

OMPI/PI/JU/LAC/04/34

ORIGINAL: Español

FECHA: 22 de octubre de 2004

OFICINA EUROPEA
DE PATENTESOFICINA ESPAÑOLA
DE PATENTES Y MARCASORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

TERCER SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL PARA JUECES Y FISCALES DE AMÉRICA LATINA

organizado conjuntamente por
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI),
la Oficina Europea de Patentes (OEP)
y
la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM),
con la colaboración
del Ministerio de Cultura de España,
el Consejo General del Poder Judicial de España (CGPJ),
la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
y
la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA)

Antigua, Guatemala, 25 a 29 de octubre de 2004

ACCIONES CIVILES, ADMINISTRATIVAS Y PENALES PARA LA
DEFENSA DE LOS DERECHOS DE MARCA

*Documento preparado por el Sr. Ignacio Sancho Gargallo, Magistrado,
Juzgado de Primera Instancia 31, Barcelona, España*

**PROTECCIÓN JUDICIAL DE LA MARCA
(ACCIONES CIVILES, PENALES Y ADMINISTRATIVAS)**

Sumario: I. Protección frente a la solicitud e inscripción de otra marca. 1. Oposición a la inscripción y recursos frente al acuerdo de inscripción. 2. Acción reivindicatoria. 3. Acción de nulidad de la marca. *a) Causas de nulidad absoluta. b) Causas de nulidad relativa.* 4. Acción de caducidad de la marca. *a) La falta de uso de la marca. b) Otras causas de caducidad.* II. Acciones por violación del derecho de marca. 1. Ius prohibendi. 2. Acciones civiles. *a) Consideraciones generales. b) Acción declarativa. c) Acción de cesación. d) Acción de remoción. e) Acción de destrucción. f) Acción de difusión. g) Acción indemnizatoria.* 3. Acciones penales. *a) Tipo penal. b) Conducta típica. c) Elemento subjetivo. d) Exigencia de denuncia del perjudicado. e) Medidas cautelares. f) Acciones civiles. g) Concurso de delitos.*

La titularidad del derecho de marca se adquiere de forma originaria por su inscripción registral (art. 2.1 LM) o derivativa de quien es titular registral (art. 47 LM), sin perjuicio de la protección legal de las marcas notoria y renombrada (art. 8 y cc LM).

La marca permite a su titular identificar sus productos o servicios de los productos o servicios iguales o semejantes de otros empresarios (función indicadora de la procedencia empresarial). Al mismo tiempo, la marca cumple una función indicadora de la calidad de los productos o servicios sobre los que se aplica y también condensadora del goodwill o buena fama de estos productos o servicios entre los consumidores.

El derecho de marca confiere a su titular el monopolio de su explotación, para facilitar la identificación de sus productos y servicios, y un derecho de exclusión o prohibición frente a terceros (art. 34 LM).

La protección de la marca puede operar tanto frente a la solicitud o inscripción de otro signo distintivo que le afecte, como frente a cualquier acción que constituya una violación de la marca, por transgredir el ius prohibendi que comporta.

I. Protección frente a la solicitud e inscripción de otra marca

1. Oposición a la inscripción y recursos frente al acuerdo de inscripción

La protección del derecho exclusivo de la marca se extiende a la posibilidad de que nadie inscriba un signo distintivo que incurra en alguna de las prohibiciones legales absolutas (art. 5 LM) o relativas (arts. 6 y ss LM), que a la postre impediría o cuando menos afectaría al uso efectivo de la marca anterior.

Para ello, el titular de la marca anterior puede oponerse a la inscripción, en el trámite de oposición previsto en el art. 19 LM ante la OEPM, una vez publicada la solicitud de marca. En realidad, cualquier persona está legitimado para formular esta oposición fundada en una causa de nulidad absoluta o relativa, y no solo el titular de la marca anterior afectada.

Si, finalmente, una vez concluido el expediente administrativo, la OEPM acuerda la concesión de la inscripción de la marca, esta resolución podría ser objeto de recurso contencioso administrativo (art. 27 LM). Esta acción judicial pretende la revisión de un acto

administrativo, en este caso el registro de la marca. Conocen de ella los tribunales de la jurisdicción contencioso administrativa, cuya resolución produce eficacia de cosa juzgada frente a la jurisdicción civil, pues el art. 53 LM impide ejercitar una acción civil de nulidad de la marca invocando la misma causa que hubiera sido ya objeto de pronunciamiento en una sentencia dictada en un recurso contencioso administrativo, siempre que hubiera sido parte en el mismo.

