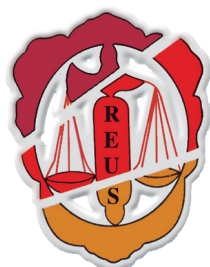


# Derecho de marcas y proceso penal

JUAN JOSÉ CASELLES FORNÉS  
Abogado





**COLECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL**  
**TÍTULOS PUBLICADOS**

**Derecho de marcas y proceso penal, *Juan José Caselles Fornés* (2017).**

COLECCIÓN DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Director  
ANTONIO CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ  
Abogado  
Profesor de Derecho Procesal  
Universidad Pontificia de Comillas

# DERECHO DE MARCAS Y PROCESO PENAL

Juan José Caselles Fornés  
Abogado

**REUS**  
EDITORIAL

**ELZABURU**

Estab 1865  
Abogados y Agentes  
P. Industrial e Intelectual

Madrid, 2017

© Juan José Caselles Fornés  
© Editorial Reus, S. A. para la presente edición  
C/ Rafael Calvo, 18, 2º C – 28010 Madrid  
Tfno.: (34) 91 521 36 19  
Fax: (34) 91 445 11 26  
E-mail: reus@editorialreus.es  
<http://www.editorialreus.es>

1.ª edición REUS, S.A. (Septiembre, 2017)  
ISBN: 978-84-290-1987-2  
Depósito Legal: M-20440-2017  
Diseño de portada: María Lapor  
Impreso en España  
Printed in Spain

Imprime: Reimpventa S.L.

Ni Editorial Reus, ni los Directores de Colección de ésta, responden del contenido de los textos impresos, cuya originalidad garantizan los autores de los mismos. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización expresa de Editorial Reus, salvo excepción prevista por la ley.

Fotocopiar o reproducir ilegalmente la presente obra es un delito castigado con cárcel en el vigente Código penal español.

## NOTA PRELIMINAR

Con la publicación de la obra "*Derecho de marcas y proceso penal*", de la que es autor el Doctor en Derecho, criminólogo y abogado Juan José Caselles, inaugura Editorial Reus su nueva *Colección de Propiedad Industrial*. El objetivo no es otro que contribuir a la difusión de monografías en materia de marcas, patentes y diseños.

A nadie se le oculta que esta colección nace a *rebufo* de la *Colección de Propiedad Intelectual* que coordina el profesor Carlos Rogel Vide y que en pocos años ha superado ya los ochenta títulos. En el universo de los derechos sobre bienes inmateriales la propiedad industrial camina de la mano de la propiedad intelectual en no pocas esferas, pero merece un enfoque y tratamiento independientes.

Al igual que los derechos de autor, los signos distintivos y las invenciones se encuentran sometidos a un proceso de evolución normativa permanente e inmisericorde en el plano nacional, internacional y de la Unión Europea. Ningún esfuerzo doctrinal que contribuya a hacer ese proceso medianamente comprensible debe ser despreciado.

La *Colección de Propiedad Industrial* aspira, desde el rigor y la humildad, a promover la publicación de trabajos que comporten investigación científica puesta al servicio de la práctica profesional. El libro que inaugura la colección es un perfecto ejemplo al respecto.

"*Derecho de marcas y proceso penal*" es una versión reducida y actualizada de la tesis doctoral defendida por su autor el 12 de febrero de 2016 en la Facultad de Estudios Sociales de la Universidad Alfonso X el Sabio bajo el título "La tutela procesal penal del derecho de marca". La tesis, dirigida por el Magistrado y Profesor Dr. D. Eduardo de Urbano Castrillo, obtuvo la calificación de "Sobresaliente *cum laude*".

