

# La protección penal de una marca no requiere el riesgo de confusión efectiva del consumidor

Se analiza la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) núm. 682/2024, de 27 de junio, poniendo en contexto su alcance y significado.

---

**ÁNGEL GARCÍA VIDAL**

Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Santiago de Compostela  
Consejero académico de Gómez-Acebo & Pombo

## 1. Planteamiento

El fenómeno de la piratería de marcas (y de otros bienes inmateriales protegidos por derechos de propiedad industrial o intelectual) es una lacra que no cesa y que plantea constantes retos al ordenamiento jurídico. En este contexto, una de las cuestiones que se viene discutiendo es la que se suscita en aquellos casos en que un tercero usa sobre sus productos una marca ajena, pero lo hace en un contexto tal en que un consumidor medio de tales productos es plenamente consciente de que se trata de productos en relación con los cuales

el titular de la marca no ha consentido su utilización (y, por ende, que se trata de productos infractores o «piratas»). Piénsese en los supuestos en que los productos se comercializan en canales de distribución muy distintos a los originales, o a un precio muy inferior. Así, tratándose por ejemplo de relojes u otro tipo de productos de gama alta, parece lógico pensar que un consumidor medio se percatará de que los productos son infractores de marca cuando un tercero distingue los suyos con una marca ajena muy prestigiosa, pero no los vende en los establecimientos en los que los suelen comprar los segmentos sociales medio-altos que

adquieren los productos originales, sino en rastros o mercadillos, siendo el precio, además, sensiblemente inferior.

Este tipo de supuestos debe analizarse desde la perspectiva mercantil (considerando si concurre infracción del derecho de propiedad industrial) y desde la perspectiva del Derecho penal (para determinar si, pese a que no haya confusión efectiva por parte del consumidor, la conducta encaja en el tipo penal que protege los derechos de propiedad industrial). Y es precisamente la cuestión penal la que ha sido objeto de examen por el Tribunal Supremo (Sala de lo Penal) en su Sentencia núm. 682/2024, de 27 de junio; un pronunciamiento de extraordinaria relevancia porque hasta el momento las audiencias provinciales han venido sosteniendo interpretaciones contrapuestas.

## 2. La solución en la jurisdicción civil

En la vía civil, la actual legislación europea y nacional de marcas está compuesta fundamentalmente por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, objeto de transposición en la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, así como por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio, sobre la Marca de la Unión Europea. En estos tres textos legales, para que exista una infracción civil del derecho de propiedad industrial sobre la marca, es necesario que un tercero que no cuente con el consentimiento del titular de la marca use en el tráfico económico un signo que encaje en alguno de estos tres supuestos: a) que se trate de un signo idéntico a la marca registrada y se use para distinguir los mismos productos o servicios para los cuales está registrada la marca; b) que se trate

de un signo que, por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios para los cuales se utiliza el signo y aquellos para los cuales está registrada la marca, pueda llevar a confusión, o c) que se trate de un signo idéntico o semejante a la marca y que se utilice para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales esté registrada la marca cuando ésta goce de renombre y con la utilización del signo realizada sin justa causa se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

Con estas premisas, la interpretación y los criterios de aplicación de estas disposiciones ofrecen instrumentos para considerar que, en los supuestos referidos en que se usan marcas ajenas sobre productos, siendo consciente el público de que son productos infractores, existe infracción del derecho de exclusiva.

En efecto, en la primera de las hipótesis, la de la doble identidad (entre el signo utilizado por el tercero y la marca, y entre los productos o servicios a los que se refieren), el titular de la marca podrá prohibir su uso en el comercio por parte de terceros sin que la normativa mercantil establezca ningún requisito más y, por lo tanto, incluso aunque en el caso concreto concurren circunstancias que evidencien que los productos (o, en su caso, los servicios) no proceden del titular de la marca ni de nadie que cuente con su autorización. Por eso, tanto la directiva (cdo. 16) como el Reglamento sobre la Marca de la Unión (cdo. 11) indican que la protección de la marca es «absoluta» en caso de identidad entre la marca y el signo correspondiente y entre los productos o servicios.

