



## La importación como delito contra la propiedad industrial (\*)

Paula Beatriz Bianchi Pérez

Revista Penal, n.º 22.—Julio 2008

**RESUMEN:** En este breve estudio se intenta realizar una aproximación a la importación como modalidad delictiva prevista en el art. 273.1 del Código Penal, es decir, a la importación de productos infractores de determinados derechos de propiedad industrial. De manera puntual, se trata de abordar las particularidades que presenta esta conducta derivadas de la especial naturaleza del objeto sobre el cual recae, así como de los diversos instrumentos jurídicos nacionales, comunitarios e internacionales que rigen los correspondientes derechos. Finalmente, se analiza la situación de las importaciones paralelas, a fin de determinar su inclusión en el marco del delito previsto en el indicado artículo del Código Penal español.

**PALABRAS CLAVES:** patente de invención, modelo de utilidad, importación, importaciones paralelas, delito relativo a la propiedad industrial.

**SUMMARY:** This short study is an attempt to carry out an approach to studying imports as a criminal form foreseen in article 273 of the Spanish penal code, that is, importation of products that violates certain rights of industrial property. More clearly, the particularities that present this conduct derived from the special nature of the object over which it rests are studied, as well as, the diverse national, community and international legal instruments that regulate the corresponding rights. Finally, the situation of parallel imports is analyzed in order to determine their inclusion in the framework of a crime foreseen in the indicated article of the Spanish criminal code.

**KEY WORDS:** invention patents, utility model, imports, parallel imports, crimes relative to industrial property.

### I. Comentario introductorio

En el art. 273 del Código Penal se contemplan tres figuras delictivas vinculadas a la propiedad industrial. Concretamente en su apartado primero, se prevé el delito de violación de los derechos conferidos respecto de creaciones invencionales amparadas por patentes de invención o

certificados de protección de modelo de utilidad. En el indicado tipo penal, se sancionan los siguientes comportamientos: fabricación, importación, posesión, utilización, ofrecimiento e introducción en el comercio.

Los comportamientos enunciados en el párrafo anterior, incluidos en la descripción de la figura delictiva del art. 273.1 del Código penal, coinciden con los mencionados

(\*) En este artículo se plasman los principales aspectos que, concretamente en relación con la conducta de importación, desarrollé en mi tesis doctoral titulada «Protección penal de la propiedad industrial. Análisis del artículo 273 del Código penal», dirigida por el Dr. Juan Carlos Ferré Olivé, y cuya lectura tuvo lugar en la Universidad de Salamanca el 28 de septiembre de 2007.

en el art. 50 de la Ley 11/1986 de Patentes, lo que pone en evidencia que el legislador penal se ha limitado a reproducir la materia prohibida por la legislación extra penal, técnica de tipificación que ha sido objeto de importantes críticas por parte de la doctrina<sup>1</sup>.

La indicada circunstancia, que se presenta como una constante en la configuración de los tipos penales relativos a la propiedad industrial previstos en el Código penal de 1995, conduce a señalar que existe un sometimiento de la legislación penal a la legislación mercantil, al reproducirse prácticamente de manera literal las modalidades de ataques a los derechos de patentes presentes en la tutela jurídico-civil<sup>2</sup>. Nos encontramos ante hechos idénticos que podrán dar lugar o bien a responsabilidad civil o bien a responsabilidad penal, y en relación con los cuales determinar dónde empieza el ilícito penal puede resultar particularmente difícil<sup>3</sup>.

No obstante, lo expuesto en el párrafo precedente nos puede llevar a considerar que toda lesión al mencionado art. 50 de la Ley 11/1986 genera indefectiblemente responsabilidad penal. En efecto, para que surja la responsabilidad penal, deberán concurrir los elementos subjetivos del tipo cuya ausencia generará la atipicidad penal, pero no evitará el ejercicio de acciones civiles previstas en la Ley de Patentes<sup>4</sup>.

En igual sentido, se sostiene que varios aspectos pueden orientar acerca de la delimitación de cuál es el ámbito de protección penal, entre los que destacan los requisitos generales del ilícito penal y los específicos del art. 273 del Código penal. Al respecto se agrega que a pesar de la

coincidencia de comportamientos, la presencia de un ilícito civil no implica sin más la presencia de responsabilidad penal, ya que habrá que hacer un análisis depurado de la presencia de todos y cada uno de los elementos del delito, pues por ejemplo la comisión imprudente, no se castiga en el ámbito penal<sup>5</sup>.

Ahora bien, como quiera que el análisis de todas las modalidades delictivas admisibles en el tipo penal definido en el apartado primero del art. 273 del Código penal ameritaría un espacio mucho mayor que el propio de un artículo monográfico, en el presente estudio únicamente se abordan los principales aspectos concernientes a una de las conductas previstas en el referido tipo penal, la *importación*. Dicho análisis, se ha llevado a cabo desde una perspectiva eminentemente práctica, toda vez que la intención de este artículo no es otra que la de presentar una serie de criterios interpretativos y soluciones concretas respecto de algunas de las cuestiones que, en mayor medida, presentan problemas de interpretación normativa en el caso concreto de la importación.

## II. Objeto material sobre el cual debe recaer la conducta de importación prevista en el artículo 273.1 del Código Penal

Al observarse la redacción del tipo penal previsto en el apartado primero del art. 273 del Código penal, se observa que el legislador se ha referido de manera concreta en el indicado apartado a *los objetos amparados por una patente o modelo de utilidad*. Al respecto cabe comentar, en primer

1. En tal sentido, PAREDES CASTAÑÓN señala que la referida técnica debe ser objetada, toda vez que «... resulta incompatible con la idea directriz de la intervención mínima del Derecho penal; y que, incluso, resultaría difícil de justificar desde el punto de vista del principio de fragmentariedad de la intervención penal». Ver: PAREDES CASTAÑÓN, J., *La protección penal de las patentes e innovaciones tecnológicas*, Editorial McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A., Madrid, 2001, pp. 130, 131. En la misma orientación se ubica MAPELLI CAFFARENA al estimar que «*semejante técnica legislativa no iba a merecer de la ciencia penal otra cosa que unánimes críticas ya que el injusto penal, por sus propios principios, requiere que el legislador enriquezca los tipos delictivos con elementos agravatorios que no sólo le dan autonomía, sino que refuerzan la idea de fragmentariedad*». Ver: MAPELLI CAFFARENA, B., *Consideraciones en torno a los delitos contra la propiedad industrial*, en AAVV., *La ciencia del Derecho penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al Profesor Doctor Don José Cerezo Mir*, Editorial Tecnos, Madrid, 2003, pp. 1.409, 1.410.

2. MARTÍN URANGA, A., *La protección jurídica de las innovaciones biotecnológicas. Especial consideración de su protección penal*, Cátedra de Derecho y Genoma Humano – Editorial Comares, S.L., Granada, 2003, p. 491. En el mismo sentido, BAUCCELLS LLADÓS señala que: «*El legislador penal ha hecho una descripción muy amplia de las conductas típicas, limitándose a transportar de modo literal las conductas que integran el derecho de exclusión propio del derecho de patentes y modelo de utilidad previstas en el art. 50 LP, opción legislativa que no permite delimitar con nitidez los distintos ámbitos de aplicación de ambas infracciones*». Ver: BAUCCELLS LLADÓS, J., *Sección 2ª De los delitos relativos a la propiedad industrial*, en AAVV., *Comentarios al Código penal. Parte Especial*, Tomo I, Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, Barcelona, 2004, p. 971.

3. CASTIÑEIRA PALOU, M., *Sobre el alcance de la protección penal de la propiedad industrial*, en AAVV., *¿Libertad económica o fraudes punibles? Riesgos penalmente relevantes e irrelevantes en la actividad económico-empresarial*, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2003, p. 273.

4. RODRÍGUEZ RAMOS, L., *Protección penal de la propiedad industrial*, en AAVV., *Propiedad Industrial teoría y práctica*, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, 2001, p. 374.

5. CASTIÑEIRA PALOU, M., *Op. cit.* pp. 273-275. Específicamente para el tipo previsto en el artículo 274 del Código penal, relativo a la marca y otros signos distintivos, y en el que se presenta una situación similar de reiteración de conductas prohibidas por la legislación extra penal, MARTÍN-CASALLO LÓPEZ establece una serie de criterios tendentes a diferenciar el ilícito civil del penal. Ver: MARTÍN-CASALLO LÓPEZ, J., *Una aproximación a la jurisprudencia penal en materia de propiedad industrial*, en AAVV., *Estudios Jurídicos Ministerio Fiscal VII, Propiedad intelectual e industrial - Psiquiatría forense*, Ministerio Fiscal, Madrid, 1998, pp. 166, 167.

término, que hubiera sido más preciso hacer alusión en la descripción típica a los objetos amparados por una patente o por un *certificado de protección de modelo de utilidad*, pues el modelo de utilidad es justamente el objeto que se tutela y no el título que confiere la protección.

