

CONSIDERACIONES DE POLÍTICA LEGISLATIVA SOBRE LA PROTECCIÓN CIVIL Y PENAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

LEGISLATIVE POLICY CONSIDERATIONS ON THE CIVIL
AND CRIMINAL PROTECTION OF INTELLECTUAL AND
INDUSTRIAL PROPERTY

VIRGINIA VEGA CLEMENTE

Doctora en Derecho.

Magistrada-Juez

SUMARIO: 1. PRELIMINAR.- 2. DERECHO DE AUTOR *VERSUS* PROPIEDAD INDUSTRIAL. 2.1. El derecho de autor. 2.2. La propiedad industrial.- 3. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELLECTUAL. 3.1. Antecedentes. 3.2. La cuestión en el ordenamiento jurídico español.- 4. CUADRO GENERAL DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL E INDUSTRIAL. 4.1. Planteamiento general. 4.2. La tutela penal del derecho de autor. 4.3. Protección penal de la propiedad industrial.- 5. REFLEXIONES SOBRE EL TIPO SUBJETIVO EN LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELLECTUAL E INDUSTRIAL.- 6. EL RIESGO DE CONFUSIÓN EN LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- 7. EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR COMO ELEMENTO NEGATIVO DEL TIPO.- 8. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. 8.1. En los supuestos de derecho de autor. 8.2. En las infracciones contra la propiedad industrial.

RESUMEN:

La propiedad industrial y el derecho de autor han tenido a lo largo de la historia diferentes medios de protección. La propiedad industrial tutela las creaciones del intelecto humano encaminadas a fomentar el progreso técnico, que sirven para satisfacer las necesidades humanas y redundan en el desarrollo económico de un país. La protección en nuestro sistema jurídico es doble: civil y penal. Aunque en principio la protección penal se considera como la más enérgica y eficaz, sin embargo, en la práctica de hecho es la protección dispensada por las leyes mercantiles las que suelen elegir las empresas para protegerse contra las infracciones de la propiedad industrial. El derecho de autor protege las obras de la inteligencia. También la protección es civil y penal. En ambas instituciones, la propiedad industrial y la propiedad intelectual, se evidencian graves deficiencias legislativas de cara a obtener una protección íntegra de las facultades de los autores y creadores.

Palabras clave: Propiedad industrial, Patentes, Marcas, Diseños Industriales, Protección de la propiedad industrial. Derecho de autor. Protección de la propiedad intelectual.

Clasificación JEL: K22

ABSTRACT:

Throughout history, industrial property and copyright have had different means of protection. Industrial property protects the creations of the human intellect aimed at promoting technical progress, which serve to satisfy human needs and result in the economic development of a country. Protection in our legal system is twofold: civil and criminal. Although in principle criminal protection is considered the strongest and most effective, however, in practice it is in fact the protection provided by commercial laws that companies usually choose to protect themselves against infringements of industrial property. Copyright protects works of intelligence. Protection is also double civil and criminal. In both institutions, industrial property and intellectual property, there are serious legislative deficiencies in order to obtain full protection of the faculties of authors and creators.

Keywords: Industrial property, Patents, Trademarks, Industrial Designs, Protection of industrial property

JEL classification: K22

1. PRELIMINAR

Las creaciones industriales en sus múltiples manifestaciones (invenciones, signos distintivos, diseños industriales, etc.) impulsan el progreso tecnológico dentro de un mercado de libre competencia. La propiedad industrial se articula sobre tres bases: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. El primer presupuesto para que la creación industrial merezca la consideración de obra protegida es que sea una regla para el obrar humano original, cuyo requisito, en su perspectiva objetiva, consiste en haber dado a luz un producto que aporte y constituya una novedad frente a cualquier creación industrial preexistente, o, en otras palabras, que no se esté en el “estado de la técnica”. En segundo lugar, para que sea tutelable, debe tener un carácter de obra creada, fruto del talento, inspiración o ingenio humano, de ahí que no se protejan los descubrimientos, porque ya están en la naturaleza y no responden al esfuerzo inventivo de la persona humana¹. Finalmente, la creación debe tener, además, una dimensión práctica; es decir, debe servir a fines técnicos o industriales destinados a satisfacer necesidades humanas de carácter material.

Por su parte, la tutela jurídica del derecho de autor se extiende a la obra literaria, artística o científica. Estas creaciones de la inteligencia tienen un contenido ideal y estético, de manera que los productos que se cobijan bajo esta institución jurídica están dirigidos a satisfacer necesidades contemplativas e inmateriales de la persona humana². La propiedad intelectual ampara, pues, derechos expresados de forma ideal que se reconocen o disfrutan a través de soportes materiales en los cuales se representan y que es distinto del bien inmaterial³.

La propiedad industrial y el derecho de autor suelen encuadrarse a nivel internacional bajo la denominación de “propiedad intelectual”. Así considerada, hemos de decir que la expresión propiedad intelectual es polisémica. Alberga distintos significados. En nuestros días esta denominación se utiliza con carácter general, sobre todo en el plano internacional, para identificar el conjunto de bienes intangibles incluidos en los derechos de autor y en la propiedad

¹ VEGA VEGA, J.A., “La protección de las creaciones de la inteligencia. Referencia especial al plagio”, *Lección inaugural Curso Académico 2021-2022*, Universidad de Extremadura, 2021, p. 2.

² Sobre el derecho de autor como institución jurídica digna de ser protegida puede verse el análisis crítico de KINSELLA, N.S., *Contra la propiedad intelectual*, Unión Editorial, Madrid, 2019, pp. 13 ss.

³ La inmaterialidad de la obra de la inteligencia contenida en un soporte material se refleja por la doctrina en la conocida diferenciación entre el *corpus mysticum* y el *corpus mechanicum* de los bienes inmateriales. El proceso de diferenciación de ambos aspectos ha sido largo, ya que en un principio no se diferenciaban o se consideraba partes de un todo.

industrial⁴. En el ordenamiento jurídico español la utilización de apellidos diferenciadores -intelectual e industrial- deja clara la diferente naturaleza jurídica de estos institutos. Pero, en el orden internacional ambas facultades suelen cobijarse bajo el rótulo general de propiedad intelectual (*lato sensu*). Así acontece, por ejemplo, en el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) de la OMC⁵, y en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), encargada de gestionar el registro de marcas y dibujos y modelos ⁶.

Aun así, hemos de concluir que los sobrenombres que reciben respectivamente ambas propiedades no son muy precisos, pues hay que admitir que tanto en la invención industrial como en la creación literaria o intervienen el ingenio y la inteligencia del hombre. Por todo ello, parece más acertado reservar la expresión derecho de autor para lo que nuestro ordenamiento jurídico entiende como propiedad intelectual, y que así se recoge en disposiciones del Derecho comparado (Bélgica, Alemania, Italia, Portugal, Cuba, entre otros), y que ya utilizaron algunas legislaciones o convenciones en los pasado siglos⁷. El hecho de que el legislador español haya optado casi siempre por la denominación de propiedad intelectual, criterio que se siguió en la Constitución de 1978 y en la LPI de 1987, y que continúa subsistente en el texto refundido de 1996⁸, no significa que tal expresión no sea criticable y que, por ende, conduzca a confusión, habida cuenta que en el plano internacional el rótulo propiedad intelectual es ambivalente. Con la distinción que hemos propuesto, la denominación “propiedad industrial” quedaría exclusivamente para las creaciones industriales (patentes y diseños), mientras que los signos distintivos y los nombres de dominio podrían encuadrarse como institutos del Derecho de la competencia. El derecho de autor se reservaría para las creaciones literarias, artísticas,... Así, la denominación propiedad intelectual (*sensu lato*) englobaría todas las instituciones anteriores, de conformidad con lo que se está imponiendo en el orden internacional y en la legislación de la Unión Europea.

⁴ AMOR FERNÁNDEZ, A., *La propiedad industrial en el Derecho Internacional*, Ed. Nauta, Barcelona, 1965, pp. 9 y 10.

⁵ Anexo 1C del *Acuerdo* de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994.

⁶ Cf. VEGA VEGA, J.A., “La protección de las creaciones industriales...”, cit., pp. 2-3.

⁷ Por ejemplo, el Convenio de Berna de 9 de septiembre de 1886 se inclinó por la expresión derechos de autor.

⁸ Únicamente el Código Penal en la reforma de 1963 utilizó la expresión “infracción de los derechos de autor” en su artículo 534, rótulo que desapareció en el vigente Código Penal de 1995.

Los institutos jurídicos de la propiedad intelectual e industrial han tenido una evolución paralela. Sin embargo, si queremos hacer una semblanza histórica, hay que tomar como referencia la evolución del derecho de autor, que fue la institución que de forma primigenia dio cobertura jurídica a las obras del ingenio⁹.

La tutela de los derechos de autor¹⁰ y de la propiedad industrial¹¹ suele ser doble: civil y penal. No obstante, hay que decir que, de estas formas jurídicas de defensa, la penal se considera *ab limine* la más enérgica y eficaz, por cuanto la índole de las sanciones, así como el carácter público de la norma, pueden actuar como resortes intimidatorios y represores contra los posibles infractores de la legalidad. En consecuencia, podría pensarse que la tutela civil siempre va a la zaga de la penal, porque parecería siempre más conveniente para las posibles víctimas de estos delitos elegir preferentemente la norma punitiva para buscar mayor

⁹ Puede estudiarse de una forma más detenida la evolución de la protección de las obras del ingenio en nuestras monografías VEGA VEGA, J.A., *El plagio como infracción de los derechos de autor*, Ed. Reus, Madrid, 2018, pp. 13-31, y *Protección de la propiedad intelectual*, Ed. Reus, Madrid, 2002, pp. 25-77.

¹⁰ Sobre la protección de los derechos de autor, puede verse, además de otras obras que se citan a lo largo del trabajo: ALGARDI, Z.O., *La tutela dell'opera dell'ingegno e il plagio*, Ed. Cedam, Padova, 1978, págs. 33-ss.; CARUSO, M.A., *Temi di diritto dei beni immateriali e della concorrenza*, Giuffrè Editore, Milano, 2011, págs. 103-244; ORTEGA DOMÉNECH, J., *El derecho de autor en la jurisprudencia del Tribunal Supremo*, Ed. Reus, Madrid, 2013, págs. 14 ss.; RECH, P., *Le droit d'auteur une nouvelle forme de propriété*, Gembloux, 1969, págs. 5 ss.; STRÖMHOLM, S., *Le droit moral de l'auteur*, I, Stockholm, 1967, págs. 47 ss.; VEGA VEGA, J.A., *Protección de la propiedad intelectual*, Ed. Reus, Madrid, 2002, págs. 273-285.

