal a un momento previo a la violación "estrictu sensu" del bien jurídico protegido (la propiedad intelectual) y en consecuencia la punibilidad de dichos comportamientos.

Mayores dificultades ofrece la mera posesión de dichos instrumentos o programas. Como ya se ha indicado, no toda reproducción sin autorización del autor es ilícita, pudiendo realizarse copias privadas de obras ya divulgadas para uso privado del copista, siempre que no sea objeto de utilización colectiva ni lucrativa.

Lo cierto es que en la práctica y cada vez con mayor frecuencia los soportes materiales de las obras (CDs, vídeos...) vienen acompañados de dispositivos de protección que imposibilitan su reproducción.

A primera vista parecería que estos mecanismos de protección vulneran el derecho a la obtención de la copia privada; sin embargo, aún no existen claros pronunciamientos jurisprudenciales al respecto. En tanto se crea un cuerpo doctrinal y jurisprudencial, no parece razonable considerar punible el comportamiento de quien se limita a hacer lo que no prohíbe el ordenamiento jurídico (copia privada), aunque para ello utilice mecanismos prohibidos. Posición distinta es la de quien hace uso colectivo o lucrativo de las copias obtenidas; pues dicho comportamiento no tiene amparo alguno en el ordenamiento jurídico.

En todo caso, es elocuente al respecto que el indicado párrafo tercero del art. 270 C.P. termine reconduciéndose al primero al indicar "*en los términos previstos en el apartado 1 de este artículo*".

En relación con la eliminación de mecanismos destinados a la protección de la propiedad intelectual, el novedoso artículo 286 C.P., aunque incluido en la sección de los delitos relativos al mercado y a los consumidores, tipifica en el número cuarto "*a quien utilice los equipos o programas que permitan el acceso no autorizado a los servicios de acceso condicional o equipos de telecomunicación, se les impondrá la pena prevista en el artículo 255 de este Código con independencia de la cuantía de la defraudación*".

En este supuesto, que por otro lado va a plantear el problema de aplicación preferente en relación con el art. 255 C.P., el legislador ha optado por extremar la protección a los servicios de acceso condicional o equipos de telecomunicación (entiéndase para aquellos a los que es necesario abonarse pagando una cantidad) hasta el punto de castigar penalmente, y con independencia de lo defraudado, la utilización de equipos o programas que permitan acceder sin autorización a las programaciones restringidas.

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES DEL ART.271 C.P.

La reforma del C.P. introduce, frente a las dos circunstancias tradicionales: trascendencia del daño causado y del beneficio obtenido, otras dos que se refieren a la existencia de una organización y a la utilización de menores de 18 años.

1) Que el beneficio obtenido posea especial trascendencia económica.

La sentencia del T.S. de 19/5/2001 comienza reconociendo que no se encuentran precedentes jurisprudenciales en esta materia que puedan servir de orientación para fijar el módulo que constituye la frontera a partir de la cual entra en juego la modalidad agravatoria, por lo que es necesario acudir a los baremos fijados por la abundante jurisprudencia producida en torno a los delitos de estafa y apropiación indebida. El Tribunal Supremo confirma el criterio utilizado por la Audiencia de fijar la suma aproximada del valor y trascendencia del beneficio económico obtenido en torno a los 6.000.000 Ptas.(36.060,73 euros).

2) Especial gravedad del daño causado.

La existencia de esta agravante, unida a que el tipo penal exige perjuicio de tercero, hace pensar que es preciso que este perjuicio se produzca de forma real para que el delito llegue a consumarse. No obstante, éste no es el criterio de la doctrina y jurisprudencia, que, al igual que para el delito de alzamiento de bienes, exige que el hecho sea potencialmente lesivo del bien jurídico protegido para que se produzca la consumación (resultado cortado), sin necesidad de que se produzca un perjuicio real; cuestión que afecta a la fase de agotamiento del delito.

La determinación de la especial gravedad del perjuicio ofrece a los Tribunales serias dificultades. El T.S. en sentencia de 23/5/1.994 considera aplicable esta agravante a la cantidad de 30.000.000 Ptas. cuando los perjudicados eran multinacionales que facturaban miles de millones de dólares. Este criterio, seguido en sentencias de Audiencias Provinciales, atiende, para fijar la especial gravedad, al dato objetivo del importe de la misma, sin tener en cuenta la trascendencia que pueda tener para el perjudicado.

