



REVISTA LEX MERCATORIA
ISSN 2445-0936



Vol. 26, 2024. Artículo 5
DOI: 10.21134/lex.vi26.2538

EL USO FRAUDULENTO DE SIGNOS DISTINTIVOS, LESIVO PARA EL DERECHO DE MARCA, CON MOTIVO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 13 DE JULIO 2023

FRAUDULENTO USE OF DISTINCTIVE SIGNS, DETRIMENTAL TO TRADEMARK RIGHTS, ON THE OCCASION OF THE JUDGMENT OF THE SUPREME COURT OF 13 JULY 2023

Francisco Soler Samper

Abogado

FJ. Soler & Asociados Estudio Jurídico Económico

Profesor Asociado de Derecho Mercantil en la Universidad Miguel Hernández de Elche

Resumen

Comentario de la sentencia donde se produce un grave delito contra la propiedad industrial, donde el acusado almacenaba en su establecimiento comercial, fornituras y objetos que imitaban las grafías y los signos distintivos de las marcas de moda, donde se generaba confusión a los consumidores, en la compra de dichos bienes, lesionando los derechos de marca de los que eran titulares las mercantiles afectadas.

Palabras clave

Marca, vulneración, falsificación, signo distintivo, delito.

Abstract

Commentary on the sentence in which there is a serious offence against industrial property, where the accused stored in his commercial establishment, trimmings and objects that imitated the lettering and distinctive signs of fashion brands, where confusion was generated in the purchase of these goods by consumers, damaging the trademark rights of the affected companies.

Keywords

Trademark, infringement, counterfeiting, distinctive sign, offence.

Sumario

I. HECHOS OBJETO DEL LITIGIO. II. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA. III. CONCLUSIONES. IV. BIBLIOGRAFÍA

I. HECHOS OBJETO DEL LITIGIO

El 19 de junio de 2018, los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía inspeccionaron el establecimiento LIN & LIN, titular de la mercantil COMERCIO GIOVI S.L, cuyo comercio es gestionado por Prudencio, de origen chino, administrador único en esos momentos y al que detuvieron.

Durante la inspección, los funcionarios incautaron diversos productos que se encontraban expuestos en estanterías dispuestos para su venta y que mostraban diversas marcas y signos distintivos.

Los agentes extrajeron del establecimiento, muestras de estos artículos de manera aleatoria, y los trasladaron a dependencias policiales para su análisis pericial., así como de fornituras de distintas marcas, que se encontraban repartidas por las estanterías del establecimiento, y preparadas para su colocación en bolsos que no tenían marca comercial, dispuestos para su venta.

Prudencio tenía expuestos para su venta centenares de bolsos que mostraban un logotipo o dibujo similar al signo distintivo de las marcas Carolina Herrera, Yves Saint Laurent, que podían generar confusión, cuya fabricación y puesta en venta no estaban autorizados por las mismas.

En lo que respecta a las fornituras, el acusado tenía almacenados más de 500 con el nombre de la marca registrada BIMBA Y LOLA y otras tantas, con el nombre y diseño de la marca Chanel y Michael Kors, idénticos a las marcas falsificadas. El objetivo principal de esto era la colocación de las fornituras en los bolsos almacenados que no te-

nían marca, y venderlas, sin tener la autorización de la marca original.

Prudencio ofrecía en venta, mercancías con estos signos distintivos a sabiendas de que imitaban o eran idénticos a las marcas originales registradas.

Una vez expuestos los hechos del delito contra la propiedad industrial, hay que mencionar que la Audiencia, dictó el siguiente pronunciamiento:

“Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS a Prudencio como autor penalmente responsable de un delito contra la propiedad industrial previsto y penado en el artículo 274.1 del Código Penal, con la agravante de reincidencia, a la pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y MULTA DE VEINTE MESES, CON UNA CUOTA DIARIA DE QUINCE EUROS, cuya falta de pago determinará un día de privación de libertad o una jornada de trabajos en beneficio de la comunidad por cada dos cuotas no satisfechas; condenándole también a pagar a los titulares de los derechos de las siguientes marcas MICHAEL KORS, IVES SAINT LAURENT, CAROLINA HERRERA y CHANEL y BIMBA la cantidad que se determine en ejecución de sentencia como resultado de multiplicar la cantidad de bolsos o de fornituras intervenidos confundibles con cada marca por el precio medio de un bolso sin marca, de las mismas características que los intervenidos, y multiplicando en cada caso el resultado por 0’25, en concepto de responsabilidad civil.”¹

A raíz de dicha condena el acusado recurrió en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (en adelante “TSJ-

¹ Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 611/2023 de 13 Jul. 2023, Rec. 5315/2021.