¹¹ Sobre las facultades e infracciones sobre propiedad industrial puede verse BERCOVITZ, A., *Derecho de la Competencia y Propiedad Industrial en la Unión Europea*, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2007; BIANCHI PÉREZ, P., "La importación como delito contra la propiedad industrial", *Revista Penal*, n° 22 (2008), pp.3-15; CARRASCO PRADAS, "Repercusión del acuerdo sobre los ADPIC en el Derecho español de propiedad industrial", en *DPIOMC*, I, Madrid, 1997, págs. 387 y ss.; FERNÁNDEZ-NOVOA, C., OTERO LASTRES, J.M., y BOTANA AGRA, J.M., *Manual de la propiedad industrial*, Ed. Marcial Pons, 2ª Ed. Madrid, 2013; MAPELLI CAFFARENA, B., "Consideraciones en torno a los delitos contra la propiedad industrial", en *La ciencia del Derecho penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al Profesor Doctor José Cerezo Mir* (Coord. J.L. Díez Ripollés) Ed. Tecnos, Madrid, 2002, págs. 1409-ss.; MORENO MARTÍNEZ, J., *Problemática actual de la tutela civil ante la vulneración de la propiedad industrial e intelectual*, Ed. Dykinson, Madrid, 2017; OTERO LASTRES y otros, *Comentario a la Ley de Patentes*, en Ed. Praxis, Barcelona, 1989; PANEL, F., *La protection des inventions en Droit Européen des brevets*, Paris, 1977, págs. 61 y ss.; PAREDES CASTAÑÓN, J., *La protección penal de las patentes e innovaciones tecnológicas*, Ed. McGraw-Hill, Madrid, 2001, págs. 130 ss.; VEGA VEGA, J.A., "El plagio de las obras y los delitos contra la propiedad intelectual", en AA.VV. *Propiedad intelectual e industrial, conexiones y puntos de encuentros* (Coord. C. Valdés Díaz), Ed. Reus, 2018, pp. 195-249.

amparo contra las infracciones de sus derechos¹². Sin embargo, en la práctica no es así, ya que la tutela civil también proporciona resortes suficientes. Además, los tipos penales de estos delitos son muy exigentes, por lo que no siempre que exista, por ejemplo, un plagio podemos decir que estamos ante un ilícito penal.

En el ordenamiento jurídico español la libertad de creación o producción literaria, artística y científica representa un valor cultural y está protegida como un derecho fundamental en nuestro ordenamiento constitucional [art. 20.1.b) CE]. Sin embargo, el producto que nace del ingenio de la persona -esto es la obra de la inteligencia- se tutela en España mediante una ley ordinaria, contenida en el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, además de diversos reglamentos que completan su regulación en determinados aspectos¹³. Nuestra Carta Magna reconoce, por tanto, como derecho fundamental la libertad de “crear”, pero no protege de igual forma el producto surgido del ingenio de la persona humana¹⁴. En suma, se diferencia entre el derecho a la libertad de creación de una obra del espíritu, que se protege constitucionalmente, y los derechos que corresponden a un autor o titular en relación con la obra creada, que son tutelados por una ley ordinaria, que por su propio alcance y contenido determina que los derechos concedidos a los autores (en sentido amplio) no tengan la condición de fundamentales.

El Código Penal, por su parte, sanciona las infracciones más groseras de contenido económico que puedan producirse contra la propiedad intelectual. Este rango de protección normativa, por disposición constitucional, pertenece al Estado (art. 149.1-6ª CE). Los requisitos y exigencias de los distintos tipos penales existentes en nuestra legislación punitiva y el hecho de que se limiten a infracciones de alcance netamente económico dificultan en la práctica la vía penal, de ahí que muchos perjudicados prefieran acudir directamente al ejercicio de acciones civiles.

¹² PORTELLANO DÍEZ, P., “Los nuevos delitos contra la propiedad industrial. Reflexiones de un mercantilista”, en *RDM* (1996), págs. 715 y ss.

¹³ Entre los reglamentos que completan la regulación normativa de la Ley de Propiedad Intelectual, hemos de citar el Real Decreto de 3 de septiembre de 1880, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de 10 de enero de 1879 sobre propiedad intelectual, cuyo texto está parcialmente vigente; Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual; Real Decreto 224/2016, de 27 de mayo, sobre las obras huérfanas, entre otros.

¹⁴ Hay que tener en cuenta que únicamente a la persona física se le reconoce por el ordenamiento jurídico con capacidad de crear obras de la inteligencia, puesto que a la persona jurídica solo muy restrictivamente se le reconocen ciertos derechos, y, por ahora, los ingenios de la robótica no son sujetos de derecho, y por tanto no podríamos considerarlos autores de obras del ingenio (cfr. art. 5 LPI).

Los estatutos de autonomía, sin competencias directas sobre legislación de propiedad intelectual, se limitan eufemísticamente a regular en el ámbito jurídico-público la ejecución de la normativa civil sobre la materia en virtud de las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas. En efecto, aunque en el propio texto constitucional se consagra la exclusividad del Estado sobre legislación de propiedad intelectual (art. 149.1-9ª CE), todos los estatutos de autonomía regulan aspectos de la materia. Se suscita así la cuestión de conocer el alcance competencial de ámbito estatal en relación con el autonómico y analizar las posibles colisiones y conflictos que pueden aflorar en la práctica en lo relativo a la interpretación y ejecución de la normativa legal¹⁵.

Dado que el Código Penal solo sanciona conductas infractoras de los derechos de propiedad intelectual cuando tienen un alcance de perjuicio patrimonial, se revela una inadecuada defensa de los derechos morales en la esfera punitiva, ya que su protección -aunque pudiera considerarse incluida desde el punto de vista indemnizatorio en los diferentes tipos penales- se hace siempre desde la óptica de la tutela de los derechos de explotación.

De todos modos, también hemos de convenir que los requisitos y exigencias de los distintos tipos penales en propiedad industrial e intelectual dificultan en la práctica la sanción penal, de ahí que muchos perjudicados acudan directamente al ejercicio de las acciones civiles, máxime cuando lo que interesa a los titulares de derechos es el cese de la actividad ilícita y la condigna reparación de los daños y perjuicios sufridos. Y es palmario que la legislación civil/mercantil en estos ámbitos procura una tutela bastante efectiva, habida cuenta que el ordenamiento procesal civil arbitra medidas cautelares con una tramitación más ágil y directa. A todo ello hay que añadir que la jurisdicción civil cuenta con órganos más profesionales y especializados en la materia, como son los Juzgados de lo Mercantil en España.

De esta forma, la vía penal quedará reservada, además de las causas que se activen de oficio por el Ministerio Fiscal, a determinados supuestos en que, por la índole de la infracción o del sujeto activo del delito, se considere más oportuna. Así, en primer lugar, puede acudir al procedimiento penal cuando no se haya identificado inicialmente al infractor y se necesite una averiguación de sus circunstancias, dado que, como sabemos, la jurisdicción penal cuenta con medios más adecuados para la investigación (Ministerio Fiscal, Policía). También se elegirá la vía penal cuando el reo sea insolvente y se comprenda de antemano que la indemnización y las costas van a resultar de difícil cobro, y sea por tanto

¹⁵ Sobre la cuestión de las competencias estatales y autonómicas en materia de derechos de autor, puede verse VEGA VEGA, J.A., *“Competencias estatales y autonómicas en materia de propiedad intelectual”*, Ed. Reus, Madrid, 2021, pp. 46-96.

más operativo actuar en una jurisdicción más económica. Y, por último, también podrá acudir preferentemente al procedimiento criminal cuando exista una pluralidad de sujetos activos o de delitos en masa y la víctima esté interesada en impedir con medidas más contundentes la reiteración de las conductas infractoras.

2. DERECHO DE AUTOR *VERSUS* PROPIEDAD INDUSTRIAL

2.1. EL DERECHO DE AUTOR

Una adecuada caracterización de las facultades que se cobijan bajo el derecho de autor exige analizar la naturaleza jurídica de este instituto confrontada con la propiedad industrial, pues es lógico pensar que, de acuerdo con la naturaleza jurídica atribuida a estas propiedades especiales, se acomode, en cada caso, la protección civil o penal¹⁶. Por esta razón, de lo primero que vamos a ocuparnos es de exponer brevemente la naturaleza jurídica de los derechos que se cobijan bajo el rótulo «derecho de autor o propiedad intelectual» para compararlos con la “propiedad industrial”¹⁷.

El derecho de autor puede concebirse y protegerse de modo diferente según los diferentes ordenamientos jurídicos. En esta institución jurídica subyace fundamentalmente la idea de tutelar la obra de la inteligencia como expresión máxima del ingenio creador del hombre. La amplia y profunda problemática de la cuestión ha producido muchas respuestas doctrinales, lo que demuestra su nada fácil catalogación dentro de cualquier ordenamiento.

En este trabajo, dado su objeto, no vamos a extendernos en la consideración de las diferentes doctrinas que se han dado al respecto, bástenos decir que seguimos la teoría del “monismo integral”¹⁸, que estriba principalmente en considerar que en la propiedad intelectual se produce una combinación inescindible de facultades morales y patrimoniales. Las facultades de los autores e intérpretes se conjugan en la tutela de los intereses morales y económicos, ejercitados desde un único objeto, cual es la obra de la inteligencia. La obra protegida únicamente puede

¹⁶ Vid. BERNHARDT, W., *Lehrbuch des deutschen Patentrechts*, 3, Aufl., Munich, 1993, págs. 23 y ss.

¹⁷ Sobre las llamadas zonas fronterizas entre el derecho de autor y la propiedad intelectual, puede verse ANTEQUERA PARILLI, R., “Los grandes principios del derecho de autor y los derechos afines y conexos a la luz de la jurisprudencia comparada y comentarios”, *Estudios de derecho de autor y derechos afines*, Ed. Reus, Madrid, 2006, págs. 17-24.

¹⁸ Vid. GRECO, P., y VERCELLONE, P., *Trattato di diritto civile italiano*, III, 11ª ed., Giuffrè Editore, Ed. Milano, 1974, pp. 40 y ss.;

valorarse teniendo en cuenta su doble aspecto de criatura espiritual del autor y de bien económico, perteneciente como tal a la categoría de bien inmaterial¹⁹.

De acuerdo con estas ideas podemos establecer como presupuestos necesarios para el establecimiento de una adecuada protección del derecho de autor los siguientes:

1º) La propiedad intelectual o derecho de autor es un bien inmaterial de naturaleza *sui generis*. En consecuencia, la denominación de propiedad adolece de falta de rigor técnico, habida cuenta que tal consideración se asimila al concepto genérico del dominio, instituto de hondo contenido patrimonial que no puede servir para albergar las facultades morales o ideales del derecho de autor. A lo sumo, podemos admitir que se trata de una forma especialísima de propiedad²⁰, a la que los patrones de este instituto le vienen pequeños.

2º) El derecho de autor se caracteriza por ofrecer una doble vertiente. De un lado, existe una esfera moral, que es la manifestación de la personalidad concreta de una persona física o grupo colectivo creador, mediante recursos intelectuales, en una obra de ingenio. Por tanto, todo lo que afecte a la paternidad o maternidad de la obra, a la reputación del autor o a la integridad de la obra viene a ser una expresión de los atributos de la individualidad o personalidad del sujeto que la ha engendrado. De otro lado, se aprecia una serie de facultades de naturaleza económica que permiten al titular -no solo al autor o intérprete- disfrutar exclusivamente, como derecho patrimonial, de los rendimientos de su propio ingenio mediante lo que se denomina *royalties* o regalías.

3º) De esta facultad creadora participa la sociedad, a la que sirve de elemento dinamizador de su acervo cultural y como tal se protege constitucionalmente y con leyes ordinarias²¹.