La casuística judicial respecto de la apreciación de esta agravante es de lo más variada e incluso llamativa; así se aprecia en algún supuesto en el que no se pudo llegar a determinar el perjuicio real atendiendo a criterios como número de potenciales clientes, y en otros no se aprecia no obstante reconocer que el perjuicio asciende a miles de millones (Sentencia A.N. de 7/5/ 1.998 dictada de conformidad).

3) Pertenencia a organización o asociación.

La redacción de esta agravante (excepto en lo que se refiere al peculiar objeto de cada

uno de los delitos) es idéntica a la establecida en el art.369.6 C.P. para el tráfico de sustancias estupefacientes, por lo que no debe existir ningún problema a la hora de aplicar la nutrida Jurisprudencia existente en relación con la misma.

En síntesis (Sentencias T.S. 8/2 17/3 1.993, 3/5 10/11 1.994, 19/1 y 14 /2 1.995) el T.S. exige la concurrencia, de un lado, de una pluralidad de personas que aunque no constituyen una organización formalizada dispongan de medios idóneos para desarrollar un plan de actuación con la finalidad de difundir la droga, en el que los asociados han repartido las tareas a realizar; de otro, una cierta continuidad temporal o durabilidad que sobrepase la simple y ocasional "consorciabilidad" para el delito.

4) Utilización de menores de 18 años. Agravante en la línea político-criminal de endurecer penalmente la utilización de menores en actividades delictivas.

RESPONSABILIDAD CIVIL.

El art. 272 C.P. se remite a la L.P.I. tanto en lo que se refiere al cese de la actividad ilícita como a la indemnización de daños y perjuicios. Este artículo es prácticamente una reproducción del 138 L.P.I.

El cese de la actividad ilícita está regulado en el art. 139 L.P.I. que contempla medidas que van desde la prohibición de ejercer la actividad hasta la retirada del comercio de ejemplares, la inutilización o destrucción de los moldes, pudiendo el titular del derecho pedir la entrega de ejemplares a precio de coste a cuenta de la correspondiente indemnización.

En el art. 140 L.P.I. se regula la indemnización, que puede ser de daños materiales o morales, fijando dos criterios a elección del perjudicado para valorar los daños materiales:

1.- Beneficio que hubiera obtenido presumiblemente de no mediar la utilización ilícita.

2.- Remuneración que hubiera percibido de haber autorizado la explotación.

Para valorar los daños morales se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra.

Un tema recurrente en las sentencias que abordan la cuestión es determinar si es preciso que las copias o emisiones lleguen efectivamente al público o es suficiente con que se concreten los elementos del tipo (reproducir, distribuir...) aunque las copias no hayan llegado a los consumidores finales.

Entre otras, la sentencia de la A.P. de Sevilla de 10/9/2.003, interpretando el art. 140 L.P.I. estima que no es preciso que el producto haya llegado a manos del público, indicando que en último extremo también es indemnizable el daño moral.

Una cuestión polémica que se plantea en la práctica de los Tribunales en el momento de abordar la indemnización y otras cuestiones (trascendencia del beneficio, especial gravedad etc.) es la inexistencia de peritos judiciales propios, lo que obliga a acudir a los de las compañías denunciadas, sin que el acusado pueda normalmente, por razones económicas, cuestionar la única pericial que finalmente es prueba en el juicio.

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Los delitos contra la propiedad industrial regulados en los artículos 273 a 277 C.P. tampoco sufren, al igual que lo indicado para la propiedad intelectual, importantes cambios en su tipicidad, afectando la modificación a la introducción de mejoras técnicas en la redacción y penalidad.

Estos delitos protegen dos grandes ámbitos de la actividad industrial y comercial, cuya ausencia provocaría graves distorsiones en la producción y comercialización de los productos, de donde se evidencia la extraordinaria importancia que ostentan en la planificación de las empresas y en la economía internacional en general. En la protección de las propiedades intelectual/industrial, en el marco general de economía globalizada, se detecta una tendencia imparable hacia la armonización internacional.

