



Roj: **SAP B 1722/2020 - ECLI:ES:APB:2020:1722**

Id Cendoj: **08019370072020100017**

Órgano: **Audiencia Provincial**

Sede: **Barcelona**

Sección: **7**

Fecha: **11/02/2020**

Nº de Recurso: **6/2020**

Nº de Resolución: **118/2020**

Procedimiento: **Penal. Apelación procedimiento abreviado**

Ponente: **ANA RODRIGUEZ SANTAMARIA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Resoluciones del caso: **SJP, Barcelona, núm. 27, 02-10-2019 (proc. 93/2019) ,
SAP B 1722/2020**

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN SÉPTIMA

ROLLO: 6/20-Z

PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 93/19

JUZGADO DE LO PENAL Nº 27 DE BARCELONA

SENTENCIA

Ilmos. Sres.:

D. Pablo Díez Noval

D^a. Ana Rodríguez Santamaría

D^a. Gemma Garcés Sesé

En la Ciudad de Barcelona, a 11 de febrero de 2020

Visto en nombre de S.M. El Rey en Juicio Oral y público ante la Sección Séptima de esta Audiencia Provincial, el rollo de apelación penal nº 6/20-Z, formado para sustanciar el recurso de apelación interpuesto contra la **sentencia** dictada por el Juzgado de lo Penal nº 27 de Barcelona en el Procedimiento Abreviado nº 93/19 , seguido por un delito contra la propiedad industrial o intelectual frente a Sonsoles y Guang Chang S.L. , siendo parte apelante esta misma representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Badía Martínez y defendida por el Letrado Sr. Castelló Corbera, como también las mercantiles constituidas en acusación particular Ints It Is not the Same, GMBH y Abasic S.L.U representadas por el Procurador de los Tribunales Sr. López Chocarro y defendidas por la Letrada Sra. Vendrell Coll y parte apelante por adhesión el Ministerio Fiscal, siendo Ponente la Ilma. Sra. D^a. Ana Rodríguez Santamaría, la cual expresa el criterio unánime del Tribunal.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La parte dispositiva de la Sentencia apelada, dictada por el Juzgado de lo Penal nº 27 de los de Barcelona en fecha 2 de octubre de 2019, es del tenor literal siguiente: "Fallo: Que debo condenar y condeno a la acusada Sonsoles como autora criminalmente responsable de un delito relativo a la propiedad intelectual previsto y penado en el artículo 270.1 del Código Penal en concurso ideal del artículo 77 del Código Penal con un delito relativo a la propiedad industrial del artículo 273.3 del mismo cuerpo legal,

con la concurrencia de la circunstancia agravante de **reincidencia** del artículo 22.8º del Código Penal, a la pena de cuatro años de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de la actividad





venta al por mayor durante el tiempo de la condena, y a la pena de once meses de multa con una cuota diaria de doce euros, con una responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias de multa no satisfechas. Que debo absolver y absuelvo libremente a Sonsoles del delito relativo a la propiedad industrial del artículo 274.1 del Código Penal del que ha sido acusada por el Ministerio Fiscal con todos los pronunciamientos favorables a dicho fallo absolutorio"

SEGUNDO.- Notificada dicha resolución contra la misma se interpusieron recursos de apelación por la representación procesal de la acusada, de la acusación particular y del Ministerio Fiscal; y una vez admitidos a trámite dichos recursos se dio traslado de los mismos a las demás partes para que por el término legal formularan las alegaciones que tuviesen por convenientes a sus respectivos derechos, trámite que fue evacuado con el resultado que es de ver en las actuaciones, siendo estas remitidas con posterioridad a esta Sección de la Audiencia Provincial. Recibidas las actuaciones en esta Sección el día 15 de enero de 2020, se señaló vista para deliberación y fallo para el día 31 de enero de 2020, celebrada la cual quedaron sobre la mesa de la que provee para el dictado de resolución.

