

**BASE DE DATOS DE Norma DEF.-**

Referencia: NCJ066773

**TRIBUNAL SUPREMO**

Sentencia 611/2023, de 13 de julio de 2023

Sala de lo Penal

Rec. n.º 5315/2021

**SUMARIO:****Delito contra la propiedad industrial. Responsabilidad civil derivada de delito. Daño moral. Módulo de cálculo fijado.**

Objetos intervenidos, acreditado que las centenares de fornituras y objetos intervenidos reproducían o imitaban los anagramas y grafías de las marcas, con potencialidad para generar confusión a los consumidores sobre su origen, lesionando así los derechos de marca de los que eran titulares las mercantiles afectadas. Producto a producto el peritaje desgana, con encomiable precisión y claridad, todas las razones fácticas que le llevan a concluir sobre la evidente, en algunos de ellos, confundibilidad con las marcas registradas y el volumen de objetos intervenidos - 10.580- hacía inviable el análisis individualizado por lo que, al igual que en materia de drogas u otros productos consumibles, acudir a la técnica del muestreo significativo (fiel reflejo del contenido total de la intervención) era la única posibilidad viable, y que se examinaran solo unas pocas piezas no afecta a la aplicación del tipo del art. 274.1 CP, que no exige un número de productos, ni exige, a diferencia del tipo cualificado del artículo 276 CP, atender al valor de los productos comercializados o al beneficio que pueda obtenerse de aquellos. Lo que se castiga, en el caso, es la acreditación de una actividad destinada a la distribución comercial al por mayor de tales productos, lesionando los derechos de marca de las empresas titulares.

El daño en el delito contra la propiedad industrial, comercializando productos como si fueran de marcas, radica en el prestigio de las marcas y el daño reputacional. La propia exhibición para la venta de los productos que lesionan los derechos de marca por imitación o confundibilidad de sus signos distintivos se deriva un perjuicio moral implícito que no necesita de mayor prueba.

Respecto a la posible indemnización, partiendo de los valores de venta que, en el singular contexto de comercialización declarado probado, podrían haber alcanzado los diferentes bolsos intervenidos aprovechándose de los signos confundibles de las distintas marcas, el montante indemnizatorio del daño moral se fija en un 25 % de valor total que se determine.

Criterio que, como anticipábamos, responde a una muy razonable evaluación situacional de los distintos factores concurrentes, asegurando, por un lado, el principio de reparación integral y evitando, por otro, que por esta vía se fijen indemnizaciones desmedidas, desconectadas de concretos daños patrimoniales. Se declara por tanto proporcionalidad al establecer como daño moral en el delito contra la propiedad industrial un 25% del valor total que podrían haber alcanzado los bolsos intervenidos.

**PRECEPTOS:**

Ley Orgánica 10/1995 (CP), arts. 110, 113, 115, 274 y 276.

Ley 17/2001 (Marcas), art. 43.

**PONENTE:***Don Javier Hernández García.***TRIBUNAL SUPREMO**

Sala de lo Penal

Sentencia núm. 611/2023

Fecha de sentencia: 13/07/2023

Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION

Número del procedimiento: 5315/2021

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 12/07/2023

Ponente: Excmo. Sr. D. Javier Hernández García

Procedencia: Tribunal Superior Justicia de la Comunidad Valenciana

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Tomás Yubero Martínez

Transcrito por: IGC

Nota:

RECURSO CASACION núm.: 5315/2021

Ponente: Excmo. Sr. D. Javier Hernández García

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Tomás Yubero Martínez

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

## SENTENCIA

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Julián Sánchez Melgar  
D. Antonio del Moral García  
D.<sup>a</sup> Carmen Lamela Díaz  
D. Leopoldo Puente Segura  
D. Javier Hernández García

En Madrid, a 13 de julio de 2023.

Esta sala ha visto ha visto el recurso de casación por infracción de ley número 5315/2021, interpuesto por D. Prudencio , representado por la procuradora D.<sup>a</sup> Icíar de la Peña Argacha, bajo la dirección letrada de D. Rafael Navarro Martínez, contra la sentencia n.º 219/2021 de fecha 20 de julio de 2021 dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia núm. 217/2021 de fecha 21 de abril de 2021 dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Segunda en el PA 121/2020, procedente del Juzgado de Instrucción num. 1 de Quart de Poblet.

Interviene el Ministerio Fiscal y como partes recurridas las mercantiles CHANEL, SAS representada por la procuradora D.<sup>a</sup> Rosa Calvo Barber, bajo la dirección letrada de D. Agustí Valls Gimeno, y BIMBA & LOLA representada por el procurador D. Ramón Rodríguez Nogueira, bajo la dirección letrada de D.<sup>a</sup> Isabel Pascual de Quinto.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Javier Hernández García.

## ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.

El Juzgado de Instrucción núm. 1 de Quart de Poblet incoó procedimiento abreviado núm. 420/2018 por delito contra la propiedad industrial, contra Prudencio; una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Valencia, cuya Sección 2ª, (P.A. 121/2020) dictó Sentencia en fecha 21 de abril de 2021 que contiene los siguientes hechos probados:

"Sobre las 10.20 horas del día 19 de junio de 2018, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía inspeccionaron el establecimiento LIN&LIN, titularidad de la mercantil COMERCIO GIOVI SL, sito en la Avda. de la Coya núm. 68 en el Polígono Industrial La Coya de la localidad de Manises (Valencia). La referida empresa era en ese momento gestionada por su administrador único Prudencio, nacido el NUM000 1976 en Zhejiang (China), quien se presentó ante los funcionarios como responsable del establecimiento y, tras la inspección, fue detenido. Durante la inspección, los funcionarios intervinieron diversos productos que se encontraba expuestos en estanterías, dispuestos para su venta, y que mostraban diversas marcas y signos distintivos. Los agentes extrajeron muestras de estos artículos, de manera aleatoria, y los trasladaron a dependencias policiales para su análisis pericial, dejando el resto precintados en el mismo establecimiento. Además, en un altillo del establecimiento, utilizado como almacén, los agentes encontraron fornituras de distintas marcas, que estaban preparadas para su colocación en unos bolsos sin marca comercial que se encontraban almacenados en estanterías adyacentes. Los agentes se incautaron de las fornituras y dejaron la mercancía restante precintada y depositada en un altillo del mismo establecimiento, salvo los artículos que reclamó el representante de las marcas MICHAEL KORS y DIESEL y que le fueron entregados. En esa fecha, todos los artículos y objetos intervenidos por la Policía eran propiedad de COMERCIO GIOVI SL y estaban almacenados por su administrador, Prudencio, para su venta al por mayor.

En concreto, Prudencio tenía expuestos para su venta bolsos que mostraban un logotipo o dibujo tan similar al signo distintivo de la marca registrada Carolina Herrera que podía inducir a confusión. En total, con este propósito, tenía almacenados 976 bolsos, fabricados y puestos a la venta sin la autorización de la marca Carolina Herrera, pero con un diseño de marca que podía confundirse con el de Carolina Herrera.

Con idéntico propósito, Prudencio 71111 tenía almacenados 52 bolsos que mostraban un logotipo de marca prácticamente idéntico al de la marca registrada Yves Saint Laurent, salvo ligeras diferencias, y que por tanto podía confundirse con el de esa marca. Estos bolsos también habían sido producidos y puestos a la venta sin la autorización de los titulares de la marca que imitaban.

Asimismo, también con el mismo propósito de vender al por mayor, Prudencio tenía en el almacén 500 fornituras con el nombre de la marca registrada BIMBA Y LOLA y otras con el diseño de marca registrado por las marcas Chanel y Michael Kors, 1060 y 1092 fornituras respectivamente, prácticamente idénticas a las citadas marcas registradas. Las fornituras tenían por objeto ser colocadas en los bolsos sin marca que también tenía almacenados, para lo que disponía de 845 bolsos sin ningún signo distintivo. Ninguno de los titulares de las marcas afectadas había dado autorización para la venta de las fornituras ni para que fueran utilizadas de ninguna manera por Prudencio.

Además, Prudencio tenía en el almacén de su empresa cuatro maletas con un dibujo muy similar al de la marca registrada Helio Kitty, que representaba esquemáticamente la cabeza de un gato y en el que se había sustituido un lazo por unas flores, pero que podía ser confundido con el dibujo original de la marca. Todo ello, sin autorización de los titulares del derecho a la marca.

Prudencio ofrecía en venta mercancía con estos signos distintivos a sabiendas de que imitaban o eran prácticamente idénticos a marcas registradas.

La Policía también encontró en el establecimiento 316 bolsos a los que atribuyó similitudes con la marca TOUS, 38 bolsos a los que atribuyó la imitación de la marca DISNEY y 457 bolsos y 40 carteras a los que atribuyó similitud con la marca EMPORIO ARMANI, pero no consta acreditado que sean confundibles con una marca registrada.

Prudencio fue condenado en sentencia de 20 de mayo de 2016 como autor de un delito contra la propiedad industrial a la pena de seis meses de prisión. Esta sentencia ganó firmeza el 16 de febrero de 2017. Dicha pena privativa de libertad fue suspendida por dos años con fecha 27 de octubre de 2017."

