

OMPI/PI/JU/MAD/02/12

ORIGINAL: Español

FECHA: 18 de noviembre de 2002

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

SEMINARIO REGIONAL SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL 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 Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de España

Madrid, 18 a 22 de noviembre de 2002

PROCEDIMIENTOS PENALES EN MATERIA DE PATENTES: LAS RELACIONES
ENTRE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO Y ADUANAS

*Documento preparado por el Sr. Jesús J. Tirado Estrada, Fiscal Secretaría Técnica,
Fiscalía General del Estado, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Madrid*

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Nadie discute que en el mundo moderno, la tutela penal de la Propiedad Intelectual y de la Propiedad Industrial es manifiestamente necesaria si se quiere posibilitar que la reacción frente a las infracciones de los derechos que se derivan de aquéllas sea efectiva.¹

A medida que han ido surgiendo, la aplicación de los continuos avances tecnológicos ha propiciado una situación de patente fragilidad y vulnerabilidad de estos derechos. Las múltiples formas y la extraordinaria facilidad de comisión, con bajos costes, de las conductas infractoras y la rápida obtención de sustanciosas ganancias, han atraído el interés de no pocos perseguidores del lucro fácil e, incluso, de organizaciones mafiosas con importantes imbricaciones internacionales², lo que ha desembocado en una ingente ola de piratería intelectual e industrial.

Naturalmente, esta enorme productividad delictiva, provoca un efecto directo demoledor e importantes perjuicios patrimoniales para los titulares de tales derechos y para las industrias legales que ostentan derechos de propiedad intelectual o industrial. La invasión de productos ilícitos pone en grandes dificultades la existencia misma de estos sectores industriales. Pero no se trata de una cuestión que se detenga en estas coordenadas. El coste que todo ello conlleva en términos de puestos de trabajo directos e indirectos, su repercusión en la economía de los Estados³, así como el detrimento fiscal que para las arcas públicas supone la sistemática evasión de las obligaciones tributarias que acaba produciéndose por buena parte de este tipo de comportamientos, ha provocado la reflexión nacional e internacional sobre la dimensión del problema.

Ante esta realidad, la mera acción de las disposiciones civiles o administrativas se muestra profundamente impotente y la intensificación y reforzamiento de la protección penal resulta absolutamente imprescindible.

Por ello, no es de extrañar que en el marco de las Organizaciones internacionales (OMPI y OMC especialmente) se sucedan los esfuerzos en la lucha contra las infracciones a estos derechos inmateriales y que se sometan a control los avances y retrocesos de los distintos Estados en esta cuestión.

En muchos países el fenómeno ha alcanzado cotas difícilmente soportables. Una de las principales causas a las que se atribuye su incremento es la deficiente reacción de la Administración de Justicia; en definitiva, los pobres resultados obtenidos en la acción de Juzgados y Tribunales están en el punto de mira.

¹ En términos expresados por Lipszyc, D. (Derecho de autor y derechos conexos. Ed. Unesco. Cerlacc. Bogotá D.C., Colombia 1993, pág 551) una legislación carente de sanciones penales para reprimir las infracciones a estos derechos sería inocua.

² Es un hecho constatado que tales organizaciones, especialmente motivadas por los pingües beneficios que produce este tipo de actividades, han desviado una considerable parte de sus esfuerzos a este nuevo campo que ha llegado a ser tan o más productivo que el propio contrabando, el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes o la trata de blancas.

³ No puede olvidarse que se estima que estas industrias generan entre el 2 % y el 4% del producto nacional bruto.

Las razones de esta, calificada como deficiente, respuesta de los intervinientes en la Administración de Justicia pueden residenciarse en diversas consideraciones. Desde luego se relaciona con carencias normativas, con problemas operativos y de medios, con dificultades prácticas de intervención policial y judicial, o incluso con impedimentos en la elaboración de adecuadas periciales, pero también -justo parece reconocerlo- con deficiencias de formación y aún de sensibilización de los denominados operadores jurídicos en torno a las complejas materias de la propiedad intelectual e industrial en general y a la problemática práctica y procesal que suscitan estos fenómenos delictivos.

En cualquier caso, lo que no debe olvidarse es que no estamos, tan sólo, ante la protección de intereses privados legítimos. La cuestión trasciende, en muchos casos, a niveles de delincuencia económica organizada de gran magnitud, realidad ésta que ha de ser tenida en cuenta por todos cuantos tienen intervención en la persecución y represión de las infracciones penales contra la propiedad intelectual e industrial.

En definitiva, no cabe duda de que debe propiciarse el conocimiento específico de la tipología delictiva, de los objetos materiales sobre los que recaen este tipo de actividades ilícitas, de los singulares sistemas que permiten la obtención y el aseguramiento de las fuentes de prueba (especialmente en función de las peculiaridades físicas de dichos objetos), de la problemática específica que suscita la protección cautelar y la prueba pericial en estos procesos -no sólo en su dimensión técnica sino también específicamente patrimonial o relativa al cálculo de las ganancias y productos obtenidos y de los perjuicios ocasionados- de las implicaciones fiscales de estos temas, de la dinámica de circulación de las corrientes dinerarias que producen dichas actividades, e incluso de los instrumentos articulables para evitar la ralentización de la tramitación procedimental, todo ello con objeto de potenciar y posibilitar la eficacia, en el plano judicial, de la lucha contra las infracciones relativas a la propiedad intelectual e industrial.

Inserta en este marco general de intenciones, la contribución de la presente exposición ha de limitarse al análisis -aún modesto y sometido a las evidentes limitaciones de espacio y tiempo que impone un trabajo como el que nos ocupa- de las principales cuestiones que suscita la vigente regulación española de los aspectos procesales penales en materia de Patentes, tal y como ha sido solicitado por los organizadores de estas Jornadas. Pero para centrar su tratamiento y estando ante un foro fundamentalmente compuesto por ilustres representantes de la Administración de Justicia de países iberoamericanos, es preciso comenzar con una referencia, aún breve, a la regulación material que el Código Penal español contiene en materia de delitos relativos a la propiedad industrial, en general, y en materia de infracciones penales a los derechos de patentes, en particular.

II. CONDICIONANTES DE LA INTERVENCIÓN PENAL EN ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTOS

En materia de propiedad industrial, el Código Penal de 1995 acometió una profunda transformación de la situación legal preexistente calificada unánimemente como verdaderamente deficiente que se operó a través de tres medidas:

1. La derogación expresa de los preceptos legales sustantivos de la Ley de 16 de mayo de 1902 sobre la Propiedad Industrial (Disp. Derog. 1ª, ap. e) NCP).

2. La exclusión en el Título que el NCP dedica a las Falsedades (XVIII del Libro II), de cualquier artículo o referencia relativa a la falsificación de derechos de Propiedad Industrial;⁴ y ...

3. La nueva regulación de los delitos relativos a la propiedad industrial en los artículos 273 a 277 NCP, que abandona la técnica de la tipificación en blanco.

Del conjunto de estas medidas se deduce, al menos en principio, una decidida actitud de nuestro Legislador en la línea de lo sucedido en otros países de nuestro entorno en pro de ampliar y reforzar la protección penal de los derechos de propiedad industrial. Con ello se trataba de intensificar considerablemente la intervención penal, completando los mecanismos de protección establecidos en la normativa extrapenal, esencialmente representada entonces por el Estatuto sobre Propiedad Industrial (Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1926), la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad (Ley 11/1986, de 20 de marzo, en adelante LPMU), la Ley 11/1988, de tres de mayo, de protección jurídica de las topografías de los productos semiconductores, la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre, hoy sustituida por la vigente Ley 17/2001 en vigor desde el 31 de julio 2002), y la Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero).

¿Ha significado ello una mejora sustancial de los resultados obtenidos en los procedimientos penales seguidos por este tipo de delitos?

No lo parece si nos atenemos al dato de la escasa utilización de la vía penal en la praxis española.

Por el contrario a lo que pudiera pensarse inicialmente, aunque la vía penal pueda tener “a priori” un mayor carácter coactivo y represivo y se le atribuya un intenso efecto de prevención general y especial, es fácilmente constatable estadísticamente que en la práctica española existe actualmente una preferencia por la vía civil como medio de protección de este tipo de derechos.

Las razones que pueden explicar el recurso minoritario a la vía penal son variadas, pero en cualquier caso están fuertemente relacionadas con una serie de inconvenientes que se hacen presentes en los procedimientos penales.

Mientras en los procedimientos civiles existe un importante grado de especialización jurisdiccional (art. 125.2 LPMU⁵), posibilidades de objetivización de la responsabilidad (art. 64.1 LPMU) y un completo régimen de resarcimiento de daños y perjuicios que

⁴ Anteriormente el art. 280 del derogado CP, inserto en el Título de las Falsedades, castigaba con pena de prisión menor *la falsificación de sellos, marcas, billetes o contraseñas que usen las empresas o establecimientos industriales o de comercio.*

⁵ El art. 125.2 LPMU dispone: “Será competente el Juez de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado, pudiendo ser designado uno con carácter permanente, donde hubiere varios, por el órgano judicial competente.”

contempla las singularidades de la materia (art. 66 LPMU); en los procedimientos penales, concurren una evidente falta de especialización jurisdiccional, dificultades de prueba del dolo y demás elementos subjetivos que han de concurrir en el imputado y un marco de responsabilidad civil de peor condición.

Y no son éstos los únicos inconvenientes, como veremos a lo largo de este trabajo, para cuya adecuada articulación es preciso, primero, brindar una cierta información básica acerca de la normativa disponible a nivel de intervención penal, para poder efectuar, después, observaciones que muevan a la reflexión.

La regulación de los tipos penales se contiene en los arts. 273 a 277, en la Sección 2 del Capítulo XI del Título XVI del NCP, inmediatamente después de los delitos relativos a la propiedad intelectual, en consideración, sin duda, a la semejante naturaleza inmaterial de los derechos que originan estos productos del ingenio humano.

La misma se efectúa partiendo de una sistemática basada en la separación de los diversos derechos integrantes de la propiedad industrial en función de la mayor o menos similitud en cuanto a la naturaleza jurídica que los caracteriza. De este modo:

- en el art. 273, números 1 y 2, se establece la protección de las invenciones industriales con mayor trascendencia: patentes y modelos de utilidad.
- en el párrafo 3 del art. 273, se diseña la tutela penal del modelo o dibujo industrial o artístico, y de topografía de un producto semiconductor;
- en el art. 274, se contiene la protección de las marcas y signos distintivos;
- en el art. 275, se regula la defensa penal de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas;
- en el art. 276, se establecen un subtipo agravados aplicable a las conductas básicas anteriores, estructurados con base en un concepto jurídico indeterminado pendiente en cada caso de concreción judicial: la especial gravedad del delito, a determinar en consideración o bien al valor de los objetos producidos ilícitamente o bien a la especial importancia de los perjuicios ocasionados; y
- finalmente, en el art. 277 con un más que discutible criterio sistemático dada a diversidad del bien jurídico protegido se castiga la divulgación intencionada de invenciones objeto de una solicitud de patente secreta en perjuicio de la defensa nacional.

El común denominador de los tipos es el *bien jurídico protegido*, que la doctrina mayoritaria (Guinarte Cabada, Segura García, Valle Muñiz) identifica con *el derecho de uso o explotación exclusiva de los objetos amparados por un título de propiedad industrial previamente inscrito en la Oficina Española de Patentes y Marcas*. Lo que habrá que analizarse en la apreciación del delito será si el comportamiento del supuesto de hecho atenta contra esa exclusividad que ostenta el titular o cesionario de los derechos de propiedad industrial.