Esos dos grandes ámbitos de protección se refieren, por un lado, a la actividad inventiva o creadora, y, por otro, a los signos distintivos de los productos y empresas.

El fundamento de la protección de las creaciones industriales se debe al deseo de recompensar al inventor por poner a disposición de la sociedad su descubrimiento, de modo que se sienta estimulado a contribuir a mejorar el nivel tecnológico. Ello siempre que la invención suponga una novedad tecnológica, que sea en sí misma considerada una aportación que trascienda de lo técnicamente conocido.

Por el contrario, el fundamento de la protección de los signos distintivos no estriba en que en sí mismos sean una creación o valgan para algo, sino que van dirigidos a los consumidores de modo que estos distingan unos productos de otros similares en el mercado. No obstante, aunque la marca por sí misma no tenga valor económico, lo cierto es que como identificadora de un determinado producto es enormemente valiosa, llegando a ser el activo máspreciado de muchas empresas.

Estos derechos de propiedad industrial constituyen derechos exclusivos o si se quiere auténticos monopolios legales; mas no por ello son ilimitados. Así, una vez que el titular del derecho ha puesto en el comercio dentro de un mercado el objeto protegido por la patente o por la marca no podrá posteriormente impedir la circulación de ese bien dentro del mismo mercado (principio de agotamiento). Respecto de este principio existen teorías que se pronuncian a favor de que el agotamiento se produzca en cada país (agotamiento nacio-

nal); otras, por el contrario, se pronuncian por un criterio universalista; en el ámbito de la U.E. se ha desarrollado el agotamiento comunitario.

El pleno del T.J.C.E estudia, en sentencia de 16/7/1998 en decisión prejudicial, la interpretación del art. 7 de la Directiva 89/104/ CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988, y, concretamente, si el apartado uno del indicado artículo se opone a normas nacionales que prevén el agotamiento del derecho conferido por una marca respecto de productos comercializados por su titular o con su consentimiento fuera del Espacio Económico Europeo (EEE). El Tribunal señala que los arts. 5 a 7 de la Directiva contienen una armonización completa de las normas relativas a los derechos conferidos por la marca. En estas circunstancias, los Estados miembros no tienen la posibilidad de prever en su derecho nacional el agotamiento de los derechos conferidos por la marca respecto de productos comercializados en terceros países. Esta interpretación es la única que puede alcanzar plenamente la finalidad de la Directiva, que es salvaguardar el funcionamiento del mercado interior, pues de una situación en la que algunos Estados miembros pudieran establecer el agotamiento universal, mientras que otros sólo previeran el agotamiento comunitario, se derivarían obstáculos para la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios.

Esta es la posición de nuestro C.P. cuando sanciona en el artículo 273 la importación de objetos amparados por una patente o un modelo de utilidad o el número primero del art. 274 respecto de las marcas, que introduce una relación análoga, respecto de la importación de estos productos, a la ya analizada en la propiedad intelectual, siendo plenamente aplicable lo ya expuesto al analizar ésta.

PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD.

La protección penal de las patentes y los modelos de utilidad se regula en el art.273 C.P. que mantiene en iguales términos que la redacción anterior los elementos del tipo penal. La regulación específica de ambas figuras se establece en la Ley de patentes de 20 de marzo de 1986 que trae causa del Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea de 12 de junio de 1985. Esta ley ha sido modificada por la ley 10/2002, de 29 de abril, para la incorporación al derecho español de la Directiva 94/44/ CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las investigaciones biotecnológicas. El art. 4.1 de la ley de patentes, modificado por la ley 10/2002, define a éstas como las invenciones nuevas que impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial, aún cuando tengan por objeto un producto que esté compuesto o contenga materia biológica, o un procedimiento mediante el cual se produzca, transforme o utilice materia biológica. Los párrafos segundo y tercero se refieren al material biológico.

Tres son los requisitos de fondo para que una invención sea patentable: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. No basta que la idea en que consiste el invento sea nueva o que sea de aplicación industrial; lo importante es que esa idea se eleve por encima

del nivel de las aportaciones realizadas por el ingenio humano, ofreciendo un producto que "no resulte del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia".