En segundo lugar, debe puntualizarse que el objeto material del delito está constituido por las *invenciones*. Tales invenciones, de acuerdo a sus características, pueden estar protegidas o bien mediante una patente de invención, o bien a través de un certificado de protección de modelo de utilidad. En el primer caso, estaríamos en presencia de una invención patentada, en tanto que en el segundo, estaríamos en presencia de lo que la doctrina mercantilista califica como una invención menor<sup>6</sup>, modelo de utilidad, protegida mediante el correspondiente certificado<sup>7</sup>.

Adicionalmente, cabe acotar que la característica principal del objeto sobre el cual debe recaer la conducta típica es la referida a su *inmaterialidad*. En efecto la invención, al igual que el resto de componentes de la propiedad industrial, es un bien inmaterial que no tiene una existencia sensible, se incorpora a cosas materiales, pero en su esencia está constituida por un concepto ideal, que es lo que permite usarla y reproducirla en forma indefinida, independientemente del soporte material en que se plasma<sup>8</sup>.

Debido a su inmaterialidad, la creación requiere para ser aprovechada que se exteriorice mediante una cosa o energía, que no debe identificarse en modo alguno con la creación en sí misma. Este aspecto marca una diferencia con los bienes materiales, pues estos últimos son susceptibles de un goce directo, y determina al propio tiempo la especificidad de su régimen jurídico de protección. Nos encontramos ante una característica compartida por todas las creaciones sujetas al derecho de autor, patentes, marcas y demás signos distintivos, que se traduce básicamente en un derecho de exclusión de terceros sobre la explotación de la creación, al otorgarse al titular del derecho una posición de dominio en el mercado en relación con una mercancía determinada<sup>9</sup>.

De cara a este escenario y a efectos de la precisión del objeto material del delito previsto en el art. 273.1, y más concretamente a efectos de determinar el objeto material de la modalidad delictiva que nos ocupa (la importación), resulta forzoso partir de la distinción entre el *bien inmaterial* (resultado de la creación intelectual) denominado *corpus mysticum*, y el *soporte material* o *corpus mechanicum*, que es el objeto físico en que se concreta o materializa la creación<sup>10</sup>. Así las cosas, entendemos que la importación debe recaer sobre el *corpus mechanicum*, es decir, sobre el producto en el que se ha materializado la invención<sup>11</sup> o el modelo de utilidad<sup>12</sup>.

6. Asimismo, el Tribunal Supremo ha puesto de manifiesto que el modelo de utilidad es una *invención menor* respecto de la protegida por la patente, pudiendo representar una mejora o perfección de algún objeto, progresándose en su eficaz rendimiento, o que, en términos de la Ley, consista «en dar a un objeto una configuración, estructura o constitución de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para su uso o fabricación». Por ello, se aclara en la referida Sentencia que el artículo 154 establece la aplicación subsidiaria de las normas sobre patentes a los modelos de utilidad, pero dejando a salvo las especialidades propias de dichos modelos. Ver: St. de 13 de octubre de 2004, Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 3ª).

7. El artículo 1 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo de Patentes dispone que para la protección de las invenciones industriales (bien inmaterial objeto de tutela) se conceden los siguientes *títulos de propiedad industrial*: a) patentes de invención, y b) certificados de protección de modelos de utilidad. Cada uno de los referidos títulos confiere una protección regulada de forma independiente en la Ley de Patentes. En el caso de la patente de invención, la protección tiene una duración de veinte años, en tanto que en relación con el modelo de utilidad (invención menor), se confiere una protección por un lapso de diez años.

8. METKE, R., *Procedimientos de propiedad industrial*, Publicaciones Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá, 1994, p. 15.

9. MIRÓ LLINARES, F., *La protección penal de la propiedad intelectual en la sociedad de la información*, Editorial Dykinson, S.L., Madrid, 2003, pp. 105-107.

10. Esta distinción es generalmente destacada en el marco de la propiedad intelectual, para enfatizar que una cosa es la obra (*corpus mysticum*) y otra cosa es el soporte físico en que se materializa (*corpus mechanicum*), por ejemplo: el libro, el lienzo, el disco, etc. En tal sentido ver, entre otros: FERRÉ OLIVÉ, J., *Delitos contra los derechos de autor*, en ADPCP, N° 44, 1991, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, pp. 75, 76, JORGE BARREIRO, A., *El artículo 13 de la Ley de propiedad Intelectual y los delitos relativos a la propiedad intelectual en el Código penal de 1995*, en AAVV., Leyes, actos, sentencias y propiedad intelectual, Editorial Reus, S.A., Madrid, 2004, p. 136 y GARCÍA RIVAS, N., *Los delitos contra la propiedad intelectual en el Código penal de 1995*, en AAVV., Propiedad intelectual: Aspectos civiles y penales, Cuadernos de Derecho Judicial N° 34, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1995, pp. 221, 222.

11. La doctrina, en defecto de definición legal, se ha ocupado de definir a la invención. En tal sentido, se puede citar lo señalado por Otero García-Castrillón, para quien la invención «es un bien inmaterial que procura la solución a un problema técnico aplicable a la industria y que proporciona la posibilidad de obtener un resultado útil. No es más que la idea de una persona sobre como combinar y disponer una materia o energía determinadas para que, mediante la utilización de las fuerzas naturales se obtenga un resultado que sirva para satisfacer una necesidad humana, originando la solución a un problema técnico que no había sido resuelto hasta entonces». Ver: OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C., *Las patentes en el comercio internacional*, Editorial Dykinson, Madrid, 1997, pp. 34, 35.

12. La Ley 11/1986 de Patentes, en su artículo 143.1, define a los modelos de utilidad como aquellas «... 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».

Ahora bien, para que proceda la aplicación del tipo penal previsto en el apartado primero del art. 273 es necesario que la creación invencional (*corpus mysticum*) se encuentre debidamente registrada, es decir, que exista el correspondiente registro de la patente de invención o del certificado de protección del modelo de utilidad. Esta exigencia ha sido plasmada de forma indirecta en el mencionado precepto, mediante la expresión «con conocimiento de su registro»<sup>13</sup>.

Lo antes expuesto, nos lleva a concluir que aún cuando conforme al art. 59.1 de la Ley 11/1986 de Patentes, se otorga una protección provisional a la invención objeto de una solicitud de patente (aplicable también al modelo de utilidad cuyo certificado de protección haya sido solicitado), la cual rige desde la fecha de su publicación, hasta la fecha de publicación de la concesión de la patente, tal protección provisional no tiene repercusión alguna en el ámbito penal. De forma tal que, si bien durante el período señalado la invención o el modelo de utilidad cuentan con una protección mercantil provisional, no se encuentran tutelados en el ámbito penal<sup>14</sup>.

### III. La importación, como modalidad delictiva prevista en el apartado primero del artículo 273 del Código Penal

#### 1. Falta de correspondencia entre los términos del tipo penal y el art. 50 de la Ley 11/1986 de Patentes

En el caso de la importación, se evidencia una contradicción entre los términos en que ha sido definido el tipo penal previsto en el apartado primero del art. 273 del Có-

digo penal y su necesario referente de la Ley de Patentes. En efecto, mientras la mencionada Ley en su art. 50 prohíbe la importación de los productos en que se materializa la invención o el modelo de utilidad protegido, solamente en el supuesto en que con dicha importación se persiga el fin de fabricar, ofrecer, introducir en el comercio o utilizar tales productos, el tipo penal que se comenta parece ser más amplio, al sancionar de forma genérica la conducta de importación.

De cara a la situación planteada, entendemos que como quiera que para la interpretación y aplicación de los tipos previstos en el art. 273 del Código penal, se hace necesario recurrir a las normas extra penales que regulan al correspondiente componente de la propiedad industrial, sería absolutamente incoherente estimar que una conducta que en el ámbito civil no es considerada violatoria del derecho de uso y explotación exclusivo del titular registral, pueda llevar a la imposición de una sanción penal, pues se le estaría atribuyendo al *ius prohibendi* (derecho de exclusión integrante del bien jurídico), una extensión mayor en sede penal, que la conferida por la Ley de Patentes<sup>15</sup>.