4º) En consonancia con lo hasta aquí acotado, podemos colegir que, de cara a la tutela, la norma jurídica debe contemplar el derecho de autor como un instituto especial, de naturaleza *sui generis*, de ahí que no sean válidas en la actualidad las antiguas concepciones de estafa, falsificación, usurpación, hurto, defraudación, etc., para referirnos a sus infracciones. En otras palabras, no podemos soslayar que, bajo este instituto, al que la norma jurídica protege, pululan una gama de ideas e inspiraciones íntimas del ser humano, todo simbióticamente complejizado, de tal forma que puede decirse que tiene una entidad autónoma que alberga

¹⁹ Para un análisis de la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual, véase VEGA VEGA, J.A., *Protección de la propiedad intelectual*, cit., pp. 95-105.

²⁰ RECHT, P., *op. cit.*, ppp. 7 y ss.

²¹ Confróntense los arts. 20 y 46 de la Constitución Española y el art. 40 de la vigente Ley de Propiedad Intelectual de España.

derechos ideales o espirituales y patrimoniales. Además, no hay que olvidar que también están en juego, como otro aspecto más del bien jurídico protegido, intereses supraindividuales de claro matiz socioeconómico, como son la tutela de la cultura o el destinatario o consumidor.

De acuerdo con estos presupuestos, las infracciones de la propiedad intelectual, desde el punto de vista penal, no pueden encuadrarse bajo ningún tipo de delito clásico. Las violaciones de los derechos de autor, dada su complejidad simbiótica, han de concebirse como delitos *sui generis*, autónomos e independientes, cuya protección punitiva, al igual que la civil, debe inspirarse en la complejidad del bien jurídico protegido.

2.2. LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Las creaciones industriales que sirven al progreso técnico también pertenecen a la categoría de bien inmaterial²². Las facultades comprendidas en este instituto carecen en mayor medida de naturaleza espiritual. Prácticamente solo el derecho a ser mencionado como inventor de una patente puede considerarse un derecho moral (cf. art. 14 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes). Por tanto, hemos de concluir que, mientras en la propiedad intelectual existen derechos patrimoniales y morales, en las creaciones industriales casi todas sus facultades son de índole económica, primando por tanto el contenido patrimonial, lo que supone que estén concebidas para ser explotadas comercial o industrialmente²³.

Para poder distinguirlas mejor de los derechos de autor, digamos que las facultades ínsitas en las creaciones industriales vienen caracterizadas por lo siguiente:

1º) *Son bienes inmateriales de uso o explotación exclusiva*: Las invenciones o creaciones industriales que conceden a su titular un derecho de explotación en exclusiva, por lo que podrá defender *erga omnes* estos derechos de propiedad industrial. Esta característica pone de relieve que se trata de un bien con facultades de índole patrimonial (cfr. arts. 59 ss. Ley de Patentes; arts. 34 ss. Ley 1/2001, de 17 de diciembre, de Marcas; arts. 45 ss. Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, entre otras).

²² Cfr. BERNHARDT, W., *Lehrbuch des deutschen Patentrechts*, 3, Aufl., München, 1993, pp. 23 ss.; BAYLOS CORROZA, H., *Tratado de Derecho Industrial*, 2ª ed., Madrid, 1993, pp. 20 ss.; DÍAZ VELASCO, M., "Concepto de la propiedad industrial", en *Estudios e Informes sobre Propiedad Industrial*, Barcelona (1977), págs. 17 y ss.; ROGEL VIDE, C., "Diseños, propiedad intelectual y propiedad industrial", en *Estudios completos de Propiedad Intelectual*, Vol. II, Ed. Reus, Madrid, 2006, págs. 51-75.

²³ Puede verse: VAN EMPEL, M., *The Granting of European Patents*, Leyden, 1975, págs. 33 y ss.

2º) *El bien jurídico protegido tiene varios aspectos*: La norma jurídica dictada para la protección de la propiedad industrial responde, en primer lugar, al interés individual de los titulares de estos derechos, como reconocimiento a su esfuerzo investigador o para que sirva de signo distintivo de los bienes y servicios en el mercado frente a los de la competencia. En segundo lugar, está encaminada a dispensar una protección a los consumidores, a fin de preservar el derecho a elegir bienes en el mercado. Asimismo, con estas normas, se tutela el orden socioeconómico, en el que se encuadra el propio interés del Estado en mantener un régimen de libre competencia como instrumento necesario para impulsar la innovación tecnológica, elevar el nivel de competitividad de la economía y buscar la eficiencia del mercado, que, a la postre, sirve para alcanzar el progreso y el bienestar económico²⁴.

3º) *Temporalidad*: Los derechos de propiedad industrial suelen caducar por el paso del tiempo, y así, por ejemplo, a los 10, 20 o 25 años algunos fenecen, aunque sean renovables en algunos casos (cfr. arts. 31-33 LM, art. 58 LP, arts. 43 y 44 LRJPD). En todo caso, aunque se prorroguen indefinidamente en el caso de las marcas, no por ello pierden su naturaleza de temporales, puesto que no son derechos perpetuos. Por excepción, podríamos considerar perpetuo el derecho a ser mencionado como inventor de la patente frente al titular de la solicitud de la patente y de la patente (art. 14 LP), si bien hay que tener en cuenta que, cuando caduca o se extingue el derecho a la explotación de la patente, el ejercicio de tal derecho será prácticamente anecdótico y tendrá un mero efecto honorífico, dada la pérdida de utilidad de la patente²⁵. En todo caso, como tal derecho moral, siempre podrá solicitarse judicialmente el reconocimiento a la condición de inventor de una patente concreta²⁶.

²⁴ Para estas cuestiones puede verse VEGA VEGA, J.A., “El plagio de las obras y los delitos contra la propiedad intelectual”, en AA.VV. *Propiedad intelectual e industrial, conexiones y puntos de encuentros*, cit., pp. 200-202.

²⁵ La justificación de la temporalidad tiene más razón de ser en este instituto que en la propiedad intelectual, ya que, de un lado, es más conveniente que el progreso técnico o industrial no permanezca *ad perpetuum* en manos de un particular, pues de este modo el paso al dominio público permitirá disfrutar al resto de la sociedad de esos avances. Y, de otro, porque muchas invenciones, trascurridos cierto tiempo, quedan obsoletas por la puesta en el mercado de otras novedades, de ahí que resulte absurdo mantener una tutela innecesaria.

²⁶ La verdad es que el artículo 14 LP solo alude al derecho a ser mencionado como inventor frente al titular de la solicitud de la patente o de la patente, pero somos de la opinión que también podría ejercitarse cualquier acción contra la persona que, por ejemplo, se irrogara la condición de inventor de una patente o adjudicara tal título a otra persona. Podría considerarse como la tutela de un derecho moral u honorífico o de una situación jurídica, dado que existe un interés a proteger (art. 5 LEC). Podrían también ser de aplicación por analogía las normas de la propiedad intelectual.

4º) *Son enajenables*: Los derechos de propiedad industrial pueden transferirse o cederse de forma definitiva o temporal por todos los medios que el derecho reconoce de conformidad con lo establecido en las leyes (cfr. art. 46 LM, arts. 83 y ss LP y arts. 45 ss. LPJDI).

5º) *Comportan normalmente obligaciones para poder disfrutar de los mismos*: Para no perderlos, los derechos de propiedad industrial conllevan el deber jurídico de explotarlos, habida cuenta el carácter de utilidad que tienen para la sociedad²⁷ (ver arts. 90 LP, 39 LM y 71 LPJDI), así como la obligación de pagar tasas (art. 32 LM; arts. 47, 108 y 182 LP, y art. 44 LPJDI). En estos deberes se diferencia la propiedad intelectual de los derechos de autor, dado que estos últimos no comportan ninguna obligación de explotar, ni por tanto se pierden por el no uso. Tampoco el titular de derechos de autor debe pagar tasas para el mantenimiento del derecho.

6º) *Delito sui generis*: Dada la naturaleza de bien inmaterial y la complejidad de las facultades que se cobijan bajos los derechos de propiedad industrial²⁸, a lo largo de la historia y en consonancia con las ideas imperantes en cada país, se ha buscado su encuadre en una forma típica de infracción para procurar su tutela penal. Y la jurisprudencia y los autores han intentado buscar explicaciones y concordancias lógicas a través de textos oscuros y contradictorios -leyes de propiedad industrial y códigos penales- con la intención de que se cumpliera el propósito del legislador, que no es otro que asegurar al titular su derecho y castigar su infracción. En este desarrollo la propiedad industrial ha ido pareja con la propiedad intelectual. Por tanto, también su perseguibilidad, dada la complejidad del bien jurídico protegido, debe encuadrarse en un delito *sui generis*²⁹.

7º) *Se diferencia de la propiedad intelectual por su dinamicidad*. A pesar de la similitud en la nomenclatura entre propiedad intelectual y propiedad industrial, y que siempre han venido siendo tratadas como instituciones siamesas, al menos desde el punto de vista de la protección penal, hemos de decir que son institutos bastante diferentes. La propiedad intelectual tiene una esencia y una existencia más estática, en tanto que la propiedad industrial es más dinámica. Podríamos así hablar de propiedad estática frente a propiedad dinámica. O, lo que es lo

²⁷ KOLLE, G., "Technik, Datenverarbeitung un Patentrecht", en *Gewerlicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (1997), págs. 58 y ss.

²⁸ Para comparar con una cuestión análoga puede verse: CABANELLAS, G., "La propiedad intelectual y la teoría de los derechos de propiedad. Observaciones críticas", en *RGD*, núms. 544-545 (enero-febrero 1990), págs. 299-305.

²⁹ Sobre el particular puede consultarse SÁNCHEZ ARROYO, E., *Protección penal del derecho de autor*, tesis doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1963, p. 58

mismo: la creación intelectual pertenece al mundo de la cultura y la creación industrial al mundo de la técnica³⁰.

Así, cuando decimos que las obras del ingenio con fondo artístico, literario o científico se caracterizan por la “estaticidad”, estamos entendiendo que estas obras son más aptas para ser disfrutadas de forma contemplativa o sin acción por el destinatario; en otras palabras, vienen a satisfacer necesidades psicológicas, ideales o meramente intelectuales o culturales, frente a la dinamicidad de los resultados de las obras de los inventores, que tienen un sentido más práctico e industrial, y que sirven sobre todo para satisfacer necesidades materiales³¹.

En suma, la propiedad industrial, desde el punto de vista del destinatario o consumidor, tiene un carácter pragmático y técnico, en cuanto colma primero exigencias físicas o materiales del ser humano, en tanto que la propiedad intelectual, con un carácter más contemplativo, atiende a la satisfacción de necesidades espirituales o ideales³².

3. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL

3.1. ANTECEDENTES

La primera forma de protección genérica del derecho de autor se suele hacer recaer en la Ley inglesa de 10 de abril de 1710 (*The Queen Ann's Law*), por la que se reconocen derechos de reproducción con una duración limitada y variable³³.

Por su parte, la Asamblea revolucionaria francesa, que había abolido todos los privilegios, consagra la propiedad intelectual como un auténtico derecho en sendos Decretos de 13 y 19 de enero de 1791 sobre facultades de representación, y en el de 19-24 de julio de 1793 sobre derecho exclusivo de escritores, compositores de música, pintores, dibujantes, etc., a sus producciones, si bien con ciertos límites temporales (hasta 10 años después de la muerte del autor). El Decreto de 5 de febrero de 1810 amplió los plazos de protección hasta los veinticinco años. Las campañas napoleónicas expandieron las ideas revolucionarias y difundieron la protección jurídica de la entonces propiedad intelectual.