A efectos de comentario en la presente ponencia que hemos de recordar limitada a la materia de patentes los preceptos que más nos interesan son los siguientes:

Artículo 273

1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos.

2. Las mismas penas se impondrán al que, de igual manera, y para los citados fines, utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente, o posea, ofrezca, introduzca en el comercio, o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado.

3. Será castigado con las mismas penas el que realice cualquiera de los actos tipificados en el párrafo primero de este artículo concurriendo iguales circunstancias en relación con objetos amparados en favor de tercero por un modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor.

Artículo 276 (subtipo agravado)

1. Se impondrá la pena de prisión de dos a cuatro años, multa de ocho a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando los delitos tipificados en los anteriores artículos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos producidos ilícitamente o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.

2. En dicho supuesto, el Juez podrá decretar el cierre temporal o definitivo de la industria o establecimiento del condenado. El cierre temporal no podrá exceder de cinco años.

Artículo 277

Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a veinticuatro meses, el que intencionadamente haya divulgado la invención objeto de una solicitud de patente secreta, en contravención con lo dispuesto en la legislación de patentes, siempre que ello sea en perjuicio de la defensa nacional.

Artículo 287

1. Para proceder por los delitos previstos en los artículos anteriores del presente Capítulo será necesaria denuncia de la persona agraviada o de sus representantes legales. Cuando aquélla sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.

2. No será precisa la denuncia exigida en el apartado anterior cuando la comisión del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas.

Artículo 288

En los supuestos previstos en los artículos anteriores se dispondrá la publicación de la sentencia en los periódicos oficiales y, si lo solicitara el perjudicado, el Juez o Tribunal podrá ordenar su reproducción total o parcial en cualquier otro medio informativo, a costa del condenado.

Además, el Juez o Tribunal, a la vista de las circunstancias del caso, podrá adoptar las medidas previstas en el artículo 129 del presente Código.

Un breve comentario del art. 273 necesario para ubicarnos ante la problemática que suscita la intervención penal en materia de patentes pasaría por destacar los siguientes aspectos.

El objeto material de protección viene constituido por las patentes y los modelos de utilidad, cuyo concepto debe deducirse necesariamente de la regulación contenida en la LPMU. Partiendo de sus disposiciones, la patente conforme a los arts. 4, 5, 6 y 8 ha sido definida⁶ como *aquella invención susceptible de aplicación industrial no contenida en el estado de la técnica y que, a juicio de un experto en la materia, no sea fácilmente deducible de dicho estado que, por todo ello, confiere tras su concesión, por un período improrrogable de veinte años, el derecho exclusivo a poner en práctica una determinada invención, de procedimiento o de producto, utilizando al efecto el objeto de la misma*. Según el art. 143 LPMU, como modelos de utilidad son susceptibles de protección *las invenciones que siendo nuevas e implicando una actividad inventiva, consisten en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación*. A título de ejemplo, el párrafo segundo de este precepto menciona los utensilios, instrumentos, herramientas, aparatos, dispositivos o partes de los mismos que reúnan dichos requisitos.

Sujeto activo podrá serlo cualquiera que atente en la forma descrita en el tipo contra los derechos exclusivos de los titulares de patentes y modelos de utilidad.

Sujeto pasivo lo será el titular de los mismos. Su determinación es altamente trascendente pues, al igual que sucede con los delitos relativos a la propiedad intelectual, por un lado, su consentimiento elimina la tipicidad del hecho, ya que las conductas típicas han de ser llevadas a cabo sin el mismo, y, por otro, tiene en su mano generalmente la puesta en marcha del procedimiento judicial al diseñarse este delito como perseguible previa denuncia de la persona agraviada.

Presupuesto ineludible de la relevancia penal de la conducta es la existencia de inscripción registral de la patente o modelo de utilidad. Ello no es sino una consecuencia del régimen de protección diseñado en la regulación jurídico-privada. Conforme a ésta, como reiteradamente reconoce la jurisprudencia, la generación de derechos de exclusividad en favor

⁶ Valle Muñiz, J.M., Comentario al Nuevo Código Penal, obra colectiva, Aranzadi 1995, pág. 1236.

de los titulares de patentes y modelos de utilidad como también respecto de las topografías de productos semiconductores se produce únicamente a partir de su inscripción registral. En consonancia, los derechos de propiedad industrial sólo son objeto de protección penal a partir de su concesión por la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En correlación con la legislación mercantil, la declaración de nulidad de la inscripción, en cuanto implica (art. 114 LPMU) la invalidez de los derechos de propiedad industrial, imposibilita la existencia del tipo.

Al describir la conducta típica, el Legislador ha llevado al Código Penal el elenco de comportamientos que el titular de un derecho de propiedad industrial puede impedir a un tercero que no disponga de su consentimiento, recogiendo como prohibido penalmente el contenido del art. 50 LPMU.

En efecto, este precepto establece:

“La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento:

a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados.

b) La utilización de un procedimiento objeto de la patente o el ofrecimiento de dicha utilización, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que la utilización del procedimiento está prohibida sin el consentimiento del titular de la patente.

c) El ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del producto directamente obtenido por el procedimiento objeto de la patente o la importación o posesión de dicho producto para alguno de los fines mencionados.”

Con ello se provoca una yuxtaposición del ilícito penal respecto del ilícito civil o mercantil ciertamente criticable, pues difícilmente podrán delimitarse ambos campos de protección al encontrarse solapados de esta manera.

Los aspectos subjetivos vienen constituidos por el dolo y un específico elemento subjetivo de lo injusto. Se requiere, así, por un lado, el conocimiento de la infracción a un derecho de propiedad industrial inscrito en el correspondiente registro y que guíe al autor una finalidad comercial o industrial. Esta última exigencia parece supérflua, pues el art. 52 a) LPMU niega la extensión de los derechos conferidos por la patente frente a los actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales.

Para muchos, la exigencia de que la conducta se realice con conocimiento del registro de la patente o modelo de utilidad supone un importante obstáculo en materia de prueba y algún autor (Marchena) considera deseable que bastara con que se pudiera afirmar que la acción se realizó a sabiendas de la ajenidad de la patente aunque a tal conclusión hubiera llegado el agente por medios distintos al conocimiento preciso de su anotación registral, pero

la solución puede venir por la vía del dolo eventual, pues como bien afirma Valle Muñiz⁷, *el conocimiento de la ajenidad de la patente difícilmente no bastará para integrar el contenido del dolo eventual y, por tanto presentes el resto de los elementos típicos la relevancia penal de la conducta.*

El párrafo tercero del art. 273 expresamente extiende el mismo diseño de tutela penal que explicitan los dos párrafos precedentes a otros derechos de propiedad industrial, a los que, por tanto, el Legislador penal considera merecedores de idéntica protección.

Como hemos visto, según el mismo...

“3. Será castigado con las mismas penas el que realice cualquiera de los actos tipificados en el párrafo primero de este artículo concurriendo iguales circunstancias en relación con objetos amparados en favor de tercero por un modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor.”

Por modelo industrial habrá de entenderse *todo objeto que pueda servir de tipo para la fabricación de un producto, y que pueda definirse por su estructura, configuración, ornamentación o representación* (art. 182 EPI).

Por dibujo industrial, *toda disposición o conjunto de líneas o colores, o líneas y colores, aplicables con un fin comercial a la ornamentación de un producto, empleándose cualquier medio manual, mecánico, químico o combinados.*

Los dibujos artísticos son los que, *constituyendo una reproducción de una obra de arte, se exploten con un fin industrial* (art. 190 EPI).

Las topografías de los productos semiconductores son disposiciones o diseños de los circuitos de dispositivos de carácter electrónico. Su naturaleza es inventiva e innovadora y conforme a su específica legislación extrapenal, la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las Topografías de Productos Semiconductores y el reglamento que la desarrolla

Real Decreto 1465/1988, de 2 de diciembre disponen de una similar protección a las patentes aunque su derecho de exclusividad se limita a diez años una vez se procede a la inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Siendo idéntica la protección penal que se dispensa a estos otros objetos de propiedad industrial, los comentarios efectuados sobre los párrafos 1 y 2 del art. 273 son aquí reproducibles. Las diferencias prácticas se derivan únicamente de los peculiares regímenes de protección jurídico-privada que configura la específica regulación mercantil que les es aplicable en cada caso.

⁷ Valle Muñiz, J.M., op. cit., pág. 1240.

En cuanto al art. 277 hay que insistir en que su ubicación sistemática en este lugar es más que discutible, puesto que más que proteger el derecho de exclusividad que ostenta el titular de los derechos de su objeto, se protegen intereses de la defensa nacional hasta el punto de que autor del hecho puede serlo incluso el propio titular de la patente o solicitante. No se requiere el efectivo perjuicio, pero, al menos potencialmente, la conducta ha de revestir capacidad o suficiencia para poner en peligro los intereses de defensa nacional, tal y como se deriva de las exigencias de ofensividad de la conducta al bien jurídico protegido.

Naturalmente, al exigir el tipo que la divulgación intencionada y por tanto concurriendo dolo directo de la invención objeto de patente secreta se efectúe *en contravención con lo dispuesto en la legislación de patentes* es necesario analizar si se actúa infringiendo los deberes de sigilo que impone la LPMU especialmente en el art. 119.5 y en consonancia con el régimen que se deduce de las demás disposiciones de los arts. 119 y 120⁸ de dicha norma.

⁸ Estos artículos disponen lo siguiente:

Artículo 119

1. El contenido de todas las solicitudes de patentes se mantendrá en secreto durante los dos meses siguientes a la fecha de su presentación, salvo que el Registro de la Propiedad Industrial autorice su divulgación con anterioridad.

2. Antes de que finalice el plazo mencionado en el apartado anterior, el Registro de la Propiedad Industrial deberá prorrogarlo hasta cinco meses, contados desde la presentación de la solicitud, cuando estime que la invención objeto de la misma puede ser de interés para la defensa nacional. El Registro notificará la prórroga al solicitante y pondrá inmediatamente a disposición del Ministerio de Defensa copia de la solicitud de la patente presentada.

3. A los efectos mencionados en los dos apartados anteriores, se establecerá la necesaria coordinación entre el Ministerio de Defensa y el Registro de la Propiedad Industrial para determinar cuándo una invención puede ser de interés para la defensa nacional. El Ministerio de Defensa podrá asimismo conocer bajo régimen de secreto todas las solicitudes presentadas.

4. Cuando el interés de la defensa nacional así lo exija, el Ministerio de Defensa requerirá al Registro de la Propiedad Industrial para que antes de que finalice el plazo de cinco meses establecido en el apartado anterior decrete la tramitación secreta de la solicitud de patente y haga la correspondiente notificación al solicitante.

5. Mientras la solicitud de patente o la patente estén sometidas al régimen de secreto, el solicitante o el titular deberán abstenerse de cualquier actuación que pueda permitir el conocimiento de la invención por personas no autorizadas.

6. El Ministerio de Defensa, a petición del titular, podrá autorizar actos encaminados a la explotación total o parcial del objeto de la solicitud o de la patente, señalando las condiciones a que estarán sometidos dichos actos.

Artículo 120.

1. La patente cuya concesión se hubiera tramitado en secreto se inscribirá en un registro secreto y se mantendrá en ese mismo régimen durante un año a partir de la fecha de su concesión. La prolongación de ese plazo deberá hacerse anualmente, haciendo la correspondiente notificación al titular de la patente.