El Tribunal estuvo compuesto por el Dr. D. Javier Sánchez-Vera Gómez-Trelles (Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid), quien ejerció de Presidente; la Dra. D<sup>a</sup>. Isabel Candelario Macías (Profesora Titular de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid y coordinadora del grupo de investigación PROINDTEN); el Dr. D. Luis Vallés Causada (Teniente Coronel de la Guardia Civil y actual Subdirector General de Localización y Recuperación de Bienes del Ministerio de Justicia); la Dra. D<sup>a</sup>. M<sup>a</sup> Luisa García Torres (Profesora de Derecho Procesal de la Universidad Alfonso X el Sabio) y el Dr. D. Javier López de Goicoechea (Profesor y Director de posgrados de la Universidad Alfonso X el Sabio).

Este estudio supone la culminación de los casi 30 años de formación y de experiencia profesional de Juan José Caselles, desde sus inicios en el sector público como

Juez sustituto de Primera Instancia e Instrucción, hasta su desembarco en la abogacía en una firma especializada en propiedad industrial e intelectual. En los últimos 20 años Juan José Caselles ha estado en contacto permanente con las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fiscalías, Juzgados y Tribunales y ha formado parte de las organizaciones internacionales con mayor presencia en la lucha contra la llamada piratería comercial (el *EU Anticounterfeiting Subcommittee* de la INTA, el *EUIPO Observatory-INTA Joint Task Force* y los comités *Investigative Advisory Group* y *EMEA Task Force* de la IACC). Su conocimiento de la materia es fruto directo de la práctica profesional tanto como del cultivo de la Ciencia jurídica.

El trabajo responde a la necesidad expresada por los distintos estamentos con competencias en la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial de contar con una publicación, hasta ahora inexistente, que cubriera de manera sistemática tanto los aspectos pre-procesales de la investigación criminal como los del proceso penal seguido en los delitos de usurpación de marcas.

El estudio aspira a mejorar el conocimiento y sensibilidad de los operadores jurídicos respecto a un adecuado y correcto uso de los instrumentos jurídicos disponibles en la materia, proponiendo nuevos mecanismos que pudieran resultar efectivos en la persecución de este tipo de delitos. Supone, en ese sentido, la encarnación misma de los postulados a que responde la Colección de Propiedad Industrial que con este título se inaugura.

Antonio Castán  
*Director de la Colección de Propiedad Industrial*

## AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi más sincero y profundo agradecimiento a todas aquellas personas que me han ayudado y apoyado a lo largo de los años de intenso trabajo. Como suele ser habitual en las obras cuya elaboración se extiende durante varios años, las mismas sólo pueden ver la luz gracias la intervención de multitud de personas que, de una forma u otra, apoyen y contribuyan a su desarrollo. Sin ánimo exhaustivo, quiero dejar constancia de aquellas.

– a mi Director de tesis, Magistrado y Dr. D. Eduardo de Urbano Castrillo, que tantas veces me atendió tanto en el Gabinete Técnico de la Sala Segunda del TS como en la AP de Madrid, con quien he coincidido totalmente en cada una de sus acertadas sugerencias;

– a los miembros del Tribunal, por haber aceptado el nombramiento de formar parte del mismo y el esfuerzo que, a buen seguro, han tenido que hacer para poder compaginarlo con el resto de sus numerosas obligaciones, así como por sus críticas y sugerencias que he tenido muy en cuenta, en lo posible, en la publicación de esta obra;

– al Magistrado y Dr. D. Eloy Velasco Núñez (Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la AN) y al Fiscal ante el TC Dr. D. Jesús J. Tirado Estrada (Fiscalía General del Estado), por la colaboración prestada y sus técnicas aportaciones a este trabajo;

– a mi padre Jaime (*in memoriam*) y a mi madre Josefina, quienes han sabido inculcar el valor del esfuerzo y sacrificio como único medio de superación personal, anteponiendo el cumplimiento de las obligaciones a cualquier otra consideración, dando constante ejemplo de generosidad y entrega a los demás;

– a Emil, quien ha tenido que soportar, estoicamente, como los días festivos y de vacaciones de los últimos años no iban a ser compartidos, como se merecía, sino dedicados exclusivamente a la preparación de este trabajo;

