



FACULTAD DE DERECHO

# LA PROTECCIÓN PENAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: ESPECIAL REFERENCIA A PATENTES Y MARCAS

**Autor: Belén Esteve Sáez de Retana**

**5º E3·A**

Derecho Penal

Tutor: Carmen Rodríguez Gómez

Madrid

Abril 2021

## ÍNDICE

LISTADO DE ABREVIATURAS:.....	3
RESUMEN:.....	4
ABSTRACT:.....	5
1. INTRODUCCIÓN .....	6
2. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL .....	8
3. ANÁLISIS MERCANTIL: MARCAS Y PATENTES .....	10
3.1. Marcas.....	10
3.1.1. <i>Concepto y clases de marcas</i> .....	10
3.1.2. <i>Contenido del derecho de marca: Derechos y obligaciones de su titular</i> .....	13
3.1.3. <i>La protección registral de la marca</i> .....	16
3.2. Patentes .....	17
3.2.1. <i>Concepto de patente</i> .....	17
3.2.2. <i>Contenido del derecho la patente: Derechos y obligaciones de su titular</i> .....	19
3.2.3. <i>La patentabilidad</i> .....	23
3.3. Acciones de defensa de marcas y patentes .....	25
4. ANÁLISIS PENAL: FALSIFICACIÓN DE MARCAS Y PATENTES COMO DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL .....	27
4.1. La evolución histórica del delito contra la propiedad industrial: Desde 1995 hasta la reforma de la Ley Orgánica 1/2015 .....	27
4.2. Análisis de los artículos 273 y 274 del Código Penal.....	30
4.2.1. <i>Bien jurídico protegido</i> .....	30
4.2.2. <i>Sujetos activo y pasivo</i> .....	32
4.2.3. <i>Conducta típica</i> .....	33
4.2.4. <i>Tipo agravado del delito</i> .....	41
5. CONCLUSIONES .....	45
6. BIBLIOGRAFÍA.....	47

## **LISTADO DE ABREVIATURAS:**

CCP: Certificado Complementario de Protección

CPA: Código Penal Anterior

CPE: Convenio sobre concesión de la Patente Europea

EUIPO: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

INAPI: Instituto Nacional de Propiedad Industrial

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas

OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

PCT: *Patent Cooperation Treaty*

RMUE: Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea

**RESUMEN:**

En las siguientes páginas se abordará la protección penal de la propiedad industrial, en concreto de las patentes y marcas. Para ello consideramos indispensable realizar un breve estudio de estos derechos en el ámbito mercantil, dado que sin este no podríamos entender bien ni el bien jurídico penal tutelado en estos delitos, ni los elementos que conforman el tipo penal de los artículos 273 y 274 del Código penal. Por ello, se partirá de una contextualización de los aspectos más básicos de ambos conceptos a la luz de la normativa mercantil, y en especial, de sus legislaciones específicas, con el fin de culminar en la exposición de las acciones proporcionadas por el legislador para su defensa.

Ulteriormente se abordará la vulneración de los signos distintivos y las patentes como conducta típica de los delitos de la propiedad industrial, afrontando, en primer lugar, las sucesivas modificaciones experimentadas por nuestro Código Penal, para posteriormente desembocar en un profundo análisis de la protección otorgada por los artículos 273, 274 y 276 vigentes en la actualidad.

**PALABRAS CLAVE:** Propiedad industrial, patente, marca, signo distintivo, inscripción registral, exclusividad, imitación.

**ABSTRACT:**

In the following pages we will approach the criminal protection of industrial property, specifically patents and trademarks. For this purpose, we consider it essential to carry out a brief study of these rights in the commercial field, given that without it we would not be able to understand either the criminal legal right protected in these offenses, or the elements that make up the criminal type of articles 273 and 274 of the Criminal Code. Therefore, we will start with a contextualization of the most basic aspects of both concepts in accordance with the commercial regulations, and in particular, of their specific legislations, in order to culminate in the exposition of the actions provided by the legislator for their defense.

Subsequently, the infringement of distinctive signs and patents as a typical conduct of industrial property crimes will be addressed, facing, in the first place, the successive modifications experienced by our Criminal Code, to later lead to a deep analysis of the protection granted by articles 273, 274 and 276 currently in force.

**KEY WORDS:** Intellectual property, patent, trademark, distinctive sign, registration, exclusivity, imitation.

## 1. INTRODUCCIÓN

Los derechos de propiedad industrial siempre han sido objeto de relevancia en el ámbito penal. Por un lado, las marcas se han venido conformando como principios reguladores de una economía en funcionamiento, cumpliendo con su función identificadora en el mercado, fomentan el intercambio de productos y servicios distinguidos en virtud de su calidad, precio y valores.

Por otro lado, hemos podido comprobar recientemente, en ésta época de pandemia en la que vivimos, como la inversión en investigación para descubrir una vacuna contra la Covid ha sido tan importante y voluminosa, que ha propiciado en tiempo record la existencia no sólo de una, sino de varias vacunas, y con ello, la protección de estas innovaciones a través de sus correspondiente patentes. No obstante, la globalización de los países sumada al desarrollo de las nuevas tecnologías como medio de difusión ha proporcionado un intercambio constante de productos e información con escasas fronteras, lo cual ha desembocado en el incremento exponencial de las lesiones contra la propiedad industrial.

Ya en 2019, el Gobierno de España<sup>1</sup> puso de manifiesto la relevancia de este problema notificando 4,97 millones de falsificaciones valoradas en casi 143,5 millones de euros, llegando a investigar a 1.552 personas por lesionar los delitos de propiedad industrial. El alcance de este delito y la reincidencia en su comisión es lo que ha motivado a la redacción de este trabajo, que buscará presentar la vulneración a la propiedad industrial como un problema actual y determinante al que nuestro sistema legal deberá hacer frente.

Por ello, el principal objetivo que inspirará al desarrollo de estas páginas será abordar el estudio de los instrumentos de protección proporcionados por nuestra ley para hacer frente a esta problemática. Así, con el fin de entender de forma profunda y completa su tratamiento, se comenzará por asentar las bases del concepto de patente y marca proporcionadas a partir de la legislación mercantil. Adicionalmente, en virtud de las nociones expuestas por el Código Penal, se analizarán las conductas vulneradoras de estos derechos sancionadas en la actualidad. Solo a través de una investigación de ambas regulaciones se podrá opinar críticamente sobre si la problemática de estos delitos está

---

<sup>1</sup> Página web oficial del Gobierno de España, S.P. (disponible en <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Paginas/2020/300620-falsificaciones.aspx>; última consulta: 19/04/2021)

bien confrontada o si, por el contrario, requerirá de una mayor respuesta por parte del Estado.

Con el fin de poder abarcar estos objetivos, se deberá hacer uso de una metodología que inspire el análisis jurídico descriptivo que se llevará a cabo en las próximas páginas, contrastando los conocimientos proporcionados por nuestro legislador con las aportaciones de obras doctrinales y pronunciamientos jurisprudenciales más relevantes al respecto. Todo ello se realizará con el fin de poder concluir este trabajo consolidando una opinión crítica al respecto.

## 2. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Según la OMPI<sup>2</sup>, la propiedad intelectual en sentido amplio se divide en dos concepciones: la propiedad industrial y los derechos de autor.

Este esquema dualista, como establece Ruiz Muñoz<sup>3</sup>, se debe a que, desde el siglo XIX, se estableció una distinción importante entre las creaciones industriales utilitarias, objeto de propiedad industrial, y los derechos de autor para la protección de las creaciones con un carácter más intelectual y estético.

Como bien estableció Caselles Fornés<sup>4</sup>, *“La propiedad industrial se erige como uno de los sustentos principales de cualquier sistema económico capitalista, aportando seguridad y fiabilidad a los mercados, permitiendo la explotación de productos y servicios por las empresas con todas las garantías en un entorno dominado por la confianza de las normas jurídicas.”*

Concretamente, la propiedad industrial se define como el conjunto de derechos exclusivos reconocidos a una persona física o jurídica sobre cualquier actividad considerada de carácter innovador presente en nuevos productos, procedimientos o diseños.

Estos derechos otorgan al titular la posibilidad de proteger y controlar sus creaciones inmateriales con fines industriales y comerciales evitando de esta forma su posible explotación por personas ajenas, así como la intrusión de actos de competencia desleal.

Los sistemas legales han reconocido el importante papel que juega la difusión de nuevas ideas para poder beneficiar a la sociedad, incentivándola de algún modo a seguir creando y mejorando los productos y servicios ya existentes. Partiendo de esta idea, la protección de estos derechos de propiedad industrial gozará de una notable importancia, permitiendo de esta forma que su creador pueda controlar el acceso que otras personas tienen a sus productos y el uso que realizan de los mismos.

Con el fin de poder adquirir estos derechos exclusivos sobre la propiedad industrial, resultará imprescindible su registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas (de ahora en adelante “OEPM”). Esta entidad otorgará una protección extendida a nivel nacional.

---

<sup>2</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

<sup>3</sup> Ruiz Muñoz, M., *Derecho de la propiedad intelectual: derecho de autor y propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p.34

<sup>4</sup> Caselles Fornés, J., *Derecho de marcas y proceso penal*, Reus Editorial, Madrid, 2017, p.21



La legislación reconoce que los productos fruto de la creatividad pueden ser de diversa índole y por ello, dentro de la propiedad industrial, distinguiremos los diseños industriales, las marcas y nombres comerciales, las patentes y modelos de utilidad y las topografías de semiconductores.

En este trabajo nos ocuparemos de las patentes y de las marcas, en concreto de la necesidad de su protección a través del derecho penal. Para poder interpretar correctamente el bien jurídico protegido así como su objeto material resulta imprescindible aproximarnos previamente a la regulación, en el ámbito mercantil, de las marcas y patentes.

### 3. ANÁLISIS MERCANTIL: MARCAS Y PATENTES

#### 3.1. Marcas

##### 3.1.1. Concepto y clases de marcas

La propiedad industrial, como parcela del derecho mercantil, engloba el estudio de todos los signos distintivos, dentro de los cuales incluimos a las marcas y a los nombres comerciales.

Para definir el término de marca tendremos que acudir a la Ley 17/2001, de 17 de septiembre, de Marcas<sup>5</sup>, que en su Título II capítulo I artículo 4 establece: *“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”.*

De esta definición se desprende que la función principal de la marca será la de identificar y distinguir en el mercado productos o servicios pertenecientes a una compañía respecto de los de sus competidores. Con ello, se pretende crear en la mente del consumidor un vínculo que una inseparablemente el producto o servicio ofertado con la entidad proveedora del mismo, incluyéndose dentro del derecho exclusivo de la marca, dicha relación entre el signo y los productos que identifica.

Como se afirma en la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 503/2013, de 30 de julio<sup>6</sup> *“la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia, de modo que, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que la legislación europea pretende preservar, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido*

---

<sup>5</sup> Ley 17/2001, de 17 de septiembre, de Marcas (BOE 8 de diciembre de 2001)

<sup>6</sup> Sentencia del Tribunal Supremo núm. 503/2013, de 30 de julio (RJ\2013\7603) [versión electrónica-base de datos Aranzadi Instituciones]. Fecha de la última consulta: 19 de abril de 2021

*fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad”.*

Además, según Bercovitz Rodríguez-Cano<sup>7</sup>, la marca no sólo servirá como instrumento para defender los intereses de los empresarios a través de la introducción y diferenciación en el mercado de sus productos, sino que también representará los intereses de los consumidores, proporcionándoles una amplia selección de productos y servicios diferenciados a partir de los cuales podrán elegir el que más satisfaga sus necesidades, apoyándose así en jurisprudencia como la Sentencia del Tribunal Supremo del 6 de abril de 1994<sup>8</sup> o la del 31 de diciembre 1996<sup>9</sup>.

Del artículo 4 de la Ley de Marcas<sup>10</sup> anteriormente mencionado, se deduce que cualquier elemento podrá constituirse como marca siempre y cuando resulte apto para distinguir productos o servicios y sea susceptible de representación en el Registro de Marcas, lo cual desembocará en extensas enumeraciones de los distintos tipos de marcas resultantes.

En este caso abordaremos la clasificación llevada a cabo por el Reglamento de ejecución del RMUE<sup>11</sup>:

Partiendo de la base de que la marca deberá construirse sobre un sustento perceptible, distinguible y atribuible por el ser humano, podremos realizar una primera distinción en función de la naturaleza del signo elegido, es decir, de si éste será perceptible por la vista, por el oído y por el olfato.