³⁰ Véase al respecto de la naturaleza de los bienes inmateriales, CARUSO, M.A., “*Temì di diritto dei beni immateriali e della concorrenza*”, Ed. Giuffrè Editore, Milano, 2011, págs. 103-104.

³¹ Opinión que compartimos con VEGA VEGA, J.A., “La protección de las creaciones de la inteligencia referencia especial al plagio”, *Lección Inaugural Curso Académico 2021-22*. Publicaciones de la Universidad de Extremadura, Cáceres, 3 septiembre 2021, pp. 4-5.

³² SÁNCHEZ ARROYO, E., *op. cit.*, págs. 6-7.

³³ Cfr.: DOCK, M., *Études sur droit d'auteur*, Paris, 1963, p. 62 ss.; ROGEL VIDE, *Autores, coautores y propiedad intelectual*, Ed. Tecnos, Madrid, 1984, pp. 28 y ss.; SÁNCHEZ ARROYO, E., *op. cit.*, p. 61.

En Alemania es controvertido el origen de la protección del derecho de autor. Algunos han sostenido que la aparición en tal nación se remonta al año de 1690³⁴. Para otros, la fecha en que comienza a protegerse al titular de derechos autor debe considerarse como la de 1726. No han faltado quienes la fijan en el año de 1730³⁵. Con un criterio más realista, podemos decir que la primera Ley federal sobre derechos de autor entró en vigor el 9 de noviembre de 1837, y que, con anterioridad, en 1794, el Código Civil ya reconocía derechos de editores y autores³⁶.

Los Estados Unidos de América amparan por vez primera el derecho de autor en el artículo 1º, sección 8ª, de la Constitución de 1787, en el que se reconocía la facultad de estimular el desarrollo de las letras y artes y establecía normativas en cuanto a su protección. La primera Ley federal fue la *Copyright Act* de 1790.

En Italia, la primera regulación sobre la materia se alcanza a principios del S. XVI con el privilegio otorgado a Juan de Spira por el Senado veneciano para imprimir y explotar obras, como reconocimiento a su labor introductoria de la imprenta en Italia. En 1470, el Senado de Venecia había proclamado la total libertad de la industria impresora. Encontramos otro Decreto sobre privilegio en el año de 1603, que también ignora la existencia del autor y no reconoce más que el derecho del impresor; el privilegio es temporal. El carácter de derecho perpetuo se alcanza durante el periodo que va desde 1780 a 1789.

Mediante Ley de 8-20 de enero de 1830, la extinta URSS protege las obras literarias, las musicales por Ley de 1845, y las artísticas en el año 1847. Estas son las primeras leyes sobre la materia que se encuentran en su historia legislativa.

En España, las ideas filosóficas, sociales y jurídicas sembradas por la Ilustración penetraron con más intensidad a raíz de la Guerra de la Independencia. En Francia, en 1777, se había reconocido que la gracia de los privilegios tenía una naturaleza solemnemente jurídica; no se trataba, pues, de una prebenda, tenía rango jurídico que, tras vacilaciones y enconados enfrentamientos, se reconocerá como tal derecho en 1793.

Los problemas constitucionales españoles aplazan el reconocimiento legal de los derechos de autor. Su aceptación se perfila por Decretos de 10 de noviembre de 1810 y 10 de junio de 1813, legislados por el poder de la nación constituido en las Cortes de Cádiz. El primer Decreto consagra la libertad política de la imprenta. El segundo concede al autor el goce exclusivo del derecho de reimprimir sus obras en vida, derecho que se transmitía a los herederos durante diez años después de la muerte de aquél, en caso de que la obra hubiese visto la luz; en

³⁴ KOHLER, K., *Urheberrecht an Schriften und Verlagsrecht*, Stuttgart, 1907, p. 68.

³⁵ RECHT, P., *Le droit d'auteur une nouvelle forme de propriété*, Gembloux, 1969, p. 23.

³⁶ DOCK, M., "Génese et évolution de la notion de propriété littéraire", *RIDA*, LXXIX (1974), p. 201.

su defecto, el cómputo del tiempo se postergaba a la primera publicación de los herederos. Para los entes colegiados, el plazo era de 40 años desde la fecha de la publicación. Después el libro caía bajo el dominio público. Se concedía, además, una tutela jurídica para los supuestos de usurpación y fraude de los derechos de autor. No cabe duda que el máximo acierto de esta disposición radica en la supresión del carácter perpetuo del derecho de autor. Es obvio que sus causas obedecen más al espíritu liberal de la época -que consideraba al hombre como elemento aislado en la sociedad- que a motivos sociales; pero, en cualquier caso, nos agrada la idea de que se limitara un derecho que por su naturaleza no es perpetuo³⁷.

El Decreto de 7 de junio de 1812 vino a determinar el procedimiento a seguir en la incriminación de los delitos cometidos por los diputados como autores de impresos constitutivos de abusos de la libertad de imprenta³⁸.

Las Cortes de Cádiz dieron un gran impulso a la protección del derecho de autor al publicar el Decreto de 10 de junio de 1813, sobre “Reglas para conservar a los autores la propiedad de sus obras”, en el que sin embargo latía aún un matiz de privilegio más que de derecho.

Por el manifiesto de Valencia de 4 de mayo de 1814, Fernando VII declaró nulo los acuerdos de las Cortes de Cádiz, y el 5 de junio de 1817 restableció la legislación recopilada, ordenando, además, que el Consejo renovase la publicación de las leyes penales que regían acerca de los delitos de prensa en relación con la propiedad de los autores sobre sus obras.

3.2. LA CUESTIÓN EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

Un detenido examen de las legislaciones penales más evolucionadas sobre propiedad industrial y derecho de autor pone de relieve que las viejas concepciones de falsificación, defraudación, usurpación o hurto con las que a lo largo del siglo XIX y parte del XX se venía calificando a las infracciones contra el derecho de autor han desaparecido como fórmulas válidas para tipificar estos delitos. En la mayoría de los códigos penales que en la actualidad acogen estas infracciones se constata la tendencia a tipificarlas, no ya como delitos estrictamente

³⁷ Cf. SÁNCHEZ ARROYO, E., *op. cit.*, p. 66.

³⁸ Se introduce el sistema del juicio por jurado. Cf. CENDÁN PAZOS, F., *Historia del Derecho español de prensa e imprenta*, Madrid, 1974, pp. 100-101.

patrimoniales, sino, en términos actuales, como infracciones contra el orden socioeconómico³⁹, de contenido autónomo o *sui generis*.

Los delitos contra los derechos de autor y la propiedad industrial deben calificarse como delitos “*sui generis*” en atención a que son conductas que pueden atacar no solo facultades patrimoniales e ideales de sus titulares -esto último en el caso de los derechos de autor-, sino que también tienen trascendencia social, dado que, de una parte, con la tutela de los derechos de propiedad intelectual, como hemos dicho más arriba, se salvaguardan cuestiones de índole cultural y social, y, de otra, con la tutela de la propiedad industrial se protegen intereses supraindividuales, tales como el funcionamiento eficiente del mercado o la libertad de competencia, sin olvidar intereses científicos y técnicos de honda incidencia económica, ya que la explotación de estos bienes favorecen los descubrimientos, la innovación y las mejoras industriales, así como el bienestar y el progreso material de la humanidad.

En la mayoría de los ordenamientos jurídicos, también en el español, estas propiedades especiales han venido siendo amparadas, desde el punto de vista penal, de forma pareja, como hermanas siamesas. En un principio, tipificados siempre como delitos de defraudación (*contrefaçon*), encajados dentro de los delitos contra la propiedad o el patrimonio y, después, en atención a su naturaleza más compleja, como acciones penales contra el orden socioeconómico⁴⁰, y siempre, en nuestra legislación punitiva, concretando la mayor o menor gravedad del injusto en clave puramente económica.

Las Cortes de Cádiz dieron un gran impulso a la protección del derecho de autor al publicar el Decreto de 10 de junio de 1823, sobre “Reglas para conservar a los autores la propiedad de sus obras”, en el que sin embargo latía aún un matiz de privilegio más que de derecho.

El primer Código punitivo español de 1822, en su artículo 782 (segunda parte del Código, título III, capítulo VII), castigaba con multa “de cuatro tantos del perjuicio causado” al que “turbare en el uso exclusivo de la propiedad que conceda o concediera la Ley al autor de escritos, composición de música,

³⁹ Confróntese BERDUGO Y GÓMEZ DE LA TORRE, I., “La reforma de los delitos contra la propiedad industrial en la Propuesta de Anteproyecto del Nuevo Código Penal”, DJ, 1983, págs. 740 ss.; MAPELLI CAFFARENA, B., “Consideraciones en torno a los delitos contra la propiedad industrial”, *La ciencia del Derecho penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al Profesor Doctor Don José Cerezo Mir* (Coord. J. L. Díez Ripollés), Editorial Tecnos, Madrid, 2002, págs. 1.401-1422; RODRIGUEZ RAMOS, L., “Protección Penal de la Propiedad Industrial”, en AAVV, *Propiedad Industrial. Teoría y Práctica*, Ed. Ramón Areces, Madrid, 2001, págs. 361 ss.

⁴⁰ Con anterioridad a esta normativa y en lo relativo al objeto de los delitos contra la propiedad industrial, puede consultarse: MASCAREÑAS, *op. cit.*, págs. 39 y ss.

dibujos, pinturas o cualquiera otra producción impresa o grabada”⁴¹. El artículo 783 completaba la norma anterior sobre derechos de autor: “Si las obras de que trata el artículo precedente hubieren sido contrahechas fuera del reino, sufrirán la pena de perturbadores en el uso exclusivo de la propiedad, los que a sabiendas las hubieren introducido o las expendieren”. El término “a sabiendas” exterioriza una idea de intencionalidad, que va a presidir todo el desarrollo histórico de la culpabilidad en las infracciones contra el derecho de autor. La exigencia de este dolo directo no la consideramos acertada.

Este Código, en relación con la propiedad industrial, castigaba en su artículo 409 “a los que en perjuicio de tercero falsificaren las marcas, sellos y contraseñas de otra empresa española”. El artículo 782 penaba al que “para acreditar sus manufacturas o artefactos pusiera en ellos el nombre o la marca de otra fábrica y a cualquiera que turbare a sabiendas al inventor en el uso de la propiedad que concede la ley”.

A estos textos les siguen la Ley de propiedad intelectual de 1823 y el Reglamento de Imprentas de 1834, que mantienen todavía el carácter de privilegios para los derechos de autor.

La Ley de propiedad intelectual de 10 de junio de 1847 marca una nueva etapa y establece sanciones pecuniarias y comisos para los infractores de estos derechos. En el título III establecía sanciones penales que estaban bastante detalladas y tenían en cuenta varias circunstancias modificativas a la hora de la determinación de la pena. En todo caso, hay que señalar que la penalidad estaba más agravada⁴² y, dado que era una ley especial, es de presumir que se aplicaría con prioridad al Código penal. Sin embargo, la tipificación de conductas se hacía

⁴¹ La técnica es muy elemental. Así, podemos observar: 1º) La expresión “turbar en el uso” podemos calificarla, no obstante, de una feliz innovación del Código español, ya que la latitud del término encierra -sin dificultad alguna- la referencia tanto a la edición ilícita de obras como a la representación, en los supuestos de que las mismas sean aptas para ello. La francesa, de la que procede el precepto, utilizaba el término *contrefaçon*. 2º) El precepto, con evidente carácter restrictivo, alude al autor de forma exclusiva, olvidando herederos o causahabientes, lo que evidencia la interna contradicción del artículo: amplio en la protección, estricto en el sujeto protegido. 3º) En la enumeración del objeto protegido, el legislador recurre a la técnica de la enumeración, y la mayoría de las veces enumerar equivale a olvidar. Y, efectivamente, el legislador olvida las esculturas y las concepciones arquitectónicas, entre otras muchas posibles modalidades de obras del ingenio.

