

JESÚS IVÁN MORA GONZÁLEZ

LA PROTECCIÓN
PENAL DEL DERECHO
DE MARCA: CAMINANDO
HACIA EL MONÓLOGO

Prólogo de

José Ramón SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ

Eduardo DEMETRIO CRESPO



1.ª edición, 2012

Todos los derechos reservados. Queda rigurosamente prohibida la reproducción, copia o transmisión, ya sea total o parcial, de esta obra, por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del Copyright.

© 2012, by Jesús Iván Mora González

Iustel

Portal Derecho, S. A.

www.iustel.com

Princesa, 29. 28008 Madrid

ISBN: 978-84-9890-181-8

Depósito legal: M. 46.665-2011

Printed in Spain - Impreso en España

Producción gráfica: Closas-Orcoyen, S. L.

Paracuellos de Jarama (Madrid)

Índice

Prólogo	11
Abreviaturas relevantes	13
Agradecimientos	15
Introducción general	17
Capítulo I. Delimitación conceptual	27
I.1. INTRODUCCIÓN.....	27
I.2. DEFINICIÓN DE MARCA EN ESPAÑA.....	30
I.3. DEFINICIÓN DE MARCA EN EL ÁMBITO COMUNITARIO.....	33
I.3.1. <i>Requisitos</i>	33
I.3.1.1. Representación gráfica.....	33
I.3.1.1.1. Marcas sonoras.....	36
I.3.1.1.2. Marcas gustativas.....	39
I.3.1.1.3. Marcas de color.....	40
I.3.1.1.4. Marcas olfativas.....	43
I.3.1.2. Aptitud distintiva.....	44
I.4. DEFINICIÓN DE MARCA EN ESTADOS UNIDOS.....	50
I.5. TOMA DE POSTURA.....	61
Capítulo II. La marca y los signos disponibles en el mercado.	75
II.1. CONSIDERACIONES GENERALES.....	75
II.2. LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS EN ESPAÑA.....	76
II.3. LAS PROHIBICIONES ABSOLUTAS EN EL ÁMBITO COMUNITARIO ...	78
II.3.1. <i>Aproximación normativa</i>	78
II.3.2. <i>Falta de carácter distintivo</i>	78
II.3.3. <i>Descriptividad del signo</i>	80
II.3.4. <i>Carácter genérico del signo</i>	85
II.3.5. <i>Tridimensionalidad del signo</i>	90
II.3.6. <i>Signos contrarios al orden público</i>	94

II.3.7.	<i>Signos engañosos</i>	97
II.3.8.	<i>Signos geográficos vitivinícolas</i>	98
II.4.	PROHIBICIONES ABSOLUTAS EN ESTADOS UNIDOS. <i>TRADE DRESS</i> .	101
II.5.	LAS RELACIONES PACÍFICAS INTERMARCARIAS	110
II.5.1.	<i>El riesgo de confusión comunitario</i>	110
II.5.1.1.	Prohibiciones relativas de registro	111
	II.5.1.1.1. Aproximación normativa.....	111
	II.5.1.1.2. Jurisprudencia comunitaria.	112
	II.5.1.1.3. Breve referencia a España	118
II.5.1.2.	El riesgo de confusión en el tráfico económico	125
	II.5.1.2.1. Aproximación normativa.....	125
	II.5.1.2.2. Elementos del riesgo de confusión	126
II.5.1.3.	Crítica a la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas	130
II.5.1.4.	Riesgo de confusión y titularidad de la marca. Críticas a la aproximación extensiva de la OAMI.....	134
II.5.1.5.	Las circunstancias secundarias de diferenciación y el riesgo de confusión.....	136
II.5.2.	<i>Riesgo de confusión en Estados Unidos</i>	139
	II.5.2.1. Aproximación normativa	139
	II.5.2.2. Requisitos del riesgo de confusión	140
II.5.3.	<i>Protección de la marca renombrada en la Unión Europea</i> .	147
II.5.3.	<i>Toma de postura</i>	152
Capítulo III.	Protección jurídico-penal de la marca	165
III.1.	INTRODUCCIÓN.....	165
III.2.	APROXIMACIÓN AL MODELO DE ESTADOS UNIDOS.....	167
III.2.1.	<i>Breve referencia histórica</i>	167
III.2.2.	<i>Elementos del delito</i>	172
	III.2.2.1. «The defendant trafficked or attempted to traffic in goods or services».....	172