2. Acción reivindicatoria

Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada puede reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca (art. 2.2 LM).

La acción reivindicatoria persigue que la inscripción de la marca solicitada se verifique a favor del actor y no del solicitante de la marca, y caso de haberse ya inscrito pretende el cambio de titularidad registral a favor del actor.

La legitimación activa para ejercitar estas acciones le corresponderá al titular de los derechos en fraude o perjuicio de los cuales se ha solicitado u obtenido la inscripción de la marca que se reivindica. Esto es, quien se considere mejor legitimado para ostentar la titularidad de esta marca. Este será el caso del tercero titular de una marca en el extranjero, cuando su agente o representante en España proceda a interesar u obtener la inscripción de esta marca sin el consentimiento de su titular (art. 10.2 LM).

Se trata de una acción civil, que debe ejercitarse ante los juzgados mercantiles, ya sea mientras se tramita la inscripción y antes de la fecha de registro, ya sea dentro del plazo de 5 años a contar desde la publicación de dicho registro.

Cuando se interponga antes de la inscripción, la notificación de la presentación de la demanda a la OEPM provocará la suspensión del proceso de registro de la marca.

3. Acción de nulidad de la marca

A través de esta acción se pretende la declaración judicial de nulidad de una marca ya registrada, y consiguientemente su cancelación, retrotrayéndose sus efectos al momento de la inscripción, con las limitaciones previstas en el art. 54.2 LM, y en concreto que la nulidad no afecte:

- A las resoluciones sobre violación de la marca que hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad;
- Y a los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad en la medida en que hubieran sido ejecutados con anterioridad a la misma.

La legitimación y el plazo para el ejercicio de la acción varían dependiendo de los causas que se invoquen para justificar la nulidad:

a) Causas de nulidad absoluta

Vienen reguladas en el art. 51 LM, y presupone la inscripción de una marca contraviniendo una prohibición absoluta del art. 5 LM o de lo previsto en el art. 3.1 y 2 LM, o también cuando la inscripción se hubiere realizado actuando el solicitante de mala fe.

Son causas de nulidad tasadas, y en el caso de la contravención de las reglas de la legitimación para adquirir la marca, o de las prohibiciones absolutas, habrá que acudir a la interpretación de la respectiva normativa (art. 3.1 y 2, y art. 5 LM). En el caso de mala fe en la solicitud de la marca, aunque debiera acudirse a un estándar de conducta objetivo, el art. 2.2 LM se refiere a un intento de aprovecharse de la reputación ajena.

La ley no restringe la legitimación para ejercitar esta acción, y podrá ser ejercitada por la OEPM y por cualquier persona física o jurídica que invoque un interés legítimo.

La acción es imprescriptible, y puede ser ejercitada en cualquier momento. No obstante, la causa de nulidad puede haber desaparecido al tiempo de interponerse la demanda, por ejemplo porque la falta de carácter distintivo se hubiera sanado con la adquisición de distintividad sobrevenida (*secondary meaning*). En estos casos no podrá declararse dicha nulidad, aunque se acredite que al tiempo de la inscripción si concurría esta causa de nulidad.

b) Causas de nulidad relativa

También puede interesarse la nulidad de la marca cuando contravenga las prohibiciones relativas previstas en los arts. 6 a 10 LM. Estas se fundan en la identidad o riesgo de confusión con otra marca anterior registrada, o también notoria o renombrada, o en general con otro derecho anterior (arts. 6 a 9 LM). También incluye el art. 52 LM las contravenciones previstas en el art. 10 LM, esto es las marcas inscritas por el agente o representante, sin el consentimiento de su titular, comitente o representado.

En la medida en que estas prohibiciones se basan en la afectación de signos y derechos anteriores, los legitimados para ejercitar esta acción serán los titulares de los signos o derechos anteriores afectados.