En primer lugar destacaremos las marcas denominativas las cuales, según las define la EUIPO<sup>12</sup>, consistirán exclusivamente en palabras o letras, números u otros caracteres tipográficos habituales o una combinación de los mismos que pueda escribirse. Bercovitz Rodríguez-Cano<sup>13</sup> añade que la denominación podrá configurarse como un nombre propio, como una denominación conceptual, es decir, como una palabra o un conjunto de

---

<sup>7</sup> Bercovitz Rodríguez-Cano, A., *Apuntes de derecho mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial*, Aranzadi, Navarra, 2016, S.P.

<sup>8</sup> Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 1994 (RJ\1994\2941) [versión electrónica-base de datos Aranzadi Instituciones]. Fecha de la última consulta: 5 de abril de 2021

<sup>9</sup> Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1996 (RJ\1996\9691) [versión electrónica-base de datos Aranzadi Instituciones]. Fecha de la última consulta: 7 de abril de 2021

<sup>10</sup> Ley 17/2001, de 17 de septiembre, de Marcas (BOE 8 de diciembre de 2001)

<sup>11</sup> Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea

<sup>12</sup> Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

<sup>13</sup> Bercovitz Rodríguez-Cano, A., *Apuntes de derecho mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial*, Aranzadi, Navarra, 2016, S.P.

las mismas con un sentido determinado o, incluso, como un término inventado, carente de significado.

Debemos distinguir éstas de las marcas gráficas, definidas de la misma forma por la EUIPO como aquellas puramente formadas por caracteres, estilización o disposiciones especiales o con una característica gráfica o un color, incluyendo de esta forma las marcas que estén compuestas exclusivamente por elementos figurativos. Como combinación de las dos anteriores, distinguiremos las marcas mixtas, que podrán formarse tanto por dibujo como por denominaciones. También cabrá mencionar las marcas tridimensionales, las cuales han causado gran controversia con los modelos industriales al ser modelos de tres dimensiones en los que se incluirán, en virtud de lo establecido en el artículo 3 del Reglamento de Ejecución del RMUE<sup>14</sup>, los envases, la forma del propio producto o la de su presentación.

A estas, le seguirán las marcas de posición, consistentes en la forma concreta en la que el signo se coloca o figura en el producto, según define la Resolución de 9 de enero de 2019 del director de la OEPM<sup>15</sup>. Esta institución también contempla las marcas de patrón, constituidas exclusivamente por un conjunto de elementos que se repetirán periódicamente de forma regular. Se incluirán de igual forma en esta clasificación las marcas de color, que podrán estar formadas, a su vez, por un solo color o por una combinación de los mismos sin contornos. Sumadas a estas, encontramos las marcas de movimiento, basadas en un movimiento o cambio en la posición de los elementos de la marca y las marcas hologramas, que serán aquellas formadas por elementos holográficos, ambas definidas de esta forma por la OEPM. Reciente es la incorporación de las marcas multimedia, consistentes en combinaciones de sonidos e imágenes, y de las marcas sonoras, formadas por combinaciones de sonidos, las cuales pudieron acceder al registro en virtud del Real Decreto-ley 23/2018<sup>16</sup> que modificó la Ley de Marcas 17/2001<sup>17</sup>, eliminando de su artículo 4 el requisito de que el signo fuese “*susceptible de*

---

<sup>14</sup> Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431

<sup>15</sup> Resolución de 9 de enero de 2019 del director de la OEPM por la que se especifican las condiciones generales, requisitos, características técnicas y formatos para la presentación electrónica de los distintivos tipos de marcas.

<sup>16</sup> Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (BOE 27 de diciembre de 2018)

<sup>17</sup> Ley 17/2001, de 17 de septiembre, de Marcas (BOE 8 de diciembre de 2001)

*representación gráfica” y admitiendo en su lugar su representación a través de cualquier medio siempre y cuando “permita determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada”.*

Por último, la enumeración de los tipos de marca quedará abierta al establecer el director de la OEPM en su resolución de 9 de enero de 2019<sup>18</sup> que *“Cuando la marca no esté cubierta por ninguno de los tipos anteriormente enumerados, deberá reproducirse en el registro de manera clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva, de un modo que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar con claridad y exactitud el objeto preciso de la protección otorgada a su titular”.*

### 3.1.2. *Contenido del derecho de marca: Derechos y obligaciones de su titular*

El contenido del derecho de la marca aparece recogido en la Ley de Marcas<sup>19</sup> en su artículo 34 y siguientes. El registro de la marca le otorgará a su titular un derecho exclusivo, que le permitirá tanto hacer uso de la misma como prohibir conductas de personas ajenas relacionadas con esta. En este aspecto, resultará relevante resaltar que este derecho no se referirá en ningún caso a la utilización del signo en sí mismo, sino que protegerá ese carácter distintivo que se proyectará sobre los productos y servicios objeto de identificación. Además, de las facultades derivadas del mismo al titular, se podrá deducir su estructura, conformada por una vertiente positiva y una vertiente negativa.

En su vertiente positiva, se le otorgará la exclusividad de uso y explotación de la marca que se encuentre protegida por ese derecho así como, a través del consentimiento necesario del propietario, se contemplará su posibilidad de cesión, transmisión, concesión de una licencia sobre la misma a cambio de un canon o, incluso, de quedar sujeta como objeto de embargos, de opciones de compra, de hipotecas<sup>20</sup>...

En su vertiente negativa, se le concederá el derecho a prohibir (*ius prohibendi*) que personas ajenas sin su consentimiento puedan hacer uso del mismo en el tráfico

---

<sup>18</sup> Resolución de 9 de enero de 2019 del director de la OEPM por la que se especifican las condiciones generales, requisitos, características técnicas y formatos para la presentación electrónica de los distintivos tipos de marcas.

<sup>19</sup> Ley 17/2001, de 17 de septiembre, de Marcas (BOE 8 de diciembre de 2001)

<sup>20</sup> Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, “La propiedad industrial”, *Cuatrecasas Gonçalves Pereira*, p.11 (disponible en file:///C:/Users/Bel%C3%A9n%20Esteve/Downloads/4518433.pdf; última consulta 4/04/2021)

económico<sup>21</sup>. En este sentido, con el fin de proteger tanto al propietario de la marca como a los consumidores, el artículo 34 de la Ley de Marcas<sup>22</sup> realiza una serie de matices orientados a aquellos signos que sean idénticos al de la marca registrada y representen productos o servicios también idénticos, o a aquellos signos similares para la representación de productos idénticos o similares siempre y cuando exista riesgo de confusión o de asociación entre el signo y la marca<sup>23</sup>.

El legislador, introduce como último apartado del segundo punto de este artículo 34 un trato especial al uso de signos que resulten idénticos o similares a una marca que se considere renombrada en España, los cuales podrán ser prohibidos por el titular independientemente de si son utilizados para productos o servicios parecidos o no y siempre y cuando se obtenga de ellos una ventaja desleal a costa del renombre de esa marca o de su carácter distintivo o se cause un perjuicio a la misma.

De lo estipulado en el mencionado apartado se deducirá que las marcas renombradas en España (así como las marcas notorias) configurarán una excepción y gozarán de una protección reforzada respecto a las marcas restantes, basada en la ruptura del principio de especialidad, en virtud del cual una marca renombrada o notoria podrá determinar la invalidez de otra aunque los productos y servicios que represente sean distintos y carezca de riesgo de confusión o asociación, todo ello siempre y cuando exista un aprovechamiento indebido o un perjuicio basado en el carácter distintivo que representa. No obstante, como puede resultar evidente, cabrá mencionar que si esta marca renombrada o notoria no se encuentra registrada, la protección es menor y sólo podrá ir contra aquellas marcas que efectivamente resulten confundibles o asociables con la misma<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> Antón Juárez, I., “Los Entresijos de las Marcas de Lujo”, Universidad Carlos III Madrid, p.1 (disponible en <https://docplayer.es/58357269-Isabel-anton-juarez-universidad-carlos-iii-de-madrid-los-entresijos-de-las-marcas-de-lujo.html>; última consulta 04/04/2021)

<sup>22</sup> Ley 17/2001, de 17 de septiembre, de Marcas (BOE 8 de diciembre de 2001)

<sup>23</sup> Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, “La propiedad industrial”, *Cuatrecasas Gonçalves Pereira*, p.10 (disponible en <file:///C:/Users/Bel%20Esteve/Downloads/4518433.pdf>; última consulta 4/04/2021)

<sup>24</sup> Hernández Rodríguez, J., “La importancia de los derechos de Propiedad Industrial”, *Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial*, Madrid, p.110 (disponible en <https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/379/Jos%20Antonio%20Hernandez%20Web%20EI%20379.pdf>; última consulta 4/04/2021)

La OEPM<sup>25</sup> junto a estos derechos, establece una serie de obligaciones para el titular de la marca:

En primer lugar, resultará imprescindible solicitar una renovación cada 10 años, abonando la correspondiente tasa de renovación. Esto se realiza con el fin de poder mantener en vigor la exclusividad de la marca, y deberá realizarse, según establece la OEPM, en los 6 meses anteriores a que expire el periodo para el que fue concedido el registro, abonando la tasa en los 6 meses siguientes.

En segundo lugar, se impondrá un deber de uso de la marca. Esta obligación deberá suponer un uso efectivo y real de la misma, sin alterar el carácter distintivo para el cual fue inscrita en el registro y en relación a los productos o servicios para los que fue registrada<sup>26</sup>.

A estos efectos, el Tribunal Supremo en su sentencia núm. 305/2014, de 17 de junio<sup>27</sup>, haciendo referencia a lo establecido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció que *“la protección de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados con el signo en qué consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas”*.

Por tanto, la ausencia de uso de la marca tendrá como consecuencia directa la caducidad de la misma y, por consiguiente, su cancelación del Registro. Esta obligación deriva de la función jurídica y económica que cumple la marca y pretenderá por tanto evitar la existencia de marcas registradas que luego no son utilizadas y que, consiguientemente, generan un obstáculo para sus competidores<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> Página web oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas (disponible en <https://www.oepm.es/es/index.html>; última consulta el 19/04/2021)

<sup>26</sup> Palau Ramírez, F., *La obligación del uso de la marca*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p.85

<sup>27</sup> Sentencia del Tribunal Supremo núm. 305/2014, de 17 de junio (RJ\2014\3960) [versión electrónica-base de datos Aranzadi Instituciones]. Fecha de la última consulta: 19 de abril de 2021

<sup>28</sup> OMPI, *Guía del empresario sobre marcas e indicaciones geográficas*, Suiza, 2006, p.36

### 3.1.3. La protección registral de la marca

Como bien recalca Moreno Martínez<sup>29</sup>, el nacimiento del derecho de marca se sostiene sobre dos principios fundamentales: la prioridad en el uso y la inscripción registral.

Si acudimos al artículo 2 de la Ley de Marcas<sup>30</sup>, veremos que viene establecido que el derecho de propiedad se adquirirá por el registro válidamente efectuado, lo cual reafirma lo ya mencionado acerca de que el registro de una marca otorgará un derecho exclusivo al titular que le permitirá impedir que terceros puedan comercializar productos idénticos o similares con la misma marca o una parecida<sup>31</sup>.

A *sensu contrario*, si la marca no figurase en el registro, no cabría oposición a que un competidor operase bajo esa misma marca o una similar para comercializar sus productos, incluso cuando ésta pudiese desembocar en una confusión en la mente de los consumidores de la empresa original, lo cual le reportaría a la misma no sólo una pérdida de beneficios sino también un daño irreparable a su reputación e imagen, especialmente si los productos comercializados resultasen ser de una calidad inferior.

No obstante, sin perjuicio de lo anterior, las marcas de carácter notorio y renombrado gozarán de una protección especial, dado que según la Ley de Marcas<sup>32</sup>, aunque una marca de estos caracteres no figure en el registro, el titular podrá dotarse de distintas herramientas para proteger la misma, rompiendo de esta forma con el principio de inscripción registral. Así, la Ley de Marcas<sup>33</sup> aclara en su exposición de motivos que *“la marca notoria es la conocida por el sector pertinente del público al que se destinan sus productos o servicios y, si está registrada, se protege por encima del principio de especialidad según su grado de notoriedad y, si no lo está, se faculta a su titular no sólo a ejercitar la correspondiente acción de nulidad, como hasta la fecha, sino además a presentar oposición al registro en la vía administrativa. Cuando la marca es conocida por el público en general, se considera que la misma es renombrada y el alcance de su protección se extiende a cualquier género de productos o servicios”*.

