

DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

Por Dña. María Jesús Hernández Elvira,
Jueza en la Comunidad Autónoma de Canarias

Con ocasión de la entrada en vigor el próximo 23 de diciembre de la LO 5/2010 de 22 de junio, por la que se modifica el Código Penal de 1995, y en referencia a los delitos contra la propiedad industrial e intelectual, parece que la misma viene a suponer un avance en la concreción de los mencionados delitos. Así los delitos contra la propiedad industrial e intelectual han venido siendo discutidos por las distintas Audiencias y Juzgados de lo Penal en cuanto a la punibilidad o no de los supuestos en los que se interviene por agentes de la autoridad en distintos mercadillos o establecimientos abiertos al público, normalmente bazares, diferentes objetos claramente falsificados, falsificación que normalmente es burda, el producto vendido es de ínfima calidad y a un precio exageradamente más económico que los originales. En estos supuestos existen dos tipos de criterios en atención al bien jurídico que se considera infringido. Así, mientras unos entienden que con el tipo del art 274 del CP se trata de proteger al consumidor y por tanto de conformidad con el principio de intervención mínima el derecho penal no debe actuar si no se induce a error al consumidor sobre la autenticidad del producto, y los que por el contrario entienden que el error al consumidor no es un elemento del tipo sin el cual el delito no llega a consumarse y si el consumidor finalmente resultara engañado incurriría en un delito de estafa, siendo que el bien jurídico protegido es el derecho de uso o explotación en exclusiva de una marca registrada en el correspondiente organismo como establece, entre otras, la Sentencia del Tribunal Supremo 1479/2000, de 22 de septiembre.

Pues bien, en apoyo de esta segunda corriente se viene a introducir en la mencionada LO 5/2010 un párrafo nuevo tanto en el art 270 como en el art 274 del CP, para los supuestos de *“distribución al por menor, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, siempre que no concurre ninguna de las circunstancias del artículo siguiente, el Juez podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad. En los mismos supuestos, cuando el beneficio no exceda de 400 euros se castigará el hecho como falta del art. 623.5 del CP”*. La propia exposición de motivos de la mencionada Ley hace referencia a la necesidad de atenuación de la pena atendidas las características del culpable y el beneficio económico obtenido por éste.

De dicha lectura en conjunto se extrae que la modificación viene a referirse igualmente a los supuestos que se nos plantean habitualmente de falsificaciones burdas que se venden en pequeños mercados y bazares de “todo a cien”, en cuyas conductas si bien es innegable la tipicidad de la misma, por ser el bien jurídico

protegido los derechos de marcas, la pena a imponer no se ajustaba a la gravedad de la misma, teniendo en cuenta que por el mismo tipo se sanciona a aquellos que venden como originales productos falsos a un precio inferior pero que induce claramente a error al consumidor lucrándose de forma indiscriminada y produciendo un efectivo “daño” a la marca falsificada.

La referencia que hace el tipo atenuado al beneficio económico obtenido es un referente de especial relevancia si tenemos en cuenta que en este tipo de ilícitos la responsabilidad civil a abonar por el culpable resulta en ocasiones claramente desorbitada en relación tanto con el beneficio realmente obtenido como por el perjuicio realmente causado, partiendo de que evidentemente nadie se compra un artículo de lujo en unos almacenes chinos a 25 euros, pero es que el cálculo del perjuicio efectivamente causado a la marca deviene de difícil concreción si tenemos en cuenta que resulta realmente complicado cuantificar las ganancias dejadas de obtener por la marca de lujo. Al respecto se aplica el art 43 de la Ley 17/2001 de Marcas, conforme al cual el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios se realiza en atención a las siguientes premisas:

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca causa de la violación de su derecho. El titular del registro de marca también podrá exigir la indemnización del perjuicio causado al prestigio de la marca por el infractor, especialmente por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado. Asimismo, la cuantía indemnizatoria podrá incluir, en su caso, los gastos de investigación en los que se haya incurrido para obtener pruebas razonables de la comisión de la infracción objeto del procedimiento judicial.

2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

a. Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación. En el caso de daño moral procederá su indemnización, aún no probada la existencia de perjuicio económico.

b. *La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.*

3. *Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta, entre otras circunstancias, la notoriedad, renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.*

4. *A fin de fijar la cuantía de los daños y perjuicios sufridos, el titular de la marca podrá exigir la exhibición de los documentos del responsable que puedan servir para aquella finalidad.*

5. *El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 % de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.*

La práctica habitual al respecto es la elección por parte del perjudicado de interesar la indemnización por los beneficios que habría obtenido si no hubiera tenido lugar la violación, no obstante lo cual, es preciso para acreditar el mismo que se hayan producido ventas que normalmente no se recogen con lo que no se venía imponiendo cantidad alguna por tal concepto dado que tampoco se solía empeñar la perjudicada en acreditar el perjuicio causado por el descrédito de la marca. Ahora con la reforma parece que viene a establecer un punto claro de referencia en atención al beneficio realmente obtenido por el culpable.