En el caso en que el actor sea el titular de una marca anterior, que lleve registrada más de cinco años, deberá acreditar su uso dentro de los cinco años anteriores, si así lo solicita por vía de excepción el demandado (art. 52.3 LM).

Al mismo tiempo, el ejercicio de esta acción esta sujeto a un plazo de caducidad de cinco años a contar desde la publicación de la inscripción registral de la marca cuya nulidad se pretende (art. 52.2 LM). De otro modo, el transcurso de este plazo sin haberse ejercitado la acción supondrá una caducidad por tolerancia.

4. Acción de caducidad de la marca

Con esta acción se pretende la extinción de la marca y con ello su cancelación registral, por hechos sobrevenidos a su inscripción. Las principales causas que justifican esta acción son:

a) La falta de uso de la marca

La acción de caducidad prevista en el art. 55.1.c) LM cuando el titular de la marca no haga uso efectivo y real de la marca en España para los productos y servicios para los que esté registrada por más de cinco años desde la publicación de la concesión de la marca, o también cuando durante este tiempo se suspenda dicho uso efectivo y real.

No obstante, cabe eludir la caducidad si el demandado, titular de la marca registrada, prueba que empezó a usar de buena fe la marca tres meses antes del ejercicio de la acción de caducidad.

b) Otras causas de caducidad

La genericidad sobrevenida de la marca, como fenómeno contrario al secondary meaning, provoca la caducidad de la marca. Esto ocurre cuando en el comercio la marca se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual del producto o servicio en relación con el cual la marca ha sido registrada [art. 55.1.d) LM].

Cuando, a consecuencia del uso que de la marca hubiera hecho su titular o con su consentimiento, la marca pueda inducir a error al público, especialmente acerca de la naturaleza, calidad o la procedencia geográfica de los productos o servicios a los que se aplica [art. 55.1.e) LM].

Cuando, como consecuencia de la transferencia de derechos o por otros motivos, el titular de la marca no cumpliera ya las condiciones fijadas en el art. 3 LM, que le legitiman para ser titular de la marca: nacionalidad, domicilio, sede del establecimiento mercantil [art. 55.1.f) LM].

II. Acciones por violación del derecho de marca

1. Ius prohibendi

El derecho de marca tiene un contenido negativo, de defensa frente a terceros a través del ius prohibendi previsto en el art. 34.2 y 3 LM. De acuerdo con estos preceptos, el titular de la marca registrada o también notoriamente conocida en España, puede prohibir la utilización en el tráfico, sin su consentimiento, de:

- Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada.
- Cualquier signo idéntico o semejante a la marca que implique riesgo de confusión (que incluye el de asociación).

- Y cualquier signo idéntico o semejante a la marca, cuando esta sea notoria o renombrada en España, y su uso implique un aprovechamiento indebido, o un menoscabo de su carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de la marca.

El art. 34.3 LM especifica algunos de los usos prohibidos:

- Poner el signo en los productos o en su presentación;
- Ofrecer los productos, comercializarlos o almacenarlos con esos fines, u ofrecer o prestar servicios con el signo;
- Importar o exportar productos con el signo;
- Utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad;
- Utilizar el signo en redes de comunicación telemática o como nombre de dominio;
- Poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas u otros medios de identificación u ornamentación del producto o servicio.

Para hacer efectivo este ius prohibendi frente a quien lesione su derecho, el art. 40 LM concede al titular de la marca registrada, y también a la notoriamente conocida en España, el ejercicio de acciones judiciales civiles y penales, sin perjuicio de la posible sumisión a arbitraje.

2. Acciones civiles

a) Consideraciones generales

i) Contenido de las acciones

El art. 41 LM enumera las acciones civiles reconocidas al titular de la marca lesionada, y que persiguen:

- La cesación de los actos que violen su derecho;
- La indemnización de los daños y perjuicios sufridos;
- La adopción de las medidas necesarias para evitar que la violación prosiga, y, en particular, la retirada del mercado de los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas o cualquier otro documento en el que se hubiera materializado la violación del derecho de marca;
- La destrucción o cesión con fines humanitarios de los productos ilícitamente identificados con la marca;
- Y la publicación de la sentencia a costa del demandado.

ii) Legitimación

La legitimación originaria le corresponde al titular de la marca registrada, pero también podrán ejercitar estas acciones, salvo pacto en contrario, los cesionarios de una licencia exclusiva sobre la marca registrada, por aplicación del art. 124 LP, aplicable por remisión de la disposición adicional primera de la LM. En caso de licencia no exclusiva, el cesionario no estará legitimado para el ejercicio de estas acciones, salvo que expresamente se le haya atribuido esta facultad por el titular de la marca.