---

<sup>29</sup> Moreno Martínez, J., *La responsabilidad civil y su problemática actual*, Dykinson, España, 2007, p.288

<sup>30</sup> Ley 17/2001, de 17 de septiembre, de Marcas (BOE 8 de diciembre de 2001)

<sup>31</sup> Página web oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas (disponible en <https://www.oepm.es/es/index.html>; última consulta el 19/04/2021)

<sup>32</sup> Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados que reforma la Ley de Marcas. (BOE 27 de diciembre de 2018)

<sup>33</sup> Ley 17/2001, de 17 de septiembre, de Marcas (BOE 8 de diciembre de 2001)



Por otro lado, el ámbito de protección proporcionado por el registro se verá alterado en función de si la marca objeto de estudio tiene la consideración de nacional, comunitaria o internacional:

En el caso de marca nacional, la solicitud del registro deberá realizarse en la oficina nacional de Propiedad Intelectual correspondiente, en el caso de España, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, con efectos únicamente en territorio español.

Si se deseara que la marca estuviese protegida en más de un Estado Miembro de la Unión Europea y por tanto se configure como una marca comunitaria, se deberá registrar en última instancia por la EUIPO<sup>34</sup>, aunque oficinas nacionales como la OEPM<sup>35</sup> podrán facilitar el proceso admitiendo solicitudes de sus nacionales para transmitir las posteriormente a nivel europeo. La aparición de la marca comunitaria proporcionará una mayor transparencia en el mercado y fomentará el correcto funcionamiento del mercado interior europeo.

Del mismo modo se podrá contemplar la opción de constituir una marca internacional, siempre y cuando se parta de una marca nacional ya registrada, tramitándose a través de la oficina nacional correspondiente que lo trasladará a su vez a la OMPI<sup>36</sup>. Esta protección tendrá efectos en todos los países que se encuentren integrados en el Sistema de Madrid, sustentado por el Arreglo de Madrid y el Protocolo de Madrid, y tendrá como principal objetivo lograr la continuidad de efectos y obligaciones de la marca en países externos de la misma forma que se producen en el nacional.

## **3.2. Patentes**

### *3.2.1. Concepto de patente*

La OMPI<sup>37</sup> define patente como “*un derecho exclusivo que se concede sobre una invención*”. Según el INAPI<sup>38</sup> “*la patente da a su titular el derecho exclusivo a impedir que terceras personas exploten comercialmente la invención protegida durante un período limitado de tiempo, a cambio de revelar la invención al público. Por consiguiente, el propietario de la patente (su titular) puede impedir que otros fabriquen,*

---

<sup>34</sup> Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea

<sup>35</sup> Oficina Española de Patentes y Marcas

<sup>36</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

<sup>37</sup> Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

<sup>38</sup> Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Chile)

*utilicen, ofrezcan a la venta, vendan o importen la invención patentada sin permiso, y pueden demandar a quien explote la invención patentada sin su permiso”.*

Es por ello que podremos determinar que la patente buscará proteger toda actividad novedosa llevada a cabo por un titular a través de la concesión de un derecho de exclusión, otorgando a éste la facultad de poder decidir si personas ajenas pueden hacer uso de la misma o no y en qué forma deberán hacerlo. No obstante, el cauce que legitimará al propietario de la invención a llevar a cabo las acciones otorgadas por la legislación en su defensa será la previa inscripción de la misma en el Registro de Patentes, según lo previsto en el artículo 2 de la Ley 24/2015 de Patentes<sup>39</sup>.

A diferencia de lo ocurrido con el derecho de marca, el derecho de patente posee un carácter exclusivamente negativo<sup>40</sup>, ya que el titular siempre podrá ejercer la fabricación, el ofrecimiento en el mercado y la utilización del objeto patentado, por tanto lo que otorgará este derecho será la exclusión de personas ajenas a esta fabricación y uso del producto<sup>41</sup>. La validez de la patente inscrita quedará limitada al territorio español, lo cual, en un mundo dominado por la globalización, puede resultar insuficiente y provocará que en numerosas ocasiones sea el titular el que busque nuevas formas de llevar su invención fuera de su país sin que su derecho como inventor quede vulnerado. Con el fin de extender este ámbito de protección, la OEPM<sup>42</sup> distingue distintas vías:

En primer lugar la vía nacional, a través de la cual se presentará la solicitud de patente en aquellos Estados donde se quiere obtener la protección. En el caso de España, la concesión se hará a través de la ya mencionada Oficina Española de Patentes y Marcas, como bien reafirma el artículo segundo de la Ley 24/2015 de Patentes<sup>43</sup>.

Si lo que se busca es obtener protección por la vía europea, se deberá realiza una solicitud en la Oficina Europea de Patentes, cuyos efectos se extenderán a todos los Estados Miembros adheridos al Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas.

---

<sup>39</sup> Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE 25 de julio de 2015)

<sup>40</sup> Massaguer, J., “El contenido y alcance del derecho de patente”, *Actualidad jurídica*, Número extraordinario homenaje al Profesor Rodrigo Uría González, 2006, p.174

<sup>41</sup> Página web oficial de la OEPM (disponible en <https://www.oepm.es/es/index.html>; última consulta 12/04/2021)

<sup>42</sup> OEPM, Folleto informativo “La Protección Internacional de las invenciones”, OEPM, p.2 (disponible en <http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folleto/07-proteccion-internacional-invenciones.html>; última consulta 12/04/2021)

<sup>43</sup> Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE 25 de julio de 2015)

Por último, gracias al Tratado internacional “*Patent Cooperation Treaty*” (PCT)<sup>44</sup> se le permitirá al titular de una invención, a través de una única solicitud, poder extender su ámbito de protección a todos los países que forman parte de este tratado. Con este sistema no solo se buscará facilitar la tramitación de solicitudes de protección de invenciones, sino que, como afirma el PCT, también se procurará contribuir al progreso económico de los países en desarrollo proporcionándoles información acerca de soluciones tecnológicas a sus necesidades específicas incrementando la eficacia de sus sistemas jurídicos de protección de invenciones.

El fin principal de toda patente será, según la OEPM, resolver un problema técnico, proporcionando un nuevo modo de utilización del producto o una solución al mismo<sup>45</sup>. Esta patente podrá proyectarse sobre procedimientos, productos, aparatos o dispositivos técnicos, o sobre el uso de los mismos. Es por ello que deberá constar de una memoria descriptiva y explicativa del problema técnico a través de dibujos, un resumen y la enumeración de las características técnicas a las que otorga protección legal, conocidas como reivindicaciones.

Además, la obtención de una patente en todo caso supondrá la posibilidad de obtener un monopolio de explotación comercial durante un periodo limitado, tras el cual finaliza la protección concebida y pasará la invención al dominio público, donde podrá ser explotada comercialmente sin infringir ningún derecho.

Las patentes españolas, según la OEPM, se concederán por un máximo de 20 años contados desde el día de su presentación, no obstante, en casos de productos excepcionales como podrían ser los médicos o farmacéuticos, cabrá la posibilidad de que esta explotación exclusiva pueda extenderse hasta 5 años más.

### 3.2.2. *Contenido del derecho la patente: Derechos y obligaciones de su titular*

Ser titular de una patente conlleva tanto a la concesión de unos derechos exclusivos como al cumplimiento de una serie de obligaciones.

Dentro de los derechos inherentes a toda patente, destacaríamos como eje principal el otorgamiento del ya mencionado monopolio de explotación exclusiva al autor de la invención, y, de esta forma, el derecho del titular a prohibir a terceros no sólo hacer uso

---

<sup>44</sup> Tratado de Cooperación en materia de Patentes, de 19 de junio de 1970

<sup>45</sup> Página web oficial de la OMPI, S.P. (disponible en <https://www.wipo.int/portal/es/>; última consulta 19/04/2021)

de la patente sin su consentimiento sino también crear nuevas invenciones similares a la misma. Según los artículos 59 y 60, la Ley de Patentes<sup>46</sup> distinguirá por un lado, una prohibición sobre la explotación directa de la invención y, por otro, una prohibición a la explotación indirecta de la misma.

Como explotación directa de la patente se entenderá, concretamente, la fabricación, el ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio, la utilización del producto o proceso objeto de la patente así como su importación o su posesión para tales fines (artículo 59.1 de la Ley de Patentes). Como prohibición a la explotación indirecta de la patente, el artículo 60 de la Ley de Patentes incluirá la facultad del propietario de impedir la entrega efectiva u el ofrecimiento de entregar medios utilizados para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial, siempre y cuando dicha entrega se realice a personas sobre las cuales el titular no haya prestado su consentimiento.

Este derecho exclusivo se verá afectado por una delimitación temporal, objetiva y territorial.

En primer lugar, conforme al artículo 58 de la Ley de Patentes<sup>47</sup>, las facultades de explotación y exclusión otorgadas al titular de una patente se concederán por un periodo máximo de 20 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud, no considerándose su posibilidad de prórroga. Salvo lo ya mencionado para productos farmacéuticos y fitosanitarios, que en virtud del CCP<sup>48</sup>, se permitirá una extensión de la protección a un periodo máximo de 5 años una vez que la inscripción de la patente haya caducado<sup>49</sup>.

Por otro lado, la protección conferida por la legislación de Patentes quedará limitada al ámbito objetivo de la misma, el cual se encontrará definido a través de las reivindicaciones, concepto establecido en el artículo 84 CPE<sup>50</sup>, según el cual *“Las reivindicaciones definen el objeto para el que se solicita la protección. Deben ser claras y concisas y han de fundarse en la descripción”*. En otras palabras, el ámbito objetivo se

---

<sup>46</sup> Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE 25 de julio de 2015)

<sup>47</sup> Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE 25 de julio de 2015)

<sup>48</sup> Certificado Complementario de Protección

<sup>49</sup> OEPM, Folleto informativo “Cuestiones Básicas acerca de Patentes y Modelos de Utilidad”, 2015 (disponible en <http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/06-cuestiones-basicas-patentes-modelos.html>; última consulta el 04/04/2021)

<sup>50</sup> Convenio sobre concesión de la Patente Europea

encontrará delimitado tal y como viene establecido en las reivindicaciones, que funcionará como guía para fijar los límites sobre los que recaerá el derecho exclusivo, los cuales deberán ser respetados por terceros en todo momento. En consecuencia, todo aquello que aparezca en la descripción pero no figure en las reivindicaciones no gozará de protección<sup>51</sup>.

A la hora de delimitar el ámbito objetivo de una patente, cabrá realizar una distinción inspirada en la dispar configuración existente entre patentes de producto y patentes de procedimiento, que hará que la definición de su objeto varíe en función de si se trata una u otra.

En el caso de patentes de producto, al proyectarse principalmente sobre objetos corpóreos móviles o inmóviles que se pueden definir a través de propiedades o rasgos, la identificación de su ámbito objetivo resultará más sencilla y su protección se proyectará englobando estos objetos fácilmente perceptibles sobre los que recae la patente. Sin embargo, en el caso de patentes de procedimiento, consideradas como “*una sucesión de operaciones encaminadas a obtener un resultado industrial*” (Sentencia del Tribunal Supremo del 20 de febrero de 1980<sup>52</sup> y del 14 de junio de 2010<sup>53</sup>), su delimitación resultará más conflictiva dado su carácter abstracto, y, por tanto se entenderá que la protección se realizará sobre el producto obtenido a través de dicho procedimiento (artículo 64.2 CPE)<sup>54</sup>.

En cuanto a la delimitación territorial, el derecho exclusivo de protección de la patente se extenderá a todo el territorio nacional, es nuestro caso, el territorio español. No obstante, como ya se ha mencionado en el apartado anterior, se contemplan diversas formas de extender su protección al ámbito europeo e internacional.

---

<sup>51</sup> Bercovitz, A., “Las reivindicaciones de la patente de invención”, Universidad Católica del Perú, p.165 (disponible en file:///C:/Users/Bel%C3%A9n%20Esteve/Downloads/Dialnet-LasReivindicacionesDeLaPatenteDeInvencion-5084707.pdf; última consulta 05/04/2021)

<sup>52</sup> Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1980 (RJ\1980\573) [versión electrónica-base de datos Aranzadi Instituciones]. Fecha de la última consulta: 3 de abril de 2021

<sup>53</sup> Sentencia del Tribunal Supremo núm. 346/2010, de 14 de junio (RJ\2010\5389) [versión electrónica-base de datos Aranzadi Instituciones]. Fecha de la última consulta: 19 de abril de 2021

<sup>54</sup> Bercovitz, A., “Las reivindicaciones de la patente de invención”, *Universidad Católica del Perú*, p.166 (disponible en file:///C:/Users/Bel%C3%A9n%20Esteve/Downloads/Dialnet-LasReivindicacionesDeLaPatenteDeInvencion-5084707.pdf; última consulta 05/04/2021)

Como consecuencia de estos derechos otorgados por la patente, el titular deberá cumplir con una serie de obligaciones marcadas por la Ley de Patentes<sup>55</sup>, entre las que distinguimos dos obligaciones generales y una obligación específica.