Obviamente, no existe doble identidad (y por lo tanto no es aplicable lo anterior) cuando los productos infractores no incorporan un signo idéntico a la marca, sino que se trata de un signo en el que se han introducido algunas modificaciones, pero que, pese a todo, resulta similar. Como tampoco habrá doble identidad si, pese a ser iguales los signos, los productos no son idénticos. En estos casos la normativa mercantil exige ulteriores requisitos para que haya infracción: que exista riesgo de confusión para el público o que, tratándose de una marca que goce de renombre, se produzcan los fenómenos de aprovechamiento indebido o de daño de la reputación o del carácter distintivo de la marca.

Por lo que respecta a los casos de riesgo de confusión, el hecho de que el público sea consciente al comprar los productos piratas de que no proceden del titular de la marca no es un obstáculo para que exista un riesgo de confusión en el sentido de la normativa mercantil. Esto es así porque, en el Derecho de marcas, el concepto de *riesgo de confusión* es un concepto normativo y no fáctico. Esto significa que los tribunales han de valorar el riesgo de confusión con independencia de la presencia o no en el tráfico de una confusión efectiva (a diferencia de lo que sucede al apreciar el riesgo de confusión desde la perspectiva de la legislación de competencia desleal). La protección de la marca registrada todavía no usada es un claro ejemplo de que el riesgo de confusión se ha de valorar en abstracto, ya que, al no conocerla el público, no habrá error efectivo. Son, por lo tanto, los jueces mismos quienes deciden sobre estas cuestiones poniéndose en el lugar de los consumidores, teniendo en cuenta una serie de criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. No se trata, pues, de comprobar lo que sucede en la práctica ni

de atenerse necesariamente a la opinión de un perito.

### 3. La cuestión en el ámbito penal

El vigente Código Penal de 1995, entre los distintos delitos contra la propiedad industrial, tipifica en su artículo 274.1 la conducta de quien «con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, a) fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, o b) ofrezca, distribuya, o comercialice al por mayor productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, o los almacene con esa finalidad, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado».

Y en su apartado segundo se tipifica la conducta de quien, «con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, ofrezca, distribuya o comercialice al por menor, o preste servicios o desarrolle actividades, que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado».

#### 3.1. *La doble corriente interpretativa existente hasta el momento*

A la vista de esta regulación se ha planteado tradicionalmente el debate de si el

tipo penal exige o no la existencia de una confusión efectiva en el consumidor.

Un primer grupo de sentencias de audiencias provinciales, a la hora de delimitar la conducta sancionada penalmente por el artículo 274 del Código Penal, invoca los principios de mínima intervención y subsidiariedad, según los cuales, el Estado sólo puede ejercer su *ius puniendi* ante la insuficiencia de otros medios de control y frente a los ataques más graves a los bienes jurídicos dignos de protección. Y, de conformidad con estos principios, estos pronunciamientos judiciales entienden que no son punibles todas las infracciones de marca desde el punto de vista jurídico-mercantil, sino sólo las infracciones del derecho de marca especialmente graves. Y, sobre esa base, este sector de la jurisprudencia penal interpreta el riesgo de confusión en el ámbito penal de un modo distinto a como lo hace la jurisprudencia civil, de manera que no habría delito cuando, a pesar de existir identidad o similitud entre la marca y el signo utilizado por el tercero, así como entre los productos o servicios, el consumidor fuera consciente de que no está ante el producto de marca original, por ejemplo, porque los productos originales y los falsificados se comercializan en lugares diferentes y entre ellos se encuentran notables diferencias de precio, de calidad, de textura, de acabado, etcétera.

Frente a la interpretación que se acaba de exponer, otro grupo considerable de sentencias de audiencias provinciales entiende que, al valorar si una determinada con-

**«El riesgo de confusión  
no tiene por qué hacerse realidad  
generando el error en el  
consumidor»**

ducta vulnera el artículo 274 del Código Penal, es indiferente que los consumidores no se vean efectivamente engañados o confundidos sobre el origen empresarial de los productos o servicios a los que se refiere la marca infractora. Por esa razón, y según esta interpretación, carecerían de relevancia todas las circunstancias que son tenidas en cuenta por la otra tendencia jurisprudencial, a saber: la diferencia de calidad o precio entre los productos, los distintos lugares de comercialización, etcétera. En definitiva, según esta tesis, «no se trata de comprobar la posibilidad de que el consumidor se llame o no a engaño, teniendo presentes las circunstancias de la venta, ya que [...] el delito se produce incluso cuando el vendedor de las mercaderías informa a los compradores de que la marca es falsa» [Sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, Sección Segunda, de 27 de marzo del 2003 (ARP 2003/493)].