III.2.2.2.	«Such trafficking, or the attempted to traffic, was intentional»	177
III.2.2.3.	«The defendant used a counterfeit mark or on in connection with such goods or services».....	178
III.2.2.4.	«The defendant knew that the mark so used was counterfeit».....	185
III.2.3.	<i>Conductas no delictivas</i>	190
III.2.3.1.	Overrun goods.....	191
III.2.3.2.	Parallel Imports	191
III.3.	PROTECCIÓN JURÍDICO-PENAL DE LA MARCA EN ESPAÑA	198
III.3.1.	<i>Aproximación normativa</i>	198
III.3.2.	<i>Bien jurídico protegido</i>	201
III.3.2.1.	Perspectiva doctrinal.....	202
III.3.2.2.	Perspectiva jurisprudencial.....	217
III.3.2.3.	Toma de postura	224
III.3.3.	<i>Objeto material</i>	243
III.3.3.1.	Planteamiento general	243
III.3.3.2.	La marca como objeto material	244
III.3.4.	<i>Sujetos del delito</i>	263
III.3.4.1.	Sujeto activo del delito	263
III.3.4.2.	Sujeto pasivo del delito.....	273
III.3.5.	<i>Conductas típicas</i>	275
III.3.5.1.	Aproximación histórica.....	275
III.3.5.2.	La Ley de Marcas y el artículo 274 del Código Penal	287
III.3.5.3.	El artículo 274 del Código Penal y la dimensión significativa de la marca	295
III.3.5.4.	Las circunstancias secundarias de diferenciación	304
III.3.5.5.	Las importaciones paralelas	315
III.3.6.	<i>Los fines industriales o comerciales</i>	321
III.3.7.	<i>Tipo subjetivo del artículo 274 del Código Penal</i>	323
III.3.7.1.	Dolo y riesgo de confusión.....	323
III.3.7.2.	Conocimiento del registro.....	327

III.3.7.3. «A sabiendas» y la infracción del derecho exclusivo del titular.....	333
III.3.7.3.1. Planteamiento general....	333
III.3.7.3.2. Doctrina jurisprudencial indiciaria	336
III.3.7.3.3. Ignorancia deliberada y conocimiento	338
III.3.7.3.4. Toma de postura	341
III.3.8. <i>Error de prohibición y riesgo de confusión</i>	343
III.3.9. <i>Las relaciones concursales más relevantes</i>	346
III.3.9.1. La estafa y el delito marcario	346
III.3.9.2. El artículo 282 del Código Penal y el delito marcario	351
Capítulo IV. Nuevas perspectivas en la protección penal de la marca	357
Conclusiones	369
Bibliografía	375

Prólogo

Nos resulta especialmente grato prologar esta monografía elaborada con gran esfuerzo y suma inteligencia por el Doctor Jesús Iván Mora. El objeto de estudio se refiere a la *protección jurídico penal de las marcas*. Podría tratarse de una publicación al uso en la que primaran consideraciones aplicativas o instrumentales del instituto, aspecto éste que, por supuesto, no se descuida. Incluso, haber ampliado el análisis positivo adentrándose en otras legislaciones significativas distintas a la nuestra. El autor, asimismo, realiza esta tarea con soltura. Sin embargo, el mayor valor de esta monografía reside, en nuestra opinión, en que su investigación va más allá de la ciencia aplicada e incursiona en la base, por decirlo de alguna manera.