Los modelos de utilidad son invenciones que por su modestia o escasa importancia no superarían los requisitos de patentabilidad propios de la invención; sin embargo, ofrecen ventajas apreciables para el uso y fabricación de objetos.

Estimo de sumo interés la sentencia del T.S. de 31 de julio de 1.993 que estudia si nos hallamos ante una infracción de carácter formal o material; es decir, si la acción se completa simplemente cuando se transgrede una invención registrada, o, por el contrario, se requiere que, además del registro, sean invenciones con las características establecidas en la ley. La decisión se inclina en este último sentido, pues el tipo penal no contiene un mero ilícito formal, registral - administrativo, sino la vulneración de un auténtico bien jurídico y, consecuentemente, la tipicidad no se determina exclusivamente por la comprobación de que el modelo ha sido registrado. Es preciso, además, que realmente se haya comprobado que el modelo de utilidad implique alguna ventaja para su uso o fabricación en relación con el estado de la técnica.

Esta doctrina conlleva que el procedimiento penal no se pueda limitar a determinar que un determinado invento (patente/modelo de utilidad) está debidamente inscrito, sino que debe ir más allá y comprobar, normalmente a través de pericial, que supone una auténtica innovación en relación con el estado de la técnica.

MODELOS. DIBUJOS INDUSTRIALES O ARTÍSTICOS. TOPOGRAFÍA DE UN PRODUCTO SEMICONDUCTOR.

El artículo 273.3 C.P. extiende a estos productos la protección penal que los párrafos primero y segundo dispensan a las patentes y modelos de utilidad. La ley 20/2.003 de 7 de julio de Protección Jurídica del Diseño Industrial indica en la exposición de motivos que el proceso de reforma y actualización de la normativa española sobre propiedad industrial que tuvo lugar en la década de 1.980, impulsado por la integración de España en la Comunidad Europea, dio lugar a nuevas leyes de patentes, marcas y topografías de semiconductores, pero no afectó al diseño industrial. De ahí la urgente necesidad de una ley que lo regulase.

La ley define en el art. 1.2 a) el diseño como 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. En las letras b) y c) define el producto y el producto complejo.

El art. 2 de la ley señala que todo diseño que cumpla los requisitos exigidos por la misma podrá ser protegido como diseño registrado mediante su inscripción válidamente efectuada en el Registro de Diseños.

La Ley 11/ 1.988 de 3 de mayo regula la protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores, exigiendo, para ello, que la topografía sea el resultado del esfuerzo intelectual de su creador y no un producto corriente en la industria de semiconductores. Para beneficiarse del derecho de exclusividad es necesario presentar una solicitud de registro ante el Registro de la Propiedad Industrial (actualmente, Oficina Española de patentes y marcas).

MARCAS. TITULOS DE OBTENCION VEGETAL.

Los números uno y dos del art.274 C.P. regulan la protección penal de la marca. La redacción es similar a la anterior, con la salvedad del siguiente párrafo: *"igualmente incurrirán en la misma pena los que importen intencionadamente estos productos sin dicho consentimiento, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado o con su consentimiento"*. Como se puede observar, la redacción es igual a la ya analizada en el art. 270.2, que consagra el principio de agotamiento comunitario. En consecuencia, no cabe, en este extremo, sino remitirse a lo ya expuesto.

La regulación del derecho de marca es, como toda regulación de propiedad intelectual e industrial, tributaria del derecho internacional y especialmente del comunitario. Hasta tal punto es determinante esta influencia que la ley de marcas 32/1988 de 10 de noviembre ha sido derogada por la vigente ley 17/2001 de 7 de diciembre.

En la exposición de motivos, indica el legislador que las razones que justifican la necesidad de reformar la ley de marcas obedecen a tres órdenes de motivos: el primero, dar cumplimiento a la sentencia del T.C. 103/1999 de 3 de junio que delimita las competencias que en materia de propiedad industrial corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado; el segundo, incorporar a nuestra legislación de marcas las disposiciones de carácter comunitario o internacional a que está obligado o se ha comprometido el Estado español; el tercero, a introducir mejoras aconsejadas por la experiencia.