TERCERO.- En el presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

Se acepta la declaración de **HECHOS PROBADOS** de la sentencia apelada

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Apelada la resolución de instancia por la representación procesal de la acusada Sonsoles que lo fue como autora de un delito contra la propiedad intelectual en concurso ideal con otro contra la propiedad industrial, alega infracción por indebida aplicación del artículo 270 del Código Penal, vulneración de la presunción de inocencia al no resultar debidamente acreditada la comisión del delito relativo a la propiedad industrial del artículo 273.3 del Código Penal e infracción de ley por indebida aplicación del artículo 77 del Código Penal al no existir concurso ideal de delitos. Por su parte la representación procesal de Ints It Is not the Same, GMBH y Abasic S.L.U se opone a este recurso e interpone uno propio solicitando la confirmación de la resolución

recurrida pero que se le conceda la cantidad que reclama en concepto de responsabilidad civil. Finalmente el Ministerio Fiscal se opone a la petición de la acusada por considerar que los hechos son constitutivos del delito previsto en el artículo 270 del Código Penal pero también considera que lo son de otro contra la propiedad industrial en concurso ideal del artículo 77 del Código Penal por lo que interesa se mantenga la pena impuesta en la sentencia recurrida y se condene además a responsabilidad civil en la cantidad de 13.600 euros.

SEGUNDO.- La sentencia declara probado que la acusada tenía en el local que regentaba preparados y almacenados o expuestos con la finalidad de venderlos, una serie de productos -bolsos y monederos- en los que se reproducen en parte los diseños o dibujos estampados en varias colecciones de la marca Desigual, dando como probado que "los diseños plasmados en los referidos artículos comercializados por las sociedades del Grupo Desigual son obras plásticas innovadoras, creativas y muy originales, concluyendo que ha quedado plenamente acreditado el carácter de obra artística de los dibujos y diseños creados para su posterior plasmación en los estampados de los productos de la marca desigual, considerando que reúnen dichos diseños todas las notas de innovación creatividad y originalidad para hacerse acreedores del reconocimiento de los derechos propios del derecho de autor.

La defensa de la acusada se hace eco de la sentencia de la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, que en un caso similar confirma la absolución de la instancia por la comisión de un delito contra la propiedad intelectual al negar al dibujo incorporado a los bolsos que la acusada tenía dispuestos para la venta la condición de obra artística y considerarlo un diseño industrial; explica esa sentencia que se trata de productos que incorporan el dibujo creativo titularidad de Ints It Is not the Same, y que la acción típica es la distribución por parte del acusado de los bolsos en los que se reproduce la obra artística. Lo que el consumidor adquiere no es un dibujo sino un bolso con ese dibujo y remate similar al de la marca original. Lo principal, en consecuencia, es el producto en conjunto y no específicamente uno de sus elementos identificadores que es el dibujo y termina concluyendo que cuando se adquiere un objeto decorado con un dibujo y no tan solo el dibujo como obra artística para contemplar y además ese objeto imita un producto comercializado por otra marca o titular no nos hallamos en el terreno de la propiedad intelectual.

Continúa la apelante asegurando que son innumerables las sentencias que condenan por delito contra la propiedad industrial en la comercialización de bolsos que imitan los de otra marca, aunque no confluyan exactamente todos los elementos característicos del producto imitado. Se trataría más bien de un signo distintivo, concepto más amplio que el de marca cuya función es diferenciar, individualizar los productos de una empresa en relación con sus competidores y que puede venir constituido por palabras, imágenes





símbolos, dibujos, sonidos o cualquier combinación de estos elementos, sin que pueda predicarse una suerte de autonomía existencial al referirnos a dibujo artístico que caracteriza a los bolsos incautados que imitaban la línea de productos Desigual. Además la entidad mercantil Ints tiene inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual catálogos de dibujos y la sociedad Abasic S.L.U tiene registrado un modelo de bolso pero no el uso industrial de las modelos de las diversas colecciones de desigual en lo relativo a la eventual expresión artística que pudieran contener los objetos que aparecen en los diferentes modelos. No queda protegida por tanto en propiedad intelectual la aplicación a la industria o al comercio del diseño contenido en dicho ejemplar. Por ello considera que procede la absolución por el delito contra la propiedad intelectual.

