



Roj: **STS 3642/2024 - ECLI:ES:TS:2024:3642**

Id Cendoj: **28079120012024100664**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Penal**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **27/06/2024**

Nº de Recurso: **3117/2022**

Nº de Resolución: **682/2024**

Procedimiento: **Recurso de casación**

Ponente: **MANUEL MARCHENA GOMEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

Sentencia núm. 682/2024

Fecha de sentencia: 27/06/2024

Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION

Número del procedimiento: 3117/2022

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 26/06/2024

Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez

Procedencia: Audiencia Provincial de Madrid, Sección 30

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Calvo Velasco

Transcrito por: OVR

Nota:

RECURSO CASACION núm.: 3117/2022

Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Calvo Velasco

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

Sentencia núm. 682/2024

Excmos. Sres.

D. Manuel Marchena Gómez, presidente

D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre

D. Andrés Palomo Del Arco

D. Vicente Magro Servet

D. Ángel Luis Hurtado Adrián

En Madrid, a 27 de junio de 2024.



Esta sala ha visto recurso de casación con el núm. 3117/2022, interpuesto por la representación procesal de **D. Jon**, contra la sentencia dictada el 28 de marzo de 2022 por la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid, en el Rollo de Sala núm. 288/2022, que desestimó el recurso de apelación contra la sentencia de fecha 11 de octubre de 2021 dictada en el procedimiento abreviado núm. 98/2021 dimanante del Juzgado de lo Penal núm. 18 de Madrid, por la que fue condenado el recurrente como autor responsable de un delito contra la propiedad industrial, habiendo sido parte en el presente procedimiento el condenado recurrente representado por la procuradora D^a. María Teresa Goñi Toledo; y defendido por el letrado D. Dacio Primo Lara, interviniendo asimismo el Excmo. Sr. Fiscal.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de instrucción nº 50 de Madrid, tramitó procedimiento abreviado núm. 2090/2019 por delito contra la propiedad industrial, contra D. Jon y otros; una vez concluso lo remitió al Juzgado de lo Penal núm. 18 de Madrid, (proc. abreviado núm. 98/2021) y dictó sentencia en fecha 11 de octubre que contiene los siguientes hechos probados: "**ÚNICO.-** Se declara probado que Marco Antonio, Pablo Jesús Y Jon, todos ellos mayores de edad, nacionales de Marruecos y sin antecedentes penales, desde el mes de septiembre de 2019, de común acuerdo y con ánimo de obtener un beneficio ilícito, se dedicaban a la venta a terceros, en el interior del local sito en la calle Encomienda nº 20 de Madrid, de productos que reproducían marcas denominativas y signos distintivos idénticos a los de Tommy Hilfiger, Ralph Laurent, Levis, Calvin Klein, Adidas, Carolina Herrera, Fila, Fred Perry, Lacoste, Nike, Armani y Guess, sin la autorización de los respectivos titulares de los derechos de propiedad industrial, contactando previamente con los terceros en el exterior del local Pablo Jesús y Jon mientras Marco Antonio se dedicaba, principalmente, a trasladar el género al local en su vehículo.

El día 8 de octubre de 2019, con ocasión de las vigilancias desarrolladas por agentes de la Policía Municipal de Madrid, se procedió a la inspección del local donde se intervinieron 872 artículos de las indicadas marcas que, previamente entregados por Marco Antonio a su hermano, éste estaba colocando en el local tras sacarlos de las cajas. El perjuicio que para las marcas hubiera irrogado la venta de esos productos se estima en 37238.38€ sin que los perjudicados hayan formulado reclamación." (sic)

SEGUNDO.- En la citada sentencia se dictó el siguiente pronunciamiento: "Que debo condenar y condeno a Marco Antonio, Pablo Jesús y Jon como autores, cada uno de ellos, de un delito contra la propiedad industrial, en los términos ya definidos, a la pena, para cada uno de ellos, de DIEZ MESES DE PRISION, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Corresponde a Marco Antonio, Pablo Jesús y Jon abonar las costas del procedimiento por partes iguales.

Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que esta resolución no es firme y que contra ella cabe interponer recurso de apelación a presentar en este Juzgado en el plazo de DIEZ DIAS, recurso del que conocerá la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid." (sic)

TERCERO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación procesal del condenado, oponiéndose al mismo en Ministerio Fiscal, dictándose sentencia núm. 176/2022 por la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid en fecha 28 de marzo de 2022, en el rollo de apelación núm. 288/2022, cuyo Fallo es el siguiente: "DESESTIMAMOS los recursos de apelación interpuestos por las representaciones procesales de Jon, Marco Antonio y Pablo Jesús, contra la sentencia dictada por la Magistrada-Juez del Juzgado de lo Penal nº 18 de Madrid en fecha 11 de octubre de 2021, en el procedimiento abreviado nº 98/21, y en consecuencia CONFIRMAMOS ÍNTEGRAMENTE la indicada resolución.

Declaramos de oficio el pago de las costas procesales causadas en esta segunda instancia.

Notifíquese a las partes la presente sentencia, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de casación por el motivo 1º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Líbrese testimonio de esta sentencia y remítase juntamente con los autos principales al Juzgado de su procedencia para que se lleve a efecto lo acordado.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos." (sic)

CUARTO.- Notificada en forma la anterior resolución a las partes personadas, se preparó recurso de casación por la representación de D. Jon que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.



QUINTO.- Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación legal del recurrente formalizó el recurso alegando el siguiente motivo de casación:

Motivo único.- Por infracción de ley del artículo 849.1º de la LECrim, por infracción del artículo 274.2 del C.P.

SEXTO.- Conferido traslado para instrucción, el Ministerio Fiscal por escrito de fecha 20 de septiembre de 2022, interesó la desestimación del motivo, y por ende, la inadmisión del recurso; la Sala lo admitió a trámite, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

SÉPTIMO- Hecho el señalamiento para el fallo, se celebró la votación y deliberación prevenida el día 26 de junio de 2024.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- La sentencia núm. 283/2021, 11 de octubre, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 18 de Madrid, condenó al acusado Jon , como autor de un delito contra la propiedad industrial, a la pena de 10 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Contra esta sentencia se interpuso recurso de apelación que fue resuelto por la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid, que desestimó el recurso en la sentencia 176/2022, 28 de marzo.

2.- Se hace valer ahora recurso de casación ante esta Sala. Se formaliza un único motivo en el que se denuncia, al amparo del art. 849.1 de la LECrim, infracción de ley, indebida aplicación del art. 274.2 del CP.

El Ministerio Fiscal interesa la desestimación del recurso entablado.

2.1.- A juicio del recurrente, en los hechos probados faltan dos de los elementos esenciales para la apreciación del delito.

El primero de ellos estaría relacionado con la necesidad de que el derecho de la propiedad industrial esté registrado conforme a la legislación de marcas. El CP -se razona- no se refiere genéricamente a marcas o signos distintivos, por mucho que sean notorios o muy conocidos, sino que requiere expresa y específicamente que "...estén registrados conforme a la legislación de marcas". En los hechos probados de la sentencia del Juzgado de lo Penal se alude a marcas denominativas y signos distintivos de *Tommy Hilfiger*, *Ralph Laurent*, *Levis*, etc. pero no se precisa que sean marcas o signos registrados. La sentencia de instancia parece dar por supuesto que son marcas tan notorias que no requieren prueba. Sin embargo, por muy conocidas que puedan ser las marcas, se debería haber aportado a la causa un certificado del Registro de Patentes y Marcas acreditando el registro de cada una de las supuestamente falsificadas y que en los hechos probados se debería haber especificado que las marcas y signos están registrados conforme a la legislación de marcas.

El segundo de los elementos que quebraría el juicio de tipicidad está relacionado con la necesidad de que en los productos comercializados se incorporen signos distintivos idénticos o confundibles con el que ha sido objeto de registro conforme a la legislación de marcas.

Alega la defensa -en un recurso muy bien construido y argumentado- que una interpretación sistemática que ponga en relación el CP con la regulación civil de la marca y de los derechos patrimoniales que se derivan de la misma y que no prescinda del incuestionable hecho de que el delito por el que se ha formulado condena está incluido en el Capítulo del Título XIII del Libro II ("De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores"), debería exigir, al amparo del art. 274.2 del CP, que la identidad o similitud -que sea confundible- no se refiera sólo al signo, sino al producto mismo. Con cita de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Segunda, número 279/2020, 25 de septiembre, concluye la defensa que "...el bien protegido no es sólo el derecho del titular de la marca sino también el mercado y los consumidores (por lo que es evidente que el producto debe ser capaz de generar confusión). Y además la tipicidad penal de conductas como la aquí enjuiciada presenta serias dudas. Así que la adecuada interpretación de la norma impone la tesis más favorable para el acusado".