Respecto de la recepción de normas internacionales, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 27 de junio de 1989; el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) que forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (O.M.C) de 15 de abril de 1994; Así como el Tratado sobre el Derecho de marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994.

Respecto del Derecho Comunitario debe destacarse la Directiva 89/104/ CE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Esta-

dos miembros en materia de marcas (ya recogida en la ley 32/1988) y el Reglamento 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1993 sobre la marca comunitaria, por el que se crea un signo distintivo cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad.

Ante la variada problemática que rodea la protección de la marca (con mucho el tipo que genera, dentro de las secciones 1ª y 2ª del capítulo XI, título XIII, libro II C.P, mayor número de sentencias penales) el análisis se centrará en dos aspectos de la configuración penal:

- 1) El necesario registro de la marca.
- 2) El tratamiento del error del consumidor.

1) Registro de la marca.

El artículo 274 sigue siendo claro al respecto. Exige sin lugar a dudas que la marca esté registrada; ello deja fuera del C.P. (S.T.S. 2/6/1998) las conductas lesivas de los derechos de marca no registrada, aunque se trate de marcas notorias. Así, la notoriedad de la marca afectará al elemento del tipo que exige conocimiento de la inscripción por parte del infractor (se presumirá dicho conocimiento cuando nos hallemos ante marcas notorias), mas no a la necesaria inscripción. El precepto penal es congruente con la ley de marcas, que dispone (Art. 2.1) que el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente ley.

Por su parte, el art. 1.3 indica que el Registro de Marcas tendrá carácter único en todo el territorio nacional y su llevanza corresponderá a la oficina española de patentes y marcas.

Como ya se ha indicado, el Reglamento Comunitario 40/94 del Consejo, de 20/12/1993, sobre marca comunitaria crea un signo distintivo, cuyos efectos se extienden a todo el territorio de la Comunidad. Por su parte, la Ley de Marcas regula en los arts. 84 y ss. la protección de la marca comunitaria, prescribiendo en un párrafo del art. 86.4.: "*no obstante, si la solicitud de transformación se refiere a una marca comunitaria ya registrada, se acordará sin más trámites su concesión como nacional*".

Parece incuestionable que el requisito de inscripción exigido por el tipo penal se cumple cuando nos hallamos ante una inscripción comunitaria. En este sentido se pronunció la A.P. de Baleares en sentencia de 27/11/2000; mayores problemas plantean las marcas internacionales. El art. 79 de la Ley de Marcas dispone: "*siempre que el titular lo solicite expresamente, el registro internacional de una marca efectuado al amparo del Acta vigente en España del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891, relativo al Registro Internacional*

de Marcas (llamado en lo sucesivo "Arreglo de Madrid"), del protocolo concerniente al Arreglo de Madrid de 27 de junio de 1989 (llamado en lo sucesivo "protocolo"), o de ambos, extenderá sus efectos en España".

La cuestión de la protección de la marca comunitaria e internacional es abordada también en la sentencia de la A.P. de Madrid de 13/6/2003, aunque sin entrar en el fondo del asunto; no obstante, aborda un problema que con frecuencia se plantea en la práctica forense: la constancia de las certificaciones registrales a través de fotocopias. Indica la Audiencia que el T.S. ha ido poniendo de manifiesto (SS. 22 de enero y 3 de octubre de 1998) la prevención con que se deben tomar las fotocopias como medios documentales, llegando a expresar la primera resolución que una fotocopia simple carece de toda fuerza de convicción para servir de medio de prueba de un hecho jurídico, pues es un medio inadecuado al no ser un documento original. No obstante, es cierto que tampoco queda excluida de modo absoluto y a ultranza cualquier eficacia probatoria de la simple fotocopia.

2) Tratamiento del error del consumidor.

El T.S. en las ya conocidas sentencias de 22 de enero de 1998 (asunto Lois) y 6 de mayo de 1992 (caso Paco Rabanne Parfums S.A.) sostiene la tesis de que a pesar de la gran identidad o semejanza existente entre los signos que integran las marcas, y a pesar de que los productos sean asimismo idénticos o similares, su coexistencia en el mercado no induce a error en los consumidores cuando concurren otras circunstancias, como pueden ser la presentación del producto, el lugar en el que se vende, y, especialmente, la diferencia de calidad y de precio existentes entre los productos.

