



Roj: **STS 1159/2024 - ECLI:ES:TS:2024:1159**

Id Cendoj: **28079120012024100176**

Órgano: **Tribunal Supremo. Sala de lo Penal**

Sede: **Madrid**

Sección: **1**

Fecha: **29/02/2024**

Nº de Recurso: **1616/2022**

Nº de Resolución: **193/2024**

Procedimiento: **Recurso de casación**

Ponente: **MANUEL MARCHENA GOMEZ**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

## **TRIBUNAL SUPREMO**

### **Sala de lo Penal**

#### **Sentencia núm. 193/2024**

Fecha de sentencia: 29/02/2024

Tipo de procedimiento: RECURSO CASACION

Número del procedimiento: 1616/2022

Fallo/Acuerdo:

Fecha de Votación y Fallo: 28/02/2024

Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez

Procedencia: Audiencia Provincial de Valencia, Sección 3ª

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río

Transcrito por: OVR

Nota:

RECURSO CASACION núm.: 1616/2022

Ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Josefa Lobón del Río

## **TRIBUNAL SUPREMO**

### **Sala de lo Penal**

#### **Sentencia núm. 193/2024**

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Manuel Marchena Gómez, presidente

D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre

D. Pablo Llarena Conde

D.ª Susana Polo García

D. Javier Hernández García

En Madrid, a 29 de febrero de 2024.



Esta sala ha visto recurso de casación con el nº 1616/2022, interpuesto por la representación procesal de la acusación particular ejercida por la mercantil **ABASIC, S.A.** contra la sentencia dictada el 8 de febrero de 2022 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, en el Rollo de Sala nº 142/2022, que estimó el recurso de apelación interpuesto por D. Daniel y la mercantil Aly & Alexi, S.L., contra la sentencia de fecha 9 de diciembre de 2021 dictada en el procedimiento abreviado nº 249/2019 dimanante del Juzgado de lo Penal nº 3 de Valencia, por la que fue condenado D. Daniel como autor responsable de un delito contra la propiedad intelectual del art. 270 CP, con la responsabilidad civil subsidiaria de Aly & Alexi S.L., debiendo indemnizar a la sociedad Abasic, SL., habiendo sido parte en el presente procedimiento la mercantil recurrente representada por la procuradora D<sup>a</sup>. Inmaculada Gómez Sampedro; y bajo la dirección letrada de D<sup>a</sup>. Cristina Vendrell, y como parte recurrida el acusado absuelto en apelación D. Daniel, y la mercantil Aly y Alexi, S.L., representados por la procuradora D<sup>a</sup> María del Mar Ruíz Romero, bajo la dirección letrada de D. David Santiago Sánchez Guardiola; interviniendo asimismo el Excmo. Sr. Fiscal.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez.

## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO.-** El Juzgado nº 2 de Quart de Poblet, tramitó procedimiento abreviado núm. 428/2017 por delito contra la propiedad intelectual, contra D. Daniel y la entidad Ali&Alex, S.L.; una vez concluso lo remitió al Juzgado de lo Penal nº 3 de Valencia, (proc. abreviado nº 249/2019) y dictó Sentencia en fecha 9 de diciembre de 2021 que contiene los siguientes hechos probados: "Resulta probado que en mayo de 2017, Daniel, era administrador único de la mercantil "ALY&ALEX S.L." con objeto social "el comercio al por mayor de prendas de vestir y calzado" y a través del establecimiento que gestionaba denominado "GIANLUCA BOLSOS" sito el avenida de la Cova no 31-33 del Polígono Industrial La Cova de Manises, comercializaba bolsos que reproducían de forma no autorizada los estampados protegidos que constituyen creaciones artísticas de la marca registrada "DESIGUAL", siendo titular de los derechos de explotación de propiedad intelectual de las creaciones artísticas originales que configuran los diseños la mercantil "ABASIC SL".

En fecha 23 de Mayo de 2.017 como consecuencia de una inspección policial en su establecimiento se intervinieron en total 3.746 bolsos, imitación de los diseños originales, con las siguientes referencias:

-219 bolsos (efectos intervenidos de las referencias 8859), correspondiendo los mismos con la referencia de la empresa DESIGUAL 61X50W3 de la colección primavera-verano 2016, constanding registrada en el Registro de la Propiedad Intelectual de Madrid con asiento registral 16/2015/6654 concedido en fecha 02.11.2015.