Como directores de su tesis doctoral pudimos observar la evolución en el tratamiento del tema. En un principio el positivismo, tan caro para una mayoría de los juristas, campa sin restricción en sus consideraciones. No obstante, el estudio pormenorizado de la literatura *ad hoc* norteamericana le permite vislumbrar nuevos contenidos. Quizás, mejor expresado, formularse preguntas inéditas referidas a lo que *en la realidad* se está dando cobertura jurídica. En este punto la obra que reseñamos es pionera en el ámbito penal español. Nos referimos al análisis semiótico de los signos. ¿Sobre qué elemento de la marca debe recaer un derecho de uso exclusivo? ¿Quizás sólo sobre el significante en relación con el resto de significantes que operan en el mercado? ¿Eliminaremos el referente ontológico como fuente emisora de significado? ¡Al fin una tesis original! Claro está, todo «va de la mano» y de la claustrofobia positiva pasamos a otro paradigma, que se preanuncia en la monografía, el del llamado «pensamiento complejo», que intuimos influirá en un futuro próximo la teoría del delito.

El libro que tiene entre sus manos dista mucho pues del clásico trabajo de investigación abigarrado que en gran parte repite

y compila lo dicho por otros, sino que, por el contrario, pretende ser un instrumento útil para todo aquel que se aproxime al tema y, por encima de todo, *plantea una tesis*. Respecto a lo primero, la información se estructura en varios capítulos que van desde la delimitación conceptual de la marca, pasando por el arduo problema de las «prohibiciones absolutas» y el llamado «riesgo de confusión» en España, en el ámbito comunitario, y en los Estados Unidos de América. Seguidamente se trata el problema normativo de la protección jurídico-penal de la marca, tanto en el modelo norteamericano como en el español. Respecto a lo segundo, le adelantamos al lector, sólo una de las conclusiones que seguro invitarán a una profunda reflexión: desde la perspectiva semiótica, el contenido significativo de la marca como expresión de mediación entre referente y significante presentaría dos modelos de protección, a saber, el homonímico y el sinonímico. Las consecuencias de *lege lata* y de *lege ferenda* que se extraen a partir de aquí son expuestas con inusual solvencia intelectual por el autor.

José Ramón SERRANO-PIEDECASAS FERNÁNDEZ
Eduardo DEMETRIO CRESPO

Abreviaturas relevantes

AAIPT	Alliance Against Intellectual Property Theft.
ACTA	Anti-Counterfeiting Trade Agreement.
ADI	Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor.
APUPIP	Assembly of the Paris Union for the Protection of Industrial Property.
BASCAP	Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy.
C.A.	United States Court of Appeals.
C.A.Fed.Cir.	United States Court of Appeals for the Federal Circuit.
CEBR	Centre for Economics and Business Research.
CPC	Cuadernos de Política Criminal.
CDP	Cuadernos de Derecho Público.
IACC	The International Anti-Counterfeiting Coalition.
ICC	International Chamber of Commerce.
ICC	Internet Crime Complaint Center.
OAMI	Oficina de Armonización del Mercado Interior.
OECD	Organization for Economic Co-operation and Development.
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas.
SAP	Sentencia de la Audiencia Provincial.
STJCE	Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ¹ .
STS	Sentencia del Tribunal Supremo.
TTAB	Trademark Trial and Appeal Board.
TRIP's	Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.
UNICRI	United Nations Interregional Crime and Justice Research.
UKIPO	United Kingdom Intellectual Property Office.
USA	The United States of America.
USPTO	United States Patent and Trademark Office.
WCO	World Customs Organization.

¹ Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Artículo 13,19. Versión consolidada del Tratado de la Unión Europea firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 (2010/C 83/02).

- WIPO.STC. World Intellectual Property Organization. Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications.
- WHO World Health Organization.

Agradecimientos

La presente monografía lleva por título *La protección penal del derecho de marca: caminando hacia el monólogo* y está constituida por los capítulos centrales de mi tesis doctoral. Ello sólo ha sido posible gracias a un conjunto de Instituciones y personas.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la concesión de una beca predoctoral, sin la cual mi camino universitario hubiera finalizado en la Licenciatura.

La UCLM, el Instituto de Derecho Industrial (Santiago de Compostela), Pace University (New York), por sus fondos bibliográficos y bases de datos.

El Instituto de Derecho Penal, por su constante ayuda, con especial mención al profesor Dr. D. Luis Arroyo Zapatero.