– a mis amigos y compañeros de todas las Áreas de Elzaburu, depositarios de los conocimientos y experiencia en propiedad intelectual e industrial adquiridos desde la fundación de la Firma hace más de 150 años, y a sus modernos y ágiles recursos logísticos sin los cuales esta obra difícilmente hubiera podido ser finalizada. Especial y expreso agradecimiento ha de hacerse a D. Antonio Castán, Director del Área de Litigios, por su constante estímulo al profundo análisis técnico-jurídico de los temas y constante apoyo a este trabajo desde sus inicios, así como a los miembros del Departamento de Antipiratería, en especial a la paralegal D<sup>a</sup>. Beatriz Cobo, por su voluntario esfuerzo en esta obra;



*Juan José Caselles Fornés*

– a todos aquellos que desde sus distintos ámbitos profesionales han realizado aportaciones a este estudio (Jueces, Fiscales, Policías, funcionarios aduaneros, detectives privados, abogados, etc.).

A todos ellos, mi más sincera gratitud.

# PRÓLOGO

Sin duda, la presente monografía “Derecho de marcas y proceso penal” de Juan José CASELLES representa una magnífica contribución en la consolidación del campo del Derecho Penal más activo y problemático de nuestro tiempo, cual es el *Derecho Penal Económico*.

Este sector del llamado “Derecho Penal especial”, ha alcanzado un nivel de interés teórico y aplicación forense, que lo convierte, en nuestra opinión, en el área de mayor proyección del Derecho Penal.

Lo que en algún momento se consideraba “la nebulosa del Derecho Penal Económico” ha pasado a ser el instrumento de tutela del orden socio económico, en el que confluyen los intereses de las empresas, los consumidores y el Estado.

Y ello porque con la regulación penal de las conductas atentatorias a los bienes jurídicos que se hallan detrás de esta problemática, no se protege solo el derecho de la competencia entre empresas, la información a los consumidores y la defensa de los derechos económicos del Estado, ya sea de su Hacienda, Seguridad Social o la lucha contra el contrabando.

El Derecho Penal Económico se ha convertido, además, en el instrumento principal de la lucha contra la corrupción, pública y privada, que azota el Estado de derecho de nuestra época, con la finalidad de propiciar el *fair play* en los negocios, perseguir a los autores de dichas conductas y recordar a la sociedad que el dicho *business is business* no puede erigirse en un pretexto para obtener ganancias y réditos a cualquier precio.

Por eso, hemos de saludar efusivamente una obra como la que tengo la satisfacción de prologar, y por la que felicito muy sinceramente a su autor, porque se inscribe en esa dinámica, proporcionando a los interesados en la especificidad del *derecho de marcas*, una panoplia de recursos doctrinales y procesales para defender los derechos de quienes se encuentren inmersos en conflictos en dicho sector.

La obra, escrita por un experto en la indicada materia, jurista bien formado y abogado de uno de los más prestigiosos bufetes en propiedad industrial, proviene de su tesis doctoral que mereció la máxima calificación académica y que, sin duda, cumplió sobradamente las exigencias requeridas por los trabajos de posgrado universitario de investigación/desarrollo/innovación, el famoso I +D +i, constituyendo una muestra de investigación aplicada más que de investigación básica, por lo que supuso toda una aportación realmente útil y de seguros frutos concretos en el futuro.

Pues bien, el futuro de la tesis ya ha llegado, en forma de monografía, con unas dimensiones idóneas para su consulta y aprovechamiento, estructurada –si bien, for-

malmente en cuatro partes- en dos nítidos bloques, doctrinal/procesal y que cuenta con citas jurisprudenciales, fuentes informatizadas y multitud de aportes teórico-prácticos para el conocimiento y ejercicio profesional de una materia que está experimentando una transformación acorde con la *revolución digital* del siglo XXI.

Además, la obra contiene unos “instrumentos procesales en orden a la defensa penal contra la falsificación de marcas”, que son todo un mensaje a autoridades, operadores y usuarios en general, para reforzar y actualizar el combate contra prácticas muy dañinas para una economía sana y respetuosa con la legalidad y los derechos de todos los partícipes en dicha actividad.