## **Segundo.**

La Audiencia de instancia dictó el siguiente pronunciamiento:

"Que debemos **CONDENAR Y CONDENAMOS** a Prudencio como autor penalmente responsable de un delito contra la propiedad industrial previsto y penado en el artículo 274.1 del Código Penal, con la agravante de reincidencia, a la pena de **TRES AÑOS DE PRISIÓN** e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y **MULTA DE VEINTE MESES, CON UNA CUOTA DIARIA DE QUINCE EUROS**, cuya falta de pago determinará un día de privación de libertad o una jornada de trabajos en beneficio de la comunidad por cada dos cuotas no satisfechas; condenántole también a pagar a los titulares de los derechos de las siguientes marcas **MICHAEL KORS, IVES SAINT LAURENT, CAROLINA HERRERA y CHANEL y BIMBA** la cantidad que se determine en ejecución de sentencia como resultado de multiplicar la cantidad de bolsos o de fornituras intervenidos confundibles con cada marca por el precio medio de un bolso sin marca, de las mismas características que los intervenidos, y multiplicando en cada caso el resultado por 0'25, en concepto de responsabilidad civil. Las indemnizaciones tendrán los siguientes límites máximos: 13.935 euros, en el caso de **BIMBA Y LOLA**; 159.000 euros, en el caso de **CHANEL**; 139.650 euros, en el caso de **CAROLINA HERRERA**; 108.326 euros, en el caso de **MICHAEL KORS**, y 11.773'42 euros, en el caso de **YVES SAINT LAURENT**. Se declara la responsabilidad civil subsidiaria de **COMERCIO GIOVI SL** respecto de las indemnizaciones que se fijen en ejecución de sentencia a favor de **CHANEL SAS, CAROLINA HERRERA LIMITED y BIMBA & LOLA SL**.

Se acuerda el comiso y destrucción de la mercancía y fornituras intervenidas correspondientes a las marcas **MICHAEL KORS, IVES SAINT LAURENT, CAROLINA HERRERA, CHANEL, BIMBA Y LOLA y HELLO KITTY**.

Todo ello, con imposición al condenado de las costas del presente procedimiento, incluidas las de la acusación particular.

Para el cumplimiento de la pena privativa de libertad y responsabilidad personal subsidiaria que se impone, abonamos al/os acusado/s todo el tiempo que ha/n estado privado/s de libertad por esta causa si no lo tuviere/n absorbido por otras .

Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, a preparar ante esta Sección en el término de cinco días a contar desde su notificación."

### **Tercero.**

En fecha 23 de abril de 2023, la Audiencia de instancia dictó Auto de rectificación con la siguiente parte dispositiva:

"**ACLARAR** la Sentencia en el sentido que donde dice "Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo, a preparar ante esta Sección en el término de cinco días a contar desde su notificación", debe decir "Contra la presente resolución se podrá interponer recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, a preparar ante esta Sección en el término de diez días a contar desde su notificación"."

### **Cuarto.**

Contra la anterior sentencia se interpusieron recursos de apelación por las representaciones procesales de Prudencio y de la mercantil **CHANEL, SAS**; dictándose sentencia núm. 219/2021 por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana en fecha 20 de julio de 2021, en el Rollo de Apelación 227/2021, cuyo Fallo es el siguiente:

"**PRIMERO:** **DESESTIMAR** los recursos de apelación interpuestos por la representación de don Prudencio y de la entidad Chanel S.A.S.

**SEGUNDO:** **CONFIRMAR** la sentencia a que el presente rollo se refiere, imponiendo, de existir, el pago de las costas procesales correspondientes a esta alzada a las partes apelantes.

Notifíquese la presente sentencia al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, con la advertencia de que contra la misma cabe preparar ante este mismo Tribunal, recurso de casación para ante el Tribunal Supremo dentro del plazo de cinco días, a contar desde la última notificación, en los términos del artículo 847 y por los trámites de los artículos 855 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; y una vez firme, devuélvanse las actuaciones al órgano jurisdiccional de su procedencia, con testimonio de la presente resolución."

**Quinto.**

Notificada en forma la anterior resolución a las partes personadas, se preparó recurso de casación por la representación procesal de D. Prudencio que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

**Sexto.**

Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, el recurrente formalizó el recurso alegando los siguientes motivos de casación:

Motivo primero.- Por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1º LECrim, por aplicación indebida de un precepto penal sustantivo o de norma del mismo carácter que ha de ser observada en la aplicación de la ley penal, en concreto, del artículo 274 del CP., concurriendo error en la valoración de la prueba, conforme al artículo 849.2º LECrim.

Motivo segundo.- Por infracción de ley, al amparo del artículo 849.1º LECrim, por aplicación indebida de un precepto penal sustantivo o de norma del mismo carácter que ha de ser observada en la aplicación de la ley penal, en concreto, de los artículos 110, 113 y 115 del Código Penal respecto de la responsabilidad civil impuesta a mi mandante.

**Séptimo.**

Conferido traslado para instrucción, el Ministerio Fiscal y las partes recurridas solicitan la inadmisión, y subsidiariamente su desestimación. La sala lo admitió quedando los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

**Octavo.**

Evacuado el traslado conferido, se celebró la votación y deliberación prevenida el día 12 de julio de 2023.

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

PRIMER MOTIVO, POR INFRACCIÓN DE LEY, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 849.1º LECRIM , POR APLICACIÓN INDEBIDA DE UN PRECEPTO PENAL SUSTANTIVO O DE NORMA DEL MISMO CARÁCTER QUE HA DE SER OBSERVADA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL, EN CONCRETO DEL ARTÍCULO 274 CP ,

**CONCURRENDO ERROR EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA CONFORME AL ARTÍCULO 849.2º LE CRIM (SIC)****Primero.**

El recurrente introduce un motivo de amplio espectro, mezclando gravámenes de tipo fáctico y normativo en una clara relación de subsidiariedad, que desfigura, sin embargo, de manera muy notable las exigencias casacionales de formulación y la correspondencia entre lo que se pretende y el cauce escogido para ello.