⁴² El artículo 19 de la Ley de propiedad intelectual de 1847 disponía: “Todo el que reproduzca una obra ajena sin el consentimiento del autor o del que le haya subrogado en el derecho de publicarla, quedará sujeto a las penas siguientes: 1ª. A perder todos los ejemplares que se le encuentren de la obra impresa fraudulentamente, los cuales se entregarán al autor de la obra o a sus derechohabientes. 2ª. Al resarcimiento de los daños y perjuicios que hubiesen sufrido el autor o dueño de la obra. La indemnización no podrá bajar del valor de dos mil ejemplares. Si se probase que la edición fraudulenta ha llegado a este número, el resarcimiento no bajará del valor de tres mil ejemplares, y así sucesivamente; entendiéndose siempre por valor del ejemplar el precio a que el autor o su

más desde el punto de vista de la salvaguarda del derecho de reproducción que de la lucha contra el plagio.

Los códigos de 1848 y 1850 tipificaban estos delitos en el artículo 446, que recogía la norma protectora de la propiedad intelectual e industrial dentro de la esfera patrimonial y en función del daño causado (art. 444). Dentro de las falsedades, el artículo 211 de estos dos preceptos legales recogía la falsificación de sellos, marcas y contraseñas. Notemos el uso del adjetivo “literaria”, pese a que ya las leyes de la época la denominaban propiedad intelectual.

Por su parte, el Código penal de 1870, al igual que en el de 1850, persiste en la técnica del de 1848, que se trasladará intacta en los posteriores de 1928 y 1932, dedicando a estos delitos los artículos 550 a 552. Se mantenía la expresión propiedad literaria.

El 30 de julio de 1878 se publica una ley de naturaleza mixta (mercantil-penal) que reglamenta las patentes. En esta normativa se castigaba a los usurpadores de inventos y falsificadores de patentes con remisión al Código penal. El artículo 52 exigía denuncia previa del agraviado para que pudiera ejercitar la acción el Ministerio Fiscal. Esta normativa estuvo vigente hasta 1902.

La Ley de propiedad intelectual de 1879 puede considerarse una disposición bastante avanzada para su tiempo. Hizo una adelantada regulación de la protección del derecho de autor en el ámbito internacional desde la óptica de la reciprocidad. Configuraba la tutela del derecho de autor con una amalgama de preceptos sancionadores, tanto de índole penal como administrativos. Estuvo en vigor casi cien años, y poco a poco fue perdiendo su esplendor.

Las leyes de 16 de mayo de 1902 sobre propiedad industrial, y el Real Decreto-ley de 1929, texto refundido de 1930, contenían normas penales sobre propiedad industrial, tipificando como figuras principales, respecto a patentes y marcas, la falsificación, la usurpación, la imitación y la competencia ilícita.

El Código penal de 1928, como hemos dicho, mantiene la misma redacción en el artículo 725 (la penalidad en el art. 724), y el Código punitivo republicano de 1932 en el artículo 527 con las mismas penas que los anteriores, recogidas en este caso en el artículo 525.

derechohabiente venda la edición legítima. 3ª. A las costas del proceso. En caso de reincidencia se añadirá a estas penas una multa que no podrá bajar de dos mil reales ni exceder de cuatro mil. En caso de reincidencia ulterior, se añadirá a las penas señaladas en los párrafos anteriores, la de uno o dos años de prisión correccional”.

El Código penal de 1944 continúa la tónica de los precedentes. Los delitos contra el derecho de autor y la propiedad industrial continuaron encuadrados en el libro II (“De los delitos y las penas”), título XII (“Delitos contra la propiedad”), capítulo IV (“De las defraudaciones”), sección 2ª (“De las estafas y otros engaños”), artículo 533. La única novedad que puede observarse es la sustitución del rótulo propiedad literaria por propiedad intelectual⁴³. Este cambio en la denominación del instituto resulta plausible por cuanto el derecho de autor ya en esa época se considera aplicable al orden artístico-científico-literario, y no solamente al literario⁴⁴.

Los Códigos punitivos de 1963 y 1973 (hasta la reforma de 1987) difieren sustancialmente de lo previsto en el de 1944.

El Código penal de 1963 introdujo diversas modificaciones de cierta trascendencia que colocaban a este texto legal, de una parte, en una línea más evolucionada en la concepción de la propiedad intelectual y, de otra, presentaba modificaciones de índole técnico-sistemáticas. La protección de las propiedades especiales, reguladas en el artículo 533 del Código de 1944, pasa a estarlo en el 534, la tipificación de los delitos se continúa con la técnica de ley penal en blanco.

El Código punitivo de 1973, texto refundido aprobado por D. 3096/1973, de 14 de septiembre, mantiene la estructura del anterior, y es a raíz de la reforma de dicho texto introducida por la L.O. 6/1987, de 11 de noviembre, cuando se producen modificaciones que, en realidad, solo afectan a la tipificación de los derechos de autor y afines⁴⁵. En efecto, la protección penal de la propiedad industrial prácticamente no se ve alterada: únicamente se suprime la agravante específica de reincidencia y se destina un artículo autónomo a su protección (el art. 534), separándose en distintos artículos la protección a la durante tantos años “siamesa” propiedad intelectual.

El artículo destinado a la represión de las conductas infractoras de la propiedad industrial mantiene su anterior característica de ley penal en blanco, sin diversificar las distintas acciones. A pesar de los avances que ofrecía la reforma,

⁴³ Corregida por la refundición de 1944 la inadecuada expresión de “propiedad literaria” y sustituida por la de “propiedad intelectual”, el artículo 533 del CP de 1944 no hacía más que extender la protección penal a las “propiedades especiales” reguladas en las Leyes de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879 y de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902. La penalidad prevista en el art. 531 significa una innovación, al reconocer a los jueces la posibilidad de moverse en toda la extensión del arresto mayor, y no sólo en los grados mínimo y medio, como establecían los textos precedentes. Dicha innovación, basada en el designio de ampliar prudencialmente el arbitrio judicial, sólo plácemes puede merecer.

⁴⁴ Cfr. VEGA VEGA, J.A., *Derecho de autor*, Ed. Tecnos, Madrid, 1990, págs. 64 y 65.

⁴⁵ Sobre el particular, puede verse: VEGA VEGA, J.A., *Protección de la propiedad intelectual*, cit., págs. 322-323; IDEM, *Derecho de autor*, cit., págs. 204 y ss.

tal manera de tipificación representaba una clara inseguridad jurídica, al tener que integrar el tipo con las leyes civiles de propiedad industrial⁴⁶.

Por el contrario, en lo atinente a la protección de los derechos de propiedad intelectual no es difícil advertir las diferencias que les separan de su anterior regulación: se dedican cuatro nuevos artículos al régimen punitivo de los delitos contra la propiedad intelectual; se diversifica la tipificación de las conductas básicas [art. 534 bis a)]; se introducen tipos agravados en función de la mayor gravedad o trascendencia de la acción [art. 534 bis b)]; se establece la posibilidad de publicar la sentencia condenatoria [art. 534 bis c)], y se remite a la LPI para la exigencia de la responsabilidad civil derivada de los delitos contra el derecho de autor (art. 534 ter).

Aunque el legislador optó por diferenciar las conductas atentatorias contra la propiedad industrial de las infracciones del derecho de autor, segregación que resultó positiva porque permitía establecer con más detalle las garantías jurídicas de las facultades protegidas, hubiera sido más acertado haber regulado estos delitos en dos secciones diferentes, tal como se hizo después en el Código punitivo de 1995, sobre todo si tenemos en cuenta que no se hubiera alterado la sistemática de mentado texto legal, dado que la sección quinta estaba sin contenido.

4. CUADRO GENERAL DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

4.1. PLANTEAMIENTO GENERAL

Los ordenamientos jurídicos, de forma generalizada, otorgan frente a las infracciones de los derechos de autor y propiedad industrial una doble protección: civil y penal. La tutela civil contra una conducta calificable como infracción de

⁴⁶ Legislación entre las que cabe nombrar, en lo que se refiere a la propiedad intelectual, la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, que después sufrió la refundición por el RDLeg 1/1996, de 12 de abril, que aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que a su vez ha sufrido múltiples reformas posteriores. Y en lo atinente a propiedad industrial: El Estatuto de la Propiedad Industrial, de 26 de julio de 1929 (Texto Refundido de 30 de abril de 1930, con las modificaciones del Decreto de 26 de diciembre de 1947), precepto que, de una u otra forma, fue derogado posteriormente con las leyes posteriores sobre propiedad industrial, entre ellas las que nos hemos venido refiriendo en el texto Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes; Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, entre otras disposiciones.

Todo ello, por citar la principal normativa nacional, a la que habría que añadir los numerosos tratados internacionales aplicables a la materia y normativa de la Unión Europea.

los derechos de autor procederá siempre que se vulneren las facultades de los titulares. Para que se produzca la vía penal deberán concurrir todos los requisitos establecidos en los tipos. La norma punitiva en nuestro ordenamiento jurídico exige conductas graves con trascendencia económica.

No existe una expresa diferenciación legal que de forma nítida nos permita determinar cuándo estamos ante un ilícito penal o un ilícito civil en los supuestos de infracciones contra la propiedad intelectual. De ahí que sea en todo caso el perjudicado el que tenga que optar por una u otra vía para perseguir las prácticas plagarias. Si bien es cierto que, en todo caso, es más lógico reservar para la vía punitiva las conductas con trascendencia económica que sean más graves o relevantes y que evidencien una intencionalidad más cualificada.

Las acciones en defensa de la propiedad intelectual pueden seguirse por la vía civil son múltiples y se contienen en los artículos 149 y ss. del TRLPI, además de cualquier otra que el titular tenga a bien iniciar y que recoja con carácter general nuestro ordenamiento jurídico, que no pasamos a examinar por no ser objeto del presente trabajo⁴⁷.

Las acciones civiles que nos dispensa la propiedad industrial son múltiples. Habrá que acudir en cada caso a las respectivas leyes donde se contienen los preceptos que garantizan estos derechos: artículos 70-78 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes; artículos 40-45 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; artículos 52-57 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial⁴⁸.

El vigente Código Penal, aprobado por LO 10/95, de 23 de noviembre, que ha sufrido múltiples reformas, encuadra los delitos que son objeto del presente trabajo en el capítulo XI (De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores), del título XIII (Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico), del libro II (Delitos y sus penas).

⁴⁷ Para un examen más detenido del extenso catálogo de acciones civiles que existen en nuestro ordenamiento jurídico para perseguir las conductas que vulneran los derechos de autor, incluido el plagio, nos remitimos a nuestra obra VEGA VEGA, J.A., *Protección de la propiedad intelectual*, cit., págs. 375 a 420, donde se detallan los principales remedios procesales, tanto los recogidos de forma especial en la LPI como en el resto del ordenamiento.

