



Roj: **STS 4160/2021 - ECLI:ES:TS:2021:4160**

Id Cendoj: **28079120012021100858**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Penal**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **17/11/2021**

Nº de Recurso: **5465/2019**

Nº de Resolución: **884/2021**

Procedimiento: **Recurso de casación**

Ponente: **ANDRES MARTINEZ ARRIETA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

Sentencia núm. 884/2021

Fecha de sentencia: 17/11/2021

Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION

Número del procedimiento: 5465/2019

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 16/11/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta

Procedencia: AUD.PROVINCIAL SECCION N. 30

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Calvo Velasco

Transcrito por: GM

Nota:

RECURSO CASACION núm.: 5465/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María del Carmen Calvo Velasco

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

Sentencia núm. 884/2021

Excmos. Sres. y Excmas. Sras.

D. Andrés Martínez Arrieta

D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre

D^a. Ana María Ferrer García

D^a. Carmen Lamela Díaz

D. Javier Hernández García

En Madrid, a 17 de noviembre de 2021.



Esta sala ha visto los recursos de casación por infracción de ley interpuestos por **INTS IT IS NOT THE SAME GMBH** y por **ABASIC, S.L.U.**, representados por el procurador D. Aníbal Bordallo Huidobro y defendido por la letrada D.^a Cristina Vendrell Coll siendo recurridos Reyes y la mercantil LEDER CUCHI S.L. y representados por el procurador D. Javier Rumbero Sánchez y defendidos por la letrada D.^a Lydia Martín Gutiérrez contra la sentencia 640/2019 de 31 de octubre, dictada por la Sección Trigésima de la Audiencia Provincial de Madrid, en el procedimiento abreviado 244/2019, dimanante del procedimiento abreviado 2869/2015 del Juzgado de Instrucción n.º 6 de Fuenlabrada, por delitos contra la propiedad intelectual e industrial. Es parte el Ministerio Fiscal.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Andrés Martínez Arrieta.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- En virtud de registro por parte de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, el Juzgado de Instrucción n.º 6 de Fuenlabrada, incoó diligencias previas n.º 2869/2015 por delito contra la propiedad intelectual e industrial contra Reyes y la mercantil LEDER CUCHI S.L. la acusación particular la ejerció INTS IT IS NOT THE SAME GMBH y por ABASIC, S.L.U., siendo acusación pública el Ministerio Fiscal.

Se remitió a la Sección Trigésima de la Audiencia Provincial de Madrid, P.A. n.º 244/2019, que en fecha 31 de octubre de 2019 se dictó sentencia n.º 640/19, procedimiento Abreviado 244/2019 en la que se contienen los siguientes **HECHOS PROBADOS**:

"**ÚNICO.-** El día 15 de septiembre de 2015 se llevó a cabo un registro por parte de agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el local sito en la calle Villafranca del Bierzo n.º 26 de Fuenlabrada, explotado por la mercantil LEDER CUCHI S.L., de la que era administradora única Reyes, mayor de edad y de nacionalidad china, de la que no constan antecedentes penales. En el curso del registro se intervinieron 18.606 productos destinados la venta al público al por mayor, consistentes en bolsos, monederos y neceseres. Dichos efectos incluían como elementos decorativos dibujos semejantes a unos diseños que tenían registrados ante el Registro General de la Propiedad Intelectual las sociedades ABASIC, S.L.U e INTS IT IS NOT THE SAME GMBH, pertenecientes ambas al grupo DESIGUAL y cesionarias de los derechos de explotación de tales diseños. "

SEGUNDO.- En dicha sentencia se dictó el FALLO siguiente:

"Que absolvemos a la acusada D.^a Reyes de los delitos contra la propiedad intelectual y contra la propiedad industrial que eran objeto de acusación.[..]"

TERCERO.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por la representación de **INTS IT IS NOT THE SAME GMBH** y por **ABASIC, S.L.U.**, que se tuvieron por anunciados remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.

CUARTO.- Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación de los recurrentes, formalizó el recurso, alegando los siguientes **MOTIVOS DE CASACIÓN**:

MOTIVO PRIMERO.- encuentra su base procesal el presente motivo en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción de Ley por aplicación errónea del artículo 270.1 del Código Penal en relación con el artículo 10 de la Ley de Propiedad Intelectual.

MOTIVO SEGUNDO.- encuentra su base procesal el presente motivo en el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por infracción de Ley, en concreto del artículo 270.1 y 250.5 del Código Penal.

MOTIVO TERCERO.- encuentra su base procesal el presente motivo en el artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por errónea valoración de la prueba.

MOTIVO CUARTO.- encuentra su base procesal en el artículo 849.1 de la LECrim por infracción del artículo 51 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del diseño industrial.