El Ilmo. Magistrado a Quo condena a la acusada como autora de un delito relativo a la propiedad intelectual al considerarla conocedora de que los estampados y diseños plasmados en los monederos y bolsos intervenidos - un total de 2.908 bolsos y 4.482 monederos- que reproducían en parte y de forma no autorizada diversos diseños y estampados de productos de distintas colecciones del Grupo Desigual, sociedades de cuyo grupo, ya sean Ints It Is not the Same, GMBH y Abasic S.L.U, eran titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual inscritos en los respectivos registros. Considera además que los diseños plasmados en los referidos artículos comercializados son obras plásticas, innovadoras y muy originales. Aparte de que los estampados florales estampados en 120 monederos reproducían diseños que constan registrados a favor de Abasic como dibujo o modelo comunitario en la oficina de armonización.

En el caso sometido a enjuiciamiento ante el Juzgado de lo Penal, la acusada, con evidente ánimo de obtención de un beneficio económico, almacenaba para su distribución bolsos y monederos que incorporaban unos dibujos resultantes de

la transformación y copia de una obra artística (los dibujos y diseños originales estampados en bolsos y monederos de diversas colecciones de productos desigual que constan registrados como obras de dibujo, o pintura o como obras plásticas en el Registro de la Propiedad Intelectual). Las sentencias que niegan protección a estas obras plásticas por la vía del delito contra la propiedad intelectual, niegan igualmente toda sustantividad propia a la obra en sí misma fuera de los productos - en este caso bolsos y monederos- en los que se estampa; consideran que la obra tiene que tener una finalidad en sí misma, sin perjuicio de su explotación económica posterior, y que cuando no la tiene y se adquiere un objeto decorado con un dibujo y no tan sólo el dibujo como obra artística para contemplar, y además ese objeto imita un producto comercializado por otra marca o titular no nos hallamos en el terreno de protección de la propiedad intelectual.

Pues bien, en este caso consideramos correcta la tipificación de los hechos que realiza el Ilmo. Magistrado a Quo en la sentencia, en cuanto a que la prueba pericial practicada y su propio registro como tal permite considerar los dibujos imitados parcialmente en los bolsos y monederos incautados obra artística por sus notas de innovación, creatividad y originalidad que la convierten en una creación única de su autor, sin perjuicio de que este con posterioridad haya cedido los derechos que como autor le pertenecen a una persona jurídica, habiendo sido reconocido a su vez esas notas de originalidad y creatividad por el propio Registro de la Propiedad Intelectual. Originalidad significa que pertenezca efectivamente al autor; que sea obra suya y no copia de la obra de otro y concurre, como dice Erdozain, "cuando la forma elegida por el creador incorpora una variación o especificidad tales a los ojos del intérprete como para concluir favorablemente acerca de la protección de autor". El Tribunal Supremo, más que a la nota de novedad, ha anudado la protección al hecho de que la obra sea "hija de la inteligencia, ingenio o inventiva del hombre". La obra plástica, en cuanto manifestación de la artística, constituye (junto con la literaria y la científica) uno de los objetos de la propiedad intelectual siempre que, como afirma el art. 10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia se trate de una creación original y se exprese "por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro"

Cuáles sean dichos soportes nos lo dicen a título ejemplificativo las letras e), f), g) y h) del mencionado precepto, interesándonos ahora especialmente por la primera de las letras citadas, la e) las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas. Por su parte, por "obras de arte aplicadas" debemos entender todas aquéllas que se sirven de las artes plásticas para la fabricación de objetos al mismo tiempo bellos y útiles, tales como la ebanistería, la cerámica, el forjado, la orfebrería, la rejería, la encuadernación, la vidriería o como en este caso el tejido. Es decir, son aquéllas en las que la belleza está al servicio de la utilidad, la creatividad corre en auxilio de la función. En el caso que aquí nos ocupa, los dibujos que adornan las monederos o bolsos de desigual han merecido la calificación de dibujo, obra artística, u obra plástica precisamente por gozar de esas notas de originalidad, creatividad e innovación propias de toda obra artística, o plástica sea o no aplicada, estando registradas como tales en el Registro de la Propiedad Intelectual, creado ad hoc para su protección; negarle toda sustantividad o fin en sí mismo a estos dibujos, con las notas y características