2. La renovación anual de la clasificación como secreto no será precisa en tiempo de guerra hasta un año después del cese de las hostilidades.

3. El Registro de la Propiedad Industrial, previo informe favorable del Ministerio de Defensa, podrá levantar en cualquier momento el secreto impuesto sobre una solicitud o sobre una patente determinada.

Conforme a dicho régimen, *mientras la solicitud de patente o la patente estén sometidas al régimen de secreto, el solicitante o el titular deberán abstenerse de cualquier actuación que pueda permitir el conocimiento de la invención por personas no autorizadas.*

Aunque no lo diga expresamente la LPMU, este deber de sigilo se extiende a los funcionarios públicos que intervienen y accedan a información reservada sobre la patente secreta por razón de su oficio o cargo. En tal caso si la revelación de la misma proviene de ellos y se dan los demás requisitos objetivos y subjetivos del tipo, su conducta sería incardinable tanto en el art. 417 como en este art. 277, concurso que por razón de especialidad y por la previsión de mayor pena, habría que resolver castigándola conforme a este último.

A la vista de toda esta regulación y en atención a las penas imponibles que nunca superarán los cuatro años de prisión, el procedimiento penal aplicable es en todo caso el Procedimiento Abreviado conforme a lo dispuesto en el art. 779 LECR.

¿Qué dificultades surgen en el mismo para llevar una adecuada intervención penal?

A mi juicio, existen diversas circunstancias que condicionan la consecución de una eficaz intervención de los agentes encargados de velar por la aplicación del sistema penal.

La primera observación que podríamos hacer es la ENORME DEPENDENCIA CONCEPTUAL DE LOS TIPOS RESPECTO DE LA REGULACIÓN EXTRAPENAL, y, más específicamente, de la LPMU.

Ello está presente en toda la regulación.

Sea porque sólo existe un relativo abandono de la técnica del tipo en blanco o porque aunque estamos ante tipos penales completos pero plagados de elementos normativos, lo cierto es que estamos obligados a efectuar la interpretación, integración y aplicación de los mismos recurriendo constantemente a la regulación jurídico-extrapenal.

Por ejemplo, ¿cómo saber quienes ostentan derechos de Patentes y pueden en consecuencia eliminar con su autorización la tipicidad y antijuridicidad del hecho, por un lado, o ser capaces de habilitar con su denuncia la persecución legal, por otro, sin acudir a la LPMU? ¿No habrá que tener en cuenta la normativa específica en materia de titularidad, transmisibilidad y cesión de los derechos, las posibilidades en materia de licencias y usufructos o la normativa en materia de explotación? o ¿cuál es el objeto material? ¿a partir de cuándo se generan los derechos de exclusividad que constituyen el mismo? ¿qué es patentable? o ¿cuál es el alcance de la prohibición penal? ¿existe protección penal de la patente desde la publicación de la solicitud de inscripción? ¿qué ocurre en caso de declaración de la nulidad de la inscripción?. Son todas ellas cuestiones que han de resolverse acudiendo a la LPMU. Y que el interprete penal tenga que hacerlo no es algo que escapara al Legislador.

Ello introduce necesariamente complejidad en la tarea del operador penal que se ve obligado a conocer la regulación material y procesal civil de la LPMU, constantemente afectada y modificada por la asunción de compromisos internacionales (marcos OMPI y OMC Acuerdos sobre los ADPIC) y la aparición de normativas comunitarias.⁽⁹⁾

En definitiva, la normativa extrapenal deviene esencial a la hora de interpretar e integrar los tipos penales, pues éstos contienen un ingente número de conceptos normativos, lo que indudablemente relativiza la afirmación del abandono de la técnica de la configuración en blanco de aquellos, principal defecto que se atribuía a la regulación penal precedente. Ésta quizás es la mayor dificultad que se presenta para la eficacia real y práctica de la protección penal en general en materia de propiedad intelectual e industrial, pues la complejidad de la regulación extrapenal específica se constituye en un serio obstáculo para que los operadores jurídicos generalistas que intervienen en el proceso penal den una adecuada respuesta a los fenómenos de infracción penal de estos derechos. Con ello frecuentemente se pierde el efecto de la mayor eficacia intimidatoria que, en términos de prevención general, se atribuye a la represión penal, haciendo preferible para muchos acudir a los instrumentos jurídicos de protección no penal. Precisamente por esta falta de especialización que incide en la ralentización de los procesos, no faltan quienes reclaman para la Jurisdicción Penal una previsión similar a la que contiene el art. 125.2 de la LP para la Jurisdicción Civil.

La segunda observación, afectada en cierta medida por lo anterior, es la DIFICULTAD DE DISTINCIÓN ENTRE EL ILÍCITO PENAL Y EL ILÍCITO CIVIL. Dadas las características de fragmentariedad y subsidiariedad del Derecho Penal, esta tarea es especialmente importante, y, por ello creo conveniente hacer una breve parada en este punto.

Si nos detenemos en el elenco de comportamientos típicos del art. 273 NCP y lo comparamos con las facultades o derechos que la regulación de la LPMU reconoce, en su art. 50, como derechos de la explotación exclusiva de una patente, esto es, como el elenco de conductas que cualquier titular de la patente puede impedir a un tercero que no cuente con su consentimiento, podremos concluir que la coincidencia es prácticamente absoluta. Es decir, se ha trasladado al Código Penal el contenido del art. 50 LPMU.

Si puede ser admitida la coincidencia en cuanto a sujetos pasivos y objeto material no pueda aceptarse la identidad en cuanto a comportamientos típicos relevantes.

Ello provoca una yuxtaposición de las esferas de protección penal y civil que genera una confusión indeseable acerca de dónde acaba la intervención civil, mercantil o administrativa y dónde empieza la penal, provocando problemas dogmáticos sobre el alcance y límites del tipo penal. En ocasiones, incluso la protección penal parece ir más allá de la civil pues no restringe el nivel de prohibición a las conductas de posesión e importación que la norma civil limita a la concurrencia de la finalidades de fabricación, ofrecimiento o introducción en el mercado. En la práctica, el problema inmediato en los procesos penales es delimitar el ilícito penal del ilícito civil; una dificultad añadida para la que no existe criterio ni fácil solución. Ante ello, la opción, en muchos casos, es la no intervención por mor del principio de intervención mínima y sus dos concreciones básicas: la fragmentariedad y la subsidiariedad:

⁹ Así, por citar un ejemplo, la Ley 10/2002, de 29 de abril, modificó la LPMU, para la incorporación al derecho español de la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.

la intervención penal sólo estaría justificada en los casos más graves y cuando la protección no pueda alcanzarse con similares resultados por vías menos agresivas contra los derechos individuales. La cuestión es que, como veremos, por la vía civil puede obtenerse una más fácil y completa protección sin dudas aplicativas.

Otro de los condicionantes de la persecución penal viene dado por el RÉGIMEN DE PERSEGUIBILIDAD.

En el NCP de 1995, el Legislador decidió ampliar el catálogo de delitos semipúblicos, perseguibles por regla general previa denuncia del agraviado. Respecto de los delitos relativos a la propiedad industrial, junto a otros, el art. 287 establece un régimen mixto, de manera que la persecución será de oficio como excepción - cuando afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas y será semipública como regla, requiriendo previa denuncia del agraviado o sus representantes en los demás casos, salvo cuando el mismo sea menor de edad, incapaz o persona desvalida, en cuyo caso, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.

No deja de extrañar que se haya optado por esta solución, especialmente porque resulta difícilmente justificable. No se acierta a comprender por qué razón el hurto se ha de perseguir de oficio mientras un atentado a la propiedad intelectual o industrial requiere como condición objetiva de perseguibilidad que medie denuncia de la persona agraviada. Parece, por contra, que inciden en estos últimos ilícitos penales argumentos suficientes para la equiparación.

¿Cuándo habrá afección de los intereses generales o pluralidad de personas? Estamos ante una cuestión interpretativa que ofrece dificultades.

En cuanto a la afección de los intereses generales, no hay en todo el Código Penal un elemento que nos pueda ayudar a su precisión. Una interpretación extensiva acabaría por convertir en regla general lo que parece la excepción. Lo cierto es que, habida cuenta del carácter supracolectivo de los intereses industriales, laborales, tributarios y económicos y aún culturales que normalmente se ven afectados por las actividades infractoras o de piratería, casi siempre existirán razones para fundamentar dicha afección, pues no cabe duda que frecuentemente se afectarán intereses no exclusivamente individuales.

Particularmente, en materia de Patentes, la LPMU, en su Preámbulo expresa en su primer párrafo que *“Es criterio unánime en todos los países industrializados, que la legislación en materia de patentes influye decisivamente en la organización de la economía, al constituir un elemento fundamental para impulsar la innovación tecnológica, principio al que no puede sustraerse nuestro país, pues resulta imprescindible para elevar el nivel de competitividad de nuestra industria.”*

Resultando imposible que este tipo de consideraciones reafirmadas en otras normativas en materia de derechos de propiedad industrial hayan pasado desapercibidas para el Legislador penal, parece que lo razonable será exigir un *plus* de dañosidad social o económica de la conducta y su resultado, de manera que únicamente cuando se advierta una especial repercusión para los intereses patrimoniales o socioeconómicos cabrá entender que la persecución es de oficio.

En lo que se refiere a *pluralidad de personas*, hay que constatar que la tales términos no coinciden con las expresiones “múltiples perjudicados” que empleaba el anterior Código o generalidad de personas (art. 74) que utiliza el Código del 95, que la jurisprudencia ha venido interpretando como un alto número de perjudicados, por lo que creo que resulta sostenible una interpretación que en base al significado de pluralidad como “condición de ser más de uno” posibilite su apreciación de manera semejante a la que suscitó en su día la expresión “pluralidad de sujetos” en referencia a las asociaciones ilícitas, admitiendo su concurrencia a partir de tres perjudicados.

En cualquier caso, no cabe duda que los mayores problemas surgirán para los responsables de la actuación policial que habiendo constatado la existencia del delito en muchas ocasiones dudarán si intervenir o no ante la ausencia de denuncia.

¿Qué posibilidades de actuación hay en el marco regulativo existente? implica el art. 287 NCP la imposibilidad de cualquier tipo de actuación policial preprocesal si no concurre denuncia de la persona, física o jurídica, agraviada?

Si para obtener respuesta acudimos a las normas generales de la LECR, nos encontramos con que la Ley procesal, ya obsoleta en este aspecto, en el Título dedicado a la Policía Judicial (III del Libro II), y , más concretamente, en el art. 282 , parte de la distinción entre delito público o perseguible de oficio y delito perseguible a instancia de parte legítima, que por la dicción posterior del art. 284 parece identificar con el delito privado, es decir con el que requiere querrela. No existe una regulación clara y precisa que regule expresamente la actuación policial en los delitos semipúblicos o semiprivados.

Para los delitos perseguibles de oficio, el art. 282 LECR. señala la obligación de todos los miembros de la Policía Judicial de *averiguar todos los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial.*

Para los delitos perseguibles sólo a instancia de parte legítima (sic), se impone la misma obligación, *si se les requiere al efecto.* No precisa la LECR quién puede efectuar el requerimiento, aunque parece que por el contexto cabe deducir que por quien pueda ostentar la cualidad de parte legítima, concepto que en los delitos contra la propiedad industrial puede ser difícil de determinar por los funcionarios de Policía Judicial ante la urgencia de muchas de sus intervenciones.