Es decir, nos encontramos ante un trabajo bien realizado y útil, que no se limita a servir de ayuda a los profesionales que se tengan que relacionar con el derecho de marcas sino que contiene ideas y sugerencias para ir conformando, cada vez más, un horizonte que dote a este sector del Derecho Penal Económico del protagonismo que sin duda, las cifras de falsificaciones y número de asuntos, le hacen merecer.

En definitiva, una obra digna de la sociedad de la información de nuestra época, mi felicitación a la veterana y prestigiosa Editorial Reus, por editar una monografía que llena un hueco en la materia, y mi recomendación sincera, como no podía ser de otra manera, para que esta monografía forme parte de las bibliotecas académicas y de los despachos de los profesionales del derecho, porque sin duda les rendirá notables beneficios.

Eduardo de URBANO CASTRILLO  
*Magistrado-Doctor en Derecho*

## RESUMEN

La falsificación de marcas se ha convertido en un fenómeno de dimensión internacional que alcanza en la actualidad una especial gravedad, afectando no sólo a los titulares de esos derechos de propiedad industrial sino también a la sociedad en su conjunto. La globalización de la economía y, con ello, de la falsificación de marcas, exigen una respuesta también global al fenómeno. Sin embargo, todos los intentos internacionales de armonizar la protección penal de las marcas han terminado fracasando, requiriendo la aportación de nuevos argumentos y sensibilidades. La territorialidad de la ley penal supone un obstáculo a la persecución de estos delitos, resultando necesario un mayor nivel de cooperación policial y judicial en el ámbito internacional.

Esta obra cubre tanto los aspectos pre-procesales de la investigación criminal como los del propio proceso penal seguido en los delitos de usurpación de marcas, analizando, entre otras cuestiones, la dimensión económica y la internacionalización de la falsificación de marcas, la delincuencia organizada presente en esta materia, los organismos internacionales con competencia en la persecución de estos delitos en el ámbito nacional e internacional, los intentos internacionales de homogeneizar la protección penal, los instrumentos internacionales en la lucha contra este fenómeno, la tipificación penal de la infracción y el proceso penal seguido por falsificación de marcas, el régimen especial de medidas aduaneras contra las falsificaciones establecido en el Reglamento (UE) núm. 608/2013, incluyendo una referencia a las mercancías en tránsito, así como la necesidad de reforzar los instrumentos procesales en orden a la defensa penal contra la falsificación de marcas.

## ABSTRACT

Trademark counterfeiting has become an international phenomenon that is currently at a particularly serious level, affecting not just the holders of those intellectual property rights but also society as a whole. The globalisation of the economy and the ensuing internationalisation of trademark counterfeiting call for an equally global response to the phenomenon. Nevertheless, every international attempt to harmonise the protection of trademarks under the criminal jurisdiction has resulted in failure, and fresh arguments and sensibilites are required. The territorial nature of criminal law obstructs the prosecution of such offences, and so it is necessary to achieve a higher level of international police and court cooperation.

This work covers both the pre-procedural aspects of criminal investigation and aspects of the criminal proceedings themselves in matters concerning trademark infringement, and it analyses, *inter alia*, the economic factor and the globalisation of trademark counterfeiting, the presence of organised crime in this matter, the international bodies with jurisdiction to pursue these offences nationally and internationally, the international attempts to harmonise protection under criminal law, international instruments in the fight against this phenomenon, the criminal classification of the infringement and the criminal proceedings conducted for trademark counterfeiting, the special border measures system established against counterfeiting in Regulation (EU) no. 608/2013, including a reference to goods in transit, as well as the need to reinforce procedural instruments in order to defend against trademark counterfeiting under criminal law.