**Segundo.**

Como es bien sabido, la vía del error en la apreciación de la prueba que ofrece el artículo 849.2º LE Crim exige, como presupuestos: primero, que el gravamen se funde en una verdadera prueba documental, quedando excluidas las pruebas personales aunque estén documentadas en la causa; segundo, que el documento sea literosuficiente, es decir, que evidencie el error cometido por el juzgador al consignar algún elemento fáctico o material de la sentencia, por su propio contenido, sin tener que recurrir a otras pruebas ni a conjeturas o complejas argumentaciones; tercero, que sobre el mismo extremo no existan otros elementos de prueba, pues en ese caso se trata de un problema de valoración sometido a las reglas generales que le son aplicables; cuarto, finalmente, que el dato o elemento acreditado por el particular del documento designado por el recurrente tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos carentes de tal virtualidad el motivo no puede prosperar ya que, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos de hecho o de derecho que no tienen aptitud para modificarlo -vid. por todas, SSTS 596/2022, de 15 de junio y 36/2014, de 29 de enero-.

En particular, y respecto a los informes periciales, su consideración como documento a los efectos del motivo del artículo 849.2º LE Crim viene condicionada al cumplimiento cumulativo de los siguientes requisitos: primero, que exista un solo dictamen o varios absolutamente coincidentes; segundo, que el tribunal de instancia no disponga de otras pruebas sobre los mismos elementos fácticos; tercero, que el Tribunal a la hora de valorar el dictamen o dictámenes coincidentes, como base única de los hechos declarados probados, lo haya hecho de un modo incompleto, fragmentario, mutilado o contradictorio, alterando notablemente su sentido originario. O cuando, contando solamente con dicho dictamen o dictámenes coincidentes y no concurriendo otras pruebas sobre el mismo punto fáctico, el Tribunal de instancia haya llegado a conclusiones divergentes con las de los citados informes, sin expresar razones que lo justifiquen o sin una explicación razonable -vid. por todas, y entre muchas, SSTS 2144/2002, de 19 de diciembre y 54/2015, de 28 de enero-.

**Tercero.**

Pues bien, y como anticipábamos, no se da ninguno de los presupuestos que permiten operar con el motivo del artículo 849.2º LE Crim como vía reparatoria.

El dictamen pericial ha aportado información probatoria que ha sido valorada por el tribunal de instancia junto al resto de informaciones de prueba disponibles. Y es ese resultado probatorio, producto de la interacción de todos los datos que conforman el cuadro de prueba, al que el tribunal le ha atribuido valor para considerar suficientemente acreditada la hipótesis fáctica sostenida por la acusación.

No identificamos ningún error valorativo, ninguna discrepancia entre los datos periciales y la conclusión alcanzada en la sentencia recurrida que permita abrir la muy específica vía casacional invocada.

**Cuarto.**

No obstante, y pese al evidente desajuste en la formulación del motivo, cabe, desde una interpretación a favor de la efectividad del derecho al recurso, y cuando no exista riesgo de lesión de los derechos de las otras partes, redireccionar el motivo al cauce que ofrece el artículo 852 LE Crim de la mano del derecho fundamental a la presunción de inocencia.

En efecto, el epicentro del motivo, formulado erróneamente bajo el doble contenido del artículo 849 LE Crim, cuestiona el valor probatorio que la sentencia recurrida, validando la de instancia, atribuye al informe pericial practicado para considerar acreditado que se dan los elementos reclamados por el tipo del artículo 274.1 CP. Al parecer del recurrente, y en los propios términos revelados por la Audiencia, el informe elaborado por la agente del Cuerpo Nacional de Policía con nº de carné profesional NUM001 presentaba evidentes fallas técnicas y metodológicas, no aportándose tan siquiera fotografías que permitieran constatar que las apreciaciones subjetivas vertidas por la perito -" los objetos examinados, simulan, recuerdan, parecen los de las marcas originales"- se ajustaban a la realidad analizada. Tampoco la perito, se afirma, dispuso de muestras indubitadas de cada uno de

los efectos supuestamente falsificados. Además, se seleccionó una muestra muy pequeña entre el total de efectos intervenidos, sin que estos tan siquiera fueran remitidos al tribunal como piezas de convicción.

Los defectos revelados impiden, al parecer del recurrente, obtener la información probatoria necesaria sobre la que fundar una sentencia condenatoria. El informe pericial no despeja toda duda sobre si los productos intervenidos son exactamente iguales a los comercializados por las distintas marcas pudiendo, en consecuencia, conducir a confusión a los consumidores. Elementos constitutivos de la infracción contra la propiedad industrial cuya falta de prueba impide el juicio de tipicidad.