-197 bolsos (efectos intervenidos de las referencias B667), correspondiendo los mismos con la referencia de la empresa DESIGUAL 61X50W3 de la colección primavera-verano 2016, constanding registrada en el Registro de la Propiedad Intelectual de Madrid con asiento registral 16/2015/6654 en fecha 02.11.2015.

-43 bolsos (efectos intervenidos de las referencias 4800-1), correspondiendo los mismos con la referencia de la empresa DESIGUAL 27X5085 de la colección otoño-invierno 2012, constanding registrada en el Registro de la Propiedad Intelectual de Madrid con asiento registral 16/2012/5121 concedido a fecha 20.04.2012.

-302 bolsos (efectos intervenidos de las referencias C014), correspondiendo los mismos referencia de la empresa DESIGUAL 57X50B7 de la colección otoño-invierno 2015, constanding registrada en el Registro de la Propiedad Intelectual de Madrid con asiento registral 16/2015/1127 concedido en fecha 17.02.2015.

-213 bolsos (efectos intervenidos de las referencias C011) correspondiendo los mismos con la referencia de la empresa DESIGUAL 57X50B7 de la colección otoño-invierno 2015, constanding registrada en el Registro de la Propiedad Intelectual de Madrid con asiento registral 16/2015/1127 concedido en fecha 17.02.2015.

-199 bolsos (efectos intervenidos de las referencias C008), correspondiendo los mis referencia de la empresa DESIGUAL 57X50B7 de la colección otoño-invierno 2015, constanding registrada en el Registro de la Propiedad Intelectual de Madrid con asiento registral 1 concedido en fecha 17.02.2015.

-202 bolsos (efectos intervenidos de las referencias C005), correspondiendo los mismos con la referencia de la empresa DESIGUAL 57X50B7 de la colección otoño-invierno 2015 registrada en el Registro de la Propiedad Intelectual de Madrid con asiento registral 16/2015/1127 concedido en fecha 17.02.2015.

-98 bolsos (efectos intervenidos de las referencias C007), correspondiendo los mismos con la referencia de la empresa DESIGUAL 57X50B7 de la colección otoño-invierno 2015, constanding registrada en el Registro de la Propiedad Intelectual de Madrid con asiento registral 16/2015/1127 concedido en fecha 17.02.2015.



-93 bolsos (efectos intervenidos de las referencias C004), correspondiendo los mismos con la referencia de la empresa DESIGUAL 57X50B7 de la colección otoño-invierno 2015, constando registrada en el Registro de la Propiedad Intelectual de Madrid con asiento registral 16/2015/1127 concedido en fecha 17.02.2015.

-20 bolsos (efectos intervenidos de las referencias C001), correspondiendo los mismos con la referencia de la empresa DESIGUAL 57X50B7 de la colección otoño-invierno 2015, constando registrada en el Registro de la Propiedad Intelectual de Madrid con asiento registral 16/2015/1127 concedido en fecha 17.02.2015.

-2160 bolsos (efectos intervenidos de las referencias C010), correspondiendo los mismos con la referencia de la empresa DESIGUAL 57X50B7 de la colección otoño-invierno 2015, constando registrada en el Registro de la Propiedad Intelectual de Madrid con asiento registral 16/2015/1127 concedido en fecha 17.02.2015.

Dicha comercialización ilícita de los 3746 bolsos imitación de los diseños originales ha reportado un perjuicio económico a la mercantil ABASIC SL de 155.963,43, cantidad reclamada por la referida mercantil."(sic)

**SEGUNDO.-** En la citada sentencia se dictó el siguiente pronunciamiento: "QUE DEBO **CONDENAR Y CONDENO** a Daniel como autor responsable de un delito contra la propiedad intelectual del art 270 CP, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 1 año y 6 meses de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 16 meses con cuota diaria de 8 euros con la responsabilidad personal subsidiaria del art 53 CP en caso de impago, y pago de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular, debiendo asimismo indemnizar, con la responsabilidad civil subsidiaria de ALY & ALEX S.L, a la sociedad ABASIC S.L en la cantidad de 155.963,42 euros, cantidad que devengará el interés legal.

Se acuerda el comiso y destrucción de los efectos intervenidos.

Una vez sea firme, comuníquese esta resolución al Registro Central de Penados y Rebeldes.

Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y a las partes a las que se hará saber que contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, en término de DIEZ DIAS transcurrido el cual se procederá a declararse su firmeza.

Notifíquese a los perjudicados u ofendidos aunque no se hayan mostrado parte en la causa.

Así por esta mi Sentencia, de la que se deducirá testimonio que se llevará a los autos originales, lo pronuncio, mando y firmo." (sic)

**TERCERO.-** Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de los condenados D. Daniel , y la mercantil Aly & Alexi, S.L., oponiéndose al mismo el Ministerio Fiscal, y la mercantil Abasic, S.A.; dictándose sentencia núm. 60/2022 por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia en fecha 8 de febrero, en el rollo de apelación núm. 142/2022, cuyo Fallo es el siguiente: "Primero: *Estimar el recurso de apelación* interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Sra. Ruíz Romero, en nombre y representación de D. Daniel y la mercantil "ALY Y ALEXI, S.L.", contra la sentencia nº 419/2021 de fecha 9 de diciembre de 2021 dictada por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Valencia en su Procedimiento Abreviado nº 249/2019.

Segundo: Revocar la sentencia apelada en el sentido de *ABSOLVER libremente al acusado* del delito contra la propiedad intelectual por el que ha sido condenado en la instancia, con declaración de las costas correspondientes de oficio.

Tercero: No hacer un especial pronunciamiento sobre el pago de las costas causadas en esta instancia.

Contra esta sentencia cabe interponer *recurso de casación* por infracción de ley ante el Tribunal Supremo únicamente por el motivo previsto en el artículo 849.1º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y dentro del plazo prevenido en el artículo 856 de dicha Ley.

Devuélvanse los autos al Juzgado de procedencia, adjuntándose a ellos testimonio de esta sentencia, para su ejecución y demás efectos, previas las oportunas anotaciones.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos." (sic)

**CUARTO.-** Notificada en forma la anterior resolución a las partes personadas, se preparó recurso de casación por la representación de la acusación particular la mercantil Abasic, S.A., que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.



**QUINTO.-** Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación legal del recurrente formalizó el recurso alegando el siguiente motivo de casación:

Motivo único.- Al amparo del art. 849.1º LECrim, por infracción de ley, por aplicación errónea del art. 270.1 del CP, en relación con el art. 10 de la Ley de Propiedad Intelectual.

**SEXTO.-** Conferido traslado para instrucción, el Ministerio Fiscal por escrito de fecha 10 de mayo de 2022, interesó la estimación del motivo; y la parte recurrida por escrito de fecha 3 de mayo de 2022 impugnó el mismo, la Sala lo admitió a trámite, quedando conclusos los autos para señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.

**SÉPTIMO.-** Hecho el señalamiento para el fallo, se celebró la votación y deliberación prevenida el día 28 de febrero de 2024.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 3 de Valencia, fechada el día 9 de diciembre de 2021, en el marco del procedimiento abreviado núm. 428/2017, tramitado por el Juzgado de instrucción núm. 2 de Quart de Poblet, condenó a Daniel como autor responsable de un delito contra la propiedad intelectual del art. 270 del CP, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de 1 año y 6 meses de prisión con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 16 meses con cuota diaria de 8 euros. Así mismo, fue condenado a indemnizar, con la responsabilidad civil subsidiaria de ALY & ALEX S.L, a la sociedad ABASIC S.L en la cantidad de 155.963,42 euros, cantidad que devengará el interés legal.

Contra esta sentencia se interpuso recurso de apelación por la defensa del acusado, que fue resuelto por la sentencia 60/2022, 8 de febrero, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, que absolvió al acusado del delito por el que venía siendo acusado.

Se interpone ahora recurso de casación por la representación legal de la acusación particular ejercida por la entidad mercantil ABASIC S.A.

El Ministerio Fiscal apoya el motivo e interesa la estimación del recurso entablado.

2.- Se formaliza un único motivo, al amparo del art. 849.1 de la LECrim, en el que se denuncia infracción de ley, indebida inaplicación del art. 270.1 del CP en relación con el artículo 10.1. e) del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (en adelante, Ley de Propiedad Intelectual).