En primer lugar, la obligación de explotar la patente derivada del derecho de explotación exclusiva que se le ha otorgado y que quebranta todo principio de libre competencia. Es por ello, que el artículo 90 recoge este deber, autorizando a que la explotación pueda ser llevada a cabo bien por el titular, bien por una persona autorizada por el mismo, y localizando la ejecución de la misma tanto en el territorio español como en cualquier Estado Miembro de la Organización Mundial del Comercio, siempre y cuando se realice dentro de un plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud o de tres años desde la fecha de publicación de la concesión. Si finalmente no se realizase una explotación suficiente para abastecer la demanda en el mercado español, el titular podrá ser sancionado mediante una concesión de licencias obligatorias a aquellos terceros que muestren interés por la misma ya que, según autores como Natera Hidalgo<sup>56</sup>, la no explotación de la patente se traducirá en un impedimento para dar a conocer las ventajas que ésta puede otorgar al desarrollo de la comunidad.

Como segunda obligación general, la OEPM<sup>57</sup> establece el pago de una serie de anualidades con el fin de poder mantener en vigor los derechos concedidos por la patente, tomando el listado vigente de Tasas y Precios Públicos como referencia. En el caso de incumplimiento de esta obligación al igual que sucedía una vez que transcurrían los 20 años de explotación exclusiva, la patente caducará, y su objeto pasará a formar parte del dominio público, pudiendo ser plenamente explotada por cualquier sujeto (artículo 109 Ley de Patentes<sup>58</sup>).

La tercera obligación, como remarca una vez más Natera Hildago<sup>59</sup>, derivará del caso en el que el Ministerio de Defensa, bajo la coordinación de la OEPM<sup>60</sup>, notifique al solicitante la tramitación secreta de su solicitud de patente por considerarla de interés para la defensa nacional. En este caso, resultará obligatorio no solo que el titular ponga a

---

<sup>55</sup> Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE 25 de julio de 2015)

<sup>56</sup> Natera Hidalgo, R., *Fiscalidad de los contratos civiles y mercantiles: fundamentos y formularios*, CISS grupo Wolters Kluwer, Bilbao, 2007, p.571

<sup>57</sup> Página web oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas, S.P. (disponible en <https://www.oepm.es/es/index.html>; última consulta el 19/04/2021)

<sup>58</sup> Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE 25 de julio de 2015)

<sup>59</sup> Natera Hidalgo, R., *Fiscalidad de los contratos civiles y mercantiles: fundamentos y formularios*, CISS grupo Wolters Kluwer, Bilbao, 2007, p.571

<sup>60</sup> Oficina Española de Patentes y Marcas

disposición del Ministerio una copia de la solicitud presentada, sino también que cumpla con su deber de abstenerse de realizar cualquier tipo de actuación que pueda derivar en el otorgamiento de conocimiento relativo a la invención en régimen de secreto a personas no autorizadas, según viene recogido en el artículo 111 de la Ley de Patentes.

### 3.2.3. *La patentabilidad*

Para explicar la patentabilidad, será preciso acudir al Título II de la Ley de Patentes, cuyo artículo 4 establece: “*Son patentables, en todos los campos de la tecnología, las invenciones que sean nuevas, impliquen actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial*”. Por tanto, toda invención, para que sea susceptible de considerarse dentro del concepto legal de Patente, deberá cumplir los requisitos de patentabilidad, que como establece Guix Castellví<sup>61</sup>, serán exigidos como *conditio sine qua non* y calificados por la doctrina como “*condiciones positivas*” y serán la novedad, la actividad inventiva y la aplicación industrial.

La novedad como primer requisito de patentabilidad, deberá entenderse desde una perspectiva legal, delimitada fundamentalmente por el artículo 6 de la Ley de Patentes<sup>62</sup>.

En virtud del mismo, se establece que el atributo ligado a la novedad se otorgará cuando la invención que se quiere patentar no esté comprendida en el estado de la técnica, entendiéndose por estado de la técnica “*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 medio*” (artículo 6.2 Ley de Patentes). Por tanto, habrá de llevarse a cabo una tarea de comparación entre la invención objeto de la patente y el conjunto de conocimientos recogidos bajo ese estado de la técnica, con el fin de ésta no presente términos idénticos que supongan una reproducción de aquellos contenidos en publicaciones anteriores.

No obstante, como mantiene Guix Castellví<sup>63</sup>, la exigencia de este primer requisito de patentabilidad no puede llevarnos a pensar que con la introducción de leves modificaciones a lo ya patentado será suficiente, ya que para la válida concesión de una

---

<sup>61</sup> Guix Castellví, V., *Propiedad industrial: Teoría y práctica*, Editorial universitaria Ramón Areces, Madrid, 2001, p.10

<sup>62</sup> Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE 25 de julio de 2015)

<sup>63</sup> Guix Castellví, V., *Propiedad industrial: Teoría y práctica*, Editorial universitaria Ramón Areces, Madrid, 2001, p.15

patente será necesario que esta invención nueva aporte una ventaja a la sociedad, y por ello, deberá fundamentarse en una actividad inventiva.

Esta segunda condición vendrá recogida en el artículo 8 de la Ley de Patentes, que, basándose en lo estipulado en el artículo 56 del CPE<sup>64</sup>, establece: “*Se considera que una invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia*”. Por tanto, a la luz de lo establecido por García Vidal, tendremos que interpretar este artículo teniendo presente que “*es necesario que la invención no sea un simple corolario de lo que ya se sabía, de forma que un experto con los conocimientos medios en la materia la hubiese podido derivar de las reglas técnicas ya existentes*”<sup>65</sup>.

Por ende, de este artículo podremos destacar dos aspectos fundamentales: en primer lugar, que la invención no sea evidente, y en segundo lugar, que sea interpretada por un experto en la materia. En este sentido, las nociones dictadas por la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 182/2015, de 14 de abril<sup>66</sup> nos aclaran que “*El criterio para juzgar sobre este requisito es si el experto en la materia, partiendo de lo descrito anteriormente (estado de la técnica) y en función de sus propios conocimientos, es capaz de obtener el mismo resultado de manera evidente, sin aplicar su ingenio, en cuyo caso falta la actividad inventiva*”. No obstante, a pesar de las sucesivas menciones y aclaraciones otorgadas por la jurisprudencia, la apreciación de este requisito encerrará una enorme dificultad en la práctica, al apoyarse en rasgos abstractos e indeterminados (“*evidencia*” o “*experto en la materia*”) que desembocarán en una inevitable inseguridad jurídica al respecto<sup>67</sup>.

Por último, citaremos la aplicación industrial como último requisito de patentabilidad, recogido en el artículo 9 de la Ley de Patentes<sup>68</sup> y apoyado a su vez sobre el artículo 57 del CPE<sup>69</sup>, que considerará que la aplicación industrial se encontrará contenida en toda

---

<sup>64</sup> Convenio sobre Concesión de la Patente Europea

<sup>65</sup> García Vidal, A., “La actividad inventiva como requisito de patentabilidad”, *Análisis Farmacéutico Gómez Acebo & Pombo*, 2015, p.6 (disponible en <https://www.ga-p.com/wp-content/uploads/2018/03/la-actividad-inventiva-como-requisito-de-patentabilidad.pdf>; última consulta 05/04/2021)

<sup>66</sup> Sentencia del Tribunal Supremo núm. 182/2015, de 14 de abril (RJ\2015\2692) [versión electrónica-base de datos Aranzadi Instituciones]. Fecha de la última consulta: 19 de abril de 2021

<sup>67</sup> Guix Castellví, V., *Propiedad industrial: Teoría y práctica*, Editorial universitaria Ramón Areces, Madrid, 2001, p.17

<sup>68</sup> Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE 25 de julio de 2015)

<sup>69</sup> Convenio sobre Concesión de la Patente Europea



invención “*cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola*”.

En este caso, nuestro ordenamiento jurídico abogará por entender el concepto de industrialización en su sentido más amplio, entendiéndose que cumplirá con esta condición cualquier invención que sea industrializable en potencia. Será por ello, que este requisito presentará menor conflictividad en la práctica, ya que, dada la aparición de nuevas tecnologías, serán escasas las invenciones que, gozando de una adecuada descripción, no sean industrializables<sup>70</sup>.

### **3.3. Acciones de defensa de marcas y patentes**

Según dicta la OEPM<sup>71</sup>, toda violación de derechos de Propiedad Industrial podrá ser perseguida tanto por la vía civil como por la vía penal.

Realizando una comparativa de lo recogido en el artículo 71 de la Ley de Patentes<sup>72</sup> y en el artículo 41 de la Ley de Marcas<sup>73</sup>, encontramos que el legislador, paralelamente en ambas regulaciones, pone a disposición del titular de una patente o marca una serie de acciones civiles contra aquellas personas que lesionen su derecho, las cuales podrán ser ejercidas ante los correspondientes órganos judiciales. Entre ellas cabría distinguir:

- La cesación de los actos que violen su derecho, y en el caso de patentes, su prohibición en el caso de que estos no se hayan reproducido aún.
  - La indemnización por daños y perjuicios sufridos por el titular.
  - La adopción de medidas necesarias que busquen evitar la continuidad de la violación.
- En el caso de patentes, su correspondiente legislación autoriza la posibilidad concreta de transformación o destrucción de objetos y medios embargados siempre y cuando resulte indispensable para impedir la infracción de la invención patentada. En cuanto a las marcas, la Ley de Marcas reconoce la facultad de retirar del tráfico económico a costa del condenado aquellos productos, medios o similares sobre los que se ‘materialice la violación de la marca’, salvo que se demuestre que por inexistencia de razones esta acción carece de sentido. En un apartado distinto esta misma legislación reconoce de igual forma

---

<sup>70</sup> Guix Castellví, V., *Propiedad industrial: Teoría y práctica*, Editorial universitaria Ramón Areces, Madrid, 2001, p.20

<sup>71</sup> Página web oficial de la OEPM (disponible en <https://www.oepm.es/es/index.html>; última consulta 19/04/2021)

<sup>72</sup> Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE 25 de julio de 2015)

<sup>73</sup> Ley 17/2001, de 17 de septiembre, de Marcas (BOE 8 de diciembre de 2001)

la destrucción con fines humanitarios de aquellos productos ‘ilícitamente identificados con la marca’ que fuesen poseídos por el mismo, salvo que se pueda eliminar el signo distintivo sin afectar a la esencia del producto o que su destrucción suponga un perjuicio desproporcionado al condenado, lo cual será apreciado de forma individual en cada caso por el Tribunal.

- El embargo sobre los objetos que causan la violación de los derechos de patente y marcas
- La atribución en propiedad de los productos y medios embargados cuando sea posible, computando el valor de estos bienes afectados al importe de indemnización por daños y perjuicios que le corresponderá al infractor. Tanto en el caso de patentes como en el de marcas, la legislación afirma que en el caso de que el valor de estos bienes excediese de la cantidad ligada a la indemnización, el titular de la patente o de la marca tendrá que hacer frente a este exceso compensando a la otra parte.
- La publicación de la sentencia condenatoria del titular que ha infringido los derechos de propiedad industrial a su costa a través de notificaciones y anuncios a las personas que manifiesten interés.

No obstante, aunque la vía civil pueda proporcionar unas herramientas apropiadas, resultará insuficiente para otorgar una completa protección ante las frecuentes vulneraciones de estos derechos, para lo cual se precisará de su complementación con la vía penal, la cual, inspirada por el Código Penal y por la Ley de Enjuiciamiento Criminal<sup>74</sup>, logrará una inmediata cesación de los actos de infracción de una forma efectiva.

---

<sup>74</sup> Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (BOE 17 de septiembre de 1882)

#### 4. ANÁLISIS PENAL: FALSIFICACIÓN DE MARCAS Y PATENTES COMO DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La protección en el ámbito penal de estos derechos de propiedad industrial, se contempla en el capítulo XI, sección segunda “*de los delitos relativos a la propiedad industrial*”, artículos 273 y siguientes del Código Penal.

##### **4.1. La evolución histórica del delito contra la propiedad industrial: Desde 1995 hasta la reforma de la Ley Orgánica 1/2015**

Antes de la reforma del Código Penal mediante Ley Orgánica 6/1987, de 11 de noviembre los derechos de propiedad industrial<sup>75</sup> se regulaban dentro de los delitos contra la propiedad intelectual. En la citada reforma se incorporó el artículo 534, precepto enfocado exclusivamente a la propiedad industrial, que seguía de la siguiente forma: “*El que infringiere intencionadamente los derechos de propiedad industrial será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 30.000 a 600.000 pesetas*”.