ya dichas, es tanto como adentrarnos en el proceloso mundo del arte y el valor que se dé a la obra artística que puede ser tan diverso como la subjetividad del público al que va dirigida. Posteriormente el derecho del autor a explotar económicamente la obra solo él o persona autorizada por él tiene su protección penal en el artículo 270 que castiga con la pena de "... prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios ". Sin duda la conducta realizada por la acusada encuentra perfecto encaje jurídico en la tal tipo penal que castiga la explotación de la obra y su transformación en cualquier tipo de soporte o comunicada por cualquier medio en este caso bolsos y monederos.

Por eso consideramos que la conducta se encuentra adecuadamente castigada en este delito contra la propiedad intelectual y no en el delito contra la propiedad industrial como pide el Ministerio Fiscal en su apelación adhesiva aunque también interesa se mantenga la condena por el delito contra la propiedad intelectual

al considerar que la conducta de la acusada habría infringido dos bienes jurídicos diversos: de una parte el derecho patrimonial del autor sobre la explotación de su obra y el derecho de explotación en exclusiva de la marca propio de la propiedad industrial y que la aplicación de una norma no excluye la otra. Sin embargo convenimos con el Ilmo. Magistrado a Quo a la hora de absolver por el delito contra la propiedad industrial previsto y penado en el artículo 274 del Código Penal al no constar imitación de signo distintivo alguno registrado por la sociedades del Grupo Desigual conforme a la legislación de marcas o confundible con aquel. El titular por tanto de los derechos de explotación de los dibujos que utiliza el grupo desigual optó por su protección a través de los derechos de autor y no de los derechos de propiedad industrial y no consta el signo distintivo consistente en la obra artística total o parcialmente reproducida inscrito en el Registro de Patentes y marcas. Por tanto la adecuada protección de la reproducción de los dibujos en cuestión, inscritos como obras de dibujo u obras plásticas de autor encuentra su adecuado encaje en los derechos de autor y su protección en este caso en el ámbito penal al haberse producido su reproducción pública, en todo o en parte, de la obra artística con evidente ánimo de lucro a través de la venta indiscriminada de bolsos y monederos

TERCERO.- Como segundo motivo de recurso, se alega por la acusada vulneración de la presunción de inocencia al no resultar debidamente acreditado a su entender la comisión del delito relativo a la propiedad industrial del artículo 273.3 del Código Penal. Aparte de reproducir la doctrina general en relación con este precepto que en lo esencial ya contiene la sentencia de instancia, asegura que no hay prueba suficiente de que la acusada tuviera conocimiento de que los dibujos, diseños y estampados fueran titularidad de Ints It Is not the Same y que los mismos se encontraran registrados como obra artística en el Registro de la Propiedad Intelectual de Barcelona, elemento subjetivo necesario para poder entender cometido el ilícito. La sentencia únicamente declara probado que la acusada era conocedora de que " el diseño estampado en la referencia 21X5137 de la colección Desigual primavera- verano 2012 constaba registrado en la Oficina de Armonización del Mercado interior (actualmente oficina de propiedad de la Unión Europea) a favor de la sociedad Abasic S.L.U. (perteneciente al Grupo desigual) como dibujo o modelo comunitario" Respecto del resto de productos incautados no consta en el relato de hechos probados de la sentencia que la acusada conociera que se trataban de diseños titularidad de

las sociedades acusadoras y que los mismos se encontraban registrados en el Registro de la Propiedad Intelectual y no se ha practicado prueba que acredite dicho extremos.