Esta interpretación entiende que el bien jurídico protegido a través del derecho de marcas no es el derecho privativo del titular de la marca, sino el interés de los consumidores. Esta línea argumental ha sido seguida hasta la actualidad en multitud de sentencias de Audiencias y Juzgados que absuelven a los acusados en base a que los productos incautados, aunque hacían uso no autorizado de una marca registrada, en ningún caso (por razón de precio, calidad) podían inducir a error al consumidor.

Se ha indicado que el fundamento legal de esta doctrina podría encontrarse en el tenor literal del artículo 31 de la Ley de Marcas de 1988 que indicaba: "*el titular de la marca registrada podrá ejercitar las acciones del art. 35 de la presente ley...cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos o servicios pueda inducir a errores*".

El mencionado precepto, estimo, no transcribió fielmente la legislación comunitaria, de la que el derecho nacional es tributario, y concretamente el art. 5 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo. El vigente art. 34 de la L.M. transcribe fielmente el mencionado art. 5 de la D.M., y a los efectos que tratamos son de destacar los siguientes párrafos del art. 34. 2 b): "*el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca*". art.34

2 c) respecto de las marcas renombradas o notorias, autoriza al titular de la marca a que pueda prohibir la utilización de signos idénticos o semejantes para productos o servicios no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.

La única referencia al peligro de confusión del público se realiza en el mencionado apartado b) del art. 34.2 L.M, pero, como ya se ha expuesto, se amplía la definición del riesgo de confusión comprendiendo en el mismo el riesgo de asociación entre signo y marca.

El Tribunal de Justicia Comunitario en el caso Centrafarm C. Winthrof señala: "*el objeto específico de la protección de la propiedad industrial y comercial es distinto del objeto de la protección del público y de las posibles responsabilidades que ésta pueda implicar*"; pues el objeto específico del derecho de marcas consiste "*especialmente en garantizar al titular el derecho exclusivo de utilizar la marca con ocasión de la primera comercialización de un producto, y protegerlo así de los competidores que quieran abusar de la posición y de la reputación de la marca, vendiendo productos indebidamente provistos de esta marca*".

Por su parte, el abogado general Gulmann en las conclusiones al caso IHT Internationale Heiztechnik indicó "*aún cuando acaso ciertas normas en materia de derechos de marcas tengan por objetivo proteger a los consumidores lo que precede permite concluir que las normas que dan al titular de la marca la posibilidad de proteger su derecho exclusivo mediante acciones de violación del derecho de marca no tienen por objetivo dicha protección. El alcance del derecho exclusivo del titular de la marca no debe, por lo tanto, ser determinado planteándose qué es necesario para la protección de los consumidores, sino únicamente examinando si es necesario proteger el interés del titular de la marca, en que la marca cumpla su función esencial, que es poner a los consumidores en condiciones de distinguir sin confusión posible su producto de los que tienen otro origen*".

Como ya se ha indicado, muchas sentencias de nuestros Juzgados y Tribunales siguen exigiendo, tras la reforma de la L.M., como requisito del tipo penal la necesidad de que se produzca confusión en el consumidor; por el contrario, otra corriente judicial, sigue el criterio de que el tipo penal, interpretado en relación con la legislación de marcas, no exige el requisito de que se produzca error del consumidor. Estimo acertado este último criterio, que es además conforme con las secciones en las que están tipificados los delitos contra la propiedad intelectual e industrial (secciones primera y segunda del Capítulo XI) distintas de aquella que tipifica los delitos contra los consumidores (sección tercera, Capítulo XI).

MARCAS. NOMBRES COMERCIALES Y NOMBRES INCLUIDOS EN EL DOMINIO EN LA RED.

La Disposición Adicional Décimosexta de la L.M. emplaza al Gobierno para que remita al Congreso un proyecto de ley sobre los nombres incluidos en el dominio en la red del país de primer nivel << es >>. Se prescribe que la regulación se inspirará, entre otros, en los criterios aplicados a los signos distintivos protegidos por la legislación de la propiedad industrial.