Este texto, operativo bajo la técnica de la ley penal en blanco, precisaba de la complementación de la Ley de Propiedad Intelectual de 1987<sup>76</sup> para una correcta integración del tipo penal con las conductas que infringían estos derechos<sup>77</sup>, lo cual suponía una notable vulneración del principio de legalidad contenido en el Derecho Penal.<sup>78</sup> Prueba de ello fue el artículo 534 ter, el cual a través de una alusión directa a la Ley de Propiedad Intelectual, regulaba la responsabilidad civil de la propiedad industrial. (“*La extensión de la responsabilidad civil derivada de los delitos tipificados en los artículos 534 bis, a), y 534 bis, b), se regirá por las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual relativas al cese de la actividad ilícita y a la indemnización de daños y perjuicios*”).

No obstante, como afirma Rodríguez Moro<sup>79</sup>, la nueva situación política de España, su introducción en un novedoso marco político y económico europeo y la creciente aparición de distintas formas delictivas abogaban por la necesidad de una renovación íntegra del

---

<sup>75</sup> Ley Orgánica 6/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifica la sección III del capítulo 4.º, título XIII del libro II del Código Penal (BOE 17 de noviembre de 1987)

<sup>76</sup> Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual (BOE 17 noviembre de 1987)

<sup>77</sup> Barreiro, A., *Leyes, actos, sentencias y Propiedad Intelectual*, Reus, Madrid, 2004, p.124

<sup>78</sup> De la Mata Barranco, N., *Derecho Penal Económico y de la Empresa*, Dykinson, Madrid, 2018, p.343

<sup>79</sup> Rodríguez Moro, L., “Evolución histórica y “patrimonialización” de la tutela penal de la propiedad intelectual en la legislación española, *AFDUC*, 15, 1138-039X, 2011, p.487

texto vigente de aquel entonces, que a pesar de sus numerables transformaciones, seguía basándose en un Código Penal de 1944.

Con la Ley Orgánica de 23 de noviembre de 1995<sup>80</sup> surge un nuevo Código Penal, que supone una completa innovación del sistema de sanciones anterior dotándose de una regulación de mayor trascendencia y amplitud<sup>81</sup>.

Una de las principales modificaciones introducidas por la reforma de la Ley Orgánica 10/1995 fue la ubicación sistemática de los delitos contra la propiedad industrial. Desde el Código de 1848, estos preceptos se encontraban regulados bajo el capítulo concerniente a las defraudaciones del título XIII, pasando en 1995 a regularse bajo el título “*Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico*” y dentro de éste en el capítulo denominado “*Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, contra el mercado y los consumidores*”.

Esta modificación resultó determinante, como veremos más adelante, ante el debate doctrinal y jurisprudencial que se planteaba en torno a la delimitación del bien jurídico objeto de protección.

Si bien los artículos 273, 274 y 277 no han sufrido ninguna variación desde la mencionada redacción del Código Penal de 1995, no ocurrirá lo mismo en el caso de los artículos 274 y 276.

Las sucesivas modificaciones del Código Penal vigente en nuestros días darán comienzo con la reforma de la Ley Orgánica 15/2003<sup>82</sup>, a partir de la cual el legislador llevó a cabo una alteración de los artículos 274 y 276 aproximándola a nuestra regulación actual. Entre los principales cambios destacaremos la agravación del mínimo de la pena de multa del delito contenido en el artículo 274, incrementándose de 6 meses a un año. Adicionalmente, se introdujeron dos agravaciones específicas en el delito contenido en el artículo 276, por pertenencia a una organización o asociación así como por utilización de

---

<sup>80</sup> Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE 24 de noviembre de 1995)

<sup>81</sup> Barreiro, A., *El sistema de sanciones en el Código Penal Español de 1995*, ADPCP, vol. XLIX, fasc. II, 1996, pp.328

<sup>82</sup> Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE 26 de noviembre de 2003)

menores de 18 años. Además, se aprueba la perseguibilidad de oficio de este tipo de delitos, suprimiendo la condición objetiva basada en la previa denuncia del agravado<sup>83</sup>.

Con la reforma del Código a través de Ley Orgánica 5/2010<sup>84</sup>, se introduce un segundo apartado al artículo 274 que otorgará al juez la facultad de atenuar la pena en el único caso de distribución al por menor. A la luz de la circular nº3/2010<sup>85</sup>, la modificación consistirá en una rebaja de multa de 3 a 6 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 60 días en función de las características del culpable y de la reducida cuantía del beneficio económico, todo ello siempre y cuando no concurra en ningún caso las circunstancias previstas en el artículo 276 que agravan el delito. Adicionalmente, se introducirá una nueva figura de falta, basada en el artículo 623.5, en el caso de que el beneficio no supere los 400€.

Con la última reforma del Código a través de la Ley Orgánica 1/2015<sup>86</sup>, el Código actual en su preámbulo adelantará que tanto los delitos contra la propiedad intelectual como los delitos contra la propiedad industrial serán objeto de revisión una vez más con el fin de prever “*un régimen escalonado de responsabilidad penal en función de la gravedad de la conducta*”. Por ello, entre sus numerosas modificaciones destacaremos, en primer lugar, la introducción en el artículo 274, junto a la conducta atenuada por venta al por menor, otro tipo aún más atenuado por venta ambulante u ocasional, para el que se tipificará una pena de prisión de seis meses a dos años. Además, elevará las penas de varias figuras delictivas contenidas en los artículos 274 y 276, logrando de esta forma ajustar la respuesta penal a la gravedad de la infracción cometida. Por otra parte, se producirá la derogación de la antigua falta, introducida en el artículo 274 a partir de la ya mencionada reforma de la Ley Orgánica 5/2010, ante la aparición de la figura del delito leve, si bien es cierto que ésta no será de relevancia para los delitos contra la propiedad industrial.

Como cambios menores mencionaremos la mayor precisión en la tipicidad del artículo 276 letras a) y b), así como una modificación sustancial en la descripción de las conductas

---

<sup>83</sup> Jaén Vallejo, M. “Las reformas del Código Penal (2002/2003)”. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 06-r2, 2004, p.9

<sup>84</sup> Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE 23 de junio de 2010)

<sup>85</sup> Circular n.º 3/2010, de 23 de diciembre, sobre régimen transitorio aplicable a la reforma del Código Penal operada por Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio. (FIS-C-2010-00003)

<sup>86</sup> 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 (BOE 31 de marzo de 2015)

del artículo 274, proporcionando una regulación más completa que se aproxima a una incrementada seguridad jurídica.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, cabrá mencionar que esta regulación penal deberá operar teniendo en cuenta la correspondiente remisión a leyes mercantiles específicas, lo que en ningún momento equivaldrá al concepto de ley penal en blanco, ya superado tras las sucesivas reformas<sup>87</sup>. Esta vinculación a la normativa mercantil aunque necesaria, hará que en numerosas ocasiones resulte compleja la delimitación entre el ilícito mercantil y el ilícito penal, y por ello se deberá abogar a un estudio minucioso del caso concreto, con el fin de evitar una superposición de ambos ámbitos.

#### **4.2. Análisis de los artículos 273 y 274 del Código Penal**

Dentro de la amplia regulación contemplada en el Código Penal relativa a la propiedad industrial, este trabajo se centrará únicamente en su aproximación a las patentes y a los signos distintivos, y por tanto, a sus artículos 273 y 274. La protección penal estará llamada a completar las acciones civiles en los supuestos de mayor gravedad y es la más estricta de las vías existentes para defender los intereses de sus titulares.

En los siguientes apartados se realizará un breve análisis que buscará analizar los aspectos más relevantes de ambos tipos penales, abordando cuestiones relativas al bien jurídico protegido, las figuras de sujeto activo y pasivo así como las modalidades comisivas.

##### *4.2.1. Bien jurídico protegido*

Como afirman Rodríguez Ramos y Colina Oquendo<sup>88</sup>, nos encontramos ante un conglomerado de tipos penales de gran complejidad jurídica, no solo por su ya mencionada concurrencia con normas civiles específicas reguladoras de su objeto sino también por su reciente internacionalización, sobre todo en el ámbito comunitario, que hizo que su regulación jurídica atravesara un complejo proceso de armonización e integración de la normativa protectora de estos derechos. Dejando al margen la distinta naturaleza de sus artículos, cabría concluir que todos los delitos dedicados a proteger la propiedad industrial guardarán relación en torno a un mismo bien jurídico, que se identificará como *la exclusividad del uso que corresponde a su titular o cesionario del correspondiente derecho de propiedad industrial*. Como ya nos adelantaba la circular

---

<sup>87</sup> De la Mata Barranco, N., *Derecho Penal Económico y de la Empresa*, Dykinson, Madrid, 2018, p.343

<sup>88</sup> Rodríguez Ramos, L. y Colina Oquendo, P., *Código Penal: Concordado con jurisprudencia sistematizada y leyes penales especiales y complementarias*, La ley, Madrid, 2005, p.594

n.º1/2006<sup>89</sup>, durante muchos años la delimitación del bien jurídico fue una cuestión que generó gran controversia entre doctrina y jurisprudencia, desembocando en un constante enfrentamiento de consideraciones contrarias, que impedía la consolidación de un criterio uniforme al respecto.

Ya desde antes de la reforma de la Ley Orgánica 15/2003<sup>90</sup> existía discrepancia en la doctrina. Por un lado, una corriente de autores defendía que el objeto de protección de este delito recaía sobre el derecho exclusivo a la explotación o utilización que le correspondía a todo titular, considerándolo de naturaleza patrimonial y puramente individual. Por el contrario, otra parte de la doctrina iba más allá y afirmaba que estos delitos abarcaban bienes jurídicos supraindividuales que, trascendiendo del interés particular del titular, priorizaban el mantenimiento de la libre competencia y la salvaguarda del interés general de todos los intervinientes en el mercado (en particular, como concreta De la Mata<sup>91</sup>, se orientaban “*a la protección de la inversión realizada y la correcta identificación de un producto o servicio que favoreciese su adquisición en las mejores condiciones de oferta y demanda*”). Junto a estas dos corrientes una tercera apostaba por un doble fin, identificándolos como delitos de naturaleza mixta, (patrimonial y socio-económica) que no solo se agotaba en la protección de los intereses del Estado, sino también en aquella orientada a los intereses del titular y los consumidores<sup>92</sup>.

Esta falta de unanimidad sumada a los escasos pronunciamientos de la jurisprudencia al respecto, generó una enorme confusión que ha llegado hasta nuestros días. No obstante, nosotros seremos partidarios de seguir las líneas establecidas por la opinión mayoritaria de la doctrina y jurisprudencia que vienen a dictar que, sin perjuicio de considerarse como un delito contra el orden socioeconómico cuyo fin pueda abarcar la salvaguarda de la libre competencia, el bien jurídico protegido deberá ir fuertemente referido al “*derecho de uso o explotación exclusiva de los objetos amparados por un título de propiedad industrial previamente inscrito en la Oficina Española de Patentes y Marcas*”, como viene textualmente recogido en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca núm.

---

<sup>89</sup> Circular n.º 1/2006 de 5 de mayo, sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003 (FIS-C-2006-00001)

<sup>90</sup> Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE 26 de noviembre de 2003)

<sup>91</sup> De la Mata Barranco, N., *Derecho Penal Económico y de la Empresa*, Dykinson, Madrid, 2018, p.343

<sup>92</sup> Circular n.º 1/2006 de 5 de mayo, sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003 (FIS-C-2006-00001)

50/2010<sup>93</sup>, de 4 de junio y en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 78/2015, de 27 enero<sup>94</sup>.

En cualquier caso, como bien afirmó Zárte<sup>95</sup>, el uso de estas facultades de explotación y utilización exclusiva podrá ser excluido de la tipicidad de la conducta, dejando de considerarse constitutiva de este delito, siempre y cuando haya mediado previamente un otorgamiento de consentimiento al respecto por parte del titular de los derechos protegidos.

Por último, con el fin de hacer referencia al objeto material sobre los que se otorgarán estos derechos y, consecuentemente, sobre los que recaerá esta protección, cabrá remitirnos a la normativa mercantil y a los primeros apartados de este trabajo donde, basándose en las legislaciones específicas correspondientes, se abarcará con mayor profundidad la definición de marca (como objeto material del artículo 274) y el término de patente (como objeto material del artículo 273).

#### 4.2.2. *Sujetos activo y pasivo*

Tanto el tipo penal contenido en el artículo 273 como el abarcado en el artículo 274 serán considerados delitos de carácter común, entendiendo este como aquel que puede ser realizado por cualquier persona sin necesidad de presentar condición natural o jurídica<sup>96</sup>. Esta característica nos viene dada por el legislador en la misma redacción de los preceptos, utilizando locuciones como “*el que*” en el artículo 273.1, 273.3 y 274 o bien “*al que*” en el artículo 273.2. Por tanto, identificaremos al sujeto activo como toda persona física o jurídica que protagonice alguna de las conductas tipificadas en nuestra legislación penal orientadas a la lesión de un derecho de propiedad industrial reconocido.