⁴⁸ En cuanto a las acciones civiles relativas a la defensa de la propiedad industrial, que podrán ejercitarse de forma separada a las acciones penales en el supuesto de conductas delictivas, siempre que haya una reserva de las mismas en el procedimiento penal, puede consultarse nuestras obras: VEGA VEGA, J.A., “Comentarios a los artículos 32, 33 y 34 de la Ley de Competencia Desleal”, en *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal* (Dir. A. Bercovitz), Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2011, págs. 847-954; VEGA VEGA, J.A., “La tutela de la propiedad industrial en el ordenamiento jurídico español”, en *Revista de Estudios Económicos y Empresariales*, núm. 10 (1998), págs. 143-164.

La primera sección del capítulo XI se dedica a los delitos relativos a la propiedad intelectual, comprensiva de los artículos 270 a 272, y la sección segunda se destina a los delitos contra la propiedad industrial, cuya regulación se extiende a los artículos 273 a 277. En la sección quinta (arts. 287 y 288) se contienen disposiciones comunes a todo el capítulo: exigencia o no de denuncia previa, penalidad de las personas jurídicas y publicación de sentencias condenatorias.

La última reforma en la materia, llevada a cabo junto a una gran modificación de todo el Código Penal, se produce por LO 1/2015, de 30 de marzo, con vigencia desde 1 de julio de 2015, que afecta a tipos y penas en materia de propiedad intelectual e industrial.

En todo caso, la tutela penal de la propiedad intelectual e industrial experimentó con el Código Penal de 1995 una modificación sustancial en la tipificación y penalidad de las infracciones, habiéndose producido reformas posteriores que, en algunos casos, no son tan laudables.

No es difícil advertir las diferencias que los preceptos sobre la materia contenidos en la actual redacción del Código, les separan de la regulación del Código de 1973 y de la reforma que se produjo en 1987, con ocasión de publicarse la Ley de Propiedad Intelectual de 1987.

a) El texto del Código punitivo actual establece dos secciones separadas para regular la protección de la propiedad industrial y la intelectual.

b) Se abandona la técnica legislativa de norma penal en blanco para la propiedad industrial (la reforma de 1987 la suprimió para la tipificación de la propiedad intelectual) y se establecen diferentes tipos básicos para las diversas conductas atentatorias contra tales derechos.

c) Se especifican distintos tipos básicos y agravados para la protección de la propiedad intelectual e industrial, lo que permite establecer con más detalle las garantías jurídicas de las facultades protegidas, según la concurrencia de diversas circunstancias.

d) Es de apreciar la inadecuada tutela de los derechos morales de los autores, intérpretes y del inventor, ya que su protección -aunque pudiera considerarse incluida en el tipo, interpretación que resulta difícil- se hace siempre desde la óptica de la protección de las facultades patrimoniales de los titulares de estos derechos.

e) En cambio, resulta acertada la tipificación de conductas agravadas con fundamento en el daño que se cause al titular o a la trascendencia social que suponga la infracción en los delitos de propiedad industrial (cfr. art. 276 CP). Para la propiedad intelectual ya se recogía a partir de la reforma de 1987, aunque se ha modificado sustancialmente el régimen jurídico con la reforma de 2015.

f) Resulta negativo, por el contrario, que en cuanto a propiedad industrial no se haya hecho referencia a la responsabilidad civil prevista en leyes especiales de la materia, tal como hace el artículo 272 para la propiedad intelectual.

g) Se derogan expresamente los preceptos penales sustantivos de la Ley de 16 de mayo de 1902, sobre propiedad industrial (Disposición Derogatoria Única 1.e/), despejándose desde el punto de vista legal algunos de los problemas que podrían darse en cuanto a su aplicación. En puridad, hay que convenir que esta ley, desde el punto de vista penal no podía considerarse en vigor, ya que estaba derogada por la Constitución española, pues, como sabemos, las normas privativas o restrictivas de derechos fundamentales exigen la modalidad de ley orgánica y, por tanto, su formulación como ley ordinaria atentaba contra el mandato constitucional⁴⁹.

4.2. LA TUTELA PENAL DEL DERECHO DE AUTOR

Desde el punto de vista penal, los principales atentados contra la propiedad intelectual integran el tipo básico recogido en el artículo 270 del vigente Código Penal español.

De una interpretación sistemática y teleológica de la tipificación de estos delitos, hay que concluir que se refiere a comportamientos con alcance netamente económico, dado que de otro modo no se comprende la exigencia de elementos intelectuales del tipo tales como “obrar con ánimo de lucro” y “en perjuicio de tercero”, ni por supuesto el encuadre sistemático (título XIII: *Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico*). Ya hemos comentado que, en la hipótesis de que no existan daños patrimoniales, su protección habrá que diferirla a la vía civil.

La pena establecida para el que incurriere en el tipo básico es de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Por su parte, el artículo 271 CP establece una serie de tipos agravados para las acciones que vulneren derechos de propiedad intelectual en sus distintas formas comisivas, en los que la pena pasa a ser 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 cometido, por un período de dos a cinco años, cuando se cometa el delito del tipo básico concurriendo las circunstancias

⁴⁹ Sobre el particular puede verse VEGA VEGA, J.A., “La tutela de la propiedad industrial en el ordenamiento jurídico español”, en *Revista de Estudios Económicos y Empresariales*, núm. 10 (1998), págs. 143-164.

especiales previstas en dicho precepto, todo ello con fundamento en la mayor gravedad o perversidad que puedan exteriorizar las formas comisorias⁵⁰.

4.3. PROTECCIÓN PENAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Desde el punto de vista punitivo, los diferentes derechos a que se refiere la propiedad industrial se tutelan en los artículos 273 a 277 del Código Penal. Se protegen en primer lugar las innovaciones industriales, entre las que el artículo 273 incluye patentes, modelos de utilidad, diseños industriales (bajo la antigua denominación de modelos y dibujos industriales) y topografías de un producto semiconductor.

Como es sabido, la patente concede a su titular un derecho exclusivo de explotación de una innovación industrial que le coloca en una situación de ventaja o privilegio en el mercado frente a sus competidores. La obtención de una patente presupone costes de investigación para el titular, los cuales se rentabilizan mediante la explotación de la innovación en el mercado. Este monopolio de explotación permite que se investigue y que se alcance el progreso tecnológico en la sociedad. Este derecho exclusivo del titular es lo que se protege en primer lugar, pero hay que tener en cuenta que la propiedad industrial tiene su razón de ser fundamentalmente en una economía de mercado y competitiva, por lo que más allá de los derechos individuales de los titulares también se tutelan otros derechos socioeconómicos.

Por otra parte, en un sistema de economía de mercado, dominado por la libertad de competencia y el derecho a la libre elección del consumidor de los productos que se le ofrecen, es indispensable que existan signos que permitan diferenciar a las empresas y sus productos para que los consumidores puedan optar libremente en su elección, convirtiéndose en soberanos de sus decisiones. De esta forma, correlativamente a la legislación civil, el Código Penal tutela las marcas y otros signos distintivos en el artículo 274.

Para las denominaciones de origen, como otras formas imprescindibles de signos distintivos en el mercado, se reserva el artículo 275, en tanto que el artículo 276 CP pena ciertos tipos agravados comprensivos de circunstancias especiales concurrentes en las anteriores conductas.

⁵⁰ Las circunstancias previstas son: 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, el número de obras, o de la transformación, ejecución o interpretación de las mismas, ilícitamente reproducidas, distribuidas, comunicadas al público o puestas a su disposición, 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 intelectual;* d) *Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.*

El artículo 277, fuera de sistemática dentro de la sección 2ª y del capítulo XI, se refiere a la patente secreta. Este precepto, como después veremos, nada tiene que ver con la protección de la propiedad industrial y debería estar ubicado entre los delitos relativos a la seguridad del Estado.

Con estas tipificaciones nuestro Código Penal pretende, en definitiva, proteger las facultades exclusivas de explotación que se conceden a los titulares registrales de derechos de propiedad industrial, a fin de que se respete, con sanciones públicas, la violación de tales derechos. Esta es la posición dominante en la doctrina y en la jurisprudencia⁵¹. El hecho de que la autorización o consentimiento del titular excluya la tipicidad de la conducta es argumento que suele emplearse en apoyo de esta opinión y de la naturaleza patrimonial e individual de los intereses tutelados. No obstante, se propugnan otras posiciones.

En efecto, algún sector doctrinal y jurisprudencial sostienen que con la tipificación de estos delitos se trata de proteger, en todo caso, bienes jurídicos supraindividuales conectados a la tutela del orden socioeconómico, representado por un modelo de economía social de mercado que garantiza la libre competencia y los intereses de todos intervinientes en el mismo, incluidos los consumidores. Esta opinión vendría avalada por la inserción sistemática en el CP de 1995 entre los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico (título XIII del libro II) y su encaje, dentro de aquellos, en el capítulo XI que se rotula “De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, contra el mercado y los consumidores”.

Otras corrientes apuestan claramente por un interés tuitivo dual⁵², de manera que la tutela se extendería tanto a los intereses particulares de los titulares del derecho de exclusiva como a los intereses colectivos de los consumidores y el propio interés del Estado en el mantenimiento de un régimen de libre competencia, como garantía de protección del orden socioeconómico y el derecho de los consumidores⁵³, lo que ha sido valorado, cuanto menos, como un reconocimiento

⁵¹ Este es el criterio, entre otras, de las STS (Sala 2ª) de 22 septiembre 2000, SAP de Sevilla (Sec. 3ª) de 7 noviembre 2003, SAP de Barcelona (Sec. 8ª) de 26 noviembre 2004, SAP de Sevilla de 31 de enero de 2006, (ARP 2005, 807), SAP de Barcelona (Sección 22ª) de 9 de junio de 2011 (JUR 2011, 291010), SAP de Madrid (Sec. 2ª) de 30 enero 2012, SAP de Las Palmas (Sec. 2ª) de 19 abril 2013, SAP de Las Palmas (Sección 6ª) de 16 de junio de 2014 (ARP 2014,1053) entre otras.

⁵² Por ejemplo, BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., “La reforma de los delitos contra la propiedad industrial en la Propuesta de Anteproyecto del Nuevo Código Penal”, DJ, 1983, pág. 740.

⁵³ En relación con los tipos relativos a las marcas y otros signos distintivos, una importante corriente judicial (entre muchas, SAP Sevilla, Sec. 1ª, de 8-6-2010; y SAP Valencia, Sec. 2ª, de 1-7-2010) se muestra partidaria de que el bien jurídico protegido por la norma es no sólo -aunque pueda serlo principal o simultáneamente- el derecho de uso exclusivo del titular de la marca, sino también el mercado y los consumidores.

de una protección mediata o indirecta de connotación colectiva o social que se sumaría a directa e inmediata que corresponde al titular del derecho inscrito o reconocido por la ley⁵⁴.