2.1.- Razona la defensa de la entidad recurrente que el motivo que da vida a la presente queja sólo suscita una cuestión jurídica, esto es, si la comercialización no autorizada de productos que incorporen obras plásticas inscritas por un tercero en el Registro de la Propiedad Intelectual que se han aplicado a un producto útil -bolso, monedero, camiseta, etc.- es una conducta enmarcable dentro del delito contra la propiedad intelectual ( art. 270 CP); o si por el contrario, dicha conducta no puede tipificarse con arreglo a ese precepto.

La cuestión suscitada es verdaderamente controvertida, hasta el punto de que, como se razona en el desarrollo del motivo, las distintas Audiencias Provinciales -incluso distintas Secciones de una misma Audiencia- vienen ofreciendo respuestas contradictorias.

Sigue razonando la defensa -con encomiable rigor casacional- que es constatable una línea interpretativa, seguida por la sentencia que es objeto del presente recurso, que entiende que el artículo 270 del CP protege a la obra artística considerada como una individualidad y no la utilización de la misma por un tercero como parte de un producto destinado a la explotación comercial, por ejemplo, un bolso o un monedero. De ahí que, supuestos como el que nos ocupa, deben quedar extramuros de la protección penal. Frente a este criterio, no faltan otros pronunciamientos jurisdiccionales que defienden que el acto consistente en comercializar productos que incorporen obras plásticas de terceros sí es subsumible en el ámbito objetivo del art. 270 del CP, aunque esas obras plásticas se hayan aplicado a un producto útil. Es más, esta última línea argumental -que en resumen se centra en otorgar protección por derechos de autor a las obras plásticas aplicadas a productos útiles, como productos textiles- también ha sido seguida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el conocido caso *Cofemel* ( Sentencia del TJUE de 12 de septiembre de 2019, asunto C-683/17).

La sentencia recurrida -aduce la defensa- fundamenta la absolución del acusado Daniel , con apoyo de la doctrina dictada por distintas Audiencias, conforme a la cual "...el objeto de protección del delito del art. 270 CP es la obra artística considerada como individualidad, no la utilización de la misma como parte de un producto destinado a su explotación comercial como individualidad distinta y en el que la obra artística puede insertarse



como elemento diferenciador o identificativo. En consecuencia, al igual que la conclusión que alcanzan en las resoluciones aludidas, con la exposición al público para su venta de los productos intervenidos no se estaba llevando a cabo la explotación económica de la obra artística, sino la venta de unos objetos de similares características a los comercializados por una marca".

Con cita de los arts. 270 del CP y 10.1.e) de la Ley de Propiedad Intelectual, sostiene el recurrente que "... parece incuestionable que dentro del ámbito de protección de las obras a las que se refiere el artículo 270 CP deben entenderse incluidas las obras plásticas aplicadas a un producto. Es decir, la conclusión de la Sentencia que ahora se recurre (y la seguida por las distintas Sentencias citadas en la misma), referida a que una obra cuando se aplica a un producto para su comercialización "pierde su individualidad", y por tanto su reproducción por un tercero no autorizado, no entraría dentro del ámbito de protección del artículo 270 es totalmente errónea y colisiona frontalmente con la literalidad de lo dispuesto en el artículo 270 CP".

La sentencia del TJUE de 12 de septiembre de 2019, asunto C-683/17, entiende la defensa, respaldaría la tesis que abandera el presente recurso que, además, cuenta con el apoyo de las resoluciones dictadas en similar sentido por distintas Audiencias Provinciales.

El motivo tiene que ser estimado.

**2.2.-** El artículo 270 del CP castiga a quien "...con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios".

El art. 10.1 del Real Decreto Legislativo 1/1996, 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, establece que son "objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro...". Y el apartado e) de ese mismo artículo incluye en la enumeración *ad exemplum* que incorpora: "las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas".

Por consiguiente, la comercialización no autorizada de una *obra plástica* estaría comprendida en el ámbito de protección que el art. 270 del CP otorga al creador de toda *obra artística*.

**2.2.1.-** En el concepto de *obra plástica* la dogmática diferencia, en función de su propia morfología y de la funcionalidad para la que son creadas, distintas realidades. De un lado, lo que pueden considerarse obras plásticas genuinamente artísticas, esto es, obras de arte concebidas y dedicadas exclusivamente a ser contempladas y, en su caso, reproducidas en un único ejemplar o en ejemplares limitados. Son, por tanto, obras destinadas a incorporarse al patrimonio cultural de una sociedad. De otra parte, aquellas obras que añaden a un diseño creativo y artístico la singularidad de tener como destino el ser incorporadas a objetos industriales con el fin de aumentar su valor estético y comercial. Por último, los diseños propiamente dichos, que no son sino creaciones de forma de carácter estético que hacen los productos más atractivos para el consumidor, pero que carecen del nivel artístico que es propio de los otros dos tipos de obras.