Sin perjuicio a lo anteriormente establecido, la identificación de una finalidad industrial, comercial o agraria como elemento esencial de la conducta típica nos podrá llevar a extender, en algunos supuestos, la condición de sujeto activo a un contexto de este

---

<sup>93</sup> Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca núm. 50/2010, de 4 de junio (ARP\2010\904) [versión electrónica-base de datos Aranzadi Instituciones]. Fecha de la última consulta: 19 de abril de 2021

<sup>94</sup> Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 78/2015, de 27 de enero (JUR\2015\87460) [versión electrónica-base de datos Aranzadi Instituciones]. Fecha de la última consulta: 12 de abril de 2021

<sup>95</sup> Zárte Conde, A., *Derecho Penal. Parte Especial*, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2016, p.451

<sup>96</sup> Márquez Cárdenas, A., y González Payares, O., “La coautoría: delitos comunes y especiales”, *Revista Diálogos de Saberes*, 0124-0021, 2008, p.29



carácter, pudiendo englobar a personas con cierta infraestructura industrial o comercial que ostenten una cualidad empresarial<sup>97</sup>.

En este aspecto, cabrá remarcar que, en algunas ocasiones, se podrá llegar a considerar sujeto activo hasta al propio titular de la marca o patente. Este supuesto solo se dará en el marco de relaciones entre cesionario y titular cuando, a través de una previa cesión de los derechos del propietario a un tercero, éste se exceda de sus funciones lesionando el derecho que ya no le pertenece al haberlo transmitido con anterioridad. En el caso de que lo que se haya concedido haya sido una licencia, la circular n° 1/2006<sup>98</sup> nos aclara que, si el titular llevase a cabo una utilización excediéndose de sus términos o sin reserva expresa del derecho a usarla, incurrirá en un ilícito contractual, pero que, debido al mantenimiento de titularidad, en ningún caso podrá considerarse penal.

Como sujeto pasivo identificaremos al titular del bien jurídicamente protegido, es decir, a la persona física o jurídica cuyo derecho exclusivo de uso o explotación corresponda. Este aspecto presentará mayor complejidad en el caso del artículo 273 referido a patentes, puesto que no siempre el inventor de la patente se identificará con el titular del derecho de explotación exclusiva, agotándose la protección en esta última figura.

Por otro lado, en caso de cesiones o transmisiones de derechos objeto de propiedad industrial, Tirado Estrada añadirá que, para poder considerar a los cesionarios como sujetos pasivos del delito, se requerirá de la previa adquisición de las facultades patrimoniales de explotación de los derechos a través de un vínculo contractual<sup>99</sup>.

#### 4.2.3. *Conducta típica*

A efectos de abordar la conducta típica, se realizará, en primer lugar, un estudio individualizado de lo estipulado en cada precepto para, posteriormente, completarlo analizando las notas comunes de ambos artículos.

*Artículo 273: “1. 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,*

---

<sup>97</sup> Zárte Conde, A., *Derecho Penal. Parte Especial*, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2016, p.451

<sup>98</sup> Circular n.º 1/2006 de 5 de mayo, sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003 (FIS-C-2006-00001)

<sup>99</sup> Tirado Estrada, J., *La propiedad intelectual en la era digital*, Dykinson, Madrid, 2016, p.345

*importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos.*

*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, introduzca en el comercio, o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado.*

*3. 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 en favor de tercero por un modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor”.*

Para comenzar, definiremos este artículo distinguiendo tres figuras delictivas que vulneran los derechos de propiedad industrial. En su apartado primero, se hará referencia a la violación de los derechos del titular de una creación invencional amparada por la patente de invención o certificados de protección de modelo de utilidad. Su apartado segundo, estará enfocado a la lesión de los derechos exclusivos otorgados sobre un procedimiento de patente o sobre un producto obtenido a través del mismo. Por último, su apartado tercero, se aproximará a la vulneración de los derechos concedidos sobre modelos, dibujos y topografías de un producto semiconductor.

Como Mapelli Caffarena<sup>100</sup> ya afirmó, se podría considerar que el párrafo primero de este artículo funciona como tipo básico del delito respecto a las restantes figuras delictivas, que servirá de guía no solo para la fijación de la pena a imponer, sino también para la determinación de la vertiente subjetiva del tipo así como de las conductas delictivas, realizándose una remisión de forma directa en el apartado tercero y haciendo mención del mismo en el apartado segundo.

En particular, la conducta típica que conforma el 273.1 y 273.3 encierra la acción de fabricación, importación, posesión, utilización, ofrecimiento o introducción en el comercio, por ello, autores como Gómez Tomillo<sup>101</sup>, identificarán este precepto como un ‘tipo mixto alternativo’, clasificando alguna de estas conductas como de mera actividad (entre ellas, la posesión o el ofrecimiento) y, otras, sin embargo, como de resultado

---

<sup>100</sup> Mapelli Caffarena, B., “Consideraciones en torno a los delitos contra la propiedad industrial”, *Derecho y Conocimiento*, vol. 1, 1578-8202, 2001, p.117

<sup>101</sup> Gómez Tomillo, M., *Comentarios al Código Penal*, Lex Nova, Valladolid, 2010, p.1050

material (entre ellas, la fabricación, importación o la introducción en el comercio). Estos comportamientos, como ya remarcó Bianchi Pérez<sup>102</sup>, coincidirán con lo ya expuesto en la Ley 24/2015 de Patentes<sup>103</sup>, lo que supone que el legislador penal se ha dedicado simplemente a realizar una mera reproducción de lo expuesto en la normativa mercantil, lo cual desató innumerables críticas por parte de la doctrina que abogaban por la falta del elemento agravatorio característico de los tipos penales que inspirase autonomía y reforzase la idea de fragmentariedad de ambas disciplinas<sup>104</sup>.

En cuanto a lo previsto en el 273.2, se dispondrá de diferentes conductas típicas en función del objeto sobre el que recaigan: distinguiremos por un lado “*utilizar u ofrecer la utilización*” en el caso de tratarse de un procedimiento patentado, y, por otro, “*poseer, ofrecer, utilizar o introducir en el comercio*” en el caso de realizarse sobre el producto obtenido por el procedimiento anteriormente mencionado. No obstante, cabrá admitir que este artículo se encontrará regulado de una forma más amplia en la normativa mercantil, que expandirá su ámbito de protección abarcando también la acción de importación del producto obtenido bajo el procedimiento patentado, conducta que es omitida en el precepto del Código Penal que contemplamos<sup>105</sup>.

Por último, en este sentido, Rodríguez Ramos<sup>106</sup> concluirá que será suficiente con la existencia de una coincidencia esencial entre el objeto protegido y el obtenido por el acusado para que exista delito, sin que necesariamente se de la identidad de los objetos, procedimientos o modelos.

Respecto de los signos distintivos, el artículo 274 recoge lo siguiente:

*“1. 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,*

---

<sup>102</sup> Bianchi Pérez, P. “La importación como delito contra la propiedad industrial”, *Revista Penal*, nº22, 2008, p.4

<sup>103</sup> Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (BOE 25 de julio de 2015)

<sup>104</sup> Mapelli Caffarena, B., “Consideraciones en torno a los delitos contra la propiedad industrial”, *Derecho y Conocimiento*, vol. 1, 1578-8202, 2001, p.120

<sup>105</sup> De Alfonso Laso, D. y Bautista Samaniego, C., *El Código Penal Español visto e interpretado por el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado*, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2011, p.474

<sup>106</sup> Rodríguez Ramos, L. y Colina Oquendo, P., *Código Penal: Concordado con jurisprudencia sistematizada y leyes penales especiales y complementarias*, La ley, Madrid, 2005, p.596

*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.*

*2. Será 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 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.*

*3. 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.*

*4. 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.*

*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 complejidad del estudio de este artículo será notable dadas las sucesivas modificaciones del Código Penal ya contempladas en apartados anteriores que han venido formulando una conducta típica cada vez más perfilada y con mayor determinación proporcionada a la gravedad de los hechos.

En el apartado primero de este precepto, encontramos la acción típica desglosada en dos secciones que, siguiendo una relación secuencial, castiga tanto los actos preparatorios de vulneración de la marca como su empleo efectivo en el mercado. En particular, se sancionará, en primer lugar, la acción de fabricar, producir o importar aquellos productos que ostenten un signo distintivo similar al del titular de la marca; y, posteriormente, ligado a la conducta anterior, se castigará el ofrecimiento, distribución y comercialización al por mayor así como su almacenamiento. En este aspecto cabrá remarcar que el sujeto que realice ambas conductas, solo cometerá un delito, independientemente de que por separado estos dos párrafos consumen la conducta delictiva<sup>107</sup>.

En el segundo inciso de este apartado, encontramos un paralelismo en cuanto a las acciones típicas constitutivas de delito, replicando el legislador lo establecido en el párrafo anterior acerca del ofrecimiento, distribución o comercialización pero en este caso orientándolo a la venta al por menor, buscando de esta forma realizar una distinción con lo ya estipulado, otorgando una pena más moderada a aquellos supuestos que se consideran de una menor trascendencia. De la misma forma, incluye la prestación de servicios o el desarrollo de actividades que impliquen utilizar un producto, servicio similar al suyo.

En el segundo párrafo del art. 274.2 se castiga la reproducción del signo distintivo que posteriormente se incorporará al producto, no que ya está incorporado al producto como recoge el 274.1, de tal forma que lo que hace aquí el legislador es adelantar la barrera de protección castigando un acto preparatorio con la misma pena que la fabricación del producto que ya lleva incorporado la marca lo cual nos parece desproporcionado.

---

<sup>107</sup> Mapelli Caffarena, B., “Consideraciones en torno a los delitos contra la propiedad industrial”, *Derecho y Conocimiento*, vol. 1, 1578-8202, 2001, p.126

De estas líneas algunos autores como Gómez Tomillo<sup>108</sup> llegaron a deducir que si la imitación resultase burda e incapaz de hacer creer al cliente que lo que está adquiriendo es el producto original y no una copia del mismo, no sería constitutivo de delito. Este criterio viene apoyado por la jurisprudencia a través de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia núm. 350/2013, de 12 de abril<sup>109</sup> que establece: *“Si los signos distintivos utilizados son similares a los originales -o aún los originales colocados en prendas no auténticas- pero otras circunstancias apreciables ín ictu oculi desmienten la autenticidad del producto -por ejemplo, la inferior calidad del objeto, el precio muy inferior al del producto original, la imitación burda de éste, la venta del mismo en cadenas o puntos de venta no habituales como pueden ser los mercadillos ambulantes, etc.-, y ese desmentido resulta apreciable por cualquier comprador que adquiere el producto, se habrá usado ilícitamente un signo distintivo, es cierto, pero no se habrá creado el riesgo objetivo de confusión, necesario para criminalizar la conducta. Entraría entonces el principio de intervención mínima del Derecho Penal sólo las más graves infracciones en esta materia habrían de ser sancionadas penalmente.”*

De este modo, deduciremos que la venta de productos de marcas de prestigio a precios notablemente por debajo del precio del producto original no sería constitutiva de delito, interpretación que será determinante en los supuestos relacionados con los “manteros”, la venta ambulante o en mercadillos. A estos efectos, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla núm. 84/2014, del 6 de febrero<sup>110</sup> remarca: *“En efecto, comprar en la calle productos expuestos en una manta y a los precios que allí se compra hace aparecer a los consumidores la idea única de que, aunque la mercancía ostente una determinada apariencia comercial, no están adquiriendo en verdad un producto de esa marca, sino un subproducto propio de la economía sumergida. Ningún perjuicio ni engaño se puede producir a quienes adquieren objetos en dichas circunstancias. Cosa distinta sería que tales objetos fueran vendidos a precios iguales o similares a los legítimos y además en tiendas especializadas situadas en zonas comerciales de prestigio pues entonces podría hablarse de engaño o de intención de causarlo y de desprestigio del titular de una marca”*.

---

<sup>108</sup> Gómez Tomillo, M., *Comentarios al Código Penal*, Lex Nova, Valladolid, 2010, p.1053

<sup>109</sup> Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia núm. 350/2013, de 12 de abril (ARP\2013\785) [versión electrónica-base de datos Aranzadi Instituciones]. Fecha de la última consulta: 17 de abril de 2021

<sup>110</sup> Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla núm. 81/2014, de 6 de febrero (JUR 2014\130822) [versión electrónica-base de datos Aranzadi Instituciones]. Fecha de la última consulta: 17 de abril de 2021

Por ello, cuando exista engaño al consumidor porque el precio que ha pagado por el producto o servicio falso es similar al original concluiremos que no solo cabría imputarle un delito contra la propiedad industrial sino también un delito de estafa.