En cumplimiento de este mandato, la disposición adicional sexta de la Ley 34/2002 de 11 de julio, de servicios de la sociedad de información y comercio electrónico, que regula los principios inspiradores del sistema de asignación de nombres de dominio bajo el código del país correspondiente a España <<es>>, dispone que la entidad pública empresarial Red.es es la autoridad de asignación a la que corresponde la gestión del registro de nombres de dominio de Internet bajo el <<es>>. Los criterios de designación de nombre se desarrollan en el Plan Nacional de Dominio de Internet aprobado por la Orden Ministerial de 18/3/2003. Tanto la Ley como la Orden Ministerial disponen que los nombres de dominio deben respetar los derechos de propiedad intelectual e industrial y que la responsabilidad del uso correcto de un nombre de dominio corresponde a la persona u organización para la que se haya registrado dicho nombre de dominio. Así, el art. 8 de la Orden de 18/3/2003 al regular las normas de derivación de nombres de dominio de segundo nivel, en el apartado c), autoriza la asignación de uno o varios nombres comerciales o marcas de las que sean titulares o licenciatarios y que se encuentren legalmente registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas, en la Oficina de Armonización del Mercado Interior o en la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual, siempre que, en este último caso, la norma internacional sea eficaz en España.

Sólo se asignará un nombre de dominio por cada marca o nombre comercial del que sea titular o, en su caso, licenciatario el solicitante. Por su parte, el art. 9 regula la necesaria coordinación entre Registros Públicos. No obstante, la A.P. de Barcelona en sentencia de 3 de noviembre de 2003 indica que el titular de una marca no tiene derecho a obtener una prohibición de forma incondicional del uso de su marca como nombre de dominio, sino que a la prohibición únicamente se tiene derecho cuando se produce una violación de la marca y ésta presupone que el signo ha sido utilizado en el nombre de dominio en el tráfico económico; por consiguiente, lo que tiene derecho a prohibir el titular de la marca no es propiamente que un tercero la utilice en un nombre de dominio que le haya sido concedido, sino únicamente que lo haga para distinguir sus productos que oferte en el mercado.

PROTECCION PENAL DE OBTENCIONES VEGETALES.

El art. 274 C.P. introduce dos nuevos apartados (3º y 4º) destinados a la protección penal de las variedades vegetales protegidas. Tras la modificación de la Ley de Patentes de 1986

por la Ley 10/2002, destinada esta reforma a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, se hacía necesario extender en este sector dicha protección (al igual que para las demás patentes) hasta el ámbito penal. Esta necesidad ya se había detectado en algunos pronunciamientos judiciales, como la sentencia de la A.P. de Albacete de 30/11/1999 que indicaba: *"Por lo que no haciendo referencia expresa el actual art.273.1 del C.P. a las obtenciones vegetales, ya que únicamente se refiere a los objetos amparados por una patente o un modelo de utilidad, no cabe extender por analogía el referido tipo penal y dar protección al supuesto denunciado"*.

Actualmente, el régimen jurídico de protección de obtenciones vegetales se regula en la Ley 3/2000 de 7 de enero que derogó la vigente hasta entonces ley de 12 de marzo de 1975. También es determinante en esta ley la influencia de un marco jurídico internacional cambiante e indudablemente de la U.E., que se ha dotado de un sistema de protección propio mediante el Reglamento (CE) 2100/94 del Consejo de 27 de julio relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales.

El art. 1 de la ley indica que la misma tiene por objeto la protección jurídica de las obtenciones vegetales. Para el reconocimiento y protección del derecho a la obtención de una variedad vegetal nueva se concederá un título de obtención vegetal.

DENOMINACION DE ORIGEN E INDICACION GEOGRAFICA.

El art. 275 C.P. no ha sufrido modificación alguna y protege a los productos amparados por una denominación de origen o una indicación geográfica.