CV”), cuyo recurso se desestimó y más adelante, se interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Hay que señalar que el acusado se basó en dos motivos casacionales, que luego analizaremos, para la interposición del recurso, que son:

1.- Por infracción de ley, en referencia al artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante LECrim), por aplicación indebida del artículo 274 del Código Penal, donde se afirma que hay error en la valoración de la prueba, conforme a lo mencionado en el art. 849.2 LECrim.

2.- Por infracción de ley, al amparo del mismo artículo de la LECrim y por aplicación indebida de los artículos 110; 113 y 115 del Código Penal.

II. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA

1. Primer motivo, por infracción de la Ley, al amparo del artículo 849.1º LECRIM, por aplicación indebida de un precepto penal sustantivo, en concreto del artículo 274 CP, concurriendo error en la valoración de la prueba conforme al artículo 849.2º LECRIM.

En cuanto al primer motivo casacional, el acusado se basaba en la infracción del precepto del artículo 849 LECrim, donde se manifiesta un error en la valoración de la prueba., que establece el párrafo segundo del artículo mencionado anteriormente. Prudencio, conforme a dicho error se funde en los siguientes presupuestos:

Que el gravamen se fundamente en una verda-

dera prueba documental donde se manifieste de manera clara, el error cometido por el juzgador, en base a los elementos facticos de su contenido.

Un tercer presupuesto sería que no existan otros elementos de prueba y que el dato o elemento acreditado por el particular del documento designado por el recurrente tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo.

Una de las principales causas de justificación de la interposición del recurso por parte de Prudencio y de, según él, de la infracción del artículo 849.2 de la LECrim, trataba sobre el contenido de los informes periciales.

El acusado se basaba en que el Tribunal de Instancia no disponía de suficientes elementos fácticos y que había pocos dictámenes coincidentes para realizar una valoración acorde a los hechos enjuiciados. A raíz de esto, se interpreta que ha habido error en la interpretación por parte del Tribunal, o que lo haya hecho de manera incompleta, alterando el contenido originario de dichos informes, debido a la poca variedad en las pruebas presentadas.

Una vez dicho esto, el Alto Tribunal estipula, que los presupuestos expuestos por el acusado sobre la infracción del artículo 849.2 LECrim, en el que se basa este motivo casacional, no se cumplen ninguno.

En primer lugar, por lo que respecta al informe pericial se ha aportado información suficiente sobre este asunto, debido a que se ha recabado pruebas más que concluyentes para tener una idea del delito de propiedad industrial cometido por Prudencio.

Analizados dichos informes por parte del Tribunal no se identifica ninguna contradicción ni discrepancia entre los informes periciales y la conclusión alcanzada en la sentencia recurrida, en el que dé lugar al recurso casacional.

Otra de los principales motivos en el que se basa el acusado para la interposición del recurso de casación, es en los fallos técnicos y metodológicos del Cuerpo Nacional de Policía plasmados en el informe, donde señala que los objetos examinados, simulan, recuerdan, parecen los de las marcas originales, y se echa en falta, fotografías que permitan contrastar con lo que expone el perito y se denuncia las pocas muestras del total de los efectos intervenidos, que obtuvieron del caso.

Por otra parte, en su día, la sentencia de instancia identificó, todos los datos probatorios disponibles con relación a cada uno de los grupos de objetos intervenidos, precisando por qué considerara suficientemente acreditado que las centenas de fornituras y objetos intervenidos reproducían o imitaban los anagramas y grafías de las marcas MICHAEL KORS, IVES SAINT LAURENT, CAROLINA HERRERA, CHANNEL, BIMBA Y LOLA Y HELLO KITTY, con potencialidad para generar confusión a los consumidores sobre su origen, lesionando así los derechos de marca de los que eran titulares las mercantiles afectadas.²

La Audiencia, por su parte, ha analizado cada una de las fornituras y objetos obtenidos, como prueba, así como las fotografías anexadas en el atestado policial, y debido a esto, las conclusiones realizadas por el TSJCV ven indicios y prueba

suficiente para acusar a Prudencio del delito de propiedad industrial.

Para el TSJCV, debido al gran volumen de objetos incautados por la policía, en total 10.580, hacía inviable el análisis de cada uno de los productos, por lo que se optó por la técnica del muestreo, la única posibilidad viable. El conjunto de los datos probatorios disponibles, además llevaron al tribunal a no tener duda de que el conjunto de los productos obtenidos, presentaban indicios de delitos, y mostraban claros signos de confusión con las marcas originales.

Hay que hacer mención al artículo 274.1 Código Penal, donde señala que: *“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,*

a) fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, u

*b) ofrezca, distribuya, o comercialice al por mayores 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”.*³

Lo característico de este precepto es que no señala un número determinado de productos que incorporen signos distintivos, idénticos o confun-

2 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 611/2023 de 13 Jul. 2023, Rec. 5315/2021.