En el art.274.3, a diferencia de lo que ocurre en el caso de patentes, el legislador contemplará un tipo privilegiado para signos distintivos. Este precepto se orientará a la actividad de la venta ambulante u ocasional de los productos objeto de protección penal que, diferenciándola de la acción de comercialización al por menor contenida en el apartado anterior, resultará la única que contemple la posibilidad de una rebaja de la pena en virtud de la cuantía del beneficio económico<sup>111</sup>.

Por último, el art.274.4 castiga la acción típica de producir, reproducir, acondicionar con vista a la producción o reproducción, el ofrecimiento en venta, la venta o la comercialización, exportación, importación o posesión de cualquier otra forma del material vegetal de reproducción o multiplicación de la variedad vegetal. Estos comportamientos figurarán como una mera reproducción de lo establecido en la Ley 3/2000 de régimen jurídico de obtenciones vegetales<sup>112</sup> así como en el Reglamento (CE) nº 2100/1994<sup>113</sup> y serán objeto de escasa jurisprudencia en el ámbito penal ya que la mayoría de asuntos se tratarán por la jurisdicción mercantil<sup>114</sup>.

Junto a los elementos objetivos del tipo analizados anteriormente para cada uno de los delitos relativos a las patentes y marcas se exige, y esto es común a ambos, el elemento subjetivo consistente en: conocimiento del registro y la finalidad industrial o comercial de introducción en el mercado.

Para que podamos imputar el delito al sujeto activo, es necesario no sólo que lleve a cabo algunas de las conductas analizadas anteriormente, sino que además tenga conocimiento previo del registro de la patente o marca que está vulnerando.

Lógicamente, como ya vimos en el análisis mercantil, sin la inscripción registral de la patente o de la marca el derecho de uso exclusivo para el titular no existe y por tanto no tenemos bien jurídico penal. En virtud de esto, este conocimiento previo es un elemento

---

<sup>111</sup> González Rus, J., *Estudios sobre el Código Penal reformado. Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015*, Dykinson, Madrid, 2015, p.48

<sup>112</sup> Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales (BOE 10 de enero de 2000)

<sup>113</sup> Reglamento (CE) nº 2100/1994, de 27 de julio, del Consejo relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales

<sup>114</sup> De la Mata Barranco, N., *Derecho Penal Económico y de la Empresa*, Dykinson, Madrid, 2018, p.353

subjetivo del tipo del injusto cuya ausencia podrá determinar la atipicidad de la conducta. A estas líneas, Zárata Conde<sup>115</sup>, añade la posibilidad de que se pueda dar un desconocimiento del carácter de marca o patente por parte del acusado, lo cual clasificaría como un error de tipo y en ningún caso de prohibición. Que se resolvería conforme al art. 14 del Código Penal y en todo caso fuera vencible o invencible la conducta no se castigaría dado que no se contempla en el código penal la imprudencia para estos delitos.

Como segundo elemento del tipo subjetivo destacamos que toda acción vulneradora de los derechos de propiedad industrial deberá realizarse con fines industriales, comerciales o agrarios. Por tanto, se deducirá que estas conductas típicas deberán presentar necesariamente un elemento subjetivo del injusto consistente en el *animus fabricandi* o *mercaturam facendi*<sup>116</sup>, lo cual dejará fuera del ámbito penal los actos realizados en el ámbito privado y las meras imitaciones realizadas con propósitos distintos a los estipulados por la ley, por ejemplo en el ámbito educativo, que carecerán de relevancia penal.

Por último, se trata de un bien jurídico disponible por parte de su titular de tal manera que la ausencia de consentimiento por parte éste materializada en una falta de autorización de las facultades de uso y explotación pertenecientes al propietario de la marca o patente<sup>117</sup> convierten las conductas anteriores en típicas y si mediase consentimiento en atípicas. Rodríguez Ramos<sup>118</sup> aclara que, en todo caso, la ausencia de denuncia por parte del perjudicado tras conocer la usurpación del derecho no se podría traducir de forma general en un consentimiento *ex post*, no obstante en circunstancias concretas podría servir de prueba en favor de un consentimiento posterior.

Este previo conocimiento del registro junto con la persecución de una finalidad industrial o comercial como elementos integradores del tipo subjetivo, presupondrá en la práctica, un comportamiento íntegramente doloso, en virtud del cual Rodríguez Ramos<sup>119</sup> descartará la versión imprudente o culposa del mismo.

---

<sup>115</sup> Zárata Conde, A., *Derecho Penal. Parte Especial*, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2016, p.456

<sup>116</sup> Rodríguez Ramos, L., *Propiedad Industrial: teoría y práctica*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, p.370

<sup>117</sup> Vega Vega, J., *Propiedad Intelectual e Industrial: conexiones y puntos de encuentro*, Reus, Madrid, 2018, p.230

<sup>118</sup> Rodríguez Ramos, L., *Propiedad Industrial: teoría y práctica*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, p.371

<sup>119</sup> Rodríguez Ramos, L., *Propiedad Industrial: teoría y práctica*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, p.372



Cuestión distinta será la que se planteó a partir de la reforma de 2015 del Código Penal y la eliminación del término “*a sabiendas*” del artículo 274, en la que muchos autores abrieron la puerta a la posibilidad de considerar la modalidad de dolo eventual en estos supuestos, que solo sería descartable en artículos posteriores a los que nos ocupan (concretamente, en los artículos 275 y 277) en los que el legislador utiliza el término “*intencionadamente*”.

En cualquier caso, como expone Vega<sup>120</sup>, independientemente de la tipología de dolo que persigamos, se deberá asumir que lo exigido por estos dos preceptos será un conocimiento de la acción que está realizando y una voluntad de querer llevarla a cabo, cumpliendo así con el elemento intelectual y volitivo de la conducta.

Por otro lado, resultará relevante mencionar a estos efectos que autores como Zárate, han clasificado estos preceptos como delitos de peligro abstracto, lo que se traducirá en que la consumación del perjuicio efectivo no vendrá requerida y por tanto no existirá necesidad de que concurra un resultado material efectivo<sup>121</sup>.

Muy ligado a los artículos que nos ocupan, cabrá concluir mencionando que, tras la reforma de 2015, el legislador ha introducido a través del artículo 276 un tipo que agravará las penas introducidas en los artículos anteriores en el caso de obtención de un beneficio de “*especial trascendencia económica*”, por “*especial gravedad*” de los hechos, por la pertenencia a una organización o asociación o por la utilización de menores de 18 años.

#### 4.2.4. Tipo agravado del delito

El artículo 276 del Código Penal se entenderá como un tipo cualificado común a todas las figuras delictivas contenidas en los artículos 273, 274 y 275<sup>122</sup> y vendrá redactado como se establece a continuación:

*“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*

---

<sup>120</sup> Vega Vega, J., *Propiedad Intelectual e Industrial: conexiones y puntos de encuentro*, Reus, Madrid, 2018, p.222

<sup>121</sup> Zárate Conde, A., *Derecho Penal. Parte Especial*, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2016, p.452

<sup>122</sup> Gómez Tomillo, M., *Comentarios al Código Penal*, Lex Nova, Valladolid, 2010, p.276

*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 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.”*

Este precepto vendrá conformado en base a la concurrencia de cuatro circunstancias que darán lugar a un incremento de la pena por mayor desvalor del resultado o de la acción. Junto con estas, el legislador otorgará al juez la posibilidad de complementar el castigo con una inhabilitación especial para el ejercer cualquier profesión relacionada con el delito.

En su primer apartado se contemplará la agravación del delito por la especial trascendencia económica del beneficio derivado de la vulneración del derecho de propiedad industrial. En este sentido, la indeterminación que caracteriza al concepto de *especial trascendencia económica* ha sido interpretada por algunas corrientes doctrinales como contraria al principio de legalidad reconocido por el Derecho Penal, dejando en manos de la jurisprudencia la responsabilidad de dotar de contenido a este término en base a una observación individual de cada caso concreto. En cualquier caso, como añade Vega<sup>123</sup>, esta conducta habrá de valorarse de forma objetiva, orientándose al lucro real obtenido por el sujeto activo del delito y dejando a un lado los daños y perjuicios que pudieron ser ocasionados al sujeto pasivo.

En su segundo párrafo, el 276 recogerá aquellas conductas típicas que destaquen por su especial gravedad en la ejecución, atendiendo a dos criterios contemplados alternativamente. Por un lado, se considerará el valor de los objetos que ilícitamente

---

<sup>123</sup> Vega Vega, J., *Propiedad Intelectual e Industrial: conexiones y puntos de encuentro*, Reus, Madrid, 2018, p.236

hayan sido producidos, distribuidos, comercializados u ofrecidos, y, por otro lado, se tendrá en cuenta la *especial importancia de los perjuicios ocasionados*. Estas dos condiciones añadidas por el legislador han sido fruto de notables críticas, entre las cuales encontramos aquella remarcada por Mapelli Caffarena<sup>124</sup> que, basándose en una previa concepción del bien jurídico orientada al derecho de uso exclusivo del titular, defiende la falta de sentido de la variación de la pena en función del mayor o menor valor del producto en el mercado. Como bien establece este autor “*la lesión al derecho y con ello el injusto no se hace variar porque se trate de joyas o productos alimenticios de primera necesidad.*” Por otro lado, Vega<sup>125</sup> fundamenta su crítica de este precepto en torno a la condición de los *perjuicios ocasionados* por el delito que, según su consideración, resultará un criterio que formará parte de la responsabilidad civil del mismo, y que, por tanto, no podrá ser objeto del ámbito penal, solapándose una vez más ambas disciplinas en torno a un mismo asunto.

Como tercera circunstancia agravadora de la conducta destacaremos la pertenencia del acusado a una organización o asociación, tratando el legislador de poner fin de esta forma a la delincuencia organizada como medio de comisión de delitos contra la propiedad industrial. En particular, este artículo complementa la conducta con la condición de que la asociación esté sujeta a fines orientados a actividades vulneradoras de los derechos de propiedad industrial. En este aspecto, Gómez Tomillo<sup>126</sup> apunta que se englobará bajo este precepto a todas aquellas empresas, sociedades y organizaciones que además, se dediquen a otros fines ilícitos aparte de este, ampliando de esta forma su ámbito de aplicación. No obstante, este autor dejará fuera de este tipo penal aquellos casos en los que, individualmente, un miembro de una organización orientada a fines lícitos, intervenga en alguno de estos delitos, considerando que resultará más adecuado para este caso la aplicación de las consecuencias accesorias contra la organización previstas en el artículo 288.

Por último, se agravará el delito en el caso de que para su comisión medie la participación de menores de 18 años. Según Vega<sup>127</sup>, el legislador buscará en este caso sancionar una

---

<sup>124</sup> Mapelli Caffarena, B., “Consideraciones en torno a los delitos contra la propiedad industrial”, *Derecho y Conocimiento*, vol. 1, 1578-8202, 2001, p.130

<sup>125</sup> Vega Vega, J., *Propiedad Intelectual e Industrial: conexiones y puntos de encuentro*, Reus, Madrid, 2018, p.236

<sup>126</sup> Gómez Tomillo, M., *Comentarios al Código Penal*, Lex Nova, Valladolid, 2010, p.1062

<sup>127</sup> Vega Vega, J., *Propiedad Intelectual e Industrial: conexiones y puntos de encuentro*, Reus, Madrid, 2018, p.237

mayor perversidad del delito causada no solo por la utilización de menores como instrumento para realizar conductas delictivas sino también por la intención del reo de evadirse del castigo utilizando a personas inimputables desde el punto de vista penal.

## 5. CONCLUSIONES

A raíz de las aproximaciones expuestas en las anteriores páginas y a modo de consumación de este trabajo, a continuación se expondrán algunas de las reflexiones acaecidas fruto de esta investigación:

En primer lugar, se destacará la importancia de una correcta complementación del derecho mercantil y el derecho penal en el ámbito de la propiedad industrial. La investigación de ambas vías realizada por este trabajo pone de manifiesto los frecuentes solapamientos que se pueden dar en la práctica, mostrando cómo las dos regulaciones dictan preceptos muy similares que dificultan la fragmentación de las materias, conduciendo en numerosas ocasiones al error a la hora de juzgar la conducta constitutiva del delito. Con el fin de aclarar esta confusión, desde mi punto de vista, convendrá tener más presente que nunca el principio de mínima intervención que inspira al Derecho Penal, requiriendo de su uso solo en el caso de infracciones que presenten una mayor gravedad para dejar espacio a una regulación específica contemplativa tanto de marcas como de patentes.

