

**PROCESOS PENALES RELATIVOS A DELITOS SOBRE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL**

Guillermo SCHUMANN BARRAGÁN
Profesor de Derecho Procesal
Universidad Complutense de Madrid

Trabajo publicado en MASSAGUER, J. (dir.), *Tratado sobre Derecho de la Propiedad Industrial*, Civitas,
Madrid, 2025, pp. 1985-2016.

PROCESOS PENALES RELATIVOS A DELITOS SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Guillermo Schumann

SUMARIO: 1. INTRODUCCIÓN.- 2. LA PROTECCIÓN PENAL Y CIVIL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.- 2.1. El ejercicio de la acción civil en el proceso penal.- 2.2. El tratamiento procesal de la acción civil en el proceso penal.- 3. LOS SUJETOS EN EL PROCESO PENAL.- 3.1. El actor civil y las personas civilmente responsables.- 3.2. La responsabilidad penal de la persona jurídica.- 4. LAS CUESTIONES PREJUDICIALES NO PENALES EN EL PROCESO PENAL.- 5. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- 5.1. La competencia internacional de los tribunales penales españoles.- 5.2. La competencia objetiva para el enjuiciamiento.- 5.3. La competencia objetiva para la instrucción.- 5.4. La competencia territorial.- 5.5. La conexidad delictiva.- 6. EL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ADECUADO.- 7. EL INICIO DEL PROCESO PENAL.- 7.1. La denuncia y la querrela.- 7.2. El atestado policial.- 8. LA FASE DE INSTRUCCIÓN.- 8.1. Las diligencias de investigación ordinarias y restrictivas de derechos fundamentales.- 8.1.1. *La entrada y el registro del domicilio y lugares cerrados.*- 8.1.2. *La investigación sobre el cuerpo del delito y la incautación de los efectos.*- 8.1.3. *El agente encubierto.*- 8.1.4. *Los mandamientos a las oficinas y los registros públicos.*- 8.1.5. *El peritaje.*- 8.2. Las medidas cautelares dirigidas a asegurar la condena penal y sus consecuencias accesorias: la realización anticipada de los efectos del delito.- 8.3. Las medidas cautelares dirigidas a asegurar la condena de naturaleza civil.- 9. LA FASE INTERMEDIA Y EL JUICIO ORAL.- 9.1. La práctica de la prueba.- 9.2. La aplicación de las medidas de protección de la información confidencial en el proceso penal (art. 15 LSE).- 10. LA SENTENCIA PENAL.- 11. LOS RECURSOS FRENTE A LA SENTENCIA Y LA REVISIÓN PENAL.- 12. LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA.- 13. LA CONFORMIDAD DE LOS ACUSADOS.- 14. EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE DETERMINADOS DELITOS.-

1. INTRODUCCIÓN

- (1) La propiedad industrial es objeto de protección penal. En concreto, lo son las patentes y los modelos de utilidad (art. 273.1 CP), los diseños industriales y las topografías de productos semiconductores (art. 273.3 CP), las marcas (art. 274 CP), las obtenciones vegetales (art. 274.4 CP), las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas (art. 275 CP), y los secretos empresariales (arts. 278 y 279 CP).
- (2) La protección penal del secreto empresarial se encuentra, por razones históricas, en una sección distinta de los delitos relativos a la propiedad industrial: la sección de los delitos relativos al mercado y los consumidores (arts. 278 y 279 CP). Pese a ello, debe afirmarse — como se ha defendido a lo largo de esta obra— que el secreto empresarial es una modalidad más de la propiedad industrial. Y, en coherencia, deberá mantenerse la unidad de tratamiento y aplicar a la protección penal del secreto empresarial cualquiera especialidad que legalmente se regule en relación con los delitos sobre la propiedad industrial.
- (3) No existe un proceso penal especial relativo a delitos sobre la propiedad industrial y, por ello, es aplicable como regla general el conjunto de normas que, contenidas en la LECrim, regulan la investigación y el enjuiciamiento ordinario de los delitos.
- (4) Existen, pese a ello, algunas especialidades procesales que contempla la LECrim para los procesos penales en materia de propiedad industrial. Entre ellas cabe mencionar (i) la posibilidad de utilizar la figura del agente encubierto como diligencia de investigación (art.