Adicionalmente estimamos que la no exigencia de los fines indicados, que como ya se señaló conduciría a que el precepto penal consagrara un supuesto más amplio que el comprendido en el ilícito civil, derivaría en una evidente contradicción del principio de intervención mínima, en virtud del cual el Derecho penal solo debe abocarse a la tutela de los bienes jurídicos de mayor trascendencia, mediante la sanción de los supuestos de ataques más relevantes, debiéndose dejar a cargo de las otras áreas del ordenamiento las situaciones que constituyan ofensas menores<sup>16</sup>.

13. Con anterioridad al vigente Código penal, la doctrina discutía acerca de la necesidad de inscripción registral previa para la procedencia de la tutela penal de los derechos de propiedad industrial. A nivel jurisprudencial, en defecto de mención alguna respecto del registro en las descripciones típicas del derogado Código penal, la jurisprudencia estableció, dentro de los requisitos para la procedencia del delito contra la propiedad industrial que se comenta, que la infracción del derecho debía hacerse «... en atención a la norma reguladora de la propiedad industrial siendo preciso que la titularidad se encuentre protegida por la previa inscripción registral». En tal sentido ver, entre otras: St. de la Audiencia Provincial de Madrid, núm. 461/1999, (Sección 1ª), de 22 de septiembre, y St. de 31 de enero de 2003, Audiencia Provincial de Burgos (Sección 1ª).

14. Al respecto, existe coincidencia de criterio en la doctrina al señalar que la protección penal conferida en el artículo 273.1, no puede retrotraerse al momento de la solicitud de la inscripción, pues conforme con el referido tipo penal, el derecho de propiedad industrial sólo será objeto de tutela punitiva una vez inscrito legalmente. De manera tal que los comportamientos realizados en el señalado periodo, deben ser considerados atípicos. En tal sentido ver: MARCHENA GÓMEZ, M., *Delitos contra la propiedad industrial*, en AAVV., Estudio y aplicación práctica del Código penal de 1995, Tomo II, Editorial Colex, Madrid, 1997, p. 236; PAREDES CASTAÑÓN, J., *Op. cit.*, p. 111; PORTELLANO DÍEZ, P., *Los nuevos delitos contra la propiedad industrial. Reflexiones de un mercantilista*, en RDM, Nº 221, Madrid, 1996, pp. 750, 751 y VALLE MUÑOZ, J., *De los delitos relativos a la propiedad industrial*, en AAVV., Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal, 5ª Edición, Editorial Aranzadi S.A., Navarra, 2005, pp. 794, 795.

15. En la misma línea se pronuncia PORTELLANO DÍEZ, al estimar que a la luz del principio de unidad y congruencia del ordenamiento, cuando la importación no persiga tales fines, no habrá responsabilidad penal. Ver: PORTELLANO DÍEZ, P., *Op. cit.*, p. 749. En igual sentido, ver: BENEYTEZ MERINO, L., *Delitos relativos a la propiedad industrial*, en AAVV., Curso de Derecho penal económico, 2ª Edición, Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, Barcelona, 2005, pp. 284, 285

16. En esta dirección se pronuncia Segura García. Ver: SEGURA GARCÍA, M., *Los delitos contra la propiedad industrial en el Código penal español de 1995*, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 72.

Por lo antes expuesto coincidimos con PAREDES CASTAÑÓN, quien entiende que el propio contenido del art. 50 de la Ley de Patentes debe llevar a reinterpretar en sentido restrictivo el art. 273.1 del Código penal, todo ello sobre la base de argumentos de índole valorativa y teleológica. A partir de tal premisa, deberá concluirse que también en el ámbito penal será preciso, para que los actos de importación y posesión sean sancionados, la realización de la conducta con la finalidad de proceder al ofrecimiento, utilización o introducción en el comercio de los objetos patentados<sup>17</sup>.

2. Precisión conceptual de la importación y delimitación del ámbito territorial

La importación es definida como «*la introducción en nuestro país del producto desde un país extranjero*»<sup>18</sup>. Si se vincula la citada definición, con el objeto material del delito previsto en el apartado primero del art. 273 del Código penal, se infiere que la importación supone la introducción en el mercado nacional de los objetos protegidos, en contravención del derecho conferido por la patente o el certificado de protección del modelo de utilidad<sup>19</sup>.

Así pues, bajo el término *importación*, se subsumen todas las conductas consistentes en la introducción ilegítima en el territorio español de objetos protegidos por derechos de patente o modelos de utilidad. Por ende, basta con la mera introducción fáctica de los objetos protegidos en el territorio del Estado español para que exista ya un acto de «*importación*» de dichos objetos, con independencia de cuál sea el título en virtud del cual se realiza dicha introducción, o aún cuando la misma carezca de título. Así las cosas, la infracción del derecho de propiedad industrial tiene lugar tanto en los casos de compraventa como en los restantes, produciéndose en ambos supuestos la afección del «*derecho de monopolio*» del titular<sup>20</sup>.

Como lo destaca LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, al analizar la conducta de importación en el marco del tipo penal previsto en el apartado segundo del art. 270 del Código penal, a los efectos de esta conducta resulta indiferente que la importación se realice de manera más o menos legal. De allí que dicho término pueda ser entendido

simplemente como la introducción en España de productos<sup>21</sup>. No obstante, debe destacarse que a los efectos del delito que se comenta, no toda introducción desde el extranjero de objetos amparados por una patente o un certificado de protección de modelo de utilidad, debe ser considerada como una importación. En efecto, para que tal conducta quede comprendida en los parámetros del tipo previsto en el apartado primero del art. 273 del Código penal, debe perseguir la finalidad exigida en el tipo.

Ahora bien, siguiendo a PAREDES CASTAÑÓN, entendemos que el hecho de estar enmarcada España en un esquema de integración, la Unión Europea, y de haber incorporado a su ordenamiento jurídico el Derecho comunitario, no puede llevar al extremo de entender que la introducción de objetos protegidos en cualquier territorio comunitario, pueda ser sancionada como una importación en el contexto del delito definido en el art. 273.1 del Código penal. Esta aseveración la sustenta el mencionado autor en el hecho de que de acuerdo con lo previsto en los arts. 36 y 222 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, y sin perjuicio del reconocimiento por vía convencional de ámbitos más extensos, corresponde a los Estados miembros la regulación del régimen jurídico de la propiedad industrial y, por ende, los derechos que de ella se derivan tienen un alcance en principio estatal. De allí que sostenga que la razón de ser de la incriminación de los actos de importación persiste únicamente para el caso de la introducción en el territorio del Estado español. En complemento del argumento expuesto, PAREDES CASTAÑÓN señala que acoger otra interpretación, constituiría una clara extralimitación en relación con el principio de territorialidad de la ley penal, establecido en el art. 23.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y una contradicción con la atribución de competencias penales a cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea<sup>22</sup>.

Por otra parte, compartimos plenamente la acotación efectuada por PAREDES CASTAÑÓN, al indicar que en el caso del delito contra la propiedad industrial previsto en el art. 273.1 del Código penal, no parece posible aceptar el

17. El autor referido en el texto, en relación con la situación planteada, agrega que: «*Estamos ante un caso más en que se muestran los efectos disfuncionales que sobre la estructura del delito tiene siempre la mala técnica legislativa y la quiebra de las reglas generales para la atribución de responsabilidad penal...*». Ver: PAREDES CASTAÑÓN, J., Op. cit., p. 131.

18. SEGURA GARCÍA, M., Op. cit., p. 71.

19. GONZÁLEZ RUS, J., *Lección 24. Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (VIII). Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores*, en AAVV., Derecho penal español. Parte especial, 2ª Edición, Editorial Dykinson, S.L., Madrid, 2005, p. 585.

20. PAREDES CASTAÑÓN plantea que el término importación puede ser interpretado en dos sentidos diferentes: como *introducción fáctica* de los objetos, o como *introducción tras comprarlos en el extranjero*. En tal sentido, señala que desde la perspectiva lingüística ambas interpretaciones resultarían legítimas, razón por la cual considera necesario recurrir al *los* de la norma. A partir de esa premisa, y como se evidencia en el texto, opta por una interpretación de la importación como mera introducción fáctica, con lo cual le acuerda una mayor amplitud al ámbito de la tipicidad penal. Ver: PAREDES CASTAÑÓN, J., Op. cit., pp. 182, 183.

21. LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, J., *Los delitos contra la propiedad intelectual*, en Empresa y Derecho penal II, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999, p. 355.