Los miembros del Tribunal de Tesis, profesores Dr. Juan José González Rus, Dr. José Manuel Paredes Castañón, Dr. Norberto de la Mata y Dr. Adán Nieto Martín, por sus correcciones y consejos.

Mis directores de tesis, el profesor Dr. D. José Ramón Serrano-Piedecabras Fernández y el profesor Dr. D. Eduardo Demetrio Crespo, por su comprensión constante y magisterio.

Introducción general

En 1857, Gail Borden fundaba en New York «*Borden's Condensed Milk Corporation*», decidiendo utilizar el significante BORDEN para la comercialización de leche fresca, condensada y evaporada. Este último producto conoció un notable éxito durante los años de la Guerra de Secesión, suministrando al ejército de la Unión un modo sencillo y cómodo de acceder a este alimento. La gran aceptación de BORDEN entre el público estadounidense permitió que a finales del siglo XIX el referente de la marca alcanzara a la leche malteada, café, mantequilla, crema y suero.

El 25 de mayo de 1911, Charles F. Borden, G.W. Brown y Edgar V. Stanley constituían «*Borden Ice Cream Company*», cuyo objeto social radicaba en la venta de helados de crema en el Estado de Illinois. Como reacción, Gail Borden, en julio de 1911, notificaba a los citados sujetos que el significante BORDEN se había convertido en un nombre afamado señalando un negocio diferente al suyo en relación a todos los productos que contenían leche. Al ser los helados bienes lácteos, «*Borden Ice Cream Company*» aprovecharía de forma indebida la fama ajena generada en el mercado mediante confusión en el consumidor sobre el origen de los productos.

En 1912, la controversia llega a la Corte de Apelación del Séptimo Circuito Federal de los Estados Unidos, donde se discute la posibilidad de uso pacífico del significante «BORDEN» en la oferta de helados y la variada gama de lácteos de «*Borden's Condensed Milk Corporation*». El Tribunal, ante los argumentos de ambas partes, entendió que los bienes en litigio no entraban en competencia directa, lo que impedía cualquier invocación jurídica de competencia desleal.

Sin embargo, ni en Estados Unidos se aplica la Ley de Marcas de 1905, ni los parámetros hermenéuticos basados en la evitación de la confusión de la fuente de producción son los únicos cri-

terios que imperan en la normativa actual. La comúnmente denominada *Lanham Act*, la interpretación jurisprudencial extensiva del sintagma «*likelihood of confusion*» y el «*risk of dilution*», presentes en dicho cuerpo jurídico, parece que podrían ofrecer una respuesta totalmente antagónica a la expresada en el caso *Borden Ice Cream Co. v. Borden's Condensed Milk Co.*

Este supuesto puede elevar su complejidad alterando la dualidad de bienes en controversia por productos completamente dispares, eliminado, a modo ejemplificativo, helado por neumático. En esta nueva hipótesis, la competitividad sería nula. Sin embargo, ¿el titular de la marca renombrada (*famous mark*) encontraría algún mecanismo eficaz de protección del significante? La apelación a la pérdida del carácter distintivo contenida en el riesgo de dilución (§ 43.c *Lanham Act*) nos ofrecería una respuesta afirmativa, impidiendo cualquier relación pacífica de significantes en el mercado y admitiendo la presencia de competencia desleal en el sujeto infractor. Claro que esta respuesta abriría automáticamente la siguiente cuestión, ¿el principio «ausencia de competencia, imposibilidad de competencia desleal» es inválido?

Desde nuestra óptica, no. Simplemente se han alterado los elementos relevantes del signo distintivo en la determinación del ámbito del derecho de uso exclusivo concedido al titular. Y es en este punto donde el análisis semiótico de los signos cobra una especial utilidad en la proporción de una estructura básica ubicativa y delimitativa del *ius prohibendi* presente en cualquier marca que interactúa en el mercado.