# ÍNDICE

## PARTE PRIMERA NOCIONES INTRODUCTORIAS

CAPÍTULO PRIMERO. PRESUPUESTOS DE CARÁCTER GENERAL.....	21
<b>I. La dimensión económica de la falsificación de marcas.....</b>	<b>21</b>
1. La importancia económica de los derechos de marca .....	21
2. Las consecuencias directas de la falsificación de marcas .....	31
3. Las consecuencias indirectas de la falsificación de marcas.....	38
4. La falsificación de marcas y la delincuencia organizada .....	50
4.1. Introducción .....	50
4.2. Caracterización criminológica y concepto de crimen organizado	51
4.2.1. Actividades del crimen organizado.....	51
4.2.2. Especial peligrosidad del crimen organizado .....	53
4.2.3. Causas y consecuencias del crimen organizado .....	55
4.3. Crimen organizado en la falsificación de marcas .....	61
4.4. Regulación legal del crimen organizado .....	78
4.4.1. Derecho Internacional .....	78
4.4.2. Derecho español.....	83
5. La falsificación de marcas en Internet.....	92
<b>II. La internacionalización de la falsificación de marcas.....</b>	<b>99</b>
1. La globalización de la piratería comercial .....	99
2. Organismos internacionales con competencias en su persecución..	105
2.1. Ámbito internacional .....	105
2.1.1 INTERPOL .....	105
2.1.2. EUROPOL.....	108
2.1.3. Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)	111
2.1.4. EUROJUST .....	112

2.1.5.	Red Judicial Europea.....	115
2.1.6.	Magistrados de Enlace .....	116
2.2.	Ámbito nacional .....	116
2.2.1.	Guardia Civil .....	117
2.2.2.	Policía Nacional.....	118
2.2.3.	Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA).....	120
2.2.4.	Policías Autonómicas .....	121
2.2.5.	Policías Locales.....	123
3.	Los intentos internacionales por homogeneizar la protección penal frente a la falsificación de marcas .....	126
3.1.	Introducción .....	126
3.2.	Breve mención al IPRED1 e IPRED2 .....	127
3.3.	La importancia del Tratado de Lisboa en cuanto a las competencias legislativas de la Unión en materia penal.....	128
3.4.	Las medidas de resistencia de los Estados miembros a los intentos de armonización legislativa en materia penal .....	136
3.5.	La UE como sujeto firmante de acuerdos internacionales en materia de protección de la propiedad industrial. Especial referencia a la jurisdicción penal .....	138
3.6.	Conclusiones .....	142
4.	Los instrumentos internacionales en la lucha contra la falsificación de marcas .....	145
4.1.	<i>Interface Public-Members</i> (IPM).....	145
4.2.	<i>Enforcement Database</i> (EDB).....	146
4.3.	<i>The Anti-Counterfeiting Intelligence Support Tool</i> (ACIST).....	147
4.4.	<i>Anti-Counterfeit and Anti-Piracy Information System</i> (COPIS) ..	147
4.5.	Reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la UE ....	147
4.6.	Equipos Conjuntos de Investigación (ECIs).....	149
CAPÍTULO SEGUNDO. PRESUPUESTOS DE CARÁCTER SUSTANTIVO....		151
I.	<b>Principios básicos del derecho de marcas</b> .....	151
1.	El derecho de exclusiva inherente a la marca .....	154
2.	La exigencia de registro .....	156
3.	El principio de especialidad.....	158
4.	El principio de territorialidad.....	158
5.	La protección especial de las marcas notorias y renombradas .....	159
II.	<b>La configuración sustantiva del tipo penal en España</b> .....	161
1.	Breve exégesis de la evolución legislativa .....	161
2.	El bien jurídico protegido.....	166
3.	El tipo penal actual.....	173