El tipo por el que viene condenada también la acusada, previsto en el artículo 273.3 del Código Penal castiga al que con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular del correspondiente modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor y conocimiento de su registro, lleve a cabo las conductas que contempla este mismo precepto, entre otras la fabricación o la introducción en el comercio de objetos amparados por el dibujo industrial o artístico. Se requiere por tanto, a diferencia de lo que ocurre con el delito contra la propiedad intelectual que solo requiere el elemento subjetivo consistente en el conocimiento de que se actúa sin la autorización de los titulares de los derechos de autor, un conocimiento expreso por parte del autor del registro de los dibujos industriales o artísticos; siendo que este concreto estampado, el de la primavera verano 2010 con la referencia 21X5137 sí está registrado como dibujo o modelo comunitario es por lo que se hace constar expresamente el conocimiento por parte de la acusada del tal registro, conocimiento que se desprende claramente de la condena anterior, recogida en los hechos probados y que da lugar a la aplicación de la agravante de **reincidencia**, en virtud de sentencia dictada por el mismo Juzgado de lo Penal el 13 de abril de 2015 en que la acusada ya fue condenada por un delito contra la propiedad intelectual precisamente por la tenencia de productos que reproducían este mismo estampado, referencia 21X5137, registrado como





dibujo comunitario, circunstancia por tanto que esta segunda vez no podía desconocer la acusada. Igualmente debía conocer que carecía de autorización para la distribución de este tipo de prendas, conteniendo los dibujos registrados por el Grupo Desigual, precisamente porque mercancía idéntica ya le fue incautada en un anterior registro efectuado justo un año antes del que da origen a las presentes actuaciones, en junio de 2014 e incluso se refirió la testigo Isidora mandataria del citado grupo comercial, a otro registro anterior en el año 2013 y siempre referido a los mismos estampados. Por tanto, aunque ese conocimiento de distribuir productos que contenían dibujos u obras plásticas y artísticas registradas a favor de las sociedades del Grupo Desigual sin la autorización de las mismas no se declare expresamente probado se integra posteriormente en la fundamentación jurídica en términos suficientemente precisos y descriptivos,

permitiendo, por tanto, una suerte de heterointegración que confluye en la apreciación de la concurrencia de todos los elementos del tipo penal.

Argumenta además la acusada en su recurso que debe darse el requisito de la confundibilidad del producto falsificado con el original. Considera que a la vista de la comparativa entre los productos de la marca Desigual y los productos incautados que obra a los folios 25 y siguientes de autos por mucho que exista en los productos incautados partes de estampados similares a los dibujos y diseños de los bolsos de desigual, no puede derivarse que exista ningún perjuicio ni engaño a los que adquieren esos bolsos y monederos en un "chino" como se conoce comúnmente a esos almacenes y, en tales circunstancias, los que precisamente obran movidos por el bajísimo precio de compra, prescindiendo de la autenticidad de la marca, puesto que los que realmente desean adquirir un producto original acuden a un establecimiento que les ofrezca garantías y por tanto no resultan engañados porque conocen que esos productos no son auténticos. Igualmente en el tipo del artículo 273 del Código Penal es necesario que el producto falsificado sea auténtico al protegido por la marca o por lo menos ha de inducir a confusión, sin embargo en los efectos ocupados no concurren los requisitos expresados ni el de identidad ni el de confundibilidad sin que pueda atenderse a la pericial del Sr. Fidel la cual no fue ratificada en el acto del juicio oral y solo analizó los productos de forma genérica. Lo cierto es que la confundibilidad no es un requisito para entender cometido el delito contra la propiedad intelectual. El artículo 270 del Código Penal protege al titular de los derechos de autor, no a los derechos de los consumidores. Este sí puede ser considerado un requisito en el caso de los delitos contra la propiedad industrial aunque en este extremo la jurisprudencia menor no es unánime, siendo mayoritaria la que sostiene que tampoco lo es para este tipo de delitos en los que el término "confundible" vendría referido al signo, no al producto y tiene por finalidad la protección de los derechos de los titulares registrales de dichos signos o marcas, no el derecho de los consumidores. Por tanto no es necesario este requisito de confundibilidad a que se refiere la acusada.