#### **Quinto.**

El motivo redireccionado tampoco puede prosperar.

Pese a que como tribunal de casación no podemos "desentendernos" de la protección del derecho fundamental a la presunción de inocencia que la parte agraviada considera lesionado, sí debemos precisar que esta función de control y de verificación no podemos abordarla como órgano de segunda instancia. En el caso, el derecho al recurso plenamente devolutivo se ha sustanciado mediante la interposición de la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia.

De tal modo, cuando se invoca lesión del derecho fundamental a la presunción de inocencia, cumplida la doble instancia, el espacio del control casacional se reconfigura y se estrecha notablemente. Este debe contraerse al examen de la racionalidad de la decisión a partir de la motivación de la sentencia de la apelación, comprensiva de la licitud, regularidad y suficiencia de la prueba. Siendo este proceso motivacional el que habrá de servir de base para el discurso impugnativo.

La casación actúa, por tanto, como una tercera instancia limitada de revisión que, si bien no ha de descuidar la protección del núcleo esencial de la presunción de inocencia constitucionalmente garantizada, no puede hacerlo subrogándose en la valoración primaria de las informaciones probatorias producidas en el juicio. Esta función le corresponde realizarla, en primer lugar, al tribunal de instancia y, por vía de la apelación plenamente devolutiva, al Tribunal Superior - vid STC 184/2013-.

El control casacional en esta instancia es, por ello, más "normativo" que conformador del hecho. Nos corresponde controlar que tanto los procesos de validación de los medios de prueba como de valoración de los resultados informativos que arrojan se ajustan, por un lado, a reglas de producción y metodológicas y, por otro, a reglas epistémicas basadas en la racionalidad. No somos los llamados, sin embargo, a decantar las informaciones probatorias y valorarlas al margen de los procesos y estándares valorativos empleados por los tribunales de primera y segunda instancia -vid. por todas, STS 339/2023, de 10 de mayo-.

#### **Sexto.**

Pues bien, en el caso que nos ocupa, por la cantidad de información probatoria disponible, por el método valorativo empleado y por los criterios utilizados por el tribunal de apelación para validar la sentencia de instancia descartamos cualquier atisbo de lesión del derecho a la presunción de inocencia del recurrente.

En puridad, el recurso renuncia a entablar el mínimo diálogo con las razones ofrecidas por el Tribunal Superior, limitándose a reproducir en esta instancia casacional, casi en términos textuales, el motivo de apelación. Motivo que arrastra los mismos indicadores de debilidad que justificaron su rechazo por el Tribunal Superior.

#### **Séptimo.**

Es cierto que la Audiencia identificó debilidades metodológicas en el informe pericial elaborado por la experta del Cuerpo Nacional de Policía. Pero, precisamente, lo que viene es a confirmar el extraordinario esfuerzo de justificación probatoria que caracteriza a la sentencia de instancia que valida el Tribunal Superior.

En un ejemplo destacado de completitud analítica, la sentencia de instancia identifica todos los datos probatorios disponibles con relación a cada uno de los grupos de objetos intervenidos, precisando por qué considera suficientemente acreditado que las centenas de fornituras y objetos intervenidos reproducían o imitaban los anagramas y grafías de las marcas MICHAEL KORS, IVES SAINT LAURENT, CAROLINA HERRERA, CHANNEL, BIMBA Y LOLA Y HELLO KITTY, con potencialidad para generar confusión a los consumidores sobre su origen, lesionando así los derechos de marca de los que eran titulares las mercantiles afectadas.

La Audiencia no se limita a recibir de manera acrítica las conclusiones periciales, como parece sugerirse en el recurso. Analiza detalladamente, a la luz de las fotografías anexadas en el atestado policial de los objetos y fornituras depositadas en el almacén y de las correspondientes copias, aportadas en la fase previa, de los certificados de registro de cada una de las marcas, los signos distintivos de las muestras analizadas por la perito.

Producto a producto, signo distintivo a signo distintivo de los que fueron objeto de pericia, el Tribunal de instancia, en los párrafos 20 a 28 de la sentencia, desgrana, con encomiable precisión y claridad, todas las



razones fácticas que le llevan a concluir sobre la evidente, en algunos de ellos, confundibilidad con las marcas registradas, observable, incluso, sin necesidad de especiales conocimientos técnicos o periciales.

#### **Octavo.**

Conclusiones que valida el Tribunal Superior al identificar que se apoyan en sólidos datos de prueba, valorados desde impecables cánones de racionalidad.

Además, la sentencia de apelación rechaza que la escasez de las muestras analizadas -una por cada modelo de forniture y productos intervenidos- sea la suficientemente representativa para poder extender las conclusiones al conjunto de las piezas intervenidas. Para el Tribunal Superior, el volumen de objetos intervenidos - 10.580- hacía inviable el análisis individualizado por lo que, al igual que en materia de drogas u otros productos consumibles, acudir a la técnica del muestreo era la única posibilidad viable. El conjunto de datos probatorios disponibles, además, llevaron al tribunal de instancia a no albergar duda alguna de que el conjunto de los productos almacenados correspondientes a las forniture y modelos analizados presentaban signos de confundibilidad con las marcas imitadas.