Además de los signos distintivos del empresario y de los bienes y servicios que oferta en el mercado, existen otros signos distintivos del tráfico económico que también se tutelan por la normativa penal, como son las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y las indicaciones de procedencia. Estos signos tienen una función distinta, ya que no protegen a un empresario en sí, sino que, de un lado, ponen de relieve el lugar geográfico en el que los productos han sido elaborados y al que deben su reputación y, de otro, tienden a dar a conocer las normas de control que se han exigido para la comercialización de un concreto producto de esa procedencia. Por ende, la protección que otorga el artículo 275 CP tiene un fundamento distinto a los que tutelan a los derechos a los que nos hemos referido anteriormente.

En estos últimos supuestos, es claro que resplandecen de forma preferente intereses supraindividuales, de ahí que no se dé tanta relevancia al consentimiento de los titulares de la denominación de origen, y que en el tipo se haga referencia simplemente a la falta de autorización en general. Por consiguiente, sin perjuicio de la protección inmediata y directa del aspecto económico y privado de los derechos exclusivos que corresponden al titular de derechos de propiedad industrial, debe tomarse en cuenta la trascendencia socioeconómica y supraindividual del bien jurídico protegido, ya que indudablemente las infracciones de estas facultades afectan a intereses colectivos al atentar contra valores propios de un determinado modelo de mercado y de economía, como son, entre otros, la libre y leal competencia, el correcto funcionamiento y confianza en el mercado e incluso los derechos de los consumidores. No obstante todo lo cual, la tutela indirecta de estos intereses supraindividuales no convierte a los consumidores en sujetos pasivos de estos delitos, tal como parecería desprenderse de una hermenéutica literal de la lectura del capítulo al referirse también a los delitos relativos al mercado y a los consumidores, pues claramente se destinan a estos últimos una sección independiente a las infracciones contra la propiedad industrial (la tercera, del mismo capítulo XI del título XIII, libro II CP).

⁵⁴ De acuerdo con la SAP de Valencia (Sección 2^a) de 8 de julio de 2014 (ARP 2014, 1372): “Lo que se protege no es los elementos identificativos que acompañan a la marca -prestigio, calidad del producto, calidad de los servicios que presta el fabricante al consumidor...-, sino la invención o a la aportación en el proceso de producción de novedades que generan o provocan una mejora”.

A nuestro modo de ver, debido a la integración de estos delitos en el capítulo XI (De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores), título XIII (Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico), libro II del Código Penal, podemos afirmar que la protección, según los supuestos y los intereses tutelados, en el conjunto de los tipos puede llegar a ser triple. De una parte, es claro que se protege el interés individual de los titulares de derechos de propiedad industrial, como un reconocimiento a la facultad de explotar en exclusiva bienes inmateriales por el titular registral. Por otra parte, algunos tipos persiguen también una protección de los consumidores, ya que, de esta manera, se resalta el derecho a la libre elección de bienes en el mercado. Esto es, a distinguir o reconocer bienes y servicios en el mercado por sus cualidades, y así poder optar en el consumo con conocimiento de causa. Pero, también, en tercer lugar, de forma generalizada se trata de proteger el orden económico o social general, y en el que de forma prioritaria se encuentra el propio interés del Estado en mantener un régimen de libre competencia como instrumento necesario para impulsar la innovación tecnológica, elevar el nivel de competitividad de la economía y buscar la eficiencia del mercado, lo que ha de permitir, en suma, alcanzar el progreso económico y social de los ciudadanos. Todo ello, sin perjuicio de que en regímenes de economía socialista se intente proteger el orden socioeconómico imperante y la innovación tecnológica.

5. REFLEXIONES SOBRE EL TIPO SUBJETIVO EN LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El Código penal de 1973 contenía la incriminación dolosa de las conductas que atentaban contra los derechos de autor y de la propiedad industrial. Se hablaba de reproducir, plagiar, etc., *intencionadamente* los derechos de propiedad intelectual, y de infringir *intencionadamente* los derechos de propiedad industrial⁵⁵.

⁵⁵ La expresión cometer el tipo “intencionadamente” se correspondía con la exigencia contenida en el párrafo 2º del artículo 534 de los textos penales de 1963 y 1973, por lo que, en puridad, hay que afirmar que, con la reforma de 1987 del Código penal no existió modificación alguna en cuanto a la culpabilidad en los delitos contra la propiedad industrial. Sin embargo, conviene resaltar que, con dicha reforma, la tutela penal de la propiedad intelectual sí sufrió modificación en lo atinente a la culpabilidad, dado que la incriminación dolosa iba referida a la realización de las conductas del tipo (reproducir, plagiar, importar, etc.) y no a la infracción de los derechos de autor, con lo que se introducía un nuevo matiz que lo alejaba de su significación anterior. Esto, como hemos dicho, no ocurrió con la protección de la propiedad industrial que se mantiene con el mismo tenor: infringir intencionadamente los derechos de propiedad industrial. Cf. VEGA VEGA, J.A., *Derecho de Autor*, cit., págs. 231 ss.

La primera duda que planteaba el empleo en los dos tipos penales del adverbio “intencionadamente” era la de la amplitud que debía otorgarse al mismo. La conclusión que se nos ofrecía, teniendo en cuenta las distintas opiniones doctrinales, era afirmar que la expresión referida había de entenderse como “conscientemente”, y nada más, salvo, como es natural, el elemento volitivo anejo a toda intencionalidad y cuya presencia en la misma no ofrece obstáculos especiales. En todo caso, era claro que quedaban excluidos la comisión culposa y el dolo eventual.

El Código Penal de 1995 no introdujo el término intencionadamente en todas las modalidades comisorias de propiedad intelectual e industrial, puesto que ese adverbio se reserva de forma exclusiva para determinados subtipos. Por ejemplo, en los derechos de autor en la acción consistente en la exportación o almacenamiento intencionada de ejemplares de obras [art. 270.5.a)]. Para el caso de la propiedad industrial, se requería para la conducta consistente en la utilización en el tráfico económico de una denominación de origen (art. 275), así como para la acción relativa a la divulgación de la invención objeto de solicitud de patente secreta (art. 277). No obstante, el legislador en la protección de la propiedad industrial exige casi siempre el conocimiento del registro de propiedad industrial, lo que en la práctica presupone una conducta dolosa.

En efecto, es palmario que la concurrencia de dolo, aunque no se exija de forma expresa, se requiere en todas las acciones tipificadas en los artículos 273 a 277 CP, de manera que el agente ha de actuar con conciencia y voluntad de realizar todos los elementos del tipo. Por tanto, ahora, como antes, lo que debemos preguntarnos es si es posible la imputación por dolo eventual o negligencia y al margen de la exigencia de los fines industriales o comerciales (o agrarios en el caso del art. 275 CP) como elemento subjetivo del tipo, una vez que la reforma del CP de 2015 ha remodelado el artículo 274 CP haciendo desaparecer la expresión “a sabiendas” utilizada en su anterior número 2. A nuestro modo de ver, no existen, salvo en los casos de los artículos 270.5.a), 275 y 277 CP en los que permanece el adverbio “intencionadamente”, elementos que nos hagan descartar la posibilidad de una comisión de estos delitos mediando dolo eventual.

En otras palabras, cuando no se exija expresamente la intencionalidad, ha de entenderse que se requiere en la acción la concurrencia de dolo, que puede ser tanto directo como eventual. En suma, lo que se exige es que el agente activo tenga conocimiento (elemento intelectual) del significado de la acción (sabe que está realizando una conducta de reproducir, plagiar, distribuir, comunicar públicamente, etc., o de imitar marcas, utilizar patentes ajenas, etc., sin la autorización del titular), y a la vez quiere con su proceder (elemento volitivo) -o al

menos que no rechaza- la ejecución o el resultado de esa conducta⁵⁶. Esto es, se trata del dolo natural o eventual, simplemente. En cambio, cuando se exige algo más, que viene determinado por el adverbio “intencionadamente” en algunos tipos [arts. 270.5.a), 275 y 277], se presupone el requisito de dolo directo o específico, por lo que debe descartarse el dolo eventual⁵⁷.

Hemos de decir que la eventualidad en el dolo es particularmente admisible sobre la base de concurrencia de elementos en el caso de la ausencia de consentimiento del titular y la inscripción registral en el caso de los delitos contra la propiedad industrial (donde las posibilidades de consulta registral limitan enormemente la operatividad del error, vencible o invencible, determinante de la exoneración de responsabilidad penal), pero no alcanzaría a los fines industriales y comerciales dada su naturaleza de elemento subjetivo del injusto, componente que, además, conllevaría la exigencia en el obrar del sujeto activo de un ánimo de obtener una ventaja patrimonial o ánimo de lucro de tipo comercial⁵⁸.

6. EL RIESGO DE CONFUSIÓN EN LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Una importante cuestión a tener en cuenta nos la proporciona el artículo 274 del CP, que, para que puedan colmarse los distintos tipos delictivos contra la propiedad industrial determinados en el precepto, exige la necesidad de incorporar a un producto o un bien un signo distintivo que sea idéntico o confundible con otro registrado. Es claro que, al tipificarse esta conducta, lo que se pretende salvaguardar es el engaño de hacer pasar en el mercado un producto o un bien como amparado por una marca u otro signo original. Para que se dé el tipo es necesario pues que sea una imitación idéntica o parecida del signo, esto es, que sea semejante. La lesión del bien jurídico protegido consiste en infringir el derecho del titular del signo distintivo registrado.

En relación con esta tipificación, ha surgido un debate doctrinal, auspiciado por la falta de unanimidad en la jurisprudencia, acerca de si el riesgo de confusión entre los consumidores sobre la autenticidad de los productos comercializados es un elemento específico del tipo y, por ende, es un requisito necesario para la incriminación de los delitos referidos a los signos distintivos, en especial los recogidos en el artículo 274 CP. Esto es, no se trataría de exigir que el signo

⁵⁶ Puede verse VEGA VEGA, J.A., *Derecho de Autor*, cit., págs. 231 y 232.

⁵⁷ Véase SAP de Málaga (Sección 1ª) de 4 de noviembre de 2010 (ARP 2013, 380) y SAP de La Rioja (Sección 1ª) de 23 de diciembre de 2003 (JUR 2004, 44346).

⁵⁸ GÓMEZ RIVERO, M. C., *La tutela penal de los derechos sobre bienes inmateriales: Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pág. 408.

utilizado sea una imitación o copia, sino que se requeriría además que induzca a error al consumidor⁵⁹.

Pese a que ha existido una inicial corriente jurisprudencial que ha sostenido que para que se perpetrara el delito la necesidad de que la imitación o la reproducción de la marca indujera a error al consumidor sobre su autenticidad o procedencia⁶⁰, hemos de decir que no existen razones para admitir tal “confundibilidad” como un elemento esencial del delito. Esta afirmación se colige de los propios tipos legales que, en modo alguno, exigen o aluden al requisito de la confusión en el consumidor. Lo único que se requiere es que la imitación o copia sea idéntica o parecida de forma objetiva, pero no que, además, esta imitación o falsificación tenga que producir una confusión en el consumidor. Pues es claro que cuando el tipo penal quiere aludir a estos elementos se hace de forma expresa, tal como ocurre en los artículos 282 y 283 CP, que se habla explícitamente de “perjuicio del consumidor”.