3 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Artículo 274.1.

dibles, sino la actividad de comercialización de estos y generar confusión al comprador sobre la calidad de un producto determinado y lesionar los derechos de marca.

Teniendo en cuenta lo anterior, a partir de todos los datos probatorios disponibles, así como las fotografías, informe pericial, y los objetos incautados, se produjo el análisis de manera aleatoria de los mismos, y se han visto indicios suficientes de delito donde no hay ninguna duda de la intención del acusado de la venta al por mayor, de los productos falsificados y generar la lesión de las marcas mencionadas y la confusión en el consumidor.

1. Segundo motivo, por infracción de Ley al amparo del artículo 849.1º LECRIM: Aplicación indebida de los artículos 110, 113 y 115 del Código Penal.

El acusado, utilizando los preceptos del Código Penal, defiende su postura del recurso de casación exponiendo su voluntad de no indemnizar, debido a que no se produjo la venta y debido a esto, no se produce daño a las empresas involucradas y, por ende, lesión de marca.

Debido a esto es interesante, profundizar sobre si existe o no, voluntad de indemnizar.

La sentencia recurrida considera que, aunque no haya habido venta de los productos falsificados, la simple exposición y el almacenamiento de estos productos, es razón suficiente para deter-

minar que, ese daño que se está haciendo a las empresas involucradas, es indemnizable ya que se produce una lesión flagrante del derecho de marca, tal y como establece la Directiva 2015/2436, sobre armonización de las legislaciones de los estados en materia de marcas⁴.

El Tribunal Supremo, en esta sentencia que se está analizando, apoya y corrobora lo estipulado por los tribunales de instancia y en el de apelación.

La marca, compromete, los elementos de confianza y calidad que permite transmitir a los consumidores. Establece al producto que la lleva, una promesa, y garantía de una determinada calidad y refleja una imagen concreta relacionada con un determinado estilo de vida (Caso “LO-REAL”).⁵

En referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, uno de los criterios válidos para interponer la indemnización por responsabilidad civil, sería cuantificar el prestigio de la marca, cuanto mayor sería el prestigio, mayor es el daño sufrido y, por consiguiente, mayor cuantía indemnizatoria, tal y como expone el artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, que dice lo siguiente:

“que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y

4 Directiva 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

5 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, C-487/07, de 18 de junio de 2009.

*perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción. Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios: a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho”.*⁶

Como ya hemos visto en la legislación europea, el pago de la indemnización es necesaria, y para determinar el cálculo del importe del mismo hay que tener en cuenta, garantizar la reparación del perjuicio ocasionado y en particular, el daño moral causado al titular.

Por tanto, en el caso que nos ocupa, la tenencia de fornituras confundibles con signos distintivos de diversas marcas dispuestas a ser colocadas en centenares de bolsos sin marca comercial y la exposición para su venta, supone un daño reputacional a las mismas, debido a que se están usando dichos signos distintivos para confundir al consumidor dando al producto una apariencia de calidad y de renombre, que en realidad no existe, con el fin de comercializar con ello, a un precio muy distinto al amparado por los originales.

III. CONCLUSIONES

Debido a lo expuesto anteriormente hay que decir que, se muestra de manera clara un delito de propiedad industrial ya que el hecho de la fabricación o manipulación de productos donde se plasmen signos distintivos de marcas, sin autorización de las empresas involucradas, indepen-

dientemente de su comercio, es constitutivo de delito.

Está claro que la intención de Prudencio, debido a la fabricación y almacenamiento en su local de todos estos productos manipulados, era la venta al por mayor hacia el consumidor, dando al objeto una cierta reputación y calidad, totalmente falsas, y engañando al consumidor, con la imposición de estos signos distintivos.

Cuando se comete un delito hay que cumplir una pena y el pago de la indemnización correspondiente, por lo que habría que cuantificar, tal y como señala en la sentencia, la repercusión económica de esto, que será mayor o menor dependiendo de la marca, y el daño moral sufrido por el consumidor, que de buena fe compra el bien, sin saber el engaño que hay detrás.

Por tanto, se produce una vulneración del artículo 274.1 del Código Penal, y se condena al acusado a la pena correspondiente y al pago de las costas procesales.

IV. BIBLIOGRAFÍA

Directiva 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas.

Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

⁶ Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 611/2023 de 13 Jul. 2023, Rec. 5315/2021.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre,
del Código Penal.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea de 17 de marzo de 2016, Asunto C-99/15.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, de 18 de junio de 2009, Asunto
C-487/07.