#### **Noveno.**

Precisar, al hilo de la objeción planteada por el recurrente, que, en términos estrictamente cuantitativos, el número de productos analizados por la perito, atendido el volumen de los intervenidos, es, ciertamente, escaso. Pero ello, en relación con el tipo básico de los delitos contra la propiedad industrial, no permite descartar, sin más, las conclusiones periciales alcanzadas que, junto al resto de datos de prueba, fundan el juicio de tipicidad.

Debe recordarse que el tipo básico del artículo 274.1 CP no reclama que se determine un número determinado de productos que incorporen signos distintivos idénticos o confundibles. Ni exige, a diferencia del tipo cualificado del artículo 276 CP, atender al valor de los productos comercializados o al beneficio que pueda obtenerse de aquellos. Lo que se castiga, en el caso, es la acreditación de una actividad destinada a la distribución comercial al por mayor de tales productos, lesionando los derechos de marca de las empresas titulares.

#### **Décimo.**

La irrelevancia "constitutiva" a efectos de tipicidad de que se acredite un número concreto de productos que lesionan el derecho de marca, distancia en mucho las condiciones del muestro de las que resultan exigibles en otro tipo de delitos como, por ejemplo, el de tráfico de drogas en el que la tipicidad se condiciona, precisamente, a la medición cuantitativa y cualitativa de las sustancias intervenidas. Esta funcionalidad constitutiva obliga a activar exigentes condiciones en la toma de muestras que permitan que los análisis que se practiquen arrojen resultados de certidumbre significativa -ya sea mediante métodos hipergeométricos o bayesianos- sobre la composición de la sustancia o sustancias intervenidas en caso de alijos que, por su gran tamaño, hagan extraordinariamente difícil, si no imposible, el análisis de cada una de las unidades que lo integran -vid. Acuerdo Marco de 3 de octubre de 2012, de colaboración suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Ministerio del Interior y Ministerio de Sanidad por el que se estableció el Protocolo a seguir en la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas y su Guía de Ejecución de 2017; la Recomendación del Consejo de Ministros de la Unión Europea de 30 de marzo de 2004, sobre directrices para la toma de muestras de drogas incautadas (2004/c 86/04); las Directrices sobre tomas de muestras representativas de drogas, adoptadas por la Red Europea de Institutos de Policía Científica (ENFSI) en noviembre de 2003; las Directrices de Naciones Unidas de 2009, sobre muestreo representativo de drogas -.

#### **Undécimo.**

Y, en el caso, en efecto, a partir de todos los datos probatorios disponibles -pericial, fotografías, certificaciones procedentes de los distintos registros de marca, los testimonios de los agentes que instruyeron las primeras diligencias de investigación y realizaron el registro donde de intervinieron los productos- el tribunal de instancia identificó, más allá de toda duda razonable, el contexto de comercialización de los productos almacenados para su venta que lesionaban los derechos de marca de las mercantiles afectadas.

#### **Duodécimo.**

Añadir, en todo caso, que, en los términos que se declaran probados, el muestreo del material intervenido sobre el que recayó el análisis pericial se hizo de forma aleatoria y que se reflejó en el atestado, de forma muy detallada, el número y las características de los efectos intervenidos, aportándose también un exhaustivo reportaje fotográfico. Lo que permitió al tribunal de instancia controlar que la muestra peritada era un fiel reflejo del contenido

total de la intervención y que cada producto analizado presentaba idénticas características al resto de objetos similares intervenidos.

#### **Decimotercero.**

Apuntar, por último, que no se procedió a la destrucción total de los productos intervenidos, dejando muestras suficientes, como se establece en el artículo 367 ter LECrim, por lo que el hoy recurrente dispuso de plenas posibilidades para proponer y, en su caso, practicar prueba pericial que analizara los productos objeto de intervención con la finalidad de cuestionar las conclusiones técnicas del informe pericial aportado a las actuaciones previas.

Por todas las razones expuestas, el motivo reformulado también debe ser rechazado.

SEGUNDO MOTIVO, POR INFRACCIÓN DE LEY, AL AMPARO DEL ARTÍCULO 849.1º LECRIM :  
APLICACIÓN INDEBIDA DE LOS ARTÍCULOS 110 , 113 Y 115, TODOS ELLOS, CÓDIGO PENAL

#### **Decimocuarto.**

El motivo cuestiona el fundamento resarcitorio de la condena como responsable civil que, ordenada por la Audiencia, valida el Tribunal Superior. De la mera identificación de una conducta típica, antijurídica y culpable no cabe presumir, se afirma por el recurrente, la existencia de daño derivado del delito, como se hace en la sentencia recurrida, porque, entre otras consecuencias, hace imposible cuantificar con criterios mínimamente objetivos la obligación resarcitoria. El daño, se insiste, debe acreditarse por quien afirma haberlo sufrido. Lo que no acontece en el caso. El hecho probado se limita a establecer que el recurrente tenía en su nave productos que imitaban a los de distintas marcas dispuestos para la venta a terceras personas. Pero no que llegara a vender alguno o que se produjera algún perjuicio concreto a las mercantiles titulares de los derechos de marca.