22. PAREDES CASTAÑÓN, J., Op. cit., p. 185.

concepto de «importación» incluido en el art. 1.1 de la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando<sup>23</sup>, pues conforme a lo antes expuesto, habrá que entender que constituyen actos de importación «... los referidos a cualquier objeto protegido, sea o no de procedencia comunitaria, en relación con cualquier punto del territorio del Estado español, forme parte o no del territorio aduanero comunitario (...) Lo único importante es, por lo tanto, la vigencia del derecho de propiedad industrial en el Ordenamiento jurídico español y la introducción de los objetos en el territorio bajo la vigencia de dicho Ordenamiento»<sup>24</sup>.

A manera de conclusión, podemos señalar que en consideración del contenido y ámbito territorial del derecho de exclusiva conferido por la patente de invención y por el certificado de protección del modelo de utilidad, y en atención a la redacción del tipo penal que se comenta, queda claro que la introducción al territorio español de productos amparados por los referidos títulos, sin la debida autorización del titular del derecho registral y cuando tal introducción persiga la finalidad exigida por la norma, constituirá la conducta de importación sancionada por el art. 273.1 del Código penal, con independencia de la procedencia, comunitaria o no, de tales productos.

Habiéndose efectuado las consideraciones anteriores, resta señalar que al haberse definido la importación como la entrada o introducción de los objetos protegidos en el territorio español, resulta fundamental para determinar la comisión del delito, así como para fijar el momento de su consumación, la precisión de lo que ha de entenderse por *territorio español*.

En tal sentido, cabe destacar que en la doctrina y en la jurisprudencia, específicamente para el delito de contrabando, se han manejado diversos criterios a fin de darle contenido al término *territorio*, de los que derivan diversas acepciones<sup>25</sup>. Estos criterios son el geográfico, el político y el aduanero. Así pues, desde el primer punto de vista, el territorio vendría determinado por el espacio geográfico español, que comprende tanto el espacio terrestre, como el marítimo y el aéreo. Este criterio fue inicialmente acogido por la jurisprudencia, pero en la práctica presentaba ciertos inconvenientes, toda vez que daba a la consumación del delito una gran amplitud, pues por ejemplo los supuestos de

tránsito o los delitos cometidos en aeropuertos internacionales españoles, se consideraban cometidos en territorio español, aunque la intención del sujeto activo fuera únicamente la de mero paso.

Conforme al segundo criterio, el político, el territorio sería aquél sobre el que el Estado español ejerce su soberanía. Así por ejemplo, en Sentencia de 13 de mayo de 1987, se concluyó que la aprehensión de droga en una oficina aduanera ubicada en territorio portugués, sería a estos efectos inane, toda vez que territorio es el espacio sobre el que se extiende la soberanía española.

El último de los criterios antes mencionados, asimila el concepto de territorio al territorio aduanero. Consecuentemente, en el marco del delito de contrabando, se entiende que para su configuración es necesario traspasar las aduanas estatales o en su caso introducir las mercancías por lugares donde éstas no existan.

Ahora bien, de cara a las diversas acepciones de territorio a las que se ha hecho alusión, y en consideración de la mayor o menor amplitud que puede tener la conducta de importación según el criterio que se adopte, cabe preguntar cuál sería la acepción más adecuada a considerar a los efectos del tipo previsto en el apartado primero del art. 273 del Código penal. Al respecto debe apuntarse que la doctrina mercantilista, al analizar el ámbito de aplicación territorial conferido por la patente de invención o el certificado de protección del modelo de utilidad, tiende a acoger una acepción política para delimitar lo que debe entenderse por territorio.

En efecto, en la doctrina mercantilista se pone de relieve, a partir del principio de territorialidad del derecho de patentes, que únicamente los actos comprendidos en el art. 50 de la Ley de Patentes que sean realizados en el territorio español, vulneran tal derecho. Consecuentemente, las conductas efectuadas fuera de las fronteras españolas no constituirán violación de la patente española, ni siquiera en el caso de la patente europea, pues en tal supuesto la patente se dobla en un haz de patentes nacionales. Ahora bien, al momento de concretar lo que debe entenderse por territorio español, los autores que se ocupan de analizar este aspecto se inclinan por tomar en consideración los límites en que el Estado español ejerce su soberanía<sup>26</sup>.

23. El artículo 1.1 de la Ley de Represión del Contrabando define la importación en los siguientes términos: «La entrada de mercancías no comunitarias en el territorio español comprendido en el territorio aduanero de la Unión Europea, así como la entrada de mercancías, cualquiera que sea su procedencia, en el ámbito territorial de Ceuta y Melilla. Se asimila a la importación la entrada de mercancías desde las áreas exentas». Ver: Ley 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando, (BOE N° 0297 de 13 de diciembre de 1995).

24. PAREDES CASTAÑÓN, J., Op. cit., p. 186.

25. En este sentido, ver: ROMERO ESCABIAS DE CARBAJAL, J., *Problemática jurídico-penal de la Ley de Contrabando de 1995*, en *Delitos contra la salud pública y contrabando*, Cuadernos de Derecho Judicial V, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2000, pp. 297, 298 y St. de la Audiencia Provincial de Valencia, núm. 235/2002, (Sección 3ª).

26. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, en relación con la extensión del territorio español, señala que: «En cuanto a los límites para el ejercicio de la soberanía en el territorio español se ha de tener en cuenta que también conforma territorio español a todos los efectos las doce millas desde la línea de bajamar que constituyen el mar territorial. Sin embargo, el derecho de patentes —ex art.52.d) LP— no puede hacerse valer contra buques en tránsito «en las aguas españolas». No parece que la zona económica exclusiva se considere territorio español a estos efectos (doscientas millas). Ver: LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., *Extensión y ámbito de protección de la patente. La patente como derecho negativo*, en AAVV., *Derecho sobre propiedad industrial*, Estudios de Derecho Judicial N° 35-2001, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2001, pp. 91, 92.

Específicamente MASSAGUER FUENTES señala que en atención al principio de territorialidad, la protección que acuerda la patente solo puede abarcar el territorio sometido a la *soberanía del Estado cuyos órganos administrativos la han concedido*. A partir de esta premisa, el mencionado autor sostiene que: «*La concreción definitiva de la protección espacial dispensada por la patente, fijada en un primer momento por el principio de territorialidad del modo examinado, viene de la mano de la concreción del territorio del Estado. A falta de precisión en la Ley de patentes, la determinación del territorio nacional se hará de conformidad con las normas de Derecho constitucional y con los principios de Derecho internacional público. Así, la protección de la patente se extiende a todo el espacio donde el Estado que la ha concedido ejerce su soberanía territorial*»<sup>27</sup>.

En relación con lo antes expuesto, interesa destacar que efectivamente en la Ley de Patentes no existe una disposición a partir de la cual pueda dársele contenido al término *territorio* a los efectos de aplicar el principio de territorialidad, y a fin de delimitar el ámbito territorial de los derechos conferidos por la patente o el certificado de protección del modelo de utilidad. De cara a esta situación, resulta lógico por tanto que se haya optado por recurrir a la normas del Derecho constitucional e internacional para la interpretación del alcance territorial del derecho de exclusiva. Sin embargo, estimamos que acoger una interpretación de territorio que se rija estrictamente por los criterios del Derecho internacional llevaría a dar una extensión excesiva a la consumación de la importación, pues habría que considerar como delito consumado la conducta de quien ha

introducido en aguas territoriales o en el espacio aéreo español objetos protegidos por un derecho de propiedad industrial, aún cuando no haya podido desembarcarlos, lo que sería contrario incluso al régimen aduanero vigente<sup>28</sup>.

Por lo antes expuesto, consideramos que si bien como ya se puntualizó no puede acogerse el concepto de importación en los términos en que ha sido definida por la Ley de Represión del Contrabando en su art. 1.1, sí se estima acertada la adopción de una acepción de territorio desde el punto de vista aduanero, es decir, «*el comprendido dentro de la línea o barrera aduanera*»<sup>29</sup>. Como lo destaca PAREDES CASTAÑÓN, no es posible aplicar al delito previsto en el art. 273.1 del Código penal, el concepto de «*territorio aduanero comunitario*», toda vez que a los efectos de la importación prevista en el referido delito, es irrelevante el hecho de que la parte del territorio español a la que vayan dirigidos los objetos importados pertenezca o no al territorio incluido dentro de la unidad comunitaria de mercado, es decir, al territorio aduanero de la Unión Europea. No obstante, ello no implica descartar el concepto mismo de «*territorio aduanero*» (*español*)<sup>30</sup>.

En definitiva, entendemos que el acoger la noción de territorio aduanero en la interpretación del delito en análisis, resulta por un lado coherente con el ámbito de protección conferido por la patente y por el certificado de protección del modelo de utilidad, y por otro lado permite dar una interpretación razonable al tipo penal en estudio, toda vez que posibilitará determinar el momento de la consumación del delito y distinguir formas imperfectas de ejecución que den lugar a responsabilidad de título de tentativa<sup>31</sup>.