El motivo no es viable.

2.2.- La tutela de los derechos de la propiedad intelectual e industrial se halla estrechamente vinculada al compromiso de protección constitucional que se deriva del art. 20.1.b) de la CE. Para la legitimidad de la protección penal de ese derecho se precisa algo más que una afirmación programática acerca de la necesidad de esa tutela. El sistema jurídico ha de ofrecer los mecanismos tuitivos que hagan que ese compromiso no quede en un mero enunciado. Su necesidad había sido ya proclamada por el art. 118 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Y es aquí donde surgen las dificultades.



De entrada, porque la conveniencia de un tratamiento penal de los derechos asociados a la creación intelectual no siempre ha sido reconocida de forma unánime. Sin embargo, el legislador español no ha podido dar la espalda al pujante e irreversible proceso de consolidación de un derecho europeo que sigue esforzándose en la búsqueda del ideal de un tratamiento jurídico unitario de protección en todo el territorio de la Unión Europea.

Pero en ese trabajo de creación normativa no todo han sido facilidades. El cuadro jurídico de tutela penal, empujado por una más que progresiva internacionalización, ha ido consolidándose con el paso del tiempo. Las dificultades habían sido puestas de manifiesto, desde hace ya varios años, por la jurisprudencia. De hecho, la STS 21 de febrero de 1990 aludía a "...la complejidad de la dogmática jurídica y el carácter técnico de muchas de las descripciones que se tienen en los tipos delictivos". Y en el ámbito dogmático, voces muy autorizadas ya advirtieron de las carencias del nuestro sistema jurídico histórico. De la regulación penal se dijo por uno de los más clásicos penalistas que refleja un "...laberinto inextricable en que naufragan los mejores y más hábiles voluntades hermenéuticas". También se ha calificado ese sistema jurídico de "...complejidad casi inmanejable", sobre todo, en la interacción entre el derecho de patentes y la defensa de la competencia.

2.3.- En el caso que centra nuestra atención, la defensa reprocha a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal, avalada en apelación por la Audiencia Provincial, que no refleje en el hecho probado la realidad de una inscripción registral que sería indispensable para reivindicar la protección exclusiva que es propia de la marca. "...por muy conocidas que sean las marcas, por mucha notoriedad que ostenten no puede presumirse su inscripción registral, debe probarse en el proceso".

Con carácter previo, conviene hacer una puntualización, pues el desarrollo argumental del motivo parece inclinarse acerca de un aspecto probatorio, esto es, la existencia o no de una inscripción registral a nombre de esas marcas. Si así fuera, se estarían desbordando los límites impuestos al recurso de casación introducido por la reforma procesal de 2015. El art. 847.1.b) de la LECrim sólo autoriza la impugnación de aquellas sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales por la vía que ofrece el art. 849.1 de la LECrim y así lo hemos reiterado en innumerables precedentes de innecesaria cita (cfr. SSTS 127/2024, 8 de febrero; 627/2022, 23 de junio y 323/2021, 21 de abril; 137/2018, 22 de marzo; 255/2020, de 28 de mayo y 519/2019, 29 de octubre, entre otras muchas).

En consecuencia, el debate acerca de si está o no acreditada la inscripción registral no puede ser atendido. De hecho, la Audiencia Provincial ya razonó que la existencia formal de esas inscripciones se reflejaba en los informes periciales que fueron objeto de examen contradictorio en el plenario, en cuyo desarrollo, por cierto, no se suscitó queja alguna ni afloraron dudas de la defensa acerca de la integridad de esas anotaciones registrales.

Centrados, pues, en la cuestión acerca de si el silencio del juicio histórico sobre la realidad de esa inscripción puede resquebrajar la estructura del tipo penal aplicado, la Sala ha de responder en términos negativos. La inscripción de las marcas que estaban siendo comercializadas en el establecimiento para el que prestaba sus servicios Jon no sólo está acreditada documentalmente y consta en los dictámenes periciales incorporados a la causa, sino que es un hecho notorio, sin que a esta expresión pueda atribuírsele en el ámbito penal un intolerable efecto exoneratorio del reto probatorio que asume cada una de las partes.