Esta apelación semiótica prescribiría una remisión, de nuevo histórica, a 1916, cuando el *Curso de lingüística general*, en obra póstuma de su autor, Ferdinand de Saussure, era publicada por sus alumnos Charles Bally y Albert Sechehaye. Este Curso General se convertiría en reflejo de los inicios de la semiótica moderna (téngase en cuenta la evolución del estructuralismo al postestructuralismo: Levi Strauss, Lacan, Barthes, Kristeva, Bajtin, Derrida, Eco, Todorov, Fiske) focalizando su estudio en las diferencias entre lengua y habla como expresión de las relaciones de significación y valor presentes en los signos lingüísticos. Desde esta perspectiva, Ferdinand de Saussure rechaza vigorosamente la equivalencia

entre imagen acústica y signo, siendo este último la unión de dos *relatum*, significante y significado, cuya significación sólo es posible en un contexto diferencial con el resto de signos lingüísticos presentes en la lengua.

De vuelta al planteamiento anterior, la cuestión a delimitar sería la siguiente: ¿sobre qué elemento de la marca debe recaer un derecho de uso exclusivo? Una opción lo ubicaría en el significado del signo distintivo, generando automáticamente otro interrogante, ¿cuál es el significado relevante y cómo se determina? La respuesta más adecuada parece ser la apoyada en el análisis económico de la marca (*Chicago School of Economics*), entendiendo que el contenido material del signo vendría dado por asociación entre el producto o servicio ofertado en el mercado y los significantes que interactúan en el mismo, generando expectativas positivas o negativas sobre el consumidor en la dirección de sus compras. Ello permitiría hablar de una auténtica estructura triádica de la marca, donde el significado relevante justificativo de la concesión de un derecho de uso exclusivo tendría como base los referentes presentes en el tráfico económico. Pero si esto es así, la supervivencia interpretativa del principio «inexistencia de competencia, ausencia de competencia desleal» impediría al titular de la marca renombrada (*famous mark*) proyectar su *ius prohibendi* sobre productos o servicios no competitivos, esto es, permitiría que el significante utilizado en la venta de productos lácteos fuera utilizado por diferente operador económico en la oferta de neumáticos.

Ahora bien, ¿ello sería asumible por el titular de la marca renombrada? Seguramente no, puesto que impediría obtener el monopolio del significante en el mercado, y la consiguiente pérdida de lucro cesante derivada del mismo. La alternativa parece evidente: eliminación del producto o servicio como fuente emisora del significado.

En este nuevo paradigma, el significado sería expresión de asociaciones entre significantes atractivos socialmente. Como resultado aparecería una connotación extremadamente espiritualizada, aunque efectiva en la extensión del derecho de uso exclusivo sobre cualquier referente con independencia de su carácter competitivo. Desde esta óptica, el significante se convertiría en su

propio referente, esto es, aparecería visualizado como un auténtico bien, permitiendo seguir hablando de competencia desleal sin necesidad de rechazar el principio anteriormente citado.

Esta estructura no triádica, con significados espiritualizados, sería el estadio previo del codiciado monopolio, donde la actividad hermenéutica pivotaría exclusivamente en delimitar la capacidad diferencial del significante en relación al resto de significantes que operan en el tráfico económico. Por tanto, sólo se trataría de «jugar» con los elementos previamente ofrecidos por la semiótica en el ámbito marcario para configurar un sistema acorde con el interés del titular del signo distintivo.

Llegados a este punto, la necesidad de un modelo comparado en el acercamiento de cualquier estudio que tenga por objeto los signos distintivos parece inevitable. El supuesto jurisprudencial anteriormente tratado es estadounidense, al igual que la solución dada, pero la controversia es internacional, traspoleable a cualquier país que abogue por una protección jurídica de la propiedad industrial. Hablar de España, en este sentido, no debe significar limitar su análisis a un ámbito puramente nacional. Ello sería equívoco, no conveniente y con escaso valor añadido, ya que la problemática marcaría no conoce de fronteras, lo cual haría absurdo circunscribir el estudio de la misma a un ámbito jurídico extremadamente reducido.