27. MASSAGUER FUENTES, J., *Algunas nociones fundamentales sobre la Protección Jurídica de las Invenciones a través del Sistema de Patentes*, en Congreso Internacional Propiedad Intelectual. Derecho de Autor y Propiedad Industrial. Homenaje al Dr. Ricardo Antequera Parilli, Tomo I, Universidad de Margarita, Colección Eventus, Margarita, 2004, pp. 69, 71.

28. PAREDES CASTAÑÓN sostiene que la referida acepción de territorio estaría en contradicción con el régimen aduanero vigente, en virtud del cual la introducción en las aguas territoriales o en el espacio aéreo no significa aún, en modo alguno, una *presencia pacífica de los objetos en territorio español*. Ver: PAREDES CASTAÑÓN, J., Op. cit., pp. 191, 192.

29. Esta definición ha sido tomada de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia núm. 235/2002 de 03 de mayo. Ver: St. de la Audiencia Provincial de Valencia, núm. 235/2002, (Sección 3ª), de 03 de mayo, en ARANZADI, ARP 2002/638.

30. PAREDES CASTAÑÓN, J., Op. cit., p. 191.

31. Este criterio ha sido acogido por la Audiencia Provincial de Valencia, en la resolución de un caso de introducción a España de varios objetos que infringían los derechos sobre las marcas Pokemon y Digimon (Art. 274.1 del Código penal). En el referido proceso, se alegó que la importación no se había producido toda vez que los efectos prohibidos no se llegaron a introducir en España, pues fueron retenidos por la aduana del Puerto de Valencia. En la indicada Sentencia, se dejó sentado que: «*Así el concepto geográfico se acoge, entre otras muchas, en la Sentencia de 12 de junio de 1989, determinando la consumación del delito con una gran amplitud (tan pronto como los efectos objeto del delito se introducen de manera clandestina en el espacio geográfico español, en su proyección terrestre, marítima o aérea). El criterio político se contiene en la Sentencia de 13 de mayo de 1987, estimando que "la aprehensión de la droga en una oficina aduanera ubicada en territorio geográficamente portugués sería a estos efectos inane pues territorio es el espacio sobre el que se extiende la soberanía estatal". Al concepto de territorio aduanero se refieren otras sentencias de esta Sala que con base en el mismo expresamente reconocen la posibilidad de formas imperfectas de ejecución (Sentencias de 12 de mayo y 4 de diciembre de 1989, 25 de enero 1990, 16 de mayo 1990, 18 y 25 de septiembre 1990, 15 y 22 de octubre de 1990, 27 de mayo de 1991 o 15 de enero de 1992). Tercero.-Ahora bien, tras la publicación de la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, sobre Represión del Contrabando, dichas divergencias quedan zanjadas por la interpretación auténtica que el legislador proporciona sobre la conducta nuclear del tipo con referencia expresa al territorio aduanero. Así el artículo 1 de la nueva Ley dedica un apartado específico al capítulo de "definiciones", siguiendo el modelo del Derecho Comunitario Europeo, disponiendo expresamente que a los efectos de la presente ley se entenderá por importación la entrada de mercancías no comunitarias en el territorio español comprendido dentro del territorio aduanero de la Unión Europea. Por consiguiente el concepto de territorio relevante a los efectos del delito de contrabando es el de territorio aduanero, es decir el comprendido dentro de la línea o barrera aduanera,*

### 3. Supuestos de importación de tránsito y reimportación

En relación con la prohibición de importar, se discute la tipicidad de la *importación de tránsito*. Al respecto, RODRÍGUEZ RAMOS concluye que genéricamente tal conducta se considera típica, salvo que en virtud de la secundariedad de la norma penal sea lícita en el ámbito mercantil, lo que sucedería en el caso del agotamiento del derecho de patente<sup>32</sup>.

En sentido contrapuesto, respecto de la importación de tránsito, PAREDES CASTAÑÓN y GONZÁLEZ RUS advierten que del ámbito de la modalidad típica de *importación*, deben excluirse aquellas conductas que ocasionen la introducción en el territorio español de objetos protegidos por un derecho de propiedad industrial, siempre que el destino final de los mismos no sea el territorio español, cuando el autor no sea consciente de lo contrario<sup>33</sup>. En igual sentido PORTELLANO DÍEZ, MARTINES-BUJÁN PÉREZ y MARTÍN URANGA sostienen que la importación prevista en el art. 273.1 del Código penal no comprende el tránsito de productos por el territorio español, toda vez que este supuesto no ha sido prohibido por la Ley de Patentes<sup>34</sup>.

Vistos los criterios anteriores, nos parece acertado el planteamiento de MASSAGUER FUENTES, quien a partir de una premisa coincidente con lo expuesto por los autores citados en el párrafo precedente, niega la conducta infractora de importación, en términos generales, para el caso de la importación de tránsito. No obstante, MASSAGUER FUENTES introduce una precisión adicional, al señalar que el tránsito por territorio nacional es importación en la medida en que su destino final sea de un modo u otro decidido mediante un acto (de ofrecimiento o puesta en comercio) acaecido en territorio nacional, pues de otro modo, la operación de transporte no estaría sujeta al *ius prohibendi* del titular del derecho de propiedad industrial<sup>35</sup>.

La distinción arriba expuesta, ha sido planteada a nivel jurisprudencial. En efecto, en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.<sup>a</sup>), de 12 de junio de 2001, se dejó sentado que en las mediaciones de transporte de mercancía (tránsito de mercancías) que no tienen su origen ni su destino final en el territorio nacional, se pueden presentar tres situaciones potenciales básicas en relación con los productos amparados por un derecho de propiedad industrial: 1) productos que son importados y exportados decidiéndose su destino una vez en España; 2) productos que teniendo su destino en el extranjero, son objeto de depósito o cambio de transportista en España y; 3) productos que atraviesan el territorio nacional sin cambio de poseedor, siendo el mismo transportista el que los introduce y los saca. Ante estas tres alternativas, el Tribunal explicó que en el primero de los casos señalados, no parece dudoso que la operación deba incluirse entre los actos de importación considerados como infractores de la patente, en tanto que los otros supuestos descritos plantean mayores cuestiones, toda vez que en el art. 50 de la Ley de Patentes no se hace alusión a cualquier importación, sino tan solo a la que tiene por finalidad el ofrecimiento o la introducción en el comercio. No obstante lo expuesto, en la referida Sentencia se determinó que se incurrió en una conducta de importación lesiva del derecho de propiedad industrial, al decidirse sobre un supuesto que encuadraba en la segunda de las alternativas enunciadas, es decir, que consistía en un tránsito de mercancías por el territorio español, con destino en el extranjero, pero con actividades de depósito en el territorio nacional<sup>36</sup>.

Por otra parte y en lo que concierne a la *reimportación*, esto es a la «*exportación al país desde el que se importó el producto*»<sup>37</sup>, existen criterios divergentes en la doctrina. En efecto, algunos autores sostienen que dentro de la importación debe incluirse la referida conducta de reimportación, salvo en el caso que la exportación se hubiera efectuado con el consentimiento del titular de la patente<sup>38</sup>.

---

y la acción típica de *importar* consistirá en el traspaso de la línea aduanera. Así se reafirma, entre otras, en la Sentencia de 18 de julio de 1996, cuyo contenido se sigue ahora en su integridad.

Conforme a dicha definición legal procede sostener, de entre los varios criterios expuestos, el ya acogido por esta Sala en Sentencias de 27 de mayo de 1991 y 15 de enero de 1992, conforme a las cuales en la figura de importación de estupefacientes, el delito queda consumado cuando se ha pasado el control aduanero o cuando, inexistente éste, se ha colocado la mercancía en territorio protegido por las barreras aduaneras españolas, siendo posibles las formas imperfectas de ejecución cuando se han iniciado las actividades inmediatamente dirigidas al paso de la frontera en la forma antes expuesta y, sin embargo, no se ha producido la introducción en el territorio español. Eso es precisamente lo que ha acontecido en este caso». Ver: St. de la Audiencia Provincial de Valencia, núm. 235/2002, (Sección 3<sup>a</sup>), de 3 de mayo.

32. RODRÍGUEZ RAMOS, L., Op. cit., p. 374.

33. PAREDES CASTAÑÓN, J., Op. cit., p. 188. Con igual criterio, Ver: GONZÁLEZ RUS, J., Op. cit., p. 585.

34. PORTELLANO DÍEZ, P., Op. cit., p. 750; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., *Derecho penal económico y de la empresa. Parte especial*, 2ª Edición, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, p. 176 y MARTÍN URANGA, A., Op. cit., p. 492.