No obstante lo anterior, el art. 125 LP reconoce al cesionario privado de la legitimación originaria para accionar, en caso de violación de la marca objeto de licencia, la posibilidad de requerir notarialmente de su titular para que ejercite tales acciones, pedir las medidas cautelares al Juez competente para conocer de las acciones, y, si no son ejercitadas por dicho titular en el plazo de tres meses, ejercitarlas dicho cesionario, notificándolo al titular.

En principio, el art. 40 LM reconoce estas acciones exclusivamente al titular de la marca registrada. No obstante, estas acciones derivan de las facultades del *ius prohibendi* reconocido por el art. 34.2 y 3 LM al titular de la marca registrada, que el art. 34.5 LM extiende también al titular de la marca notoriamente conocida en España. Por esta razón, cabe entender que el titular de la marca notoria estará también legitimado para ejercitar algunas de estas acciones, que podría acumular a otras como la de nulidad.

iii) Acreditación del uso en caso de excepción de falta de uso

El demandado podrá excepcionar al actor la falta de uso de la marca registrada durante los cinco años anteriores a la presentación de la demanda, lo que obligará al actor a probar que la marca ha sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los que esté registrada y en los que se basa la demanda (art. 41.2 LM).

iv) Prescripción

El art. 45.1 LM establece para el ejercicio de estas acciones un plazo de prescripción de cinco años, cuyo cómputo se hará desde el día que pudieron ejercitarse. No deja de ser una aplicación concreta de la regla general del art. 1969 CC. Cuando la violación de la marca responde a una conducta continuada, la jurisprudencia considera que el plazo de prescripción no comienza a computarse sino desde que cese esta violación.

No obstante, en el caso de la acción de indemnización de daños y perjuicios, el plazo de cinco años es de caducidad, e impide que, aunque la conducta sea continuada, se pueda reclamar la indemnización correspondiente a los daños ocasionados más allá de los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción (art. 45.2 LM).

b) Acción declarativa

No se recoge expresamente en el art. 41 LM, pero tratándose de un *númerus apertus*, nada impide que pueda interesarse del Juez una declaración del derecho de marca del actor, y de la vulneración de este derecho por el demandado, que conllevará también la negación del derecho de utilización de la marca por parte dicho demandado.

Esta acción declarativa está en la base de las acciones posteriores, pues estas presuponen un previo pronunciamiento declarativo del derecho del actor y de la infracción cometida por el demandado.

En el hipotético caso en que se ejercite de forma aislada la declaración del derecho de marca de su titular, será preciso acreditar el interés en tal declaración, que vendrá justificado por la existencia de un tercero que lo niega o vulnera.

Se suscita en la doctrina la discusión acerca de la posibilidad de ejercitarse la acción negatoria, que expresamente se prevé en el caso de patentes, cuando el art. 127.1 LP concede a cualquier interesado una acción contra el titular de la patente, para que el Juez declare que una actuación determinada no constituye una violación de la patente. No obstante, los tribunales en alguna ocasión han negado esta acción en el ámbito marcario.

c) Acción de cesación

Presupone la violación del derecho de marca, porque contravenga el derecho exclusivo de utilización de la marca en el tráfico económico (art. 34.1 LM), a través de alguna de las conductas que contravengan las prohibiciones previstas en el art. 34.2 y 3 LM. Y al mismo tiempo, que dicha violación continúe al tiempo de ejercitarse la acción, pues lo que se pretende con esta acción es que concluya la conducta de violación del derecho de marca. Es este el interés que justifica el ejercicio de la acción, que caso de ser estimada dará lugar a una condena de no hacer.

Consiguientemente, la ejecución judicial de esta condena se seguirá por los trámites previstos en los arts. 710 y ss LEC, que se complementará con el art. 44 LM, respecto de las multas coercitivas. Ante la persistencia de la violación, la ejecución de la orden de cesación puede ir unida a la fijación de una indemnización de una cuantía determinada, que fijará el Juez al tiempo de requerir al ejecutado para que cumpla, y que no será inferior a 600 euros por día transcurrido hasta que cese efectivamente la violación.