Complementando este precepto, el art. 284 LECR establece que *inmediatamente que los funcionarios de Policía Judicial tuviesen conocimiento de un delito público, o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención, contemplando que en otro caso lo harán así que hubieren terminado.*

Por su parte el artículo 4 del Real Decreto núm. 769/1987, de 19 de junio, por el que se establece el Reglamento de la Policía Judicial afirma con firmeza que *todos los componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cualquiera que sea su naturaleza y dependencia, practicarán por su propia iniciativa y según sus respectivas atribuciones, las primeras*

diligencias de prevención y aseguramiento así que tengan noticia de la perpetración del hecho presuntamente delictivo, y la ocupación y custodia de los objetos que provinieren del delito o estuvieren relacionados con su ejecución, dando cuenta de todo ello en los términos legales a la Autoridad Judicial o Fiscal, directamente o a través de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial.

Así las cosas, parece que en los delitos perseguibles sólo a instancia de parte legítima, la práctica de diligencias “a prevención” sólo constituye una obligación para la Policía Judicial si es requerida al efecto.

¿Cuál es el régimen, en estos aspectos, de los delitos perseguibles mediante denuncia del agraviado, en los que el Ministerio Fiscal, por mor del art. 105 LECR, ha de ejercer la acción penal una vez cumplida este requisito o condición objetiva de perseguibilidad?

Dada la finalidad pública de la intervención policial y la importancia de los bienes jurídicos en juego creo que podría afirmarse que, aún no constando requerimiento a la fuerza policial, ésta podría practicar diligencias a prevención si en sus labores apreciase la comisión de un delito contra la propiedad intelectual o industrial, sin perjuicio de proceder lo más inmediatamente posible a efectuar al perjudicado el ofrecimiento de acciones que prevé el art. 109 LECR, ya que la realización de esta instrucción por la Policía Judicial la posibilita la regla especial que contiene el art. 789.4 LECR para los supuestos de Procedimiento Abreviado, aplicable dadas las penas previstas en los arts. 270 a 277 NCP por disposición del art. 779 de la ley procesal penal referida.

En principio, serían posibles -por tanto- actuaciones policiales a prevención y la posterior convalidación por ofrecimiento de acciones incluso en sede policial en el marco del Procedimiento Abreviado, y aplicable la solución que la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido dando para los supuestos de persecución semipública de delitos contra la honestidad -así se sigue refiriendo la LECR a ellos a pesar de que el CP desde hace bastante tiempo se refiere a los mismos como delitos contra la libertad sexual- que consideró un defecto de mera anulabilidad subsanable por la posterior denuncia de la persona agraviada o su representante legal. Sin embargo, esta solución no viene siendo acogida generalmente por algunos órganos jurisdiccionales que en estos casos vienen invalidando sistemáticamente actuaciones policiales por haberse iniciado sin la correspondiente denuncia¹⁰. Ello ha obligado al Legislador, para disipar dudas, a efectuar una expresa alusión a la posibilidad de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan llevar a cabo actuaciones a prevención en el concreto campo de las infracciones penales relativas a la Propiedad Intelectual e Industrial en la que será conocida como “Ley de reforma parcial de la Ley de

¹⁰ La cuestión ha venido solventándose en la práctica con el establecimiento de ágiles mecanismos de comunicación con las asociaciones de defensa de los perjudicados y, de hecho, la constatación de la existencia real de la infracción dependerá en muchas ocasiones de los datos que suministren los propios perjudicados, cuyo consentimiento deberá estar ausente en relación al hecho cometido por lo que tampoco conviene llevar a cabo actuaciones precipitadas que perturben los resultados finales. En las operaciones de mayor calado, normalmente será necesario contar con la información que proporcionen los propios agraviados y, en este modo natural de proceder, el servicio será requerido material y formalmente por los mismos con lo que cualquier problema procesal planteado por la perseguibilidad quedará obviado.

Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado”, cuyo art. 5 modifica el art. 282 de la LECR, estableciendo que “*La ausencia de denuncia no impedirá la práctica de las primeras diligencias de prevención y aseguramiento de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial*”, solución ésta sólo aceptable transitoriamente hasta que una deseable reforma del Código Penal -que requiere Ley Orgánica- elimine el requisito de previa denuncia y vuelva a la persecución de oficio con carácter absoluto.

No cabe duda de que no estamos ante meros intereses privados. Difícilmente este tipo de conductas, llevadas a cabo en muchos casos en el seno de fenómenos de delincuencia organizada, no acabarán afectando a la riqueza económica, con origen cultural o industrial, de un país, y, desde esta perspectiva, a lo que la norma penal denomina *intereses generales*. Todos los comportamientos contemplados en este capítulo afectan al correcto funcionamiento del comercio, el mercado y la economía de un país, y, más especialmente a la transparencia, fiabilidad y autenticidad del tráfico comercial. En estos delitos, además de la necesidad de otorgar protección a un interés individual, concurren intereses colectivos o supraindividuales igualmente dignos de tutela y amparo, por lo que resulta sumamente cuestionable la opción seguida por el Legislador de someter su persecución al régimen de la previa denuncia de la persona agraviada.

Otra dificultad interpretativa que afecta la intervención penal precautoria la genera LA CONTRADICCIÓN EXISTENTE A NIVEL POSITIVO ENTRE LA DISPOSICIÓN COMÚN DEL ART. 288 Y LA ESPECÍFICA DISPOSICIÓN DEL ART. 276.2, lo que conduce a una evidente PERPLEJIDAD SOBRE LA APLICABILIDAD DE LAS MEDIDAS DEL ART. 129 CP.

Curiosamente, el segundo párrafo del *art. 288 NCP* disposición común de aplicación general en principio a todas las Secciones del Capítulo XI del Título XIII del Libro II - prevé que, además, el Juez o Tribunal, a la vista de las circunstancias del caso, podrá adoptar las medidas previstas en el art. 129 del NCP,¹¹ lo que plantea la aplicabilidad, especialmente de

¹¹ El artículo 129 CP dispone: 1. El Juez o Tribunal, en los supuestos previstos en este Código, y previa audiencia de los titulares o de sus representantes legales, podrá imponer, motivadamente, las siguientes consecuencias:

- a) Clausura de la empresa, sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La clausura temporal no podrá ex-ceder de cinco años.
 - b) Disolución de la sociedad, asociación o fundación.
 - c) Suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, fundación o asociación por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
 - d) Prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase de aquellos en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. Si tuviere carácter temporal, el plazo de prohibición no podrá exceder de cinco años.
 - e) La intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo necesario y sin que exceda de un plazo máximo de cinco años.
2. La clausura temporal prevista en el subapartado a) y la suspensión señalada en el subapartado c) del apartado anterior, podrán ser acordadas por el Juez Instructor también durante la tramitación de la causa.
 3. Las consecuencias accesorias previstas en este artículo estarán orientadas a prevenir la continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma.

las establecidas en el apartado a) de este artículo (clausura temporal o definitiva de la empresa, sus locales o establecimientos), en los supuestos del tipo básico del art. 270, ya que ello parece entrar en contradicción con la regla específica prevista en el párrafo in fine del art. 276.2, que permite en el subtipo agravado que el órgano jurisdiccional decreta *el cierre temporal o definitivo de la industria o establecimiento del condenado*. Esta situación, que revela sin duda un patente desorden en la actividad - demasiado apresurada quizás - del legislador del CP de 1995, podría resolverse entendiendo que la regla del in fine del art. 276 es una norma especial, que, al encontrarse prevista específicamente tan sólo para el subtipo agravado, impide la aplicación de la regla general del art. 288 para los casos del art. 273. Pero aún cabría plantearse si serían aplicables las medidas de los apartados b) a e) del art. 129 como consecuencias o la c) durante la tramitación de la causa, lo que tanto podría descartarse con apoyo en el argumento de que si así lo hubiera querido en estos delitos lo hubiera establecido expresamente el Legislador como lo revela *a contrario sensu* la previsión específica del 276.2, como sostenerse en la patente falta de orden del mismo. En cualquier caso, no se observan razones para la excepción a la aplicabilidad de cualquier medida del art. 129 en estos delitos, máxime si como dice el párrafo tercero del precepto referido “*las consecuencias accesorias previstas en este artículo estarán orientadas a prevenir la continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma*”.

Creo que ante esta duda, *la inacción es la peor de las soluciones*. De hecho *la obligación genérica, entre las primeras diligencias a acordar, de otorgar protección a los perjudicados y, por ende, impedir la continuidad de la actividad infractora y de sus efectos –conforme al art. 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- , debe motivar la petición del Fiscal y la actuación del Juez*.

La pregunta es *¿existen instrumentos que lo posibiliten, aunque sea al margen de las medidas del art. 129 e, incluso, para los tipos básicos ?*

Lo cierto es no existe en la LPMU una disposición semejante a la del art. 143 de la Ley de Propiedad Intelectual que expresamente autorice a aplicar en las causas criminales “*las medidas cautelares procedentes en los procesos civiles conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil*”. Sin embargo, sería ilógico admitir una interpretación que condujera al absurdo de concluir que en el procedimiento civil la protección cautelar pudiera ser de mayor intensidad que en el criminal, sede en la que el ilícito que constituye objeto de tratamiento –y, por tanto, sus efectos– se supone que reviste una especial intensidad que ha justificado la intervención penal y, en consecuencia, las necesidades cautelares se acrecientan¹².

La LPMU establece en su Título XIII una serie de disposiciones sobre jurisdicción y normas procesales, que partiendo de la declaración de conocimiento por la jurisdicción ordinaria de los litigios que se susciten (art. 123) y su resolución en el juicio que corresponda conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil (art. 125), introduce una serie de previsiones específicas en materia de legitimación, competencia (con especialización jurisdiccional, vid. art. 125.2), intervención informativa -en caso de impugnación de la patente- y pericial de la

¹² Si ello es evidente en cualquier proceso penal en materia de patentes, naturalmente puede apreciarse con más crudeza en caso de patentes secretas.

Oficina de Patentes y Marcas y sus expertos (128), actividad instructora mediante “diligencias de comprobación de hechos”, destinadas a determinar la disponibilidad de máquinas, dispositivos, procedimientos o instalaciones para ser utilizadas para violaciones de estos derechos (arts. 129 a 133), y , lo que más ahora interesa, en materia cautelar (arts. 133 a 139).

Estas específicas normas de la LPMU relativas a la adopción de medidas cautelares han quedado vigentes -salvo las contenidas los suprimidos art. 135 y párrafos 1 y 2 del art. 136- a pesar de la “unificación regulativa” llevada a cabo por la Ley de Enjuiciamiento Civil, de 8 de enero de 2000, en sus arts. 721 y ss., que, estableciendo un régimen unitario de alcance general, ha absorbido y compendiado buena parte de las medidas previstas fragmentariamente en múltiples normativas especiales. Especialmente, la LEC contiene un elenco no cerrado de medidas específicas en su art. 727¹³, generalmente orientado a asegurar la efectividad de la tutela judicial que pudiere otorgarse en una eventual sentencia estimatoria, que contempla posibilidades precautorias especialmente útiles en materia de propiedad industrial -prácticamente todas y especialmente las 7ª, 8ª y 9ª-, que en materia de patentes se ve completado por las expresamente previstas en el art. 134 LPMU¹⁴.