QUINTO.- Instruido el Ministerio Fiscal del recurso interpuesto, la Sala lo admitió, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

SEXTO.- Por Providencia de esta Sala de fecha 21 de octubre de 2021 se señala el presente recurso para fallo para el día 16 de noviembre del presente año, prolongándose la deliberación del mismo hasta el día de la fecha.

FUNDAMENTOS DE DERECHO



PRIMERO.- La sentencia objeto de la presente censura casacional es absolutoria de los delitos objeto de la acusación, contra la propiedad intelectual e industrial, contra la que la acusación particular denuncia el error de derecho por la inaplicación al hecho probado, art. 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del art. 270 del Código Penal. Opone también otro motivo por error de hecho en la valoración de la prueba, y un tercer motivo, en el que designa los certificados de diseños industriales de cobertura, inscritos por la acusada en fecha posterior a los derechos de propiedad intelectual que protegen la propiedad intelectual de quien ejerce la acusación particular. Esos extremos forman parte de la propia causa, han sido examinados en la sentencia, y la expresión de su fecha figura en el hecho probado de la sentencia y su designación en nada altera la convicción expresada por el tribunal.

La cuestión que sirve de núcleo central de la argumentación expresada en el recurso, es, como señala la sentencia, pagina 9, "la cuestión mas compleja que se plantea es de carácter jurídico y no es otra que si esa semejanza con las circunstancias concurrentes, puede colmar las exigencias del tipo delictivo contra la propiedad intelectual objeto de la acusación". El relato fáctico es expresivo de la discrepancia jurídica que se plantea en el recurso. La sentencia afirma que en un registro en una nave industrial se intervinieron 18.606 productos destinados a la venta al público que incluían "como elementos decorativos dibujos semejantes a unos diseños que tenían registrados" la sociedad que ejerce la acusación particular. Es decir, lo antijurídico es insertar a unos artículos de marroquinería dibujos correspondientes a un diseño registrado por la querellante. En la fundamentación de la sentencia se añade, con evidente eficacia fáctica que la comercialización de los productos se realiza bajo la cobertura de un diseño industrial registrado a nombre de la acusada, lo que es un indicio "de que la acusada podía confiar en que, concediéndose el registro, podía lícitamente vender el producto".

No hay duda probatoria y el tribunal refiere la prueba personal, documental y pericial que acredita que la acusada comercializó una serie de productos, bolsos, monederos y neceseres, en los que figuraba unos dibujos estampados con una coincidencia relevante con los registrados por la marca DESIGUAL, de manera que la acusada realizó una conducta de explotación económica de unos productos a los que había asociado un dibujo identificativo registrado a nombre de la entidad querellante. Pese a la contundencia del relato fáctico, la sentencia es absolutoria y lo realiza bajo dos argumentos que sintetizamos. De una parte, los objetos materiales comercializados no estaban amparados por la protección registral de la propiedad intelectual, sino que el dibujo registrado se incorporaba a otro objeto, el bolso, lo que supone que el nuevo objeto, la nueva unidad, que podría ser objeto de protección, si fuera registrado, como delito contra la propiedad industrial.. "Ello aboca a determinar si lo que se reproduce es la obra protegida por los derechos de la propiedad intelectual o el producto que incorpora la misma". La absolución se apoya en otra sentencia anterior de la misma Audiencia Provincial en un caso ciertamente semejante, en el que se concluye la absolución al argumentar que se trata de una obra compuesta, bolso más dibujo característico protegido, que podría ser objeto de protección penal como delito contra la propiedad industrial, no en la intelectual, porque el dibujo se plasma en una obra que considera "compuesta", conforme al art. 9 de la Ley de Propiedad Intelectual, "una obra nueva que incorpora una obra preexistente sin la colaboración del autor de esta última, sin perjuicio de los derechos que a éste corresponde y su necesaria autorización". Desde esta perspectiva, el tribunal de instancia considera que el objeto de protección en el delito del art. 270 CP, es la obra considerada como una individualidad, (el dibujo protegido), no la utilización del mismo como parte de un producto destinado a su explotación comercial.

Como segundo argumento de absolución, considera el tribunal que la acusada no actuaría con conocimiento de la antijuridicidad porque su marido e hija, habían inscrito en el registro de diseños industriales los bolsos importados para su venta con los dibujos semejantes y "la acusada podía confiar en que concediéndose el registro podía lícitamente vender los productos".

Son dos, por lo tanto, las razones de la absolución, la falta de tipicidad del hecho declarado probado, y la ausencia de una tipicidad subjetiva al creer, y lo considera razonable, que el registro que le habían cedido posibilitaba su comercialización.