A esta alegación ya ha dado respuesta el órgano *ad quem*. En efecto, en el FJ 2º, al analizar el reproche del recurrente a esa omisión, la Audiencia Provincial se expresa en los siguientes términos: "...con independencia de que los hechos notorios sí pueden incorporarse al proceso, que Tommy Hilfiger, Ralph Laurent, Levi's, Calvin Klein, Adidas, Carolina Herrera, Fred Perry, Lacoste, Nike, Armani, etc. son marcas registradas no solo es notorio sino que en los informes periciales se reproduce la documentación del Registro de Marcas expedida por la OEPM o la EUIPO, con el logotipo de la marca, números de marca, tipo, fecha de presentación y registro, estado de la marca, nombre del dueño, etc. prueba que, no cuestionada mediante otros medios aparte de la genérica reflexión de recurso, es suficiente para acreditar este elemento objetivo del tipo".

Por consiguiente -conviene reiterarlo- la corrección del juicio de tipicidad no se construye a partir de un hecho notorio o de incontestable evidencia que sea interpretado ahora por la Sala como un presupuesto ajeno a la necesidad de prueba. La existencia de esa inscripción registral estaba acreditada y su notoriedad otorga a la simple mención en el factum de la titularidad de esas marcas un detalle descriptivo que impide atribuir a su omisión un efecto invalidante.

2.4.- Tampoco es acogible la tesis del recurrente integrada en el segundo bloque impugnativo, que subordina la protección penal de la marca a un entendimiento de la "confundibilidad" entre el original y la copia, que dejaría fuera del tipo previsto en el art. 274 del CP todos aquellos casos en los que la forma en que ese artículo es ofertado, su distribución al margen de los canales oficiales o su reducido precio no deberían llevar al consumidor a pensar que está adquiriendo la marca original.



No faltan pronunciamientos en las Audiencias Provinciales que acogen esta línea interpretativa. La defensa glosa en el desarrollo del motivo algunos de estos precedentes, en los que, conforme al art. 4 de la Ley de Marcas podría afirmarse que el derecho subjetivo que se reconoce al titular y la protección que se le brinda tienen también como objetivo funcional garantizar que los productos industriales amparados por la marca y puestos en el mercado puedan ser distinguidos por el consumidor o adquirente, prohibiendo expresamente conductas que puedan originar confusión en estos. Ello debería conducir a descartar planteamientos ideados desde la simplicidad de un mero derecho de exclusiva, a modo de propiedad especial desconectada funcionalmente del mercado. En otras palabras, la función social del derecho de marca proyecta su protección a los consumidores, por cuanto también resultan perjudicados por el uso ilegítimo de aquella.

Sin embargo, la Sala no puede identificarse con esta línea de razonamiento.

Es cierto que la protección penal de la marca exige como presupuesto -cfr. la Directiva 2015/2436, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas o el Reglamento de la UE 2017/1001, sobre la marca de la Unión Europea- una interpretación del concepto de similitud entre el original y la copia a partir del riesgo de confusión. Así lo expresa también el art. 274.2 del CP, que se refiere a un "...signo distintivo confundible" con el original.

En efecto, un apreciable grado de similitud es indispensable no ya para la tutela penal, sino para cualquier otra forma de amparo jurídico. Pero el riesgo de confusión no tiene por qué hacerse realidad generando el error en el consumidor. El legislador ha querido hacer extensiva la protección de la marca incluso en aquellos casos en los que, por las circunstancias en las que se ofertan las copias del producto original, el consumidor tiene sobradas razones para pensar que no está adquiriendo el producto genuino. Así se desprende, a raíz de la reforma operada por la LO 1/2015, 30 de marzo, del contenido del art. 274.3 del CP, conforme al cual "la venta ambulante u ocasional de los productos a los que se refieren los apartados anteriores será castigada con la pena de prisión de seis meses a dos años". Es más que evidente que el consumidor que adquiere en un puesto ambulante objetos de diseño protegido, a un precio sensiblemente inferior al que el mercado asocia al producto original, tiene motivos para sospechar -incluso, para tener la certeza- de que no está haciéndose con la marca exclusiva. Sin embargo, la credulidad o incredulidad del consumidor no puede jugar como un elemento neutralizante de la protección penal. La estructura del tipo no exige ese dato añadido para concluir la corrección del juicio de subsunción. El delito previsto en el art. 274 del CP tampoco impone para su comisión una referencia locativa que, por ejemplo, exija que la venta de los productos apócrifos se lleve a cabo en zonas urbanas exclusivas.