Todas ellas son necesarias si se pretende algo básico: la cesación de la actividad de violación y la no continuidad de los efectos del delito. Recordemos que, conforme al art. 63 LPMU, el titular del derecho de patente tiene derecho a solicitar:

- a) la cesación de los actos que violen su derecho;

¹³ Básicamente expresadas son las siguientes:

- 1ª El embargo preventivo de bienes.
- 2ª La intervención o administración judiciales de bienes productivos.
- 3ª El depósito de cosa mueble.
- 4ª La formación de inventarios de bienes.
- 5ª La anotación preventiva de la demanda.
- 6ª Otras anotaciones registrales.
- 7ª La orden de cese provisional de actividad, abstención temporal e conducta o prohibición de interrumpir o cesar en la realización de una prestación.
- 8ª La Intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad ilícita, así como consignación o depósito de cantidades reclamadas en concepto de remuneración de la propiedad intelectual.
- 9ª el depósito temporal de ejemplares de obras u objetos producidos con infracción de propiedad intelectual e industrial, así como el depósito del material empleado para su producción.
- 10ª La suspensión de acuerdos sociales.
- 11ª Cualesquiera otras previstas expresamente o necesarias para asegurar la tutela efectiva en caso de eventual sentencia estimatoria.

¹⁴ Este art. 134 LPMU dispone:

Se podrán adoptar como medidas cautelares las que aseguren debidamente la completa efectividad del eventual fallo que en su día recaiga, y en especial las siguientes:

- 1.ª *La cesación de los actos que violen el derecho del peticionario.*
- 2.ª *La retención y depósito de los objetos producidos o importados con violación de su derecho, y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado.*
- 3.ª *El afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios.*
- 4.ª *Las anotaciones registrales que procedan.*

- b) la indemnización de los daños y perjuicios sufridos;
- c) el embargo de los objetos producidos o importados con violación de su derecho y de los medios exclusivamente destinados a tal producción o a la realización del procedimiento patentado;
- d) la atribución en propiedad de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior cuando sea posible, en cuyo caso se imputará el valor de los bienes afectados al importe de la indemnización de daños y perjuicios (compensando a la otra parte por el exceso si el valor mencionado excediera del importe de la indemnización concedida);
- e) la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de la patente y, en particular, la transformación de los objetos o medios embargados en virtud de lo dispuesto en el apartado c), o su destrucción cuando ello fuera indispensable para impedir la violación de la patente;
- f) la publicación de la sentencia condenatoria del infractor de la patente, a costa del condenado, mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. Esta medida sólo será aplicable cuando la sentencia así lo aprecie expresamente.

¿Cabe, entonces, durante la tramitación de la causa criminal la imposición de las medidas cautelares previstas en la LEC y en la LPMU?

A mi juicio procede dar una respuesta afirmativa con base en la propia esencia del art. 13 LECR y en el carácter supletorio de la LEC respecto también de los procesos penales que establece el art. 4 de este cuerpo legal.

En efecto, tradicionalmente la doctrina e incluso la práctica jurisdiccional no ha encontrado inconvenientes en el art. 13 LECR para posibilitar la adopción de medidas cautelares de carácter real o en general medidas aseguratorias o restitutorias, de auxilio o de protección que, aunque no estén estrictamente preordenadas a asegurar las responsabilidades derivadas del delito, sirvan para cumplir con finalidades tutelares también idóneas y presentes en el proceso. Naturalmente, ello no autoriza a entenderlo como una norma habilitante de medidas cautelares que supongan una afeción a los derechos fundamentales del encausado, materia en la que el principio de legalidad más estricto ha de defenderse en sede cautelar. De ahí que el art. 13 sea un precepto insuficiente para posibilitar medidas restrictivas de libertades individuales sin previsión legal cualificada y específica. Pero, a salvo de esto, puede servir para dar amparo a las medidas de marcado carácter patrimonial.

Si a ello añadimos la expresa previsión de supletoriedad de las disposiciones de la LEC respecto de los procesos penales, poco habrá que insistir en la idea de la posibilidad de adopción del elenco de medidas cautelares del art. 727 y por extensión de su cláusula 11ª de las establecidas en la LPMU.

Otro condicionante de la intervención penal viene representado por la dificultad que plantea la pericial.

Por lo general, la práctica de la prueba pericial se revela de especial importancia en los delitos relativos a la Propiedad Industrial, tanto en su dimensión científico-técnica como en su aspecto patrimonial. De hecho, no cabe soslayar que en la mayoría de las veces, el contenido de la misma acredita, en su faceta técnica, la concurrencia de elementos del tipo esenciales en relación a los objetos materiales del delito, y determina, cuando su naturaleza es de índole valorativa o económica - en cuanto referente a aspectos tales como el importe de los daños y perjuicios ocasionados, el beneficio obtenido, la trascendencia económica del hecho, la concurrencia de subtipos agravados y la fijación de la cuantía de la indemnización que percibe el perjudicado.

En la práctica los problemas suelen surgir por la sospecha que frecuentemente se suele intentar sembrar en torno a la imparcialidad del perito. No es desconocido que en las materias de propiedad intelectual e industrial no abundan los candidatos a peritos que reúnen conocimientos científicos, técnicos o prácticos suficientes para la práctica de estas periciales a veces tan extraordinariamente complicadas. Las nuevas tecnologías de reproducción a todos los niveles, el mundo de la informática, los avances de la técnica dificultan estas labores y es un hecho que ni los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado ni la Administración de Justicia disponen siempre de cuerpos técnicos o escalas especializadas en este tipo de labores periciales. Así las cosas no es infrecuente que los peritos que intervienen en estas causas sean propuestos por las personas agraviadas y tengan que asistir la labor de la Policía Judicial, el Ministerio Fiscal y los órganos jurisdiccionales. La inexistencia de mecanismos ágiles de remuneración de esta labor pericial tampoco ayuda para que la situación cambie. Ello hace aparecer reiteradamente a un reducido número de peritos en este tipo de procedimientos, a los que se suele tildar de vinculados con los perjudicados, especialmente con las entidades que expresamente desarrollan una más intensa actividad en la lucha contra la piratería en estas materias.

A este sentir no han sido ajenas algunas sentencias de los Tribunales de Justicia. Las dudas de los Juzgadores parecen estar suscitadas por una indisimulada desconfianza en la independencia de los peritos, a los que frecuentemente se les atribuye cierta vinculación o relación con los sujetos pasivos (SAP de Jaén de 3 de junio de 1997); pero no cabe olvidar que en la mayoría de las ocasiones, dichos peritos son propuestos por los perjudicados para cubrir carencias de nuestra Administración de Justicia, especialmente ante el desconocimiento de los propios órganos jurisdiccionales sobre la cualificación e, incluso, la identidad de profesionales con conocimientos técnicos suficientes en las complejas materias que suscitan los objetos materiales de la infracción, que puedan llevar a cabo la tarea pericial, tanto puramente técnica como de evaluación económica del perjuicio, que suscite el concreto supuesto de hecho. No resulta tampoco infrecuente encontrar resoluciones que, conscientes de estas carencias, dan por buenas estas periciales al no ser rebatidas, a través de otra contradictoria, por las defensas de los acusados (SAP de Madrid -S. Sexta- de 22 de febrero de 1994).

En cualquier caso, frente a quienes se muestran más reacios a esta realidad habría que recordar que en el diseño de persecución de estas infracciones penales, el Legislador ha optado expresamente por conceder la iniciativa a la parte agraviada, de manera que no puede extrañar que organizada para la defensa de sus intereses, los perjudicados sean los más interesados en facilitar la labor judicial agilizando el trámite con su propio impulso y tratando de evitar que el desconocimiento y carencias de muchos operadores jurídicos intervinientes en el proceso penal se constituya en una pesada losa para el curso del procedimiento en el que pretenden obtener la tutela efectiva de sus derechos.

Tampoco puede olvidarse que ha de partirse del diseño de prueba pericial de nuestro ordenamiento y extraer del mismo las debidas conclusiones sobre si la intervención pericial que normalmente se da en las causas seguidas por delitos relativos a la Propiedad Industrial presenta suficientes garantías y si nuestra vigente normativa proporciona mecanismos suficientes para reaccionar contra periciales animadas de espúreos motivos.

Como principio general, la LOPJ, salvo en los términos que más adelante se precisarán, no contempla a los peritos entre el personal al servicio de la Administración de Justicia. En España la pericia es libre por regla general y no se han constituido cuerpos oficiales de peritos pertenecientes a todas las variedades y sub-variedades de pericia que el proceso posibilitaría. Únicamente, como excepción, los médicos forenses constituyen un cuerpo funcional titulado superior al servicio de la Administración de Justicia (art. 497.1 LOPJ).

Sin embargo, se prevé que puedan prestar sus servicios en la Administración de Justicia *profesionales o expertos que permanentemente u ocasionalmente sean necesarios para auxiliarla* (art. 508 LOPJ). Éstos podrán constituir Cuerpos Técnicos o Escalas especializadas al servicio de la Administración de Justicia y también podrán ser contratados en régimen laboral por el Ministerio de Justicia.

En el procedimiento penal, el Juez puede acordar la pericial de oficio o a instancia de parte si no la considera inútil o impertinente y siempre que fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artísticos (arts. 456 LECR y concordantes). La designación de los peritos la efectúa el Juez de oficio o al aceptar la propuesta de las partes o el Ministerio Fiscal.

La intervención de peritos en diligencias practicadas por la Policía Judicial está expresamente prevista en el art. 293, párrafo 2 LECR. La misma se ha de producir cuando sea necesario o conveniente para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en la causa y se extiende al examen, análisis y recogida de datos, su estudio, la deliberación y la emisión de dictamen sobre cualesquiera temas para los que se precisen o sean útiles conocimientos científicos artísticos o prácticos. No existiendo peritos exclusivamente habilitados, pueden serlo tanto titulares, con ostentación de título oficial de una ciencia o arte cuyo ejercicio está reglamentado por la Administración, como no titulares, pero con conocimientos o práctica especiales en alguna ciencia o arte.

El régimen de responsabilidad del perito, como no puede ser de otra manera, está determinado con precisión y dureza. Conforme a la normativa procesal, el perito tiene el deber de desempeñar bien y fielmente sus operaciones. En el procedimiento penal, salvo impedimento legítimo, el perito ha de acudir al llamamiento judicial y no puede negarse, sin justa causa, a prestar el informe. Si lo hace puede ser acusado, en su caso, como autor de un delito de denegación de auxilio o de desobediencia a la Autoridad Judicial.

Los peritos pueden incurrir en responsabilidad civil, penal y disciplinaria. La civil podrá ser exigida por la parte que se considere perjudicada por el dictamen del perito y en base al cual se haya dictado sentencia adversa a sus intereses, dilucidándose en el correspondiente procedimiento civil la correspondiente indemnización por daños y perjuicios, salvo que acompañe como accesoria a la penal. La penal está prevista en los arts. 459 y 460 del Código Penal que contemplan los supuestos en los que maliciosamente el perito falte a la verdad en su dictamen o la altere con reticencias o inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes y se dilucida en el correspondiente proceso penal. Las sanciones penales son de prisión de hasta cuatro años y seis meses, multa e inhabilitación especial de empleo, cargo

público, profesión u oficio en el primer caso y de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo, cargo público, profesión u oficio por tiempo de seis a tres años. La responsabilidad disciplinaria puede ser impuesta por corrección judicial (prevista en el art. 440 LEC) o incluso, en su caso, por parte de la corporación profesional a la que pertenezca el perito.