282 *bis d*) LECrim); (ii) el reconocimiento de las entidades gestoras de derechos de propiedad industrial como sujetos que ostentan un interés legítimo en el proceso penal (art. 771.2ª LECrim); o (iii) la posibilidad de enjuiciar estos delitos a través de los denominados juicios rápidos (art. 795.1 2.ª *b*) LECrim) (Circular 1/2006, pp. 3-4). De especial interés en los procesos penales en materia de propiedad industrial —y aunque sean instituciones procesales de alcance general— son el decomiso preventivo y la destrucción de los productos presuntamente infractores (arts. 334 LECrim y 127 *octies* CP) y el decomiso como consecuencia accesoria de la condena penal (art. 127 *bis.1 f*) CP).

- (5) En este capítulo se realizará una exposición general de las fases de instrucción y enjuiciamiento de las que se compone ordinariamente el proceso penal y se profundizará en las especialidades que operan en cada una de ellas. Se dejará por ello de lado cualquier consideración material sobre los delitos relativos a la propiedad industrial (arts. 273-280 CP), objeto de tratamiento específico en los Capítulos XXVII y XXVIII. Por último, debe señalarse que todas las referencias a resoluciones del TS en este capítulo deben considerarse hechas a su Sala Segunda o de lo Penal y que la exposición sobre el desarrollo del proceso penal ha seguido como bibliografía básica el manual de Fernando Gascón Inchausti: *Derecho procesal penal*, Madrid, 2025.

2. LA PROTECCIÓN PENAL Y CIVIL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

- (6) La propiedad industrial es objeto de tutela civil y penal. Tradicionalmente ha sido discutido cuál es el bien jurídico protegido por los delitos relativos a la propiedad industrial: el derecho de exclusiva del titular o el funcionamiento del mercado en su conjunto u otros intereses supraindividuales análogos.
- (7) Con independencia de estas consideraciones —de importantes consecuencias jurídico-penales— debe reconocerse que en la práctica existe una coincidencia casi total entre las conductas infractoras que constituyen un ilícito civil o un ilícito penal. Existe un trasvase sectorial de las conductas ilícitas o, directamente, un solapamiento normativo (Morón Lerma 2016: Introducción. De los delitos relativos a la propiedad industrial; Circular 1/2006: 18, 34). Además, la comisión de un hecho delictivo también suele tener consecuencias de naturaleza jurídico-privada (arts. 109 *et seq.* CP). De este modo, unos mismos hechos pueden integrarse en el supuesto de hecho de una norma penal y civil. Este es típicamente el caso de los derechos de propiedad industrial en los que la infracción de los derechos de exclusiva que de ellos nacen puede suponer al mismo tiempo un ilícito civil y la comisión de un delito, haciéndose más evidente el solapamiento de órdenes.
- (8) Son evidentes las diferencias que existen entre los objetos procesales y la naturaleza del proceso civil y penal. Pese a ello, el titular o el sujeto perjudicado por la violación de un derecho de propiedad industrial tiene normalmente en la práctica la libertad de optar por la protección de su derecho de exclusiva por la vía penal o civil. La decisión de elegir una u otra dependerá de circunstancias como la entidad de la infracción, las circunstancias del presunto infractor, las fuentes de prueba disponibles para probar la infracción o los gastos procesales propios de un tipo de litigación (civil) compleja.
- (9) Con todo, son varias las ventajas y los inconvenientes prácticos que tiene optar por una u otra vía. En cuanto a las ventajas, y por mencionar solo algunas, debe señalarse que en el proceso penal el perjudicado tendrá a su disposición las diligencias de investigación para averiguar el hecho delictivo y obtener las fuentes de prueba que le permitan investigar y acreditar la infracción. Además, existe la posibilidad de solicitar el decomiso preventivo (art.

127 octies CP) e incluso la destrucción preventiva de los productos infractores; así como su decomiso definitivo como una de las consecuencias accesorias de la condena penal (art. 127 *bis* CP). Por el otro lado, no puede olvidarse que en estos casos el proceso penal —y también por ello, el enjuiciamiento sobre la responsabilidad civil *ex delicto*— está sujeto a las garantías procesales penales y la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. En definitiva, la decisión final estará condicionada por las circunstancias del caso y la estrategia procesal del perjudicado (Cantos Pardo 2022: 63-65).