La impugnación de la recurrente es consciente de la dificultad de que una sala de revisión pueda acometer una revaloración de la prueba y a ello nos referiremos posteriormente. Por ello presenta su impugnación como una cuestión puramente jurídica, denunciando un error de subsunción sobre la consideración siguiente, una obra plástica protegida registralmente, no pierde su protección por el derecho de propiedad intelectual cuando se aplica a un producto (en el caso bolsos, monederos, neceseres), por el art. 10 de la Ley de Propiedad Intelectual otorga protección en las "obras plásticas aplicadas". Transcribe parcialmente, para apoyar su pretensión, la sentencia del TJUE de 12 de septiembre de 2019, COFEMEL.

Con independencia de la tipicidad objetiva que el recurrente afirma concurre en el hecho, denunciado el error de derecho por la indebida aplicación del art. 270 del Código Penal, lo relevante, a la hora de la decisión de esta casación, es la negación expresada en la sentencia sobre la tipicidad subjetiva. El tribunal de instancia refiere



que la acusada, sin perjuicio de las dudas que puedan plantearse respecto de la inclusión en el tipo penal del delito contra la propiedad intelectual, referido a un dibujo artísticos propios y registrados incorporados a objetos útiles, o si lo procedente es la protección como propiedad industrial, la acusada actuó amparada en un registro de propiedad industrial que le habilitaba en la explotación económica. El tribunal rechaza que esa actuación fuera una mera cobertura para obviar la protección registral, afirmando que esa posibilidad "no deja de situarse en el campo de la hipótesis" y "entra en el campo de lo razonable" la creencia de su actuar acorde al ordenamiento. Esa declaración del tribunal excluye el control que un tribunal de revisión, que no puede valorar la prueba que no ha sido practicada en su presencia y, además, en ausencia del acusado que no ha podido contradecir esa valoración, pueda variar esa conclusión reflejada en la fundamentación de la sentencia sobre la tipicidad subjetiva del delito objeto de la acusación.

Esta Sala ha afirmado la posibilidad de revocar pronunciamientos absolutorios en casación reducida a un doble supuesto. Por un lado, a través del motivo de infracción de Ley al amparo del artículo 849.1 LECrim, con intervención de la defensa técnica, pero sin audiencia personal del reo. La revisión se concreta en la corrección de errores de subsunción a partir de los elementos fácticos reflejados en el relato de hechos probados, sin verificar ninguna nueva valoración de la prueba practicada en la instancia. Lo impide la necesaria presencia del órgano de enjuiciamiento en el desarrollo de la práctica de la prueba, pues como dice el art 741 de la ley procesal penal, la valoración de la prueba corresponde a "los jueces valorando en conciencia las pruebas practicadas en el juicio oral", al tiempo que se rellenan las exigencias del derecho de defensa del acusado con su presencia en el momento de su práctica, para poder contradecirlas.

La otra posibilidad de revisión de pronunciamientos absolutorios en casación surge cuando la pretensión punitiva de la parte recurrente no ha obtenido respuesta alguna del Tribunal de instancia o bien la misma ha sido arbitraria, irrazonable o absurda, de manera que de esta forma ha vulnerado lo recogido en los artículos 24.1, 9.3 y 120.3, todos ellos CE, en su vertiente de derecho a obtener una respuesta razonable con proscripción de toda arbitrariedad de los poderes públicos (SSTS 178/2011, de 23 de febrero o 631/2014, de 29 de septiembre). En este caso, la consecuencia de la mencionada vulneración no puede ser otra que la nulidad de las actuaciones y devolución a la instancia para nuevo examen.

Pero solamente, dijimos en la STS 407/2017, de 6 de junio, cuando una sentencia absolutoria sea arbitraria, incurra en un error patente, carezca de motivación, introduzca una motivación extravagante o irracional o realice una aplicación de la presunción de inocencia absolutamente al margen de sus contornos racionales, podrá anularse por la fuerza del derecho a la tutela judicial efectiva. La invocación de la presunción de inocencia no blindará frente a cualquier impugnación. Siempre a través del derecho a la tutela judicial efectiva, y aunque con esas limitaciones destacadas, deberá capitular una arbitraria aplicación de la presunción de inocencia (vid. STS 548/2009, de 1 de junio, o supuesto analizado por STC (69/2004, de 6 de octubre).

En el mismo sentido la STS 271/2020, de 2 de junio, al afirmar que el derecho a la tutela judicial efectiva comporta el de obtener una resolución debidamente motivada, de manera que tal derecho resulta vulnerado cuando la resolución judicial carece en absoluto de motivación, pero también cuando la que contiene lo es solo en apariencia o es tan irracional, arbitraria o caprichosa que no puede valorarse como tal motivación.