Frente a situaciones de posible interés, la Ley prevé un régimen específico de recusación que en plano penal viene diseñado en torno a las causas de recusación que se establecen en el art. 468 LECR.:

- 1 Parentesco de consanguinidad o de afinidad dentro del cuarto grado con el querellante o el reo.
- 2 El interés directo o indirecto en la causa o en otra semejante.
- 3 La amistad íntima o la enemistad manifiesta.

Quien intente la recusación habrá de hacerlo por escrito en el que proponga la prueba sobre la concurrencia de la causa de la recusación antes de empezar la diligencia pericial, originándose un incidente en el que el Juez decide o no admitir la recusación. Si el reconocimiento e informe periciales pudieren tener lugar de nuevo en el juicio oral, los peritos nombrados no podrán ser recusados por las partes. Si no se pueden reproducir en el juicio oral habrá lugar a la recusación y entra en juego el régimen del art. 471 LECR.

Incluso, los peritos pueden ser recusados por el Ministerio Fiscal y las partes hasta el comienzo de las sesiones del juicio oral.

Y finalmente el control de las operaciones de peritaje está sometido a las reglas de la contradicción por las partes intervinientes en el proceso y a la libre apreciación del Juzgador conforme a las reglas de la sana crítica sin obligación a sujetarse al dictamen de los peritos. Cualquier decisión al respecto debe ser motivada.

Por lo expuesto creo que hay que concluir que existen suficientes sistemas o mecanismos de prevención, control y reacción contra pruebas periciales indebidas por lo que la desconfianza generalizada debe desterrarse sin perjuicio de que comprobada cualquier irregularidad aparezca la responsabilidad del perito y la falta de consistencia de su pericial para sustentar elementos de juicio en la causa criminal en la que se detecte un anormal ejercicio de esta función.

En materia de patentes, los informes elaborados por la Oficina Española de Patentes y Marcas o por peritos designados por la misma indudablemente constituirán un elemento de extraordinario valor para la actividad de los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Público también en el curso de los procedimientos criminales, especialmente en cuanto a la aquilatación de la novedad, actividad inventiva y aplicación industrial y sus anversos negativos: las violaciones de los derechos de patentes. Sin embargo, en estos procesos frecuentemente serán necesarios asimismo valoraciones periciales específicas sobre máquinas, dispositivos o instalaciones mediante las que se lleven a cabo las violaciones referidas.

III. PERFECCIONAMIENTO DE LA FASE DE INSTRUCCIÓN: A) DILIGENCIAS DE DESCUBRIMIENTO, OBTENCIÓN Y ASEGURAMIENTO DE FUENTES PROBATORIAS. B) ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. C) ASEGURAMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL. D) ELABORACIÓN DE PERICIALES ADECUADAS. E) RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD Y ADUANAS

Identificados los anteriores condicionantes y partiendo de la experiencia del día a día, la pregunta es ¿cómo podría mejorarse la intervención penal?

Tras analizar un buen número de causas, escritos de acusación y sentencias, personalmente he llegado a la conclusión de que, en la gran mayoría de los casos, en el juicio oral, o no surgen problemas o si surgen, ello es debido a una deficiente actuación en la fase de instrucción. Prácticamente, todos los problemas se podrían que aparecen en el juicio oral se podrían haber obviado de haber prestado una atención más directa en la fase de instrucción tanto en lo que se refiere a la actividad del Juez Instructor, como en lo que respecta al Fiscal, cuya presencia y dedicación más activa en esta fase revierte inmediatamente en la disposición de un mejor material instructorio y, por ende, en una mejor fundamentación para el ejercicio de la acción penal.

Si hubiera que identificar los puntos clave, la atención de ambos sujetos (Juez de Instrucción y Fiscal) durante la fase de instrucción creo que debiera centrarse particularmente en los siguientes cuatro aspectos:

1. La obtención, descubrimiento y aseguramiento de fuentes de prueba

Es preciso un especial esfuerzo dirigido a que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente. En ello ha de estar especialmente comprometido el Ministerio Fiscal quien por razones constitucionales y estatutarias, debe promover la acción de la justicia y velar por ese ejercicio eficaz de la función jurisdiccional (art. 3º.1 EOMF), debiendo intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos y la obtención y aseguramiento de material probatorio a través de medidas de descubrimiento y ocupación de instrumentos y efectos del delito. En definitiva, adoptando una posición más activa desde el momento inicial de la recepción de la “notitia criminis”, y actuando como “locomotora” del proceso en consonancia con el papel de impulso que en el procedimiento abreviado le atribuye el art. 781 LECR.

En cuanto que “ejercitador” de la acción penal, al Ministerio Público interesa la disposición y acumulación del mejor y mayor material instructorio de cara a decidir si existen fundamentos para formular la acusación y en orden, en caso positivo, a sostener dicha posición en juicio oral, posibilitando la tutela judicial efectiva procedente.

Para facilitar esta actuación del Ministerio Público habría que recordar a perjudicados y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las potestades y posibilidades del Ministerio Público, al que nuestra normativa otorga la dirección de las investigaciones preprocesales (art. 785 bis y art. 20 Reglamento Policía Judicial) y que presenta características funcionales y estructurales especialmente adecuadas para servir de nexo de “vehiculación” ante la autoridad judicial de los derechos de los agraviados por el delito.

En muchas ocasiones, justificadas medidas afectantes de derechos fundamentales no se adoptan por defectos en las peticiones policiales relacionadas con carencias de sustentación en datos materiales o fundamentos jurídicos suficientes para apoyarlas que revierten en una apariencia de inadecuación, innecesariedad o falta de proporcionalidad. Una mejor preparación del material sustentador de las solicitudes puede lograrse con una intervención a tiempo del Ministerio Fiscal, institución que con arreglo al ordenamiento jurídico dispone de recursos suficientes para encauzar y dirigir los esfuerzos para que, desde el principio, pues especialmente la primera actuación se revela decisiva, la intervención jurisdiccional se produzca en las mejores circunstancias.

2 La adopción inmediata de medidas cautelares, especialmente las encaminadas a evitar la continuidad de la infracción del derecho y los efectos del delito

Ya se ha incidido en la importancia de otorgar la debida protección al perjudicado desde las primeras diligencias y cómo en el procedimiento penal español, el art. 13 LECR en relación con el art. 4 de la LEC, posibilita la aplicación en este tipo de procedimientos penales de las medidas específicas previstas en LEC y LPMU¹⁵, lo que es absolutamente necesario si se pretende satisfacer uno de los fines esenciales que al proceso penal otorga nuestro ordenamiento: la reparación, en la medida de lo posible, de la situación jurídica perturbada o dañada.

A tales efectos, hay que tener bien presente que en buena parte de los casos las necesidades cautelares revisten carácter urgente y recordar que el proceso penal se rige, en general, por el principio de oficialidad, y que si naturalmente las debidas medidas precautorias y aseguratorias pueden adoptarse a petición del agraviado, también pueden ser acordadas de oficio o a instancia del Ministerio Público, quien con arreglo al repetido art. 781 LECR y 3º.5 de su Estatuto Orgánico, tiene asimismo la misión de “Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que procedan”

Las medidas específicas contempladas en la normativa jurídico-privada son las más adecuadas para atajar la continuidad de la infracción y la continuidad del perjuicio, y, por lo tanto, siendo el interés del Juez y del Fiscal que el quebranto del orden jurídico no continúe, se perpetúe o reitere, debe procurarse por ambos su efectiva utilización.

En muchas ocasiones, la Administración de Justicia realiza un gran esfuerzo para dar una respuesta penológica, pero olvida la necesidad de cuidar este importante aspecto del proceso penal. La ausencia de decisiones contundentes en el plano precautorio real provoca el indeseable efecto de nuevos procedimientos contra el mismo infractor que reitera su conducta porque dispone de los mismos medios para el desarrollo de su actividad ilícita y le sigue compensando la continuidad delictiva, de manera que la inacción cautelar favorece la reiteración del comportamiento infractor generando la necesidad de nuevas actuaciones jurisdiccionales, originando una multiplicidad de actuaciones policiales, judiciales y fiscales contrarias a cualquier criterio de economía procesal y material de las autoridades competentes en la lucha contra la delincuencia.

¹⁵ Aunque no sería superfluo que se zanjase cualquier posible polémica mediante una previsión normativa de compatibilidad similar a la del art. 143 de la Ley Propiedad Intelectual.

Precisamente esta falta de uso de los instrumentos teóricamente disponibles sustenta gran parte de las quejas recibidas en foros internacionales sobre el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos. Especialmente en las revisiones de legislación producidas en foros OMPI y ADPIC, se constata como la aparente concordancia legislativa con tales compromisos no se ve acompañada en la práctica de una acción eficaz de la Administración de Justicia. Es preciso, por tanto, mejorar el nivel de uso de los instrumentos cautelares disponibles sin perjuicio de acompañar esta mayor utilización de las debidas cautelas que cubran perjuicios injustificados.

3. El aseguramiento de la responsabilidad civil

Íntimamente relacionada con el aspecto anterior, está la necesidad de garantizar que en la instrucción se disponga de un material adecuado para el aseguramiento y fijación de la indemnización civil.

Precisamente inserta en la idea de reparación o restitución del orden jurídico perturbado está la cuestión de la satisfacción de la indemnización. Por ello, el art. 299 LECR, al perfilar el contenido y la finalidad del sumario, alude a las actuaciones encaminadas a preparar el juicio “asegurando ... las responsabilidades pecuniarias”, en consonancia de la peculiaridad propia del proceso penal español de ejercicio simultáneo y conjunto de las acciones penal y civil. Como afirma BONÉ PINA¹⁶ “la institución de la responsabilidad civil derivada del delito, a pesar de su naturaleza privada, cumple una importante función político-criminal tanto de prevención de conductas futuras como de pacificación de la conflictiva situación surgida entre autor y víctima”, hasta el punto de que en muchas ocasiones se releva como interés primordial del perjudicado por el delito. Sin embargo, es un hecho reiteradamente constatable que los penalistas prácticos en no pocas ocasiones y por razones multifactoriales han venido “minusvalorando” este importante aspecto del proceso penal tan importante para quien sufre la infracción como víctima, de manera que han centrado el punto de mira en los aspectos de la pretensión jurídico-penal y han dedicado menos atención al aseguramiento y satisfacción de la responsabilidad civil, que se ha deferido -retrasando aún más la tutela en esta sede- en no pocas ocasiones a la ejecución de sentencia.