Los delitos contra la propiedad industrial, pues, no integran en el tipo objetivo la exigencia de que la vulneración de los derechos de exclusividad que sufre el titular de la marca vaya necesariamente acompañada de la credulidad del adquirente que, confundido, paga por un producto de calidad muy inferior al que creía y deseaba adquirir. El perjuicio patrimonial que sufren uno y otro no tienen necesariamente que converger. Pueden incluso ser susceptibles de un tratamiento penal singular y diferenciado. Quien desembolsa una cantidad de dinero por una vulgar copia que le ha sido vendida por el mismo o similar precio que el producto original es víctima de un delito de estafa que conoce otros tipos penales para su castigo.

2.5.- Al margen de ello, el derecho de la Unión Europea avanza precisamente en la dirección contraria a la interpretación exoneratoria que reivindica la defensa.

La ya citada Directiva 2015/2436, 16 de diciembre, en su art. 10.3 proclama que "... el registro de la marca confiere a su titular un derecho exclusivo sobre esta", exclusividad que ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en distintos precedentes (C-487/07, de 18 de junio de 2009 caso *L'Oreal*; C-236-08, C- 238/08, *Casos Google-Louis Vuitton*, de 23 de marzo de 2010-).

De forma más reciente, entre los objetivos del *Plan de acción sobre propiedad intelectual e industrial para reforzar la resiliencia y la recuperación económicas de la UE*, aprobado en Bruselas el 25 de noviembre de 2020, se incluye como objetivo prioritario de la Comisión establecer "...un conjunto de instrumentos (...) contra la **falsificación** a fin de promover y facilitar una cooperación eficaz entre los titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial, los intermediarios (como los mercados en línea) y las autoridades encargadas de hacer cumplir la normativa". Todo ello con el fin de "...luchar contra la **falsificación** y mejorar el respeto de los derechos de propiedad intelectual e industrial".

La anterior Directiva 2004/48/CE, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, ya señalaba en su 9º considerando que "... las disparidades actuales conducen igualmente a la debilitación del Derecho sustantivo de propiedad intelectual y a la fragmentación del mercado interior en este ámbito. Ello acarrea la pérdida de confianza de los sectores económicos en el mercado interior y, por consiguiente, la reducción de las inversiones en innovación y creación. Las infracciones de los derechos de propiedad intelectual parecen hallarse cada vez más vinculadas a la delincuencia organizada. La utilización cada vez mayor de Internet



permite una distribución instantánea y mundial de los productos pirateados. El respeto efectivo del Derecho sustantivo de propiedad intelectual ha de garantizarse mediante una acción específica a nivel comunitario. Por consiguiente, la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en este campo se convierte en una condición esencial para el buen funcionamiento del mercado interior".

Y en el considerando 28 apuntaba que "...además de las medidas, procedimientos y recursos de carácter civil y administrativo contemplados en la presente Directiva, también las sanciones penales constituyen, en los casos adecuados, un medio de garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual".

Por cuanto antecede, los hechos son susceptibles de calificación conforme a lo previsto en el art. 274.2 del CP y el motivo ha de ser desestimado.

3.- La desestimación del recurso conlleva la condena en costas, en los términos establecidos en el art. 901 de la LECrim.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR al recurso de casación, interpuesto por la representación legal de **D. Jon** contra la sentencia 176/2022, 28 de marzo, dictada por la Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid, que desestimó el recurso de apelación promovido contra la sentencia núm. 283/2021, 11 de octubre, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 18 de Madrid, que condenó a aquél como autor de un delito contra la propiedad industrial.

Condenamos al recurrente al pago de las costas causadas.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso, e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

D. Manuel Marchena Gómez, presidente D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre D. Andrés Palomo Del Arco

D. Vicente Magro Servet D. Ángel Luis Hurtado Adrián