Como la acción de cesación requiere la subsistencia de la conducta infractora al tiempo de ejercitarse la acción, de no darse esta circunstancia cabría interesar una condena a no reproducir el comportamiento –de violación del derecho de marca-, bastando para ello que exista una simple posibilidad hipotética, no exigiéndose por lo tanto la existencia de un riesgo concreto de reiteración.

d) Acción de remoción

En ocasiones, la protección de la marca exige no solo el cese de los comportamientos que atentan con este derecho y la prohibición de que se reiteren en el futuro, sino también que las conductas anteriores no signa produciendo los efectos perniciosos para la marca. Mientras que la acción de cesación ataca directamente la conducta del infractor, la de remoción combate sus efectos.

El art. 41.c) LM permite al titular de la marca pedir “*la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación*”, que ordinariamente será la “*retirada del tráfico económico de los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca*”

Esta acción presupone la existencia de estos efectos perniciosos, pues de otro modo carecería de interés el pronunciamiento exigido.

La condena consiguiente a la estimación de la acción es de hacer, de retirar del tráfico productos, embalajes..., que resulta exigible al deudor condenado siempre que estén dentro de su ámbito de disposición en el mercado. Mayores problemas planteará la ejecución de esta condena frente a terceros, que tengan aquellos bienes adquiridos en el mercado en su poder.

e) Acción de destrucción

Esta acción es consiguiente a la anterior, a la retirada del mercado de los productos ilícitamente identificados con la marca, y persigue su desaparición. Alternativamente, se confiere al actor la facultad de optar entre la destrucción o su cesión con fines humanitarios, que no podrá ser onerosa.

Esta acción alcanza únicamente a los que se encuentren a disposición del condenado, y más en concreto en su posesión, entendiéndose esta no solo la inmediata sino también la mediata.

El art. 41.b) LM prevé dos excepciones: cuando la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al productor, o cuando la destrucción del producto produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario. En todo caso, debe ser el tribunal quien lo aprecie.

Se trata de una condena de hacer, que correrá a costa del condenado.

f) Acción de difusión

Para el caso en que se estime la infracción del derecho de marca, su titular puede interesar también la publicación de la sentencia, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Siempre se hará a costa del condenado, y la sentencia deberá concretar los medios a través de los cuales se hará esta publicación, y el contenido exacto del anuncio objeto de publicación.

Esta acción pretende de una parte un resarcimiento “in natura” de la mala imagen causada a la marca con la infracción, y paliar los efectos perniciosos.

g) Acción indemnizatoria

El art. 41.b) LM concede al titular de la marca violada la acción de indemnización de los daños y perjuicios sufridos.

i) Daños y perjuicios objeto de indemnización

Esta indemnización incluirá, según el art. 43.1 LM, no solo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular de la marca a causa de la violación de su derecho. Con ello admite expresamente el daño emergente o positivo, y el lucro cesante, o daño negativo.

1º Daño emergente

Además de los daños directamente ocasionados al titular de la marca por la vulneración de su derecho, la indemnización alcanzará a los gastos de investigación de la infracción, las comunicaciones y requerimientos al infractor, la información al público en general y a la clientela en particular, los costes de gestión interna...

Dentro del daño emergente, el art. 43 LM menciona expresamente la indemnización por desprestigio de la marca, “especialmente, por una realización defectuosa de los productos ilícitamente marcados o una presentación inadecuada de aquella en el mercado”. Con ello se pretende remediar también el perjuicio derivado de la actualización del riesgo de dilución de la marca.

Es difícil pensar en un daño moral distinto del desprestigio, pero si lo hubiera, su indemnización no puede ser meramente simbólica, como advertía en un caso de derecho al honor de una persona jurídica, la STS 28 de abril de 2003.

2º Lucro cesante

Expresamente se incluyen en el art. 43 LM los beneficios dejados de obtener como consecuencia de la infracción del derecho de marca. Lo que plantea el problema de la necesidad de probar tales beneficios. En un principio, la jurisprudencia entendía que la infracción no siempre ha de comportar una disminución de ganancias (STS 21 de abril de 1992), pero recientemente ha empezado a hablar, en el campo de la propiedad industrial, de la existencia de daños “*ex re ipsa*”.