**PARTE SEGUNDA  
EL PROCESO PENAL POR FALSIFICACIÓN DE MARCAS**

CAPÍTULO TERCERO. LOS TRIBUNALES PENALES.....	195
<b>I. La jurisdicción penal.....</b>	195
<b>II. La competencia penal .....</b>	196
CAPÍTULO CUARTO. PROCEDIMIENTO APLICABLE.....	205
1. Procedimiento ordinario por delitos graves.....	206
2. Procedimiento abreviado.....	206
3. Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos (Juicios rápidos).....	207
CAPÍTULO QUINTO. LA INSTRUCCIÓN.....	217
<b>I. Iniciación .....</b>	217
<b>II. Diligencias de comprobación y averiguación.....</b>	218
1. Diligencias ordinarias .....	218
1.1. Diligencias comunes .....	218
1.2. Intervención y depósito de productos falsificados .....	224
1.3. Destrucción y realización anticipada de productos falsificados .....	226
1.4. Transcendencia de la prueba pericial.....	230
2. Diligencias restrictivas de derechos fundamentales .....	233
2.1. Entrada y registro.....	234
2.2. Registro de libros y papeles.....	240
2.3. Observación, detención, apertura y examen de la correspondencia postal y telegráfica. Intervención y observación telefónicas .....	240
3. Cooperación jurisdiccional en la práctica de diligencias.....	244
<b>III. Conclusión de la instrucción.....</b>	246
CAPÍTULO SEXTO. FASE INTERMEDIA.....	249
<b>I. El traslado de las actuaciones a las partes acusadoras .....</b>	249
<b>II. La apertura del juicio oral.....</b>	251
<b>III. El traslado de las actuaciones a la defensa.....</b>	251
CAPÍTULO SÉPTIMO. JUICIO ORAL.....	253
<b>I. La celebración del juicio oral .....</b>	253
1. El auto de admisión de pruebas y señalamiento de juicio oral.....	253



2. El desarrollo del juicio oral .....	253
<b>II. La sentencia</b> .....	257
1. Los pronunciamientos penales .....	258
2. Los pronunciamientos relativos a la responsabilidad civil.....	258
3. Los pronunciamientos accesorios .....	259
<b>III. La impugnación</b> .....	263
<b>IV. La ejecución</b> .....	266

**PARTE TERCERA**  
**RÉGIMEN ESPECIAL DE LAS MEDIDAS EN FRONTERA**

CAPÍTULO OCTAVO. EL REGLAMENTO COMUNITARIO DE MEDIDAS EN FRONTERA .....	271
<b>I. Génesis y evolución del Reglamento de medidas en frontera</b> .....	271
<b>II. El encuadramiento de las medidas en frontera en el sistema procesal español</b> .....	277
CAPÍTULO NOVENO. EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS EN FRONTERA .....	281
<b>I. Procedimientos de retención</b> .....	285
1. <i>Ex officio</i> o antes de la aceptación de la solicitud aduanera (art. 18)	285
2. A instancia de parte o tras la aceptación de la solicitud aduanera (art. 17).....	286
<b>II. Procedimientos de destrucción</b> .....	290
1. Procedimiento de destrucción de pequeños envíos de mercancías (art. 26).....	290
2. Procedimiento simplificado de destrucción de mercancías retenidas (art. 23, núms. 1 y 2) .....	291
CAPÍTULO DÉCIMO. LAS CONSECUENCIAS DE LAS MEDIDAS EN FRONTERA EN EL PROCESO PENAL ULTERIOR .....	293
<b>I. Jurisdicción y concepto de territorio nacional</b> .....	293
<b>II. Mercancías en tránsito falsificadas</b> .....	295
<b>III. Transporte de mercancías entre países con distintas regulaciones penales</b> .....	297

<b>IV. Retención de productos importados para consumo propio .....</b>	<b>297</b>
<b>V. Costes de almacenaje y destrucción de los productos incautados .....</b>	<b>298</b>
<b>VI. Extensión de las facultades de las autoridades aduaneras en supuestos de intervención de mercancías .....</b>	<b>300</b>

**PARTE CUARTA**

**LA NECESIDAD DE REFORZAR LOS INSTRUMENTOS PROCESALES  
EN ORDEN A LA DEFENSA PENAL CONTRA LA FALSIFICACIÓN  
DE MARCAS**

<b>I. Elementos que justifican el reforzamiento de los instrumentos procesales penales .....</b>	<b>307</b>
<b>II. Medidas propuestas para reforzar los instrumentos procesales penales</b>	<b>312</b>
<b>ABREVIATURAS.....</b>	<b>323</b>
<b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>	<b>327</b>