Aparte de los impedimentos que podrían derivarse de una hermenéutica literal del tenor del tipo, existen otros obstáculos para admitir la necesaria concurrencia de ese elemento para la consumación del delito. En efecto, habría que exigir al sujeto pasivo la necesidad de probar que la falsificación o la conducta del reo había producido confusión en el consumidor, con lo que se añadiría un plus de indefensión a las víctimas. Por tanto, a nuestro juicio, no es ajustado a Derecho que se requiera en estos tipos este requisito, y debemos inclinarnos por la opinión de que el tipo se colma independientemente de la confusión generada o del riesgo de confusión que sufra el consumidor o usuario sobre la autenticidad de los bienes o servicios, ya que lo que exige el tipo es que objetivamente se falsifique un signo distintivo y se utilice por un sujeto que no es titular del derecho registrado⁶¹.

Afortunadamente, hay que decir que en la práctica se viene consolidando una corriente jurisprudencial diametralmente opuesta a la inicial, y que, asimismo, en la actualidad la doctrina científica considera mayoritariamente que el bien jurídico protegido en este tipo de delitos lo constituye esencialmente el derecho de uso o explotación exclusivo de una propiedad industrial derivado de su registro en los organismos correspondientes, y por tanto el delito se consuma cuando se

⁵⁹ Cf. VEGA VEGA, J.A., “El plagio de las obras y los delitos contra la propiedad industrial”, cit., pp. 239-241.

⁶⁰ Véanse las SSTs (Sala 2ª) de 22 enero 1988 (RJ 1988, 436; 13 octubre 1988 (RJ 1988, 7912, 8 de noviembre de 1989 (RJ 1989, 8596), 6 mayo de 1992 (RJ 1992, 4314), 5 noviembre 1992 (RJ 1992, 8896 y 13 de diciembre de 1993 (RJ 1993,9427).

⁶¹ Sobre el particular puede verse VEGA VEGA, J.A., “El plagio de las obras y los delitos contra la propiedad industrial”, cit., pp. 239-241.

comercializa, ofrece, reproduce, etc., un producto o bien que incorpore un signo idéntico o confundible con otro inscrito, sin necesidad de exigir la concurrencia de engaño o confusión en el consumidor o la víctima⁶².

7. EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR COMO ELEMENTO NEGATIVO DEL TIPO

Un análisis de los preceptos en que se tipifican los delitos contra la propiedad intelectual pone de relieve que el consentimiento del titular del derecho de autor está configurado como un elemento negativo del tipo. De este modo para que tenga lugar la conducta de cualquier acción recogida en la norma se exige obrar “sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios” (art. 270, 1º CP), o “sin la referida autorización” (270, 2º CP). Por ende, queda claro que la concurrencia del consentimiento del titular excluye el tipo legal⁶³.

En relación con los delitos contra la propiedad industrial, también hay que significar que el consentimiento del titular del derecho está configurado como un elemento negativo del tipo. De esta forma, para que se produzcan las distintas conductas penales, se exige obrar “sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad” (art. 273 CP) o “sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrada” (art. 274 CP), o bien “sin estar autorizado” (art. 275 CP). Tanto en los preceptos que de forma expresa se alude al consentimiento o en aquellos otros en que se aplica por referencia a los tipos básicos (art. 276 CP), se evidencia que la concurrencia del consentimiento del titular del derecho excluye el tipo del injusto.

Debemos tener presente que, en los supuestos de delitos contra la propiedad intelectual y en los ilícitos penales contra la propiedad industrial, el consentimiento del titular puede ser irrelevante en orden a la actividad ilícita civil en determinados supuestos. Pero, desde el punto de vista penal, la concurrencia del consentimiento supondrá la inexistencia de tipo y, por ende, la ausencia de conducta delictiva⁶⁴.

⁶² Son ejemplos de esta corriente, entre otras muchas: la SAP de Navarra (Sección 3ª) de 13 de junio de 2017 (JUR 2017, 190056), SAP de Las Palmas (Sección 6ª) de 29 de septiembre de 2016 (JUR 2016, 266651), SAP de Madrid (Sección 3ª) de 23 de junio de 2012 (JUR 2012, 283253), entre otras muchas.

⁶³ Cfr. FERRÉ OLIVÉ, J.C., “Delitos contra los derechos de autor”, en *Anuario del Derecho Penal y Ciencias Penales*, 1991, pág. 84. Por su parte, ROMEO CASANOVA, C.M., en *Poder informático y seguridad jurídica*, Ed. Fundesco, Madrid, 1988, pág. 163, ha propuesto un sistema mixto, en cuanto en unos casos podría excluir el tipo y en otros actuaría como causa de justificación.

⁶⁴ Sobre el particular puede verse VEGA VEGA, J.A., “El plagio de las obras y los delitos contra la propiedad industrial”, cit., pp. 246-249, autor al que en lo fundamental seguimos en este trabajo.

8. INDEMINIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS

8.1. EN LOS SUPUESTOS DE DERECHO DE AUTOR

La indemnización de daños y perjuicios en materia de infracciones contra la propiedad intelectual se regula en el artículo 140 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), que se aplica tanto para las violaciones perseguidas por vía civil como por vía penal, dado que el artículo 272 CP remite a dicho precepto, derogando el régimen general previsto en los artículos 109 y siguientes del CP.

El meritado artículo 140 TRLPI señala claramente que la indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprenderá no solo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener a causa de la violación de su derecho. Esto es, la indemnización de daños y perjuicios por conductas atentatorias de la propiedad intelectual se extiende al *damnum emergens* y al *lucrum cessans*⁶⁵.

La cuantificación de los daños y perjuicios de índole económica se determina de manera específica en el mencionado artículo 140 TRLPI. Así, la obtención del *quantum* se fijará, a elección del perjudicado, de conformidad con alguno de los siguientes criterios, que se aplicarán con carácter alternativo: a) las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de los beneficios que haya sufrido la parte perjudicada y los beneficios que el infractor haya obtenido por la utilización ilícita; b) la cantidad que como remuneración hubiera percibido el perjudicado, si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión.

Se trata, en definitiva, de formas que todavía quedan preestablecidas de una manera abstracta. Es cierto que pueden ser discutibles, pero que en todo caso proporcionan una cierta seguridad jurídica y pueden favorecer al titular lesionado por el plagio para obtener un condigno resarcimiento. De conformidad con los criterios fijados en el TRLPI podrán obtenerse las partidas indemnizatorias correspondientes al daño emergente, el lucro cesante y los gastos de investigación devengados para la obtención de pruebas de la comisión del delito.

En el ámbito penal se plantea la duda de si es posible la reparación del daño moral al considerarse el plagio una infracción típicamente económica. En principio, la respuesta debe ser afirmativa. Por varias razones. De un lado, porque

⁶⁵ Sobre el particular confróntese DE CUPIS, A., *El daño* (trad. de la 1ª ed. italiana, estudio preliminar de A. Martínez Sarrión), Ed. Bosh, Barcelona, 1975, pág. 312.

en el orden penal también con carácter general se indemnizan los daños morales (cfr. art. 110-3º CP) y, de otro, porque al remitirse la norma penal a la ley civil en lo atinente a la indemnización de daños y perjuicios no hace ninguna limitación de su ámbito, ni concreta explícitamente que solo han de indemnizarse los patrimoniales. Hay otra razón de peso, cual es que, si en el ámbito penal no se indemnizaran los daños morales, supondría que, desde el punto de vista de la reparación, el autor de un delito, conducta más grave que la simple infracción civil, tendría una menor responsabilidad pecuniaria a la hora de indemnizar el daño causado.

A tenor de lo previsto en el 140.2.a) del TRLPI, precepto aplicable al caso, siempre procederá la indemnización del daño moral, aun no probada la existencia del perjuicio económico. Para su valoración se atenderá a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión ilícita de la obra (art. 140-2º)⁶⁶. Hemos de entender que la valoración de daños morales no estará sujeta a los criterios que se establecen para daños patrimoniales, puesto que no pueden los mismos estar en concomitancia con consecuencias negativas ni con remuneraciones. Incluso las circunstancias que establece la ley son indicativas, pudiendo apreciarse otras por el juzgador.

8.2. EN LAS INFRACCIONES CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

La indemnización de los daños y perjuicios en el ámbito de las infracciones penales de propiedad industrial no cuenta con un precepto análogo al artículo 272 CP relativo a los delitos contra los derechos de autor, por lo que, para fijar la correspondiente reparación por los daños causados, habrá que aplicar el régimen general previsto en los artículos 109 a 115 del Código Penal. En estos preceptos se establece la obligación de reparar, en los términos previstos en las leyes, los daños y perjuicios causados por los delitos. Por ende, en cada caso concreto, habida cuenta la libertad que puede tener el juzgador para

⁶⁶ Respecto a la fijación de la indemnización por daños morales, es ilustrativa la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 13ª, de 5 de junio de 1992 (RGD 628) que viene a sostener: “El daño económico comprende el lucro cesante y requiere datos objetivos probados como base para estimar la pérdida de unas cantidades que han de concretarse al menos de modo aproximado, lo que no acontece en el caso de autos, por lo que debe acudir a los daños morales, para cuya fijación debe atenderse a las circunstancias de la infracción, la gravedad de la lesión y el grado de difusión ilícita de la obra”.

Doctrina jurisprudencial sobre indemnización de daños y perjuicios por infracción de derechos de propiedad intelectual, puede verse en SAP de Alicante (Sección 8ª) de 20 de octubre de 2017 (AC 2017\1465), SAP de Zamora (Sección 1ª) de 10 de noviembre de 2017 (AC 2017, 1625), SAP (Sección 5ª) de 29 de mayo de 2017 (AC 2017, 1499), entre otras muchas.

establecer el *quantum* indemnizatorio, podrá aplicar las reglas que para tales fines se contienen en las leyes sobre propiedad industrial, que establecen procedimientos análogos a la LPI.

De forma tangencial digamos que las indemnizaciones por daños y perjuicios por delitos contra la propiedad industrial comprenderán no solo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular por la violación de su derecho. La petición de indemnización podrá fundarse, a elección del perjudicado, en las consecuencias económicas negativas o en una cantidad a tanto alzado en función de distintos factores previstos en la norma. En el caso de violación de patentes podrá existir una indemnización por desprestigio de la invención patentada. También contemplan las leyes sobre propiedad industrial la indemnización de los daños morales aun no probada la existencia del perjuicio económico. No se prevé, por el contrario, la posibilidad de que el perjudicado pueda pedir la entrega de los productos o material empleado en las infracciones a precio de coste y a cuenta de la liquidación posterior por daños y perjuicios, tal como se recoge para los delitos contra la propiedad intelectual (cfr. arts. arts. 70-78 LP, art. 40-45 LM, art. 52-57 LPJDI)⁶⁷.

⁶⁷ En cuanto a las acciones civiles relativas a la defensa de la propiedad industrial, que podrán ejercitarse de forma separada a las acciones penales en el supuesto de conductas delictivas, siempre que haya una reserva de las mismas en el procedimiento penal, puede consultarse nuestras obras: VEGA VEGA, J.A., “Comentarios a los artículos 32, 33 y 34 de la Ley de Competencia Desleal”, en *Comentarios a la Ley de Competencia Desleal* (Dir. A. Bercovitz), Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2011, págs. 847-954; VEGA VEGA, J.A., “La tutela de la propiedad industrial en el ordenamiento jurídico español”, en *Revista de Estudios Económicos y Empresariales*, núm. 10 (1998), págs. 143-164.

La *Revista de Estudios Económicos y Empresariales* recibió este artículo el 30 de julio de 2022 y fue aceptado para su publicación el 17 de septiembre de 2022.