La protección jurídica de cada una de estas realidades creativas se articula a través de distintos sistemas, en función de la posible convergencia entre los derechos inherentes a la propiedad intelectual o industrial - sistemas de no acumulación, acumulación absoluta y acumulación restringida-. Cada uno de ellos dispensa al creador un grado de tutela de distinta intensidad y repercute en temas de especial importancia como la obligatoriedad o no del registro y la duración de la protección.

En el presente caso, sin embargo, más allá del debate académico sobre la intensidad de los mecanismos tuitivos que merezca cada una de las *obras plásticas*, el grado de protección ya había sido decidido por el titular de los derechos de explotación. Según se describe en el hecho probado, se trataba de los estampados que constituyen creaciones artísticas de la marca registrada "DESIGUAL", siendo titular de los derechos de explotación de propiedad intelectual la entidad mercantil "ABASIC SL". En la entrada y registro practicado en el establecimiento GIAUNLUCA BOLSOS, sito en el Polígono Industrial La Cova de Manises, fueron hallados 3.746 bolsos cuyos diseños eran imitación de los diseños originales inscritos en el Registro de la Propiedad Intelectual de Madrid con asiento registral 16/2015/6654 concedido en fecha 02.11.2015.

En consecuencia, la originalidad, capacidad de innovación y la exclusividad de esos estampados había sido ya reconocida a través de una inscripción en los asientos del Registro de la Propiedad Intelectual que, desde ese mismo momento, blindaba al creador frente a utilizaciones in consentidas de los diseños.



**2.2.2.-** La tesis de la sentencia recurrida que ha llevado a la absolución de los acusados desprotege, con una argumentación que la Sala no comparte, las obras plásticas aplicadas, esto es, aquellas que se incorporan a un producto que después se comercializa enriqueciendo su atractivo comercial y, por tanto, su valor económico.

Esta interpretación pugna con la literalidad del art. 270.1 del CP, en el que se castiga a quien "... en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya (...) o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra (...) artística (...) o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios". El ámbito de tipicidad que describe este precepto impide considerar ajenos a la protección penal aquellos casos en los que la obra plástica protegida registralmente va más allá de la finalidad estética de su simple contemplación visual y se reproduce e incorpora a un objeto útil -en el presente caso, 3.746 bolsos- que incrementa mediante la imitación su valor económico.

La sentencia recurrida desliza la idea de que la obra plástica aplicada, en lo que tiene de diseño, sólo encontraría protección entre los derechos de la propiedad industrial. Sin embargo, la resolución que se cuestiona no se detiene en las consecuencias que se derivarían en el orden penal de esa pretendida mutación de la naturaleza del derecho que reivindica protección. El art. 273.3 del CP también protege la exclusividad en la explotación de los dibujos industriales o artísticos. Vaya por delante que los estampados de la obra "colección desigual otoño-invierno 2015" y de la obra "colección Desigual primavera-verano 2016" a favor de ABASIC S.L no parecen identificables con las notas definitorias que son propias del diseño industrial. Pero, aunque lo fueran, el art. 3.2 de la Ley de Propiedad Intelectual establece que "Los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con (...) los otros derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra".

**2.2.3.-** La sentencia del TJUE 27 de enero de 2011 -Sala Segunda, C-168/2009- dictada a raíz de la cuestión prejudicial planteada por el *Tribunale di Milano*, en el marco del litigio entre *Flos Spa* y *Semerano Casa e Famiglia*, tiene por objeto la interpretación de los artículos 17 y 19 de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos. Son muchas las cuestiones allí abordadas, vinculadas a la protección de derechos de autor, en aquel caso, del diseño de unas lámparas, su marco temporal de duración y los efectos de la publicación de la directiva respecto de aquellos derechos que ya habían entrado en el dominio público. Pero sí resulta de interés para el tema que centra nuestra atención subrayar la respuesta del TJUE cuando afirma que es contraria a la Directiva 98/71 la normativa de un Estado miembro que excluya la protección mediante el derecho de autor a aquellos dibujos y modelos registrados en un Estado miembro cuando cumplan todos los requisitos exigidos para gozar de tal protección.