Parece que esta ha sido la tesis del legislador actual, que en la LM de 2001 (art. 43.5), reconoce al titular de la marca cuya violación haya sido declarada judicialmente, en todo caso y sin necesidad de prueba, el derecho a percibir una indemnización de daños y perjuicios del 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con el producto o servicios ilícitamente marcados.

Lo que no impide que pueda pedirse una indemnización mayor cuando se acredite que el daño o perjuicio fue superior. Para acreditar el alcance de este perjuicio, de lo dejado de obtener, el art. 43.2 LM permite acudir a tres criterios:

- Lo que habría ganado el actor de no existir la infracción;
- Los beneficios obtenidos por el actor como consecuencia de la violación (que viene a ser un enriquecimiento injusto);
- Y el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho (regalía hipotética).

ii) Legitimación pasiva

Podemos distinguir cuatro supuestos de responsabilidad

1º Responsabilidad objetiva

Bastará la simple infracción, sin que se exija una actividad negligente en la infracción:

- Cuando la infracción consista en poner signos en los productos o servicios;
- Cuando la violación consista en poner el signo en envoltorios, embalajes, etiquetas...
- En la primera comercialización de los productos ilícitamente marcados.

2º Responsabilidad por advertencia o por culpa

Fuera de los casos anteriores, la conducta infractora del derecho de marca dará lugar a la indemnización de daños y perjuicios si ha habido una previa advertencia al infractor, y continúa con su actividad; o si su comportamiento es culposo, esto es negligente.

Tiene lógica supeditar en estos casos la indemnización a la consciencia de lo que está haciendo o a la negligencia. La consciencia, por la previa advertencia del titular de la marca, y la negligencia cuando de haber actuado ordenadamente debía haber conocido que estaba infringiendo un derecho de marca ajeno.

3º Responsabilidad objetivada

Como no puede desconocerse la existencia de la marca notoria, siempre será dolosa o culposa la infracción de su derecho, por lo que siempre dará lugar a indemnización, cualquiera que sea la conducta infractora.

3. Acciones penales

a) Tipo penal

La acción penal presupone la realización de una conducta constitutiva del tipo penal previsto en el art. 274 CP, según el cual se castiga a quienes con fines industriales o comerciales, sin el consentimiento del titular de la marca, y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o utilice de cualquier otro modo un signo idéntico o confundible con aquél, con el fin de distinguir idénticos o similares productos o servicios, actividades o establecimientos, para los que el derecho de propiedad industrial se encuentra registrado.

Igualmente se castiga a quien a sabiendas posea para su comercialización, o ponga en el comercio, tales productos o servicios aun cuando no se trate productos importados del extranjero.

El art. 274 CP se configura como un tipo mixto alternativo y abierto, al emplear la expresión "o de cualquier otro modo utilice", que hace que las conductas enumeradas en los párrafos primero y segundo sean a título ejemplificativo. Así, "en su ámbito típico entrará cualquier conducta realizada violentando alguna de las facultades que integran el derecho de exclusiva sobre la marca registrada (art. 34 LM). El principio de ofensividad, requiere que la conducta típica genere "un riesgo de confusión en el mercado", es decir, la norma penal

abarca la indebida utilización de signos distintivos que generen en el consumidor el riesgo de que "identifique erróneamente el origen de un producto o servicio". En torno esta cuestión se discute la necesidad o no de que el riesgo se haya actualizado en una confusión concreta, o basta la capacidad intrínseca de confusión para integrar la acción típica.

El art. 274 CP exige la inscripción en el registro -que se constituye en requisito objetivo del tipo del injusto-, y la falta de consentimiento del titular de la marca en coherencia con la disponibilidad de los signos distintivos y la posibilidad legal de cesión.

La exigencia del art. 274 CP de la inscripción de la marca o signo distintivo para otorgar la protección penal a su titular, impide que se pueda extender la acción penal a la marca no registrada, aunque sea notoria o renombrada.