El artículo 13 de la ley 24/2003 de 10 de julio de la viña y del vino establece que, según el nivel de los requisitos que se cumplan y, en su caso, de conformidad con la legislación autonómica (abundante en esta materia), los vinos elaborados en España podrán acogerse a alguno de los siguientes niveles:

a) Vinos de mesa:

- 1) vinos de mesa
- 2) vinos de mesa con la mención tradicional "vinos de la tierra"

b) Vinos de calidad producidos en una región determinada (V.C.P.R.D.) en los que a su vez se pueden establecer los siguientes niveles:

- 1) vinos de calidad con indicación geográfica
- 2) vinos con denominación de origen

3) vinos con denominación de origen calificada

4) vinos de pagos

El art. 21 de la ley define el vino de calidad con indicación geográfica como *el producido y elaborado en una región, comarca, localidad o lugar determinado con uvas procedentes de los mismos, cuya calidad, reputación o características se deban al medio geográfico, al factor humano o a ambos, en lo que se refiere a la producción de la uva, a la elaboración del vino o a su envejecimiento.*

El art. 22 de la mencionada ley indica que a los efectos de esta ley *se entenderá por denominación de origen el nombre de una región, comarca, localidad o lugar determinado que haya sido reconocido administrativamente para designar vinos que cumplan las condiciones que se enumeran en el indicado artículo.*

La disposición adicional novena de la ley establece que el régimen sancionador será aplicable a las denominaciones de origen e indicaciones geográficas de los productos a que se refieren a los Reglamentos (CEE) nº 2081/92 de 14 de julio de 1992 y 209/91 de 24 de junio de 1991 (relativo éste a productos ecológicos) y a las denominaciones de origen y denominaciones específicas de bebidas espirituosas reguladas en el Reglamento (CEE) 1576/89 del Consejo de 29 de mayo de 1989.

Como el artículo 275 C.P. no se refiere exclusivamente al vino, parece evidente que la protección penal se extiende también a este tipo de productos.

Normalmente, este delito irá acompañado de la falsificación de las etiquetas que indican la procedencia y calidad del producto. La sentencia del T.S. de fecha 19 de marzo de 2004 entiende que en este caso nos hallamos ante un concurso ideal entre ambos delitos y no ante un concurso de normas, como había apreciado la Audiencia; pues, en caso contrario, razona, no quedaría cubierta la total ilicitud de las conductas ejecutadas.

CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES.

El art. 276 presenta una redacción idéntica a la ya examinada en el art. 271 respecto de las circunstancias agravantes en los delitos contra la propiedad intelectual, por lo que no cabe sino remitirse a lo allí expuesto.

RESPONSABILIDAD CIVIL.

Es evidente que la infracción de los derechos de propiedad industrial genera, como la lesión de otros bienes jurídicos, un derecho de crédito a favor del perjudicado, derecho reconocido en la legislación de patentes (arts. 66 y ss. L.P.), en la legislación de marcas (Arts.

40 y ss. L.M.). Este crédito (indemnización de daños y perjuicios) comprenderá no solamente las pérdidas sufridas (daño emergente) sino también las ganancias dejadas de obtener (lucro cesante), a lo que debe añadirse la indemnización por daño moral.

Tradicionalmente la jurisprudencia se venía negando a indemnizar, en materia de propiedad industrial, en base a este último concepto; sin embargo, a partir de la S.T.S. de 18 de mayo de 1976 se produce un cambio de tendencia, y actualmente numerosas resoluciones judiciales indemnizan por daño moral a los titulares de la propiedad industrial. Este cambio de tendencia tiene un claro apoyo legislativo; así, el art.43.1 L.M. dispone "*el titular del registro de una marca también podrá exigir indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquellos en el mercado*".

BIBLIOGRAFÍA.

SANCHIS MARTINEZ, M^a TRINIDAD: Derechos de autor, digitalización e internet.

TIRADO ESTRADA, JESÚS JOSE: Los delitos relativos a la propiedad intelectual: análisis de los arts. 270 a 272 del C.P.

FERNÁNDEZ LOPEZ, JUAN MANUEL: Exposición de la naturaleza de los derechos de la propiedad industrial.

VIADA BARDAJI, SALVADOR: Los delitos contra la propiedad industrial

RUIZ DE ALEGRIA, CARLOS: Indemnización de daños y perjuicios en materia de propiedad industrial.

CERVÍÑO CASADO, ALBERTO: Tratamiento del error del consumidor en el derecho de marcas.

MARTÍN - CASALLO LOPEZ, JUAN JOSE: Una aproximación a la jurisprudencia penal en materia de propiedad industrial.