35. MASSAGUER FUENTES, J., *Algunas nociones fundamentales sobre la Protección Jurídica de las Invenciones a través del Sistema de Patentes*, Op., cit., p. 160.

36. St. de 12 de junio de 2001, Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15<sup>a</sup>).

37. MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Op. cit., p. 176.

38. PORTELLANO DÍEZ, P., Op. cit., pp. 749, 750. Este criterio es acogido igualmente por MARTÍN URANGA, A., Op. cit., p. 492.

En contra de la anterior postura PAREDES CASTAÑÓN, con un argumento que nos parece razonable, destaca que la interpretación que conduce a sancionar la exportación dentro del tipo penal en estudio, el cual solo hace referencia expresa a la importación, implicaría una analogía *in malam partem* contraria al principio de legalidad<sup>39</sup>. Por ello, estima que tales conductas deberán ser consideradas en principio atípicas. El referido autor, a partir de un planteamiento que compartimos, considera que a los efectos de los derechos conferidos por la legislación española (de naturaleza territorial), interesa únicamente la conducta de importación, pues la misma conduce a la introducción de los objetos al territorio español, donde los derechos sobre la invención y el modelo de utilidad tienen plena eficacia. Por el contrario, en el caso de la exportación, se presenta la situación en sentido inverso, pues tal conducta implica el envío de productos desde el territorio español hacia territorios extranjeros, donde tales derechos no tienen validez. Por todo lo antes expuesto, el autor que se comenta concluye que el caso de exportación de productos protegidos que afecten derechos constituidos en territorio español, solo podrá subsumirse en el delito de introducción en el comercio, siempre que se den las condiciones que esta última modalidad delictiva exige<sup>40</sup>.

4. La importación como delito de resultado. Momento de la consumación y tentativa de delito

En relación con la importación existe coincidencia de criterio, entre los autores que afirman la diversa naturaleza de los comportamientos previstos en el tipo definido en el art. 273.1 del Código penal, al señalar que en el caso de la *importación* estamos en presencia de un delito de estructura de resultado, en el que perfectamente se puede distinguir un resultado material separable espacial y temporalmente de la acción<sup>41</sup>.

Al respecto, MARÍN URANGA advierte que para entender que se ha producido la importación será necesaria la verificación de un resultado, consistente en la introducción de los objetos protegidos en el país<sup>42</sup>.

En la misma dirección, PAREDES CASTAÑÓN señala que existen importantes razones tanto desde el punto de vista lingüístico como teleológico, para considerar a la modalidad típica de importación de objetos protegidos como un tipo de resultado. En su criterio, que acogemos en este trabajo, como quiera que «*importar*» equivale a

«*introducir en el país géneros, artículos*», para que la introducción se complete será necesario que los objetos se encuentren, al final del curso fáctico, efectivamente en el territorio español. Por otra parte el referido autor sostiene, desde una perspectiva teleológica, que solo la presencia de los objetos protegidos importados en el territorio español, puede conectar la conducta de importación con los cursos fácticos de utilización o comercialización, de cara a generar un peligro concreto para el bien jurídico. A partir lo de anterior, PAREDES CASTAÑÓN concluye que por resultado deberá entenderse «... *la completa presencia en el territorio español de (al menos) un objeto (no insignificante) protegido por un derecho de patente o modelo de utilidad; presencia ocasionada por la previa acción de introducción de dicho(s) objeto(s) a partir del extranjero*»<sup>43</sup>.

En atención a lo expuesto, debe indicarse que para que se considere consumado el delito previsto en el tipo del art. 273.1 del Código Penal, será necesaria la efectiva introducción de los objetos protegidos en el territorio español. Así las cosas, y en consonancia con la acepción de *territorio* que hemos acogido a los efectos de la interpretación del tipo penal en estudio, es decir, en forma coherente con la noción de *territorio aduanero español*, entendemos que la consumación del delito requiere que los productos protegidos por la patente de invención o el certificado de protección del modelo de utilidad, hayan pasado el control aduanero, o en el caso de no existir tal control, haya sido colocada la mercancía en territorio protegido por las barreras aduaneras españolas. A partir de esta interpretación, es perfectamente factible delimitar las formas imperfectas de ejecución, pues habrá delito tentado cuando habiéndose iniciado las actividades inmediatamente dirigidas al paso de la frontera en la forma antes expuesta, no se haya producido la introducción en el territorio español<sup>44</sup>.

En vista de lo anterior, en el caso de que los objetos protegidos que se pretendan introducir al territorio español sean aprehendidos en el control aduanero, o en sus inmediaciones, habrá que considerar que aún no se ha producido la introducción en el territorio español, y por tanto habrá que calificar tal hecho como tentativa de delito<sup>45</sup>.

Finalmente, resta destacar que no es preciso que los objetos en cuestión sean puestos a disposición de la per-

39. Por su parte, González Rus señala que bajo la modalidad de importación prevista en el apartado primero del artículo 273 del Código penal español, no es punible la exportación. Ver: GONZÁLEZ RUS, J., Op. cit., p. 585.

40. PAREDES CASTAÑÓN, J., Op. cit., p. 184. Los autores PORTELLANO DÍEZ y MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ destacan igualmente la posibilidad de incluir la exportación, así como la reexportación dentro de la acción de *introducir en el comercio*. Ver: PORTELLANO DÍEZ, P., Op. cit., pp. 749, 750 y MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Op. cit., p. 176.

41. En tal sentido, ver por todos: MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, C., Op. cit., p. 177.

42. MARTÍN URANGA, A., Op. cit., p. 492.

43. PAREDES CASTAÑÓN, J., Op. cit., pp. 188, 189. Agrega el citado autor, que cuando el objeto protegido sea transportado por partes, no existe delito consumado hasta tanto no se introduzcan en el territorio español todas las partes.

44. Este criterio fue acogido por la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia núm. 235/2002, anteriormente citada. Ver: St. de la Audiencia Provincial de Valencia, núm. 235/2002, (Sección 3ª), de 3 de mayo.

45. Con este mismo criterio, Ver: MARTÍN URANGA, A., Op. cit., p. 493 y PAREDES CASTAÑÓN, J., Op. cit., p. 191.

sona que luego va a comercializarlos o utilizarlos, de manera tal que no es necesario que el importador transfiera realmente los productos protegidos a quien va a incorporarlos a su actividad o a quien va a comercializarlos.

#### IV. Especial referencia a las importaciones paralelas

Una limitante común establecida en el ámbito de los derechos de propiedad industrial, es el **agotamiento del derecho**. En la Unión Europea, se ha impuesto el principio del agotamiento comunitario, tanto para las patentes, **como** para el diseño, las marcas<sup>46</sup> y el derecho de autor<sup>47</sup>. La adopción de esta figura persigue establecer «... un equilibrio entre los intereses del titular del derecho, el adquirente de los productos sobre los que existe el derecho, y los intereses del público. En interés del público, y en especial de la Comunidad Europea, es fundamental que el principio del agotamiento se regule de forma que los derechos puedan desplegarse de manera óptima su efecto incentivador de la innovación»<sup>48</sup>.

Específicamente en el caso del derecho conferido por la patente de invención y el certificado de protección del modelo de utilidad, cabe señalar que el derecho se agota una vez que el producto protegido ha sido puesto en el comercio en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea por el titular de la patente, o por un tercero con su consentimiento<sup>49</sup>. Consecuentemente, el titular del derecho no puede ejercer posteriormente su *ius prohibendi* para oponerse a la comercialización, utilización o importación de tales productos<sup>50</sup>.

De lo anterior se desprende que son dos los requisitos que deben concurrir para que se produzca el agotamiento del derecho: a) el consentimiento del titular de la patente o en su caso del certificado de protección del modelo de utilidad y, b) la introducción del producto en el espacio económico europeo<sup>51</sup>.

Ahora bien, el principal fenómeno económico y comercial en el que se manifiesta el agotamiento del derecho, se conoce bajo la denominación de **importaciones paralelas**, entendiéndose por tales las «operaciones comerciales por las que un revendedor introduce en un mercado productos que ya habían sido comercializados previamente en otro»<sup>52</sup>. El referido fenómeno encuentra su explicación en la heterogeneidad de los mercados, y de manera concreta en la diversidad de precios que pueden encontrarse en los mercados nacionales.