Esta circunstancia, en consecuencia, prescribe la exposición de la obra identificando los problemas más relevantes y las alternativas que desde una óptica estatal, comunitaria y estadounidense se han dado a los mismos. Para ello, se entiende que la fusión económico-semiótica puede generar una alternativa hermenéutica atrayente, presentando a la marca desde una visión multidisciplinar que diluya su encorsetación positiva y facilite una perspectiva crítica al *ius prohibendi* mediante la adopción del siguiente paradigma:

«La extensión del derecho de marca dependerá de los valores relacionables, es decir, quedará vinculado por un criterio ponderativo que exija en todo momento una justificación de las facultades concedidas (derecho de uso exclusivo) en favor de determinadas personas».

En la dotación de contenido a este paradigma, el criterio seleccionado será la libertad económica como expresión del modelo comunitario de competencia monopolística no falseada, junto a los referentes (productos o servicios) que satisfacen, en última instancia, las necesidades de los consumidores. Desde esta óptica se entenderá que todo *ius prohibendi* provoca *per se* una restricción de carácter no estrictamente individual en la libertad de actuación de los operadores económicos presentes en el mercado. En contraprestación, sólo un valor socialmente útil para el mercado podrá desplazar la previa limitación producida.

Este valor puede ser encontrado en la capacidad comunicativa de la marca como canal informativo de los bienes ofertados en el mercado. Desde un punto de vista económico (*Chicago School of Economics*), esta información tendrá como finalidad el ahorro de costes de búsqueda en el consumidor como expresión de las experiencias positivas o negativas en los productos o servicios marcados. Para ello, el derecho de uso exclusivo aparece como herramienta necesaria, ya que sólo el control en la comercialización de los referentes podrá permitir al titular marcario ofertar una identidad cualitativa constante, y responder socialmente, en consecuencia, de los perjuicios que los bienes ocasionen en el mercado.

Sin embargo, la marca no agota su explicación adoptando una perspectiva económica. Los marca, como signo, debe entenderse en clave semiótica. Desde esta óptica, el significado sería expresión intersubjetiva de oferentes y demandantes, de emisores y receptores mediante relaciones asociativas y sintagmáticas entre los signos presentes en el mercado, esto es, entre los significantes y referentes que provocan relaciones de valor y significación.

Siguiendo este planteamiento, la presente obra se construye sobre cuatro capítulos.

1. Delimitación conceptual

Presentaría a la marca desde su estructura triádica, donde la aptitud distintiva descansa en la diferenciación entre significante

y referente, permitiendo ubicar el significado justificativo del derecho de uso exclusivo en la información que transmite la marca sobre la responsabilidad del titular en la comercialización de los bienes ofertados en el mercado. Esta concepción aparecería como alternativa a los problemas derivadas de las diferentes interpretaciones dadas sobre el contenido básico que toda marca debe poseer (art. 15 *TRIP's*). Por un lado, la indicación del origen empresarial, como apelación constante a la misma fuente, naufragaría jurídicamente sobre la objeción jurídica de libre cesión, obligando a reconducir dicha función a la responsabilidad atemporal del titular. La diferenciación *stricto sensu*, en cambio, tendría serias dificultades en justificar la concesión de un derecho de uso exclusivo sin apelación a la fuente.

2. Signos disponibles en el mercado

La marca como elemento básico de un sistema de competencia monopolístico no falseado proscribía la presencia de signos carentes de aptitud para diferenciar los productos o servicios de una persona en el mercado, y prescribe la correspondiente relación pacífica entre operadores económicos. En lo que se refiere a las prohibiciones absolutas de registro, Jurisprudencia comunitaria y estadounidense vienen a coincidir en los planteamientos interpretativos de los signos genéricos, descriptivos y funcionales. En ellos se rechaza cualquier pretensión patrimonial amparándose en la libertad económica de mercado y la función social que debe proyectar toda marca. Esta argumentación, a su vez, viene a complementarse, desde una perspectiva semiótica, en el mantenimiento de la independencia entre significante y referente.