Además, y subsidiariamente, cuestiona el criterio fijado como módulo de cálculo de la responsabilidad civil en fase de ejecución de sentencia -el 25% del valor del precio medio de los bolsos intervenidos de acuerdo con su calidad y características- pues no se decanta de ningún informe pericial ni, tampoco, de criterio normativo alguno preestablecido.

El doble gravamen reclama su análisis por separado.

§ Inexistencia de daño indemnizable

#### **Decimoquinto.**

La sentencia recurrida, validando la de instancia, sí identifica daño indemnizable en la medida en que considera que de la propia exhibición para la venta de los productos que lesionan los derechos de marca por imitación o confundibilidad de sus signos distintivos se deriva un perjuicio moral implícito que no necesita de mayor prueba.

#### **Decimosexto.**

Compartimos sustancialmente la conclusión alcanzada por el tribunal de instancia y que valida el de apelación.

En efecto, la propia justificación de la protección penal de la marca renombrada que se decanta de la Directiva 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, sobre armonización de las legislaciones de los estados en materia de marcas, identifica con claridad el daño que se identifica en la instancia como indemnizable.

La lesión del derecho de marca, además de buscar una ventaja desleal del carácter distintivo o del nombre de esta con valor patrimonial, compromete, también, los elementos de confianza que con la misma se pretenden transmitir a los consumidores. Entre estos, la promesa o la garantía de una determinada calidad, una imagen concreta relacionada con un determinado estilo de vida, la exclusividad en su uso, etc. -vid. SSTJUE, C-487/07, de 18 de junio de 2009, caso L'Oreal; C-236-08, C-238/08, Casos Google-Louis Vuitton, de 23 de marzo de 2010-.

De conformidad a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuanto mayor sea el prestigio de una marca, mayor debe ser el nivel de protección que ese signo merece obtener de los tribunales, por lo que debe disociarse el riesgo de confusión del concreto producto sobre el que se hace uso ilícito del signo idéntico o confundible protegido.

Nivel de protección que, de conformidad a lo previsto en el artículo 13 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual -si bien, como se precisa en su artículo 1º, se extiende, también, a la propiedad industrial-, impone a los Estados garantizar "que las autoridades judiciales competentes ordenen, a instancia de la parte perjudicada, al infractor que, a sabiendas o con motivos razonables para saberlo, haya intervenido en una actividad infractora, el

pago al titular del derecho de una indemnización adecuada a los daños y perjuicios efectivos que haya sufrido como consecuencia de la infracción. Cuando las autoridades judiciales fijen los daños y perjuicios: a) tendrán en cuenta todos los aspectos pertinentes, como las consecuencias económicas negativas, entre ellas las pérdidas de beneficios, que haya sufrido la parte perjudicada, cualesquiera beneficios ilegítimos obtenidos por el infractor y, cuando proceda, elementos distintos de los factores económicos, tales como el daño moral causado por la infracción al titular del derecho".

Obligación, cuyo alcance ha sido objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la STJUE de 17 de marzo de 2016, C-99/15, caso Liffers y otros, precisando que los objetivos perseguidos por esta " buscan garantizar, en particular, un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior", añadiéndose en los párrafos 23, 24 y 25 " que, con el fin de reparar el perjuicio sufrido debido a una infracción cometida por un infractor, el importe de la indemnización por daños y perjuicios concedida al titular debe tener en cuenta todos los aspectos pertinentes, y, en particular, el daño moral ocasionado al titular (...) Se desprende por tanto de los considerandos 10, 17 y 26 de la Directiva 2004/48 que esta tiene por objeto alcanzar un elevado nivel de protección de los derechos de propiedad intelectual que tenga en cuenta las especificidades de cada caso y esté basado en un método de cálculo de la indemnización por daños y perjuicios que responda a estas especificidades. (...) Habida cuenta de los objetivos de la Directiva 2004/48, su artículo 13, apartado 1, párrafo primero , debe interpretarse en el sentido de que establece el principio de que el cálculo del importe de la indemnización por daños y perjuicios que ha de abonarse al titular de un derecho de propiedad intelectual debe tener por objeto garantizar la reparación íntegra del perjuicio "efectivamente sufrido", incluido también en su caso el posible daño moral causado".