En realidad, estas dos corrientes interpretativas se basan en una diferente interpretación del bien jurídico protegido por el artículo 274 del Código Penal. Así,

la primera tesis considera que «el bien protegido no es sólo el derecho del titular de la marca sino también el mercado y los consumidores (por lo que es evidente que el producto debe ser capaz de generar confusión)» (Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Segunda, núm. 279/2020, de 25 de septiembre, entre otras). En cambio, la segunda interpretación entiende que el bien jurídico protegido es únicamente el derecho de exclusiva del titular de la marca, y no la defensa de los consumidores

a no verse engañados (como, por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección Primera, de 15 de febrero del 2002 (JUR 2002\115221), en línea con la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre del 2000 (RJ 2000\8074).

### 3.2. *La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, núm. 682/2024, de 27 de junio*

Pues bien, en este contexto, el Tribunal Supremo se ha mostrado partidario de la segunda de las interpretaciones referidas, rechazando expresamente la tesis «que subordina la protección penal de la marca a un entendimiento de la “confundibilidad” entre el original y la copia, que dejaría fuera del tipo previsto en el artículo 274 del Código Penal todos aquellos casos en los que la forma en que ese artículo es ofertado, su distribución al margen de los canales oficiales o su reducido precio no deberían llevar al consumidor a pensar que está adquiriendo la marca original».

A juicio del tribunal, «un apreciable grado de similitud es indispensable no ya para la tutela penal, sino para cualquier otra forma de amparo jurídico. Pero el riesgo de confusión no tiene por qué hacerse realidad generando el error en el consumidor. El legislador ha querido hacer extensiva la protección de la marca incluso en aquellos casos en los que, por las circunstancias en las que se ofertan las copias del producto original, el consumidor tiene sobradas razones para pensar que no está adquiriendo el producto genuino».

El alto tribunal apoya su argumentación en el contenido del artículo 274.3 del Có-

digo Penal, tras la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, según el cual, «la venta ambulante u ocasional de los productos a los que se refieren los apartados anteriores será castigada con la pena de prisión de seis meses a dos años». A la vista de este precepto, se indica en la sentencia ahora comentada que «es más que evidente que el consumidor que adquiere en un puesto ambulante objetos de diseño protegido a un precio sensiblemente inferior al que el mercado asocia al producto original, tiene motivos para sospechar —incluso, para tener la certeza— de que no está haciéndose con la marca exclusiva. Sin embargo, la credulidad o incredulidad del consumidor no puede jugar como un elemento neutralizante de la protección penal. La estructura del tipo no exige ese dato añadido para concluir la corrección del juicio de subsunción. El delito previsto en el artículo 274 del Código Penal tampoco impone para su comisión una referencia locativa que, por ejemplo, exija que la venta de los productos apócrifos se lleve a cabo en zonas urbanas exclusivas».

Asimismo, también tiene en cuenta el Tribunal Supremo la tendencia del Derecho de la Unión Europea a intensificar la lucha contra la falsificación y a mejorar el respeto de los derechos de propiedad intelectual e industrial como uno de los objetivos del Plan de Acción sobre Propiedad Intelectual e Industrial para reforzar la resiliencia y la recuperación económicas de la Unión Europea, aprobado en Bruselas el 25 de noviembre del 2020.

Finalmente, el Tribunal Supremo destaca que en aquellos casos en que la infracción

de la marca implique error o engaño efectivo del consumidor, puede existir un delito de estafa:

Los delitos contra la propiedad industrial, pues, no integran en el tipo objetivo la exigencia de que la vulneración de los derechos de exclusividad que sufre el titular de la marca vaya necesariamente acompañada de la credulidad del adquirente que, confundido, paga por un producto de calidad muy inferior al que creía y deseaba adquirir. El perjuicio patrimonial que sufren uno y otro no tienen necesariamente que converger. Pueden incluso ser susceptibles

de un tratamiento penal singular y diferenciado. Quien desembolsa una cantidad de dinero por una vulgar copia que le ha sido vendida por el mismo o similar precio que el producto original es víctima de un delito de estafa que conoce otros tipos penales para su castigo.

#### 4. Conclusión

Estamos ante un pronunciamiento muy relevante del Tribunal Supremo, dada la divergencia interpretativa existente hasta el momento, que refuerza la protección de los titulares de marca.