En cuanto a las prohibiciones *per relationem*, el riesgo de confusión, como identificación constante de la fuente, se presenta como criterio hermenéutico básico. Junto a éste, el riesgo de dilución, el menoscabo del carácter distintivo o el aprovechamiento indebido de la fama ajena aparecen como mecanismos interpretativos exorbitantes en la protección de las marcas notorias registradas. Frente a la vaguedad de los sintagmas citados (fomentado por la Jurisprudencia comunitaria y estadounidense), la responsabilidad

social informativa de los bienes en el mercado permitiría reducir el análisis de dicha convivencia mediante la determinación del carácter indistinguible de los significantes proyectado sobre el principio de especialidad. La consecuencia jurídica de este planteamiento radicaría en limitar el *ius prohibendi* del titular marcario en favor del mantenimiento de la competencia no falseada sin restringir innecesariamente la libertad económica.

3. Protección penal de la marca

El estudio de los anteriores capítulos permite comprender el alcance de los elementos normativos del tipo presentes en el artículo 274 del Código Penal español. Para ello, la óptica comparada del § 2320, Title 18, *United States Code*, y su correspondiente interpretación, ofrecen una perspectiva alternativa a problemas comunes como el tráfico de etiquetas, las circunstancias secundarias de diferenciación, las importaciones paralelas o la determinación del contenido subjetivo del sujeto activo.

A su vez, la fusión semiótica y económica de la marca facilitará argumentos para elevar la responsabilidad social informativa de los productos o servicios ofertados en el mercado a la categoría de bien jurídico protegido. Desde esta perspectiva, la justificación de la intromisión del *ius puniendi* penal vendría apoyada por un posicionamiento activo del bien jurídico en la delimitación de los elementos objetivos del tipo (acción y objeto material), permitiendo ofrecer criterios hermenéuticos adicionales a los conflictos anteriormente citados sin dejar de respetar el principio de intervención mínima.

4. Nuevas perspectivas en la protección penal de la marca

En este último capítulo se destaca la proyección internacional del derecho de marca frente a la *counterfeiting* (falsificación), identificando sus causas y perjuicios junto a la propuesta de una serie de medidas no limitadas al ámbito estrictamente penal. Desde esta óptica, informes como los de la *OECD*, *CEBR* o *IACC* vienen

a señalar la necesidad de reforzar los mecanismos de cooperación entre Estados para hacer efectiva las medidas penales. A su vez, se resaltan los principales instrumentos normativos que tendrán un peso relevante en años venideros (*ACTA* y Directiva sobre medidas penales para el aseguramiento de los derechos inherentes a la Propiedad Intelectual).

Ahora bien, este planteamiento puede ser objetable por vuestro, especialmente en el ámbito civil, donde la aspiración a obtener un monopolio de los significantes ha diluido el valor del referente, presentando al significante como auténtico bien autosuficiente en la satisfacción de las necesidades de los individuos. Sin embargo, ¿este paradigma es aceptable en el seno de un Derecho Penal cuya línea político-criminal radique en el castigo de las acciones socialmente más graves? Ello es especialmente significativo en los Estados Unidos de América, donde la *Stop Counterfeiting in Manufactured Goods Act (2006)* ha criminalizado cualquier lesión al control absoluto del *corpus mysticum* del significante en el ámbito marcario. Y esta concepción no es una solución estadounidense a un problema estadounidense, sino que es una auténtica cuestión de carácter internacional (¿y qué problema no lo es?), donde el *ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement)*, Convenio internacional dotado de una batería de medidas de carácter civil, administrativo y penal de obligado cumplimiento para los firmantes, convertirá a la estructura triádica de la marca en un mero espejismo cuyo único interés relevante radicará en delimitar la capacidad diferencial de los significantes que operan en el mercado. Llegado ese momento, ¿se concederá legitimación al *ius puniendi* penal? La estructura triádica de la marca y las consecuencias que derivan de la misma conllevan limitaciones en las facultades otorgadas al titular marcario, pero consideramos que bien lo merece cuando lo debatido es la libertad del individuo.

LA PROTECCIÓN PENAL DEL DERECHO
DE MARCA: CAMINANDO
HACIA EL MONÓLOGO