Como último motivo de recurso se refiere esta apelante a la inexistencia de concurso ideal de delitos entre los tipos previstos en el artículo 273.3 del Código Penal y el artículo 270 del mismo cuerpo legal; entiende la acusada que su conducta no puede ser conceptualmente considerada como constitutiva de dos delitos, porque se sanciona así dos veces el uso del mismo dibujo incorporado a los productos incautados. No es cierto lo que manifiesta la apelante,

debiendo tenerse en cuenta que la conducta constitutiva del delito previsto en el artículo 270 del Código Penal es la tenencia almacenados y para su venta de gran cantidad de bolsos y monederos cuyos estampados y diseños reproducían en parte y de forma no autorizada los diseños y estampados de distintas colecciones del Grupo Desigual registrados los derechos sobre los mismos en los correspondientes Registro de la Propiedad Intelectual. Por otra parte la conducta constitutiva del delito previsto en el artículo 273 del Código Penal es igualmente el almacenamiento para su venta de 120 monederos con estampados florales que reproducían un estampado que consta registrado como dibujo o modelo comunitario en la Oficina de Armonización del mercado Interior. Ese modelo comunitario está expresamente protegido por el tipo del artículo 273.3 del Código Penal y por eso la confluencia entre ambos tipos con tenencia de diversidad y variedad de productos que por las circunstancias ya explicadas y analizadas atentan contra dos bienes jurídicos distintos, en un caso la propiedad intelectual, en el otro la propiedad industrial. Ello supone la íntegra desestimación del recurso de apelación presentado por la acusada.

CUARTO.- Recurre igualmente la resolución las mercantiles constituidas como acusación particular, Ints It Is not the Same, GMBH y Abasic S.L.U, en el único extremo en que se desestima la petición de indemnización por responsabilidad civil que esa parte había peticionado como también el Ministerio Fiscal que en su apelación adhesiva interesa igualmente sea declarada la responsabilidad civil aunque en una cuantía sensiblemente inferior a la que peticiona la acusación particular.

La sentencia en este punto niega las pretensiones resarcitorias de la parte toda vez que "*... no consta acreditado que se haya efectuado venta efectiva alguna de los géneros de autos, es claro que no ha habido perjuicio alguno directo y acreditado para los titulares o cesionarios de los derechos de autos existentes sobre dichos diseños artísticos como consecuencia de los concretos hechos delictivos aquí enjuiciados...*".





La recurrente se queja de tal pronunciamiento y alega que el artículo 270.1 del Código Penal no requiere para la comisión del delito contra la propiedad intelectual que se acredite la existencia de una venta efectiva, siendo suficiente que se acredite que los productos en cuestión estaban puestos a disposición del público. Dice que existe delito desde ese momento y también daño desde el mismo. Habiendo sido requerida durante la instrucción la acusada para que aportase copia de todos los productos vendidos de las referencias intervenidas se ha negado a hacerlo siendo imposible por tanto probar cuantos productos imitando los diseños de Desigual han sido vendidos por la acusada. Sin embargo el simple hecho de que la acusada posea estos productos ya supone un perjuicio para el Grupo Desigual. Si la acusada hubiese optado por actuar de forma lícita hubiera tenido que adquirir estos productos del tal Grupo que ya ha sufrido una pérdida por dejar de venderle estos productos a la acusada. Además hay una pérdida de ventas considerables para este grupo de moda porque la comercialización autorizada se frustra por la venta de productos falsificados a un precio muy inferior. Además hay un perjuicio a la imagen de Desigual y de sus productos en el mercado y una pérdida de la expectativa de beneficio que razonablemente espera obtener como consecuencia de la inversión realizada en creación, diseño y publicidad.