Consciente de estas necesidades la Instrucción de la Fiscalía General del Estado num.1/92 insiste -en palabras que igualmente podrían referirse a la labor de cualquier otro responsable de la Instrucción- en que *“la protección de la víctima no se agota con la sanción penal al delincuente, sino que debe lograr su satisfacción reparándose todos los efectos del delito. El ejercicio de la acción civil conjuntamente con la penal, salvo excepciones, debe tener en el proceso penal eficacia suficiente para no convertirse en un alarde burocrático carente de sentido. Es necesario llamar la atención de los Fiscales sobre la necesidad de iniciar y sustanciar, desde el momento procesal oportuno, según el tipo de proceso del que se trate, las llamadas piezas de responsabilidad civil y de adoptar, con carácter urgente, las medidas cautelares de protección económico social de la víctima ... Por ello, los Fiscales deberán instar, en todo caso, la formación de la pieza de responsabilidad civil, si el juez no lo hiciera de oficio como la ley ordena. Asimismo deberán instar y vigilar su pronta conclusión...”*

¹⁶ Boné Pina, J.F., Las medidas cautelares reales en el procedimiento penal, Estudios Jurídicos del Ministerio Fiscal VI, Ministerio de Justicia, Madrid, 1998, p. 320

La cuestión que surge inmediatamente es si en referencia a estos delitos del art. 273, la acción civil que se ejercita en el proceso penal posibilita la solución indemnizatoria prevista en la LPMU o sólo puede conducir a la deducible del régimen de los arts. 116 y ss. del Código Penal. La decisión al respecto no es baladí pues el régimen general el Código Penal es menos ventajoso que el establecido en la legislación mercantil para el titular del derecho de patente¹⁷. Desde luego no existe en esta materia una previsión semejante a la que para los delitos relativos a la propiedad intelectual establece el art. 272 CP ordenando la aplicación de la normativa de la Ley de Propiedad Intelectual. Sin embargo, negar este régimen específico implicaría desconocer la dependencia conceptual de la normativa extrapenal y en la práctica supondría privilegiar que los titulares de derechos de explotación de las patentes acudan preferente o exclusivamente a la vía civil, convirtiendo en letra muerta el art. 273, máxime si la llave de la persecución penal permanece como ahora en manos del titular del derecho a través de la puesta en marcha del procedimiento penal mediante su denuncia. La única solución que tendría entonces el perjudicado por la infracción sería reservarse acciones civiles y esperar a que terminara el proceso penal con el consiguiente doble perjuicio ralentizador de la obtención de su pretensión indemnizatoria, conclusión a todas luces absurda partiendo del planteamiento deseable de ejercicio conjunto de ambas acciones en el curso del procedimiento penal.

No estaría de más, empero, que una futura reforma legislativa hiciera expresa referencia a la aplicabilidad del régimen de resarcimiento de daños y perjuicios previsto en la normativa civil.

Medidas específicas de aseguramiento de la futura satisfacción de la responsabilidad civil (incluidas las propias de la legislación jurídico-privada aplicable en materia de patentes y atendidas las singularidades de aquella en este terreno) y diligencias de determinación de su montante deben ser objeto de una atención particularizada en la instrucción del proceso, cuestión relacionada en este tipo de delitos con el siguiente aspecto de la necesidad de calificadas periciales.

¹⁷ El artículo 66 LPMU dispone:

1. La indemnización de daños y perjuicios debida al titular de la patente comprenderá no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el titular a causa de la violación de su derecho.
2. La ganancia dejada de obtener se fijará, a elección del perjudicado, conforme a alguno de los criterios siguientes:
 - a) Por los beneficios que el titular habría obtenido previsiblemente de la explotación de la invención patentada si no hubiera existido la competencia del infractor.
 - b) Por los beneficios que este último haya obtenido de la explotación del invento patentado.
 - c) Por el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular de la patente por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su explotación conforme a derecho.

Para su fijación se tendrán en cuenta especialmente, entre otros factores, la importancia económica del invento patentado, la duración de la patente en el momento en que comenzó la violación y el número y clase de licencias concedidas en ese momento. Además, el art. 67 prevé unas específicas inclusiones para el cálculo de beneficios y el art. 68 contempla la posibilidad de exigencia de indemnización por el desprestigio de la invención patentada causado por una realización defectuosa o una presentación inadecuada de aquélla en el mercado.

4. La elaboración de periciales adecuadas

Ya se ha aludido a la importancia de contar con una pericial cualificada que aborde la dificultad añadida por la complejidad técnica y valorativa que está presente en los objetos materiales en esta clase de delitos.

La misma es esencial para la determinación de la concurrencia de los elementos del tipo relativos al objeto material -dimensión científico-técnica- y resulta decisiva para la fijación de la pena y la aplicabilidad de la medida de clausura temporal del art. 129 CP por apreciación del subtipo agravado (especial gravedad por valor objetos o especial importancia de perjuicios ocasionados que además de la), y para la fijación de la responsabilidad civil, teniendo muy en cuenta las acentuadas singularidades que pueden percibirse en esta materia tratada, dimensión patrimonial.

Ello justifica que tanto quien ha de preparar el juicio oral como quien tiene que ejercer la acción penal presten desde el principio la atención que merece la pericia e insten lo procedente respecto la cualidad y condiciones de los peritos y el contenido y aspectos sobre los que debe pronunciarse la pericial, asegurando las mejores circunstancias de preparación, imparcialidad y fiabilidad. En consecuencia, Juez y Fiscal deben preocuparse intensamente por cuidar este aspecto esencial.

Dada la importancia del tema, en materia de delitos relativos a la Propiedad Intelectual e Industrial, habría que prestar apoyo a iniciativas de articulación, a través de organismos oficiales¹⁸, de listas oficiales de peritos titulados y cualificados por áreas que fuese puesta a disposición de Jueces y Tribunales para la designación de peritos intervinientes en los procesos seguidos por estos delitos. Naturalmente, en materia de patentes, los informes periciales procedentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas serán de una inestimable ayuda.

5. Las relaciones entre administración de justicia, fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y aduanas

La obtención de los mejores resultados en la intervención penal contra la delincuencia en materia de propiedad industrial -como, en general, respecto de cualquier tipo de delincuencia- requiere de un adecuado marco de relaciones entre los principales actores de la Administración de Justicia (Jueces, Tribunales y Ministerio Público) y quienes ejercen las funciones policiales de investigación y esclarecimiento del delito y aseguramiento del delincuente.

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Servicios de Vigilancia Aduanera están vinculados a tales funciones de investigación penal y, en consecuencia, de policía judicial, aunque hay que efectuar algunas precisiones al respecto, dado el escenario algo confuso generado por la sucesiva normativa acumulada en esta materia.

¹⁸ A tales efectos resulta de particular interés la iniciativa propiciada al respecto por la Comisión Nacional Antipiratería, propiciada por los Ministerios de Educación y Cultura y de Industria.

Si bien no cabe discusión acerca el carácter de Policía Judicial de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, conforme a los arts. 443 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 11 g) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, se ha discutido la cualidad de Policía Judicial de los Servicios de Vigilancia Aduanera.

La posición - al respecto - de la Fiscalía General del Estado fue fijada en su Consulta núm. 2/99, de 1 de febrero de 1999, denominada “El Servicio de Vigilancia Aduanera como policía judicial”. Se planteaba ante la Fiscalía General del Estado el problema de si es admisible atribuir a los funcionarios integrantes del Servicio de Vigilancia Aduanera la condición de Policía judicial para la investigación del delito de contrabando y sus conexos, no siendo ajena a la controversia que se ha venido trabando en relación con las atribuciones que cabe reconocer a dicho instituto y su forma de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en lo que se refiere a la persecución y represión del delito, teniendo presente la desazonante negación de competencia del citado Servicio producida en varios pronunciamientos jurisdiccionales que se habían decantado por declarar la nulidad de medios de prueba obtenidos a partir de su actuación investigadora autónoma. Partiendo del modelo abierto que diseña la Constitución española -al no aludir a depositarios concretos de la función- y la observación de que el 443 LOPJ no inaugura un monopolio supresor del régimen de policía judicial abierto perfilado por el art. 283 LECR¹⁹, conforme a cuyo párrafo 1º⁽²⁰⁾ cabe entender como tal policía judicial a “*Las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la persecución de todos los delitos o de algunos especiales*”, concluye que el ordenamiento jurídico admite otras titularidades específicas de la función no comprendidas en la LOFCS,²¹ de manera que el marco legal previsto en el artículo 126 CE no se agota por lo tanto en la LOFCS, sino que admite la coexistencia de textos legales que componen mediante yuxtaposición diversos títulos legales habilitantes para el ejercicio de la función entre los que la LOFCS ocupa una posición principal pero no excluyente -; y afirma que la Ley Orgánica 12/1995 constituye un título habilitante para la atribución al Servicio de

¹⁹ Especialmente si se considera que la LECR es la norma que regula específicamente el procedimiento penal, y en particular la instrucción sumarial y preprocesal y la actuación de Jueces, Fiscales y auxiliares policiales en la averiguación de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los culpables, y es obvio que detenta por su especificidad un título prevalente para atribuir el ejercicio institucional de la función de Policía judicial sobre el que concurre en la LOPJ, cuya regulación se centra en aspectos adjetivos de organización y funcionamiento que por su propia naturaleza ni delimitan ni agotan la materia.

²⁰ Dice este precepto: “Constituirán la Policía Judicial y serán auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes en materia penal y del Ministerio Fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de aquellas autoridades reciban a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes:

1º) Las autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la persecución de todos los delitos o de algunos especiales...”

²¹ En rigor – dice esta consulta-, la LOFCS no es Ley de Policía judicial, sino una Ley de desarrollo de la competencia estatal de seguridad pública asignada directamente en el artículo 104 Constitución Española y en el aspecto territorial en el artículo 149.1.29. Constitución Española, lo que motiva que la incidencia de esta Ley en la materia regulada en el artículo 126 Constitución Española tenga un carácter en cierto modo reflejo, pues al no constituirse en España un cuerpo orgánico de Policía judicial, la función de Policía judicial ha pasado a ser un aspecto parcial y limitado de la competencia general de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Vigilancia Aduanera de la función de policía judicial respecto de aquellos delitos en los que se le asignan competencias de averiguación y aseguramiento. La propia consulta cita el Auto del Tribunal Supremo de 31 de julio de 1998 recaído en la Causa Especial 1780/98, en el que se reconoce que el SVA, aún no formando parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tiene sin duda alguna la conceptualización de Policía judicial a tenor de la amplia definición que de la misma se hace en el artículo 283 LECr, condición que ratifica la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 12/1995, por lo que considera incuestionable su carácter de Policía judicial.

La Consulta niega asimismo la existencia de una relación de primacía, subordinación o dependencia orgánica o funcional de otros Cuerpos respecto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en especial con referencia a las unidades orgánicas especializadas de Policía Judicial de la Guardia Civil y el Cuerpo de Policía Nacional y resalta que la única dependencia funcional constitucionalmente admisible es la debida a Jueces, Magistrados y Fiscales.

Las posibilidades que se ofrecen «*de lege lata*» al SVA para desplegar sus facultades sobre delitos diferentes del contrabando no comprendidos originariamente en el texto del artículo 2 de la Ley Orgánica 12/1995 no suponen un ejercicio arbitrario de su función, sino que son consecuencia directa e inevitable de la potestad que la Ley le confiere, potestad cuyo ejercicio no queda restringido o exceptuado por el hecho bastante habitual de que la conducta normativamente encuadrable en el concepto de contrabando se presente asociada a comportamientos susceptibles de otras formas de tipificación penal. La concurrencia de competencias con el Cuerpo Nacional de Policía o con la Guardia Civil puede ser problemática porque la Ley Orgánica 12/95 no ha definido criterios de distribución material o geográfica ni prevenido organismo o procedimiento alguno para dirimir las discordias que en sentido negativo o positivo se puedan plantear en la asignación de los casos. La consulta añade que la deficiencia es de lamentar, y las posibilidades con las que cuenta el Ministerio Público para lograr alguna forma eficaz de coordinación son más bien reducidas, pero esto no puede conducir a la artificiosa restricción del título legal que legitima al SVA para participar en el desempeño de la función de Policía judicial con plenitud de facultades dentro de lo que es su ámbito propio de competencia.

En su calidad de Policía judicial le es de aplicación al SVA lo dispuesto en el Título III del Libro 2. de la LECR, capítulo 5. del Título II de la LOFCS y en el Decreto 769/1987, de 19 de junio, con la debida adaptación a su régimen orgánico propio.