La STS, 2ª, de 2 de junio de 1998 recuerda que la marca notoria queda fuera del tipo previsto en el art. 274 CP, lo que no significa que la falsificación de marcas notorias sea totalmente impune, sino simplemente que sólo resultará punible cuando sea parte, al menos, del engaño propio de la estafa, como ocurría en el caso enjuiciado. De este modo siempre cabrá subsumir las conductas falsarias de las marcas notorias en el delito de estafa del art. 248 CP. Aunque para ello sea necesario que la falsificación sea parte del engaño propio de la estafa. En realidad, quien utiliza una falsificación de una marca notoria utiliza un instrumento mendaz que provoca error en el sujeto al considerar que realiza la adquisición de un producto o servicio concreto (el de la auténtica marca).

Al mismo tiempo, el art. 274 CP no solo exige la inscripción registral, sino también el conocimiento de dicho registro. La inclusión expresa en el tipo de esta referencia al conocimiento del registro de la marca vulnerada, impide que pueda presumirse dicho conocimiento por la publicidad registral, ya que el legislador ha pretendido un conocimiento directo.

b) Conducta típica

Las conductas típicas previstas en el apartado primero son *reproducir* (poner signo idéntico para distinguir productos o servicios idénticos o similares cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos y servicios pueda inducir a errores), *imitar* (utilizar signos asemejados al original que sea suficiente para inducir a error a los consumidores) y *modificar* (alterar el signo original sobre el producto o servicio que distingue).

En el apartado segundo del art. 273 se prevé como conducta típica la *tenencia o uso de marcas o signos distintivos*, cuando no se ha tomado parte en la falsificación, reproducción o imitación, con intención de comercializarlos o disposición en el mercado a sabiendas de su falsedad aunque se trate de productos en el extranjero -cláusula incluida por el legislador a fin de que los Tribunales españoles sean competentes para la "persecución de este delito cuando el producto haya sido fabricado en el extranjero".

c) Elemento subjetivo

En el caso del apartado 1º del art. 274 CP, se trata de un delito doloso -que admite el dolo eventual-, y no cabe por lo tanto una comisión culposa o por imprudencia, lo que no ocurre con los ilícitos civiles frente a los que se ejercitan las acciones civiles. El tipo contiene además un elemento subjetivo del injusto, al exigir una finalidad industrial o comercial.

Mientras que en el caso de la tenencia o uso de marca del apartado 2º del art. 274 CP, se exige además que se haga “a sabiendas”, lo que excluye la posibilidad del dolo eventual.

d) Exigencia de denuncia del perjudicado

Este tipo penal se configura como un delito semi-público, pues se exige como requisito previo de perseguibilidad penal la denuncia del perjudicado (art. 287 CP), que es el mismo que estaría legitimado para ejercitar las acciones civiles. Lo que no impide que la Ley faculte a la policía a actuar a prevención, pues de otro modo –visto el carácter sorpresivo de la detección de estos delitos en la mayor parte de las ocasiones- las fuerzas de seguridad del estado o servicios de aduanas no podrían actuar de inmediato ante la falta de denuncia del perjudicado, siendo empíricamente inabordable –por tardía una actuación estatal cuando el titular presentara ya –mucho más tarde- una denuncia en forma.

Es por lo tanto este perjudicado quien escoge la acción a ejercitar, civil o penal. La denuncia no exige la formulación de una acusación particular, sino que basta la simple denuncia, siendo el ministerio fiscal quien asuma la acusación penal.

e) Medidas cautelares

El ejercicio de la acción penal, durante la instrucción, conlleva la posibilidad de obtener por parte del Juez de instrucción medidas cautelares, entre las que se encuentran las que podrían ejercitarse en un proceso civil.

f) Acciones civiles

Cuando se hayan acumulado a la acción penal las acciones civiles (art. 109 CP), la sentencia que resuelva, en caso de estimar la acción penal, se pronunciará sobre las acciones civiles de acuerdo con la normativa de la Ley Marcas.

g) Concurso de delitos

Este delito del art. 274 CP puede entrar en concurso con el delito de falsedad en aquellos casos en los que exista una falsificación del propio título donde se recoge el derecho de propiedad industrial otorgado por el Registro. Igualmente, se apreciará concurso real de delitos con la figura de publicidad engañosa del art. 282 CP y concurso medial con la estafa.

[Fin del documento]