Más próxima al objeto del presente recurso de casación es la sentencia del TJUE 12 de septiembre de 2019 -Sala Tercera, C-683/2017-. Esta resolución dio respuesta a la cuestión prejudicial suscitada por el Tribunal Supremo de Portugal, en el conflicto *Cofemel* y *G. Star Raw CV*.

La respuesta que ofrece el TJUE subraya la necesidad de no extender más allá de lo indispensable la protección jurídica a creaciones que sólo aportan un efecto visual valorable desde una perspectiva estética. Así, considera contrario al ámbito de protección que dispensa el art. 2.1.i) de la Directiva 2001/29/CE, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, una normativa nacional "...que confiera protección con arreglo a los derechos de autor a modelos como los modelos de prendas de vestir controvertidos en el litigio principal, en atención a que, más allá de su finalidad práctica, generan un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético".

Es evidente, pues, que un efecto visual más o menos atractivo y estético no puede justificar una protección exclusiva desde la perspectiva de los derechos de autor. De lo contrario -así lo entiende también esta Sala- una desmedida extensión de la tutela jurídica que confiere un derecho excluyente a su creador, implica el riesgo de convertir el art. 10.1 e) de nuestra Ley de Propiedad Intelectual en un auténtico *cajón de sastre* que habilitaría solicitar protección por derechos de autor frente a creaciones que sólo aportan un efecto visual propio desde el punto de vista estético. La propia expresión "*todo tipo de objetos personales*" que emplea aquel precepto revela una clara voluntad legislativa de *numerus apertus*, Pero dicha expresión choca con el concepto que caracteriza la verdadera "obra artística" merecedora de protección, caracterizada por la exclusividad creativa, por una originalidad que no se puede predicar de "*cualquier objeto personal*".

Y la obra artística que reúne los requisitos -objetivos y subjetivos- que el propio TJUE define en los apartados 28 a 35 de la sentencia 12 de septiembre de 2019, no la que se limita a un efecto visual más o menos estético, ha de contar con la protección de los Estados.

De acuerdo con esta premisa, "...el concepto de "obra" constituye, tal como resulta de una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una noción autónoma del Derecho de la Unión que debe ser interpretada



y aplicada de manera uniforme y que supone la concurrencia de dos elementos acumulativos. Por una parte, este concepto implica que existe un objeto original, en el sentido de que el mismo constituye una creación intelectual propia de su autor. Por otra parte, la calificación como obra se reserva a los elementos que expresan dicha creación intelectual (véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de julio de 2009, Infopaq International, C-5/08, EU:C:2009:465, apartados 37 y 39, y de 13 de noviembre de 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, apartados 33 y 35 a 37, y la jurisprudencia citada)".

Sigue razonando el TJUE que "...para que un objeto pueda considerarse original, resulta al mismo tiempo necesario y suficiente que refleje la personalidad de su autor, manifestando las decisiones libres y creativas del mismo (véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de diciembre de 2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, apartados 88, 89 y 94, y de 7 de agosto de 2018, Renckhoff, C-161/17, EU:C:2018:634, apartado 14)". *En cambio, cuando la realización de un objeto ha venido determinada por consideraciones técnicas, reglas u otras exigencias que no han dejado espacio al ejercicio de la libertad creativa, no puede considerarse que dicho objeto tenga la originalidad necesaria para constituir una obra (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de marzo de 2012, Football Dataco y otros, C-604/10, EU:C:2012:115, apartado 39 y jurisprudencia citada).*

A la concurrencia de una originalidad creativa ha de añadirse "...la existencia de un objeto identificable con suficiente precisión y objetividad (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, apartado 40)", sin que sea suficiente para etiquetar como obra protegible la impronta subjetiva que la contemplación de esa creación puede generar en el espectador. De ahí "...la necesidad de descartar cualquier elemento de subjetividad, perjudicial para la seguridad jurídica, en el proceso de identificación del citado objeto implica que este ha de ser expresado de forma objetiva (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, apartado 41)".

De ahí que "...una identificación basada esencialmente en las sensaciones, intrínsecamente subjetivas, de la persona que percibe el objeto en cuestión no cumple la exigencia requerida de precisión y objetividad (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2018, Levola Hengelo, C-310/17, EU:C:2018:899, apartado 42)".