#### **Decimoséptimo.**

En el caso, insistimos, la tenencia de centenares de fornituras confundibles con signos distintivos de diversas marcas -500 de la marca registrada BIMBA Y LOLA; 1060 de la marca CHANNEL; 1092 de la marca MICHAEL KORS- dispuestas para ser colocadas en 845 bolsos almacenados sin marca comercial y la exposición para su venta de 976 bolsos con signos distintivos confundibles de la marca CAROLINA HERRERA, 53 bolsos que imitaban un logotipo prácticamente idéntico a la de la marca registrada YVES SAINT LAURENT y 4 maletas con signos confundibles de la marca HELLO KITTY, supone una fuente de daño reputacional, de afectación del renombre de las marcas protegidas, cuyos signos distintivos son utilizados para vender productos a un precio muy inferior de los amparados por los signos originales, comprometiendo, aun de forma indirecta o difusa, los intangibles elementos de exclusividad y compromiso de calidad que las marcas pretenden transmitir al conjunto de los consumidores.

#### **Decimoctavo.**

En estos casos, en los que resulta difícil, si no imposible, traducir la infracción en daños patrimoniales directos, calculados en términos de costes de oportunidad o en lucro cesante, no debe excluirse la existencia de un daño reputacional de naturaleza moral, en los términos reconocidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -vid. párrafo 17 de la STJUE, ya citada, Caso Liffers y otros-.

#### **Decimonoveno.**

La decisión recurrida responde al principio de reparación integral del daño causado al derecho de marca, ya sea patrimonial o moral, que consagra el Derecho de la Unión y se ajusta a las obligaciones indemnizatorias derivadas del delito previstas en los artículos 115 y ss CP.

§ Indebido módulo de cuantificación

#### **Vigésimo.**

Como anticipábamos, también se cuestiona el módulo de determinación en fase de ejecución de sentencia del importe indemnizatorio fijado por la Audiencia y que valida el Tribunal Superior por no apoyarse en criterio objetivo alguno y desconocerse de dónde se extrae el porcentaje del potencial beneficio obtenible en un 25 %.

#### **Vigésimo primero.**

El submotivo tampoco puede prosperar. La propia formulación plantea un óbice de admisibilidad pues en modo alguno identificamos la infracción de ley que se invoca como motivo revocatorio. La jurisprudencia de este Tribunal es constante al declarar la, prima facie, inexistencia de gravamen reparable en casación por discrepancias con la cantidad fijada como importe de la responsabilidad civil en la sentencia recurrida -vid. STS 583/2021, de 24 de junio-.

**Vigésimo segundo.**

Pero, incluso, aunque se reformulara, otra vez, por la vía del artículo 852 LECrim, como parece estar en la base del motivo, tampoco tendría éxito la pretensión.

Cuando se trate de decisiones atinentes al alcance de la responsabilidad civil, el gravamen basado en la infracción del derecho a la tutela judicial, como derecho a recibir una respuesta fundada, solo podrá reconocerse si el criterio valorativo se apoya en datos objetivos erróneamente establecidos, si se compromete el principio de rogación que delimita el alcance del pronunciamiento, si la cantidad determinada desborda estándares razonables de cuantificación o se separa sin justificación alguna de las cuantías que suelen fijarse para supuestos de similar alcance. O en aquellos supuestos en los que resulte preceptiva la aplicación de fórmulas de cuantificación normativamente baremadas y se aprecie una errónea interpretación de estas -vid. entre muchas, SSTS 528/2018, de 5 de noviembre y 721/2018, de 23 de enero-.

**Vigésimo tercero.**

En el caso, partiendo de la ontológica imposibilidad de objetivar en términos económicos el daño moral, la Sala de instancia fija un módulo "ad hoc" para el cálculo de la indemnización a determinar en la fase de ejecución de sentencia que, descartando los criterios previstos en el artículo 43 de la Ley de Marcas para la fijación de indemnizaciones por daños patrimoniales, resulta particularmente respetuoso con los principios de proporcionalidad y de prohibición del injusto enriquecimiento.

Partiendo de los valores de venta que, en el singular contexto de comercialización declarado probado, podrían haber alcanzado los diferentes bolsos intervenidos aprovechándose de los signos confundibles de las distintas marcas, el montante indemnizatorio del daño moral se fija en un 25 % de valor total que se determine.

Criterio que, como anticipábamos, responde a una muy razonable evaluación situacional de los distintos factores concurrentes, asegurando, por un lado, el principio de reparación integral y evitando, por otro, que por esta vía se fijen indemnizaciones desmedidas, desconectadas de concretos daños patrimoniales, como las que fueron objeto de reclamación por las mercantiles perjudicadas.

**CLÁUSULA DE COSTAS****Vigésimo cuarto.**

Tal como previene el artículo 901 LECrim, procede la condena del recurrente al pago de las costas causadas con su recurso.

**FALLO**

Por todo lo expuesto,

**EN NOMBRE DEL REY**

y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

No haber lugar al recurso de casación promovido por la representación del Sr. Prudencio contra la sentencia de 20 de julio de 2021 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Se condena al recurrente al pago de las costas judiciales.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la presente no cabe recurso, e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.

El contenido de la presente resolución respeta fielmente el suministrado de forma oficial por el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). La Editorial CEF, respetando lo anterior, introduce sus propios marcadores, traza vínculos a otros documentos y hace agregaciones análogas percibiéndose con claridad que estos elementos no forman parte de la información original remitida por el CENDOJ.