Cualquiera que sea el régimen de coordinación y colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, lo indiscutible es que el SVA está sujeto a las órdenes e instrucciones de la Autoridad Judicial y Fiscal, de quien dependen funcionalmente y a quien deben dar cuenta puntual de su actuación investigadora.

La Autoridad Judicial o Fiscal, en el desempeño de su función directora de la investigación procesal o preprocesal fijarán en cada caso, en función de las necesidades de la indagación, los modos de actuación y coordinación que se hagan precisos, sin perjuicio de que no deben descartarse formas diversificadas de cooperación institucional que en virtud de convenios entre Administraciones puedan prevenirse para la más eficaz prestación del servicio.

Diversos artículos regulan la dependencia funcional de la Policía Judicial. Baste mencionar aquí que tanto el art. 126 de la Constitución como los arts. 446 y ss. de la LOPJ, los arts. 283 y ss. de la LCR y diversos preceptos, por ejemplo los arts. 31 y 35, de la L.O. 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado establecen la dependencia de la Policía Judicial y la actuación de ésta bajo la dirección e instrucciones de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de investigación penal. Asimismo, específicamente respecto de los miembros del Ministerio Fiscal, el art. 4.º del EOMF reconoce al Fiscal la facultad de dar a cuantos funcionarios constituyan la Policía Judicial las órdenes e instrucciones procedentes en cada caso y el art. 781 de la LECR otorga a los Fiscales la potestad de dar a la Policía Judicial instrucciones generales y particulares que estimen oportunas para el más eficaz cumplimiento de sus funciones.

La dependencia funcional, el deber de obedecer las órdenes, directrices e instrucciones, la obligación de información sobre la evolución de las investigaciones y la rendición de cuenta del resultado final respecto de Jueces, Tribunales y Fiscales competentes, así como la supervisión y dirección por éstos y su facultad de instar el ejercicio de la potestad disciplinaria se regulan, por demás, con precisión en el Real Decreto 769/1987 que contiene el Reglamento de la Policía Judicial, desarrollando la L.O. 2/1986.

Abiertas unas diligencias judiciales, la dependencia funcional respecto de estos actores de la Administración de Justicia -y principalmente de los Jueces- no presenta particulares problemas, pero un aspecto en el que parece preciso incidir es en el establecimiento de un adecuado marco de relaciones aún cuando no se hayan abierto aún diligencias judiciales, esto es en sede de investigaciones preprocesales.

Al respecto es preciso recordar lo dispuesto en el art. 20 del Reglamento de Policía Judicial. Dicho precepto dispone que *“Cuando los funcionarios integrantes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial realicen diligencias de investigación criminal formalmente concretadas a un supuesto presuntamente delictivo, pero con carácter previo a la apertura de la correspondiente actuación judicial, actuarán bajo la dependencia del Ministerio Fiscal. A tal efecto, darán cuenta de sus investigaciones a la Fiscalía correspondiente que, en cualquier momento, podrá hacerse cargo de la dirección de aquéllas, en cuyo caso los miembros de la Policía Judicial actuarán bajo su dependencia directa y practicarán sin demora las diligencias que el Fiscal les encomiende para la averiguación del delito y el descubrimiento y aseguramiento del delincuente”*.

Con ello, se quiso diseñar un escenario de dominio del Fiscal sobre toda investigación criminal preprocesal o previa a la apertura de diligencias judiciales, bien a través de su propia actividad investigadora (habilitada en el art. 785 bis LECR), bien a través de la dirección de la investigación policial. Pero las posibilidades normativas no han sido bien aprovechadas en la práctica.²²

²² Este concreto punto ha sido objeto de una Instrucción de la FGE, la núm. 2/88, de cuatro de mayo, sobre el Ministerio Fiscal y la Policía Judicial, que para un adecuado y efectivo cumplimiento de esta previsión estableció como necesario:

1º. Que los Fiscales Jefes de las Audiencias respectivas, despacharán, al menos semanalmente, con los Jefes de las Unidades Orgánicas Provinciales de Policía Judicial, tanto del Cuerpo Nacional de Policía, como de la Guardia Civil, aquellos asuntos que deba conocer el Ministerio Fiscal en virtud de lo dispuesto en el art. 20 del citado Decreto.

[Sigue la nota en la página siguiente]

En los delitos relativos a la propiedad industrial es particularmente interesante que en la fase preprocesal la policía judicial “cuente” con el Ministerio Fiscal, especialmente en las operaciones que así lo demanden por su especial dimensión o complejidad, ya que ello puede facilitar la obtención de mejores resultados en cuanto que, a la especialización policial en las técnicas de investigación práctica y científica sobre el terreno, se sumaría la especialización del Fiscal en la determinación, aseguramiento y valoración jurídica de los elementos y extremos que pueden constituir fuentes y medios de prueba, así como los requisitos para su validez sustancial, formal y procesal. Incluso el agraviado puede presentar denuncia ante el Fiscal, y, a tenor del art. 785 bis LECR, éste practicará él mismo u ordenará practicar a la Policía Judicial las diligencias pertinentes, e instará del Juez de Instrucción la incoación de las diligencias previas con remisión de lo actuado, poniendo a su disposición al detenido, si, lo hubiere, y los efectos del delito. Incluso, si lo estima necesario, podrá el Fiscal interesar del Juez de Instrucción la práctica de aquellas diligencias que, por afectar a derechos fundamentales, no pueda practicar u ordenar por sí, tales como entradas y registros, interceptación de comunicaciones, etc...

Así pues, los Fiscales pueden y deben utilizar las facultades que el art. 781 de la LECR y el art. 20 del Real Decreto de Policía Judicial les atribuyen, para promover, coordinar, dirigir y, en cierto modo, controlar jurídicamente²³ la investigación policial preprocesal de los delitos que puedan constituir el objeto procesal de un proceso abreviado. En éste, los Fiscales ostentan la facultad y tienen el deber de impartir tanto instrucciones generales como órdenes e instrucciones particulares sobre casos concretos a la Policía Judicial²⁴.

[Continuación de la nota de la página anterior]

2º Que el Ministerio Fiscal asumiera la dirección de las investigaciones correspondientes en los supuestos que sean necesarios.

²³ Especialmente para que los derechos de los ciudadanos y los principios legales de toda investigación sean cumplidos.

²⁴ La propia Circular 1/1989 queriendo propiciar esta actividad detalló incluso los cauces a utilizar para impartirlas distinguiendo su carácter y su destinatario, estableciendo que:

- 1.- Las instrucciones generales a las Unidades de Policía Judicial sobre criterios de preferente investigación, modos de actuación, coordinación de investigaciones y otros extremos análogos, durante la fase pre-procesal, esto es, al margen de las actuaciones judiciales en trámite se impartirán a través de los Jefes de las distintas Unidades, conforme a lo prevenido en el art. 20 del Real Decreto 769/1987.
- 2.- Las instrucciones generales a las Unidades de Policía Judicial, de tenor análogo al del apartado anterior y en especial para la coordinación de la investigación de hechos concretos en los distintos Cuerpos, durante la fase procesal, esto es, existiendo actuaciones judiciales; se efectuarán a través de las Comisiones Provinciales de Coordinación de la Policía Judicial.
- 3.- Las instrucciones de coordinación de los distintos Cuerpos dependientes de las Juntas Locales de Seguridad, deberán cursarse a través de éstas, conforme al art. 54 de la L.O. F.CSE.
- 4.- Las instrucciones particulares en una investigación policial en marcha se realizarán en los términos del art. 20 del Real Decreto de PJ reseñado y la Instrucción 2/1988
- 5.- Las instrucciones particulares a las Unidades de Policía Judicial adscritas a las Fiscalías o a otra Unidad para la investigación concreta de un caso, se impartirán a través del Jefe de la Unidad o a los funcionarios que practiquen la investigación.

Pero es preciso tener claro que la dirección de la investigación policial o la delegación en ésta de la práctica de diligencias concretas no puede representar ni que el Fiscal se convierta en Jefe de la Policía, ni que dicha delegación acabe constituyendo una autorización para la libre acción de la Policía, pasando a ser el Fiscal un mero homologador de las actuaciones policiales. Por ello, tanto si se dirige la investigación policial como si se delega en ésta la práctica de diligencias, las instrucciones del Fiscal deben ser lo más precisas posibles, marcando los límites de la actuación y subrayando la titularidad del Ministerio Fiscal como director o promotor de la investigación, pero dejando siempre a salvo el contenido de los respectivos campos: a la Policía Judicial corresponde la actividad investigadora en el terreno, utilizando las técnicas de investigación científica y práctica en la que son expertos; al Fiscal la determinación jurídica de los elementos y extremos que pueden constituir fuentes y medios de prueba y los requisitos para su validez, formal y procesal, cuyo cumplimiento para la investigación policial deberá promover y hasta imponer.

IV. CONCLUSIÓN

En el curso de los procedimientos seguidos por delitos relativos a la propiedad industrial en general y por delitos contra patentes de invención o modelos de utilidad resulta preciso tener bien presentes los elementos que condicionan la prestación de una adecuada respuesta del sistema penal.

Partiendo de la conciencia sobre la problemática que dichos condicionantes generan, es posible brindar una mejor respuesta en los procedimientos penales a través de una particularizada atención a aspectos de la instrucción que resultan decisivos de cara a un ejercicio eficaz de la jurisdicción. Ello implica adoptar una perspectiva dinámica de intervención penal en esta fase del proceso penal en los mencionados aspectos de preparación de fuentes de prueba, adopción de medidas cautelares, práctica de periciales cualificadas y aseguramiento de responsabilidad civil. Asimismo resulta imprescindible que el desarrollo de la intervención procesal penal se produzca en un marco suficiente y adecuado de comunicación y relación con quienes desempeñan funciones de policía judicial.

El perfeccionamiento de la normativa orgánica, sustantiva y procesal penal es también necesario. El Legislador debería remediar aspectos problemáticos como la yuxtaposición entre ilícitos, la discutible suficiencia del dolo eventual, la persecución sometida a denuncia, la ausencia de normas expresas habilitantes de la aplicación del régimen cautelar y resarcitorio jurídico-privado, o la inexistencia de especialización jurisdiccional.

En cualquier caso, es preciso tener muy en cuenta que la protección de los derechos está sin duda condicionada por la normativa establecida, pero que en realidad no es el derecho penal, ni el civil, ni el mercantil, ni el administrativo lo que protege la propiedad industrial. El derecho no protege nada por sí solo. Son las personas quienes protegen los derechos. Es la actitud, el interés, la acción del elemento humano, lo que acaba otorgando o no protección a un derecho.

Una normativa legal, por perfecta que sea, no es sino un instrumento. Un vehículo que hay que poner en marcha y conducir. La tutela efectiva de los derechos está sin duda condicionada por la regulación legal, pero es la actuación de las personas que acaban siendo responsables de su aplicación la que determina que sirvan o no para el objeto para el que fueron creadas. Es la actuación del primer agente policial, del primer Fiscal, del primer Juez y de todos los demás o sucesivos operadores intervinientes en el proceso penal la que va a ser determinante de que los mecanismos de respuesta penal funcionen correctamente, se impida la continuación de la agresión al derecho y se eviten o remedien sus efectos.

Sólo así podrá invertirse la presente preferencia por la vía civil y dar sentido a la intervención penal con visos de satisfacción de los intereses en juego.

[Fin del documento]