Pues bien, cuando se dan esas circunstancias, descartada la artificiosa protección de objetos que sólo generan un efecto visual desde el punto de vista estético, la obra artística ha de "...disfrutar de protección con arreglo a los derechos de autor conforme a la Directiva 2001/29, sin que el grado de libertad creativa de que dispusiera su autor condicione el alcance de esa protección, que no es inferior al que se reconoce a cualquier obra comprendida en el ámbito de aplicación de dicha Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 1 de diciembre de 2011, Painer, C-145/10, EU:C:2011:798, apartados 97 a 99)".

**2.2.4.-** A la vista de este amplio cuerpo de jurisprudencia emanada del TJUE, ninguna duda alberga la Sala de que, ateniéndonos al relato de hechos probados proclamado por el Juez de lo Penal, los imitativos estampados de la firma DESIGUAL adheridos a los bolsos distribuidos por los acusados iban mucho más allá de unos simples objetos destinados a una finalidad práctica y limitados en su diseño a generar un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético. Se trataba, por el contrario, de obras artísticas que reunían todas las condiciones exigidas para la protección penal de la creatividad intelectual, contando a su favor con la correspondiente inscripción del Registro de Propiedad Intelectual, en los términos que se concretan en el relato de hechos probados.

La vulneración de su exclusiva singularidad está expuesta y razonada en la resolución dictada en la instancia: "... expuesto el resultado de los tres informes periciales, ratificados y explicados en el acto del juicio, y observadas las fotografías y piezas de convicción, se concluye, de conformidad con lo expuesto en los tres primeros dictámenes, que en los bolsos intervenidos se reproducían total o parcialmente los diseños de Desigual de las colecciones registradas. (...) Y el hecho de que no se trate de una copia exacta no desvirtúa esta conclusión. Es obvio que existe alguna modificación en cuanto al color y tamaño, y es obvio que pueden utilizarse rosetones, mandalas y manchas de pintura como decoración en cualquier producto, pero en concreto estas manchas, rosetones o mandalas tienen tantas coincidencias que determinan que sean una copia del diseño registrado, tal y como se determina en los tres primeros informes periciales antes referidos, siendo de destacar el informe emitido por la Policía Científica, por su indiscutible objetividad y que coincide plenamente con el elaborado tanto por las representantes del departamento jurídico de protección y defensa de marca y producto del grupo de empresas Desigual como con el elaborado por D<sup>a</sup> Nieves. Por lo tanto, tal y como se desprende de los referidos informes periciales, el número de coincidencias existente en los estampados permite afirmar que existe un plagio, en los términos jurisprudencialmente exigidos".

Por consiguiente, no existen razones que justifiquen la exclusión protectora que el art. 270.1 del CP dispensa a la obra artística de la que pueda predicarse su genuina autenticidad y originalidad creativa y que, por supuesto, vaya más allá de un valor sólo atribuido a partir de la percepción subjetiva de quien la contempla.



Se impone, pues, la estimación del recurso promovido por la acusación particular, con la consiguiente anulación de la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia Provincial. Los hechos, tal y como han sido descritos en el juicio histórico son plenamente encajables en el art. 270 del CP, tal y como entendió el Juzgado de lo Penal que dictó la sentencia de instancia.

3.- Conforme al art. 901 de la LECrim, procede la declaración de oficio de las costas procesales.

## FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido Que debemos declarar y declaramos HABER LUGAR al recurso de casación promovido por la representación legal de **ABASIC S.A** contra la sentencia 60/2022, 8 de febrero, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia al resolver el recurso de apelación interpuesto contra la resolución núm. 419/2021, 9 de diciembre, dictada por el Juzgado de lo Penal de esta misma localidad.

Declaramos la nulidad de la resolución recurrida y restablecemos la vigencia de la sentencia condenatoria dictada por el Juzgado de lo Penal.

Se declaran de oficio de las costas procesales.

Comuníquese esta resolución y la que seguidamente se dicta al Tribunal sentenciador a los efectos legales procedentes, con devolución de la causa que en su día remitió, interesando acuse de recibo.

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

Así se acuerda y firma.

D. Manuel Marchena Gómez, presidente D. Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre D. Pablo Llarena Conde

D.ª Susana Polo García D. Javier Hernández García