Los cuatro motivos, en la medida en los que se insta una revaloración de la prueba referida a la tipicidad subjetiva, que es uno de los motivos de la absolución, deben ser desestimados. El opuesto por error de hecho en la valoración de la prueba se refiere, como antes se señaló, a una mera constatación de las fechas de los respectivos registros que en nada alteraría la resultancia fáctica y la subsunción.

La convicción obtenida por el tribunal de instancia, afirmando la ausencia de tipicidad subjetiva en el delito contra la propiedad intelectual e industrial, no puede ser revisada en casación en la medida en que esta Sala, carente de la precisa intermediación y en ausencia del acusado, no puede realizar una revaloración de la prueba para afirmar la concurrencia del conocimiento de la realización del hecho típico. El primer motivo en el que denuncia el error de derecho por la inaplicación del art. 270 del Código Penal, carece de contenido casacional en la medida en que cualquiera que fuera la resolución de la pretensión acusatoria carecería de relevancia dado que no podríamos alterar la declaración fáctica, expresada en la fundamentación, sobre la actuación en la creencia de su juridicidad por la cobertura suministrada por el registro del diseño industrial.

SEGUNDO.- Analizamos conjuntamente el resto de la impugnación, toda vez que la pretensión de revalorización probatoria imposibilita la estimación del recurso. En los motivos segundo y cuarto, formalizados por error de derecho denuncia la inaplicación del art. 270 del Código Penal, arguyendo, en el segundo, que el delito de infracción de los derechos de la propiedad intelectual puede ser cometido por el fabricante y por quien explota comercialmente un producto. En el cuarto denuncia la inaplicación del art 51 de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, cuyo apartado 2 declara que el derecho registrado al amparo de dicha normativa no podrá



invocarse para eximir de responsabilidad a su titular frente a las acciones dirigidas contra los derechos de propiedad intelectual o industrial que tengan una fecha de prioridad anterior.

Ambos motivos parten del respeto al hecho probado y éste declara, como hemos señalado en la fundamentación que la acusada tenía registrada la comercialización del producto y pudo actuar en la creencia de su legítima actuación, extremos que esta Sala, como se ha dicho, no puede valorar en el sentido contrario al declarado en la sentencia. La conducta típica es claro que puede ser realizada por cualquier persona que realiza el comportamiento descrito en la tipicidad, fabricante o quien explota económicamente lo protegido. En cuanto al segundo error de derecho, se trata de una limitación que reproduce una obviedad, como así lo expresa la Exposición de Motivos de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, referida a que la protección del registro esta supeditada a la observancia del ordenamiento. Su proclamación es necesaria dado que al titular del diseño registrado se le reconoce no sólo el derecho excluyente, sino también el exclusivo de explotar comercialmente el diseño. Así se previene que, en primer lugar, la explotación puede estar sujeta a restricciones o limitaciones legales y, en segundo lugar, la salvedad, lógica para evitar los abusos inherentes a los diseños de cobertura, de que el derecho sobre el diseño no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad intelectual o industrial anteriores. El que no pueda invocar su derecho registrado frente a una vulneración de un derecho anteriormente registrado, se sitúa en el ámbito de la acción dirigida en su contra, situación que no es la concurrente en el hecho.

En el tercer motivo denuncia un error de hecho en la valoración de la prueba designando, como documento acreditativo del error, una sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 9 de Madrid, sentencia n.º 338/2018, que declara la renuncia de los derechos derivados del registro de diseño industrial que, según se afirma en la sentencia, amparaba la comercialización del producto, renuncia que se formalizó por los allegados a la acusada que habían registrado ese producto una vez que la querellante interpuso demanda de nulidad sobre el asiento registrado.

El motivo se desestima. Ese aserto que quiere introducir en el relato fáctico ha sido valorado por el tribunal de instancia y su contenido no permite variar el pronunciamiento contenido en la sentencia, dada la fecha de los hechos enjuiciados, septiembre de 2015, y la de la sentencia que se invoca como documento acreditativo del error, octubre de 2018.

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º) Desestimar los recursos de Casación interpuestos por la representación procesal de **INTS IT IS NOT THE SAME GMBH** y por **ABASIC, S.L.U.**, contra sentencia 640/2019 de 31 de octubre, dictada por la Sección Trigésima de la Audiencia Provincial de Madrid, en el procedimiento abreviado 244/2019, dimanante del procedimiento abreviado 2869/2015 del Juzgado de Instrucción n.º 6 de Fuenlabrada, por delitos contra la propiedad intelectual e industrial. Es parte el Ministerio Fiscal.

2.º) Condenar a los recurrentes al pago de las costas causadas en esta casación.

Comuníquese esta resolución a la mencionada Audiencia a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.