Además, tras consultar las sucesivas sentencias expuestas con anterioridad, se ha podido comprobar que la jurisprudencia está procurando, progresivamente, consolidar un criterio uniforme basado en la separación de ambas disciplinas, remarcando más que nunca su función de complementariedad. Prueba de ello será lo establecido en la ya mencionada Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia del 12 de abril de 2013<sup>128</sup> donde nos advierte que *“el principio de fragmentariedad exige que en caso de confluencia entre el ilícito civil y el ilícito penal, la conducta penal abarque aquéllos supuestos en los que existe un plus de antijuridicidad que, por exigencias derivadas del principio de seguridad jurídica en la aplicación de la norma penal, debe ser objetivable y no quedar al arbitrio del intérprete de la norma”*.

Sin perjuicio de esto, convendrá reconocer que se trata de una cuestión que presenta gran dificultad en la práctica, donde los matices introducidos por el legislador resultarán determinantes para elegir la sanción más proporcionada a la gravedad del delito.

---

<sup>128</sup> Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia núm. 350/2013, de 12 de abril (ARP\2013\785) [versión electrónica-base de datos Aranzadi Instituciones]. Fecha de la última consulta: 17 de abril de 2021

Por otro lado, el desarrollo de este trabajo también ha servido para mostrar el imprescindible papel desempeñado por las marcas y las patentes en la economía actual, cuya protección resultará más imprescindible que nunca. Su previa inscripción registral se conformará como un elemento necesario para acceder a un amplio abanico de acciones en el ámbito civil y en el ámbito penal que permitirán a su titular la defensa de sus intereses frente a imitaciones de personas ajenas.

Adicionalmente, las numerosas críticas formuladas a la regulación de la propiedad industrial llevada a cabo por el Código Penal que se han podido apreciar a lo largo de estas páginas han puesto de manifiesto una redacción poco precisa y de escasa elaboración en alguno de sus preceptos. Desde mi parecer, esto se podrá deber a que el legislador ha querido recoger en pocos artículos una regulación muy amplia, cuyas vulneraciones podrán ser realizadas de numerosas formas y que, por tanto, requerirá de cuantiosas precisiones para resultar adecuada. Esta cuestión se podrá ver mostrada, entre otras, en aspectos estudiados a lo largo de este trabajo como la clara división doctrinal acerca de un aspecto tan notorio como el bien jurídico, o las numerosas críticas relativas al artículo 274, que castigaba de la misma forma unos actos meramente preparatorios que unos actos de resultados sin apreciar la distinta gravedad de las conductas. A pesar de ello, convendrá reconocer que la última reforma llevada a cabo por el Código Penal en 2015, ha ayudado a concretar las conductas típicas del delito, redactando unas conductas cada vez más específicas cuya pena vendrá proporcionada a la gravedad de las mismas.

Por último, y conectando con los objetivos que marcaban esta investigación, cabrá concluir resaltando que, si bien no son escasos los esfuerzos llevados a cabo por parte del legislador para proporcionar medidas que eviten la infracción de estos delitos, el desarrollo de estas páginas ha servido para mostrar la magnitud de estas vulneraciones y la gran flexibilidad del delincuente para lesionar estos derechos, lo cual posiciona estas conductas como un gran desafío cada vez más difícil de destapar, requiriéndose no sólo de una respuesta firme por parte de nuestras instituciones sino también de una mayor cooperación internacional al respecto. Es por ello que, desde mi parecer, este delito exigirá de una mayor acción por parte de nuestras instituciones, que serán las únicas que, a través de un reforzamiento de nuestro sistema legal podrán frenar la sucesiva comisión de estos delitos contra la propiedad industrial.

## 6. BIBLIOGRAFÍA

### LEGISLACIÓN

Ley Orgánica 6/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifica la sección III del capítulo 4.º, título XIII del libro II del Código Penal (BOE 17 de noviembre de 1987)

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE 24 de noviembre de 1995)

Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE 26 de noviembre de 2003)

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE 23 de junio de 2010)

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 (BOE 31 de marzo de 2015)

Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual (BOE 17 de noviembre de 1987)

Ley 3/2000, de 7 de enero, de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales. (BOE 10 de enero de 2000)

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE 8 de diciembre de 2001)

Ley 24/2015 de 24 de julio, de Patentes (BOE 25 de julio de 2015)

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (BOE 17 de septiembre de 1882)

Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados (BOE 27 de diciembre de 2018)

Reglamento (CE) nº 2100/1994 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/626 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea, y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1431

Circular n.º 1/2006 de 5 de mayo, sobre los delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003 (FIS-C-2006-00001)

Circular n.º 3/2010, de 23 de diciembre, sobre régimen transitorio aplicable a la reforma del Código Penal operada por Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio (FIS-C-2010-00003)

## **JURISPRUDENCIA**

Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1980 (RJ\1980\573) [versión electrónica-base de datos Aranzadi Instituciones]. Fecha de la última consulta: 3 de abril de 2021

Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 1994 (RJ\1994\2941) [versión electrónica-base de datos Aranzadi Instituciones]. Fecha de la última consulta: 5 de abril de 2021

Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de diciembre de 1996 (RJ\1996\9691) [versión electrónica-base de datos Aranzadi Instituciones]. Fecha de la última consulta: 7 de abril de 2021

Sentencia del Tribunal Supremo núm. 346/2010, de 14 de junio (RJ\2010\5389) [versión electrónica-base de datos Aranzadi Instituciones]. Fecha de la última consulta: 19 de abril de 2021

Sentencia del Tribunal Supremo núm. 503/2013, de 30 de julio (RJ\2013\7603) [versión electrónica-base de datos Aranzadi Instituciones]. Fecha de la última consulta: 19 de abril de 2021

Sentencia del Tribunal Supremo núm. 305/2014, de 17 de junio (RJ\2014\3960) [versión electrónica-base de datos Aranzadi Instituciones]. Fecha de la última consulta: 19 de abril de 2021

Sentencia del Tribunal Supremo núm. 182/2015, de 14 de abril (RJ\2015\2692) [versión electrónica-base de datos Aranzadi Instituciones]. Fecha de la última consulta: 19 de abril de 2021

Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca núm. 50/2010, de 4 de junio (ARP\2010\904) [versión electrónica-base de datos Aranzadi Instituciones]. Fecha de la última consulta: 19 de abril de 2021

Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia núm. 350/2013, de 12 de abril (ARP\2013\785) [versión electrónica-base de datos Aranzadi Instituciones]. Fecha de la última consulta: 17 de abril de 2021

Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla núm. 81/2014, de 6 de febrero (JUR 2014\130822) [versión electrónica-base de datos Aranzadi Instituciones]. Fecha de la última consulta: 17 de abril de 2021

Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid núm. 78/2015, de 27 de enero (JUR\2015\87460) [versión electrónica-base de datos Aranzadi Instituciones]. Fecha de la última consulta: 12 de abril de 2021

## **OBRAS DOCTRINALES**

Barreiro, A., “El sistema de sanciones en el Código Penal Español de 1995”, *ADPCP*, vol. XLIX, fasc. II, 1996, pp.327-384

Barreiro, A., *Leyes, actos, sentencias y Propiedad Intelectual*, Reus, Madrid, 2004, p.124



- Bercovitz Rodríguez-Cano, A., *Apuntes de derecho mercantil: derecho mercantil, derecho de la competencia y propiedad industrial*, Aranzadi, Navarra, 2016, S.P.
- Bianchi Pérez, P. “La importación como delito contra la propiedad industrial”, *Revista Penal*, nº22, 2008, pp.3-15
- Caselles Fornés, J., *Derecho de marcas y proceso penal*, Reus Editorial, Madrid, 2017, p.21
- De Alfonso Laso, D. y Bautista Samaniego, C., *El Código Penal Español visto e interpretado por el Tribunal Supremo y la Fiscalía General del Estado*, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2011, p.474
- De la Mata Barranco, N., *Derecho Penal Económico y de la Empresa*, Dykinson, Madrid, 2018, p.343
- Gómez Tomillo, M., *Comentarios al Código Penal*, Lex Nova, Valladolid, 2010, p.1050
- González Rus, J., *Estudios sobre el Código Penal reformado. Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015*, Dykinson, Madrid, 2015, p.48
- Guix Castellví, V., *Propiedad industrial: Teoría y práctica*, Editorial universitaria Ramón Areces, Madrid, 2001, p.10
- Jaén Vallejo, M. “Las reformas del Código Penal (2002/2003)”. *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, 06-r2, 2004, pp.1-13
- Mapelli Caffarena, B., “Consideraciones en torno a los delitos contra la propiedad industrial”, *Derecho y Conocimiento*, vol. 1, 1578-8202, 2001, p.111-132
- Márquez Cárdenas, A., y González Payares, O., “La coautoría: delitos comunes y especiales”, *Revista Diálogos de Saberes*, 0124-0021, 2008, pp.29- 50
- Massaguer, J., “El contenido y alcance del derecho de patente”, *Actualidad jurídica*, Número extraordinario homenaje al Profesor Rodrigo Uría González, 2006, p.174
- Moreno Martínez, J., *La responsabilidad civil y su problemática actual*, Dykinson, Madrid, 2007, p.288
- Natera Hidalgo, R., *Fiscalidad de los contratos civiles y mercantiles: fundamentos y formularios*, CISS grupo Wolters Kluwer, Bilbao, 2007, p.571
- OMPI, *Guía del empresario sobre marcas e indicaciones geográficas*, Suiza, 2006, p.36
- Palau Ramírez, F., *La obligación del uso de la marca*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p.85
- Rodríguez Moro, L., “Evolución histórica y “patrimonialización” de la tutela penal de la propiedad intelectual en la legislación española”, *AFDUC*, 15, 1138-039X, 2011, pp.455-495
- Rodríguez Ramos, L., *Propiedad Industrial: teoría y práctica*, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2001, p.369

Rodríguez Ramos, L. y Colina Oquendo, P., *Código Penal: Concordado con jurisprudencia sistematizada y leyes penales especiales y complementarias*, La ley, Madrid, 2005, p.594

Ruiz Muñoz, M., *Derecho de la propiedad intelectual: derecho de autor y propiedad industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, p.34

Tirado Estrada, J., *La propiedad intelectual en la era digital*, Dykinson, Madrid, 2016, p.345

Vega Vega, J., *Propiedad Intelectual e Industrial: conexiones y puntos de encuentro*, Reus, Madrid, 2018, p.229

Zárate Conde, A., *Derecho Penal. Parte Especial*, Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2016, p.456

## RECURSOS DE INTERNET

Antón Juárez, I., “Los Entresijos de las Marcas de Lujo”, Universidad Carlos III Madrid, p.1 (disponible en <https://docplayer.es/58357269-Isabel-anton-juarez-universidad-carlos-iii-de-madrid-los-entresijos-de-las-marcas-de-lujo.html>; última consulta 04/04/2021)

Bercovitz, A., “Las reivindicaciones de la patente de invención”, Universidad Católica del Perú, p.165 (disponible en <file:///C:/Users/Bel%C3%A9n%20Esteve/Downloads/Dialnet-LasReivindicacionesDeLaPatenteDeInvencion-5084707.pdf>; última consulta 05/04/2021)

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, “La propiedad industrial”, *Cuatrecasas Gonçalves Pereira*, p.11 (disponible en <file:///C:/Users/Bel%C3%A9n%20Esteve/Downloads/4518433.pdf>; última consulta 4/04/2021)

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, “La propiedad industrial”, *Cuatrecasas Gonçalves Pereira*, p.10 (disponible en <file:///C:/Users/Bel%C3%A9n%20Esteve/Downloads/4518433.pdf>; última consulta 4/04/2021)

García Vidal, A., “La actividad inventiva como requisito de patentabilidad”, *Análisis Farmacéutico Gómez Acebo & Pombo*, 2015, p.6 (disponible en <https://www.gap.com/wp-content/uploads/2018/03/la-actividad-inventiva-como-requisito-de-patentabilidad.pdf>; última consulta 05/04/2021)

Hernández Rodríguez, J., “La importancia de los derechos de Propiedad Industrial”, *Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial*, Madrid, p.110 (disponible en <https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/379/Jos%C3%A9%20Antonio%20Hern%C3%A1ndez%20Web%20EI%20379.pdf>; última consulta 4/04/2021)

OEPM, Folleto informativo “Cuestiones Básicas acerca de Patentes y Modelos de Utilidad”, 2015, S.P. (disponible en

<http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/06-cuestiones-basicas-patentes-modelos.html>; última consulta el 04/04/2021)

OEPM, “La Protección Internacional de las invenciones”, *OEPM*, p.2 (disponible en <http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/Folletos/07-proteccion-internacional-invenciones.html>; última consulta 12/04/2021)

Página web oficial de la Oficina Española de Patentes y Marcas, *S.P.* (disponible en <https://www.oepm.es/es/index.html>; última consulta el 19/04/2021)

Página web oficial del Gobierno de España, *S.P.* (disponible en <https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/Paginas/2020/300620-falsificaciones.aspx>; última consulta: 19/04/2021)