Pues bien este Tribunal no desconoce, en línea con lo razonado en la instancia, el problema del perjuicio indemnizable en el delito contra la propiedad industrial ha sido objeto de consideración por las distintas Audiencias Provinciales, pudiendo estimarse dominante la opinión que entiende que cuando la conducta típica es la de almacenamiento prevista en el precepto citado, sin que consten actos de venta y ni siquiera de oferta de los bienes en los que se reprodujo o imitó el signo distintivo, en esos casos no hay perjuicio económico efectivo para el titular de los derechos de propiedad intelectual, y por lo tanto no procede indemnización. Esta misma sección 7 en su sentencia de 26 de octubre de 2016, se hacía eco de los criterios divergentes en la jurisprudencia, pero como ella misma en (sentencias del ocho de noviembre de 2011 ó 17 de marzo de 2014) ha venido aceptando la tesis de que la responsabilidad civil ex delicto en el delito contra la propiedad industrial, siendo el supuesto ahora analizado la incautación de género falsificado, parte de él expuesto a la venta, pero sin que conste que llegó a enajenarse. Explicaba que mantener la procedencia de responsabilidad civil representaría la imposición de una indemnización sancionatoria, que es ajena a nuestro ordenamiento jurídico penal. Ahora bien si eso era así para la propiedad industrial, consideramos que la intelectual tiene un matiz importante que marca el propio artículo 272 del Código Penal que para los delitos contra la propiedad intelectual expresamente establece que "*... la extensión de la responsabilidad civil derivada de los delitos tipificados en los dos artículos anteriores se regirá por las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual relativas al cese de la actividad ilícita y a la indemnización de daños y perjuicios*". Conforme al art. 140 de la Ley de Propiedad Intelectual , "*la indemnización por daños y perjuicios debida al titular del derecho infringido comprenderá no sólo 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*";

y esta indemnización "*se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes: a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas la pérdida de 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*".

En este caso no le falta razón a la acusación particular cuando señala que efectivamente el género intervenido estaba a la venta y que de hecho uno de sus mandatarios adquirió producto porque así lo constatan con el albarán aportado en autos, habiéndose negado la acusada durante la instrucción a aportar facturas acreditativas del género vendido sin que por ello podamos entender que nada se vendió. Por tanto la opción por la que opta la perjudicada para fijar la responsabilidad civil, consistente la remuneración que hubiera percibido si el infractor hubiera pedido autorización para utilizar el derecho de propiedad intelectual en cuestión, criterio fijado en el apartado b del señalado precepto. Dicha suma se fija por la empresa en la cantidad de 189.778,32 euros resultante de multiplicar el margen bruto que obtiene Desigual con cada uno de las referencias copiadas y se multiplica por el total de productos intervenidos. Así se explica en la pericial aportada junto con el escrito de conclusiones provisionales emitida por la Perito Sra. Piedad (folios 476 a 510)

QUINTO.- Se declaran de oficio las costas procesales del recurso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y ss del Código Penal

Vistos los artículos citados, administrando en esta instancia Justicia que emana del Pueblo en nombre de S.M. el Rey

FALLO





Que con desestimación del recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Badía Martínez, en nombre y representación de Sonsoles, estimación parcial del interpuesto por el Ministerio Fiscal y estimación íntegra del interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. López Chocarro en nombre y representación de Ints It Is not the Same, GMBH y Abasic S.L.U todos contra la sentencia dictada a 2 de octubre de 2019 por el Juzgado de lo Penal núm. 27 de Barcelona en el Procedimiento Abreviado núm. 93/19 debemos revocar la misma tan solo en el extremo relativo a la responsabilidad civil fijando la misma en la cantidad de de 189.778,32 euros,

cantidad que tendrá que abonar Sonsoles a las mercantiles Ints It Is not the Same, GMBH y Abasic S.L.U, confirmando en todo lo demás la sentencia de instancia. Declaramos de oficio las costas del recurso.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe interponer recurso ordinario alguno. Devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos firmamos

PUBLICACIÓN.- La anterior resolución ha sido publicada en forma legal por la Ilma. Magistrada ponente de la misma por su lectura en audiencia pública en el mismo día de su dictado. Doy fe.

FONDO DOCUMENTAL CENDOJ