Evidentemente, el titular se enfrenta a mercados en los que pueden existir condiciones notablemente distintas, que le obligarán a adaptar a tales condiciones la distribución y venta de sus productos, específicamente el precio de los mismos<sup>53</sup>. De allí que un producto patentado en España y en otros países pueda ser puesto en el comercio a precios muy diferentes, situación ésta que puede aprovechar un tercero para adquirir esos productos en el país en el que los precios sean más bajos, para posteriormente revenderlos en España, en el supuesto de que en España su precio fuese mayor.

Frente a esa situación de importación en España de los productos patentados, legalmente puestos en el comercio de otro país por el titular del derecho de propiedad industrial, pueden darse dos situaciones. Si el país en el que fue

46. En relación con el agotamiento del derecho de marcas ver, por todos: TOMÁS DE LAS HERAS, L., *El agotamiento del derecho de marcas*, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1994.

47. En relación con el agotamiento del derecho de autor, ver: GIMBERNAT ORDEIG, E., *Las llamadas «importaciones paralelas» y el artículo 270, párrafo segundo, del Código penal*, en AAVV., *El nuevo Código penal: Presupuestos y fundamentos*. Libro homenaje al Profesor Doctor Don Ángel Torío López, Editorial Comares, S.L., Granada, 1999, pp. 727.

48. En este sentido, ver: SCHRICKER, G., *Reflexiones sobre el agotamiento en el derecho de los bienes inmateriales*, en ADIDA, Tomo XX, 1999, Universidad de Santiago de Compostela y Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2000, p. 349.

49. La situación de puesta de productos patentados en el comercio por un tercero, con el consentimiento del titular de la patente, se puede presentar en el caso del contrato de licencia. En efecto, el derecho del titular se agota igualmente cuando el licenciario, dentro de los términos del contrato, haya puesto en el mercado los productos patentados. Sobre este tema ver: MARTÍN ARESTI, P., *Licencia de patente y pago de cánones*, en RPJ, 2ª Época, N° 24, diciembre 1991, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1991, pp. 167-168.

50. En términos generales, en relación con el agotamiento del derecho conferido por la patente, ver: MASSAGUER FUENTES, J., *De nuevo sobre el agotamiento comunitario del derecho de patente nacional (Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 5 de diciembre de 1996, asuntos acumulados C-267/95 y C-268/95, «Merck & Co. Inc. et alii, c., Primercrown Ltd. Et alii y Beecham Group plc c. Europharm of Worthing Ltd.»)*, en ADIDA, Tomo XVII, 1996, Departamento de Derecho mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela y Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales S.A., Madrid, 1997, pp. 313-327 y CONDE GALLEGOS, B., «El agotamiento de los derechos de propiedad industrial e intelectual: Un análisis desde la perspectiva del comercio internacional y del Derecho de la libre competencia», en ADIDA, Tomo XXII, 2002, Universidad de Santiago de Compostela y Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., Madrid, 2003, pp. 43 y ss.

51. LOBATO GARCÍA-MIJÁN, M., , Op. cit., pp. 130, 131.

52. OTERO GARCÍA-CASTRILLÓN, C., *Importaciones paralelas, reimportaciones y agotamiento internacional de los derechos de patente*, en RDM N° 242, octubre – diciembre 2001, Gráficas Aguirre Campano, S.L., Madrid, 2001, p. 2.010.

53. SCHRICKER, G., Op. cit., p. 349.

comercializado por primera vez el producto por el titular del derecho o con su consentimiento, es un Estado miembro de la Unión Europea, su derecho sobre ese producto va a estar agotado, de manera tal que el titular no puede impedir su importación a España. Si por el contrario, el titular del derecho ha puesto el producto patentado o protegido en el comercio de un país ajeno al espacio económico europeo, su derecho mantiene toda su vigencia, y por ende, puede impedir la importación y posterior reventa o utilización de ese producto en España<sup>54</sup>.

Ahora bien, aún cuando el principio del agotamiento comunitario del derecho ha sido establecido en términos generales para todos los derechos de propiedad intelectual e industrial, y aún cuando como consecuencia de tal agotamiento puede presentarse el fenómeno económico de la importación paralela respecto de todos esos derechos<sup>55</sup>, no se observa en el ámbito penal un tratamiento homogéneo en esta materia.

En efecto, a partir de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre, se sancionó expresamente la importación no consentida de productos lícitos amparados por un derecho de propiedad intelectual (Art. 270.2 CP), así como la importación de productos auténticos con marcas registradas (Art. 274.1 CP), considerándose no punible la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea, cuando tales productos hayan sido adquiridos directamente del titular de los derechos de dicho Estado o con su consentimiento. De manera tal que conforme a dicho articulado, por una parte se sancionan penalmente los supuestos de importación de productos lícitos procedentes de países no miembros de la Unión Europea, importación que como ya

se señaló infringe el derecho de exclusiva conferido en el marco de la legislación extra penal y, por la otra, se exceptúa del ámbito penal los supuestos de importaciones provenientes de Estados miembros de la Unión Europea, en perfecta coherencia con el principio del agotamiento comunitario del derecho<sup>56</sup>.

Por el contrario, en el caso del tipo previsto en el art. 273.1 del Código penal, la Ley Orgánica 15/2003 sanciona simplemente la importación no consentida de productos amparados por una patente o un certificado de protección de modelo de utilidad, sin hacerse referencia a la licitud o ilicitud de tales productos. Frente a esta situación, cabe cuestionar si los supuestos de importación no consentida de productos lícitamente adquiridos fuera de España, pueden ser abarcados por el tipo penal en estudio<sup>57</sup>.

En tal sentido, en la Circular 1/2006 de la Fiscalía General del Estado, se indicó que *«la solución razonable es considerar que si el legislador no ha hecho aquí ninguna distinción expresa que sí ha hecho en el supuesto de los signos distintivos del art. 274, no puede hacerse una interpretación extensiva para considerar incluidas las importaciones de objeto lícito. Por otro lado, esta posición se ve reforzada por el hecho de que en la discusión parlamentaria del Proyecto de la LO 15/2003, el Grupo Parlamentario Vasco presentó una enmienda al art. 274.1, en la que además de proponer que se sancionaran las importaciones paralelas de productos con marcas registradas, consideraba que también debía castigarse esa conducta en el caso de productos protegidos por cualquier otro derecho de propiedad industrial registrado conforme a la normativa vigente, enmienda que en este último punto no fue acogida en el texto definitivo por el legislador»*<sup>58</sup>.

54. En el supuesto de haberse acogido en la legislación de patentes el principio del *agotamiento internacional*, la primera comercialización del producto protegido por el titular del derecho, o con su consentimiento, en cualquier país, tendría como efecto la caducidad de su derecho. En consecuencia, el titular no podría impedir las importaciones paralelas en relación con ningún país.

55. En relación con las importaciones paralelas en el caso de los derechos de propiedad intelectual ver: GIMBERNAT ORDEIG, E., Op. cit., pp. 727 y ss.; MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, E., *La protección penal de la propiedad intelectual: Análisis de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre*, en RFDUG, N° 8, Universidad de Granada, Granada, 2005, pp. 141-154 y MIRÓ LLINARES, F., Op. cit., pp. 408-410. En relación con las importaciones paralelas de productos con marcas registradas, ver: GRASSIE, G., *Parallel Imports and Trade Marks: Where are We?*, en *European Intellectual Property Review*, Vol. 28, Issue 9, septiembre 2006, Sweet & Maxwell Ltd, Gran Bretaña, 2006, pp. 474-479.

56. Es necesario apuntar que en el Proyecto de Ley 121/000119 Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, se ha eliminado del apartado primero del artículo 274 del Código penal la sanción expresa de la importación de productos auténticos con marcas registradas procedentes de países no miembros de la Unión Europea, de manera tal que se mantiene esta previsión únicamente en el artículo 270.2 del Código penal.

57. Este mismo cuestionamiento se planteaba en relación con el tipo previsto en el artículo 270.2 del Código penal. En efecto, ante la imprecisa redacción del artículo en referencia, se presentó una discusión a nivel doctrinal acerca de la inclusión en dicho tipo penal de las importaciones paralelas de productos lícitos, que motivó incluso el pronunciamiento del Tribunal Supremo en Sentencia de 2 de abril de 2002. En relación con esta discusión doctrinal, ver: ALONSO PÉREZ, F., *Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Aspectos penales y criminológicos*, Editorial Colex, Madrid, 2003, p. 364; BUSCH, C., *La protección penal de los derechos de autor en España y Alemania*, Cedecs Editorial S.L., Barcelona, 1995, pp. 157-161; FERRÉ OLIVÉ, J., Op. cit., pp. 82-83; GONZÁLEZ GÓMEZ, A., *El tipo básico de los delitos contra la propiedad intelectual. De la Reforma de 1987 al Código penal de 1995*, Editorial Tecnos, S.A., Madrid, 1998, pp. 181-183; MIRÓ LLINARES, F., Op. cit., pp. 408-410; GARCÍA RIVAS, N., Op. cit., pp. 239-240 y TASENDE CALVO, J., *Los delitos contra la propiedad intelectual. Tipicidad y doctrina legal*, en AP N° 2, La Ley, Madrid, 2003, pp. 627-628.

58. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, *Circular 1/2006 sobre los Delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003*, Madrid, 2006, p. 58.

En relación con el cuestionamiento antes expuesto, consideramos necesario puntualizar lo siguiente:

- Queda claro que la importación a España de productos *ilícitos*, cualquiera sea su procedencia, comunitaria o no, da lugar a la configuración del tipo previsto en el art. 273.1 del Código Penal.
- Efectivamente, el legislador en el tipo penal en estudio no ha hecho referencia expresa a la licitud o ilicitud de los productos importados, pues en relación con todas las conductas emplea la expresión «*objetos amparados por tales derechos*», entendiéndose por tanto, objetos amparados por una patente de invención o un certificado de protección de modelo de utilidad.
- Frente a la ausencia de tal distinción, consideramos que en relación con la importación de productos *lícitos procedentes de un Estado miembro de la Unión Europea*, es decir cuando tales productos hayan sido adquiridos directamente del titular del derecho o con su consentimiento, no cabe duda que al haberse producido el agotamiento del derecho como consecuencia de la primera venta dentro del espacio económico europeo, el titular no puede ejercer ninguna acción, ni siquiera en el ámbito civil, para impedir o sancionar la importación de tales productos. De allí que estimemos que aun en el caso de llegarse a interpretar que el tipo penal en estudio abarca igualmente la importación no consentida de productos lícitos, tal supuesto no podría ser considerado punible, aunque en el tipo penal no se haya hecho referencia expresa al agotamiento comunitario del derecho.
- **Resta** entonces determinar **si** cabe incluir en el tipo previsto en el apartado primero del art. 273 del Código penal, **la importación no consentida de productos lícitamente adquiridos en un país ajeno al espacio económico europeo**, supuesto en el cual, de acuerdo a la Ley de Patentes, el derecho de exclusiva mantiene toda su vigencia.

Hechas las puntualizaciones anteriores, interesa señalar que de los términos en que ha sido redactado el tipo penal en estudio, no puede inferirse de modo preciso si bajo la expresión «*objetos amparados por tales derechos*», se pueden incluir a los efectos de la conducta de importación, además de los productos que tengan un origen ilícito, los de origen lícito. Por ende en este caso, con base únicamente en la literalidad de la norma, se podrían dar perfectamente argumentos a favor o en contra de tal inclusión.

Por lo antes expuesto, consideramos **que** para la adopción de un criterio en **esta** materia se deberá atender, por un lado, al contenido del derecho de uso y explotación exclusivo y, por el otro, a los principios que rigen al Derecho penal en un Estado Social y Democrático de Derecho. En este orden de ideas, interesa en primer término destacar, como ya se ha puesto de relieve, que conforme a la regulación prevista en la Ley de Patentes, en el supuesto planteado, la conducta de importación se considera violatoria del derecho de exclusiva conferido tanto por la patente de invención como por el certificado de protección del modelo de utilidad. Por ello, desde el punto de vista del contenido y alcance de los derechos, así como de la importancia económica de la invención y del modelo de utilidad, no se entiende el tratamiento diferenciado que el legislador penal en la Ley 15/2003 ha dado a estos bienes, respecto de la marca y de los derechos de propiedad intelectual.

Sin embargo, estimamos que aún cuando la conducta de importación no consentida de productos lícitamente adquiridos en un país ajeno al espacio económico europeo, constituye una violación del derecho de exclusiva (bien jurídico) en el marco de la legislación extra penal, y puede dar lugar por tanto al ejercicio de las acciones civiles previstas en la Ley 11/1986 de Patentes, a falta de previsión expresa en el tipo penal en estudio de tal supuesto, previsión que sí se encuentra contemplada en la Ley Orgánica 15/2003 en los tipos penales de los arts. 270.2 y 274.1 del Código penal, no se puede hacer una interpretación en el sentido de incluir esas importaciones lícitas en el art. 273.1. En nuestro criterio, tal conducta si bien es violatoria del derecho de exclusiva y puede dar lugar al ejercicio de acciones civiles, no comporta una afección al bien jurídico de suficiente relevancia para justificar una sanción penal<sup>59</sup>.

En efecto, no puede equipararse la intensidad del ataque al bien jurídico de la conducta de quien importa a España productos adquiridos ilícitamente en un país ajeno al espacio económico europeo, con la conducta de quien aprovechando la heterogeneidad de los mercados y el menor precio que tiene el producto patentado en un país no comunitario, lo adquiere en ese país lícitamente, es decir directamente del titular del derecho o con su consentimiento, y luego lo importa a España. Por ello, entendemos que únicamente la interpretación que se propone, que se traduce en la exclusión de las importaciones paralelas de los productos lícitos del tipo previsto en el art. 273.1 del Código penal, resulta cónsona con los postulados derivados de los principios de intervención mínima, subsidiariedad y

59. En sentido contrario se pronuncia LARRIBA HINOJAR, al señalar que de la interpretación de la Ley de Diseño Industrial, conjuntamente con el Código Penal, resulta adecuado afirmar que la conducta de *importación paralela* de un diseño ajeno y registrado puede ser constitutiva de un delito de usurpación del diseño industrial, toda vez que del artículo 45 de la referida Ley se puede colegir que el titular registral del diseño industrial tiene el derecho exclusivo de uso y explotación con fines industriales o comerciales y, por consiguiente, el derecho de consentir o no la importación del producto que lo incorpore. En criterio de la mencionada autora, dado que no existe un régimen de agotamiento internacional, en el supuesto de una importación paralela desde países no comunitarios, nos hallamos ante una auténtica lesión del bien jurídico penalmente protegido constitutiva de delito. Ver: LARRIBA HINOJAR, B., *La tutela penal del diseño industrial*, Editorial Tiran lo blanch, Valencia, 2006, pp. 263, 264.

carácter fragmentario del derecho penal, así como con el principio de proporcionalidad<sup>60</sup>.

**A manera de conclusión**, y en consideración de todo lo antes señalado, enfatizamos que en todo caso, antes que objetar la no inclusión expresa en la Ley Orgánica 15/2003 de la importación de productos lícitos en la descripción del tipo previsto en el art. 273.1, habría que po-

ner en tela de juicio la previsión expresa de tal supuesto en el marco de los tipos penales previstos en los arts. 270.2 y 274.1. De hecho, el supuesto que se comenta, ya ha sido eliminado del apartado primero del art. 274 en el marco del Proyecto de Ley 121/000119 Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre de Código penal.

---

60. En relación con el tipo penal previsto en el artículo 274.1 del Código penal, ORÉ SOSA sostiene que «... encontrándonos ya en un terreno de índole político-criminal, considero que las importaciones paralelas no debieron quedar tipificadas, pues aunque estemos en estricto sentido ante una infracción del derecho de exclusiva del titular de la marca, la dañosidad social de estos comportamientos no parece de suficiente envergadura como para satisfacer los principios de merecimiento y necesidad de pena». Ver: ORÉ SOSA, E., *La protección penal de la marca en el Derecho español*, Editorial Alternativas, Lima, 2006, p. 252. Por otra parte, en relación con el tipo previsto en el artículo 270.2, se ha señalado que «... si bien la voluntad del legislador de la reforma de la LO 15/2003, ha sido la de sancionar las importaciones paralelas de objetos lícitos, tipificando expresamente esas conductas, lo cierto es que la opción de la represión penal frente a los actos lesivos del derecho exclusivo del titular a autorizar la importación de objetos lícitos, pudiera valorarse como excesiva a la luz del principio de intervención mínima del derecho penal y de proporcionalidad en la respuesta penal, dado que se castiga con igual pena la conducta del que importa obras lícitas o fraudulentas, que la del que importa obras legítimas en el mercado extracomunitario, sin haber obtenido la autorización de quien es el titular de los derechos de distribución en España. En este sentido, la tutela en vía civil resultaría adecuada y suficiente, frente a este tipo de lesión, además de evitar la superposición, de los dos ámbitos, penal y civil, de protección de los derechos de propiedad intelectual». Ver: FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, *Circular 1/2006 sobre los Delitos contra la propiedad intelectual e industrial tras la reforma de la Ley Orgánica 15/2003*, Madrid, 2006, p. 23.