2.1. El ejercicio de la acción civil en el proceso penal

- (10) Como se acaba de decir, es posible que de unos mismos hechos nazcan consecuencias jurídico-civiles y penales. En el proceso penal español es posible que se ejerciten las acciones civiles para reparar o resarcir el daño producido por el delito. El fundamento de ello está en motivos de economía procesal y de Justicia. De este modo, el proceso penal español puede tener una pluralidad heterogénea de objetos procesales (Gascón Inchausti 2025: 43-46).
- (11) El Código Penal determina que la acción civil derivada del delito comprenderá la restitución, la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios materiales y morales sufridos (art. 110 CP). La jurisprudencia ha hecho una interpretación amplia de este precepto y ha admitido que la acción civil *ex delicto* pueda consistir en otras tutelas civiles de naturaleza declarativa, condenatoria o incluso constitutiva (STS núm. 646/2005 – Estafa, F.D. 7º) —por ejemplo, la declaración de nulidad de un negocio jurídico—. Todo ello se considera que forma parte de la reparación del daño ocasionado por la actividad delictiva (art. 110.2º CP). Esto abre la puerta a pretender como parte de la reparación del daño en el proceso penal las tutelas civiles reconocidas en las leyes especiales—*v.gr.*, art. 71 LP, art. 41 LM, art. 9 LSE, etc.—
- (12) La acción civil ejercitada acumuladamente a la acción penal no pierde su autonomía o naturaleza: cada una de ellas estará sometida a sus correspondientes presupuestos materiales y procesales. La única interdependencia que existe entre ambas es que, por regla general, hará falta que exista una condena penal para que el juez penal pueda pronunciarse sobre la responsabilidad civil *ex delicto*.

2.2. El tratamiento procesal de la acción civil en el proceso penal

- (13) En relación con el tratamiento procesal de la acción civil en el proceso penal, la ley ordena al MF que ejercite la acción civil junto con la penal —exista o no en el proceso un acusador particular— (art. 108 LECrim). Además, conforme al art. 112 LECrim se entenderá que, ejercitada la acción penal, se ejercita también la acción civil, salvo que su titular renuncie a ella o se reserve su ejercicio en un ulterior proceso civil. De este modo, el ordenamiento parte de la base de que por defecto la acción civil formará parte del proceso penal y pone sobre su titular la carga de renunciar o reservar su ejercicio (Gascón Inchausti 2025: 45).
- (14) La víctima de los delitos relativos a la propiedad industrial será el titular del derecho y, si los hubiere, los sujetos que en su caso ostenten algún derecho sobre el título. Si el titular no está personado y se pretende la tutela de un derecho sometido a inscripción, una vez identificada su identidad a través de la consulta a la oficina correspondiente, será citado por el juez de instrucción para tomarle declaración. En esa comparecencia el LAJ le informará de sus derechos y le ofrecerá constituirse como parte y, en lo que ahora interesa, ejercitar las acciones civiles que correspondan (art. 109 LECrim). En relación con ello, la LECrim regula como especialidad que en los procesos penales sobre propiedad industrial la citación y el ofrecimiento de acciones se realice a las personas, las entidades o las organizaciones que ostenten la representación legal de los titulares de los derechos de propiedad industrial (art. 771 1ª LECrim). Aunque se trata de una norma pensada típicamente para la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual (arts. 147 *et seq.* LPI), no puede descartarse el

ofrecimiento de acciones a empresas especializadas en el sector en la defensa de los derechos de exclusiva de sus clientes (Valdivia 2024: 143-144).

- (15) Aunque se hubiera renunciado previamente a la acción civil, podrá posteriormente revocarse la renuncia si las consecuencias del delito son más graves que las previstas inicialmente (art. 112 LECrim). La revocación de la renuncia deberá solicitarse antes de que se formule el escrito de acusación y será acordada por el juez previa audiencia del resto de las partes. Esta es una norma de interés en los procesos penales en materia de propiedad industrial. Especialmente en los casos en los que los titulares de los derechos decidan renunciar al ejercicio de la acción civil por considerar reducido el perjuicio económico —por ejemplo, en delitos de venta ambulante u ocasional de productos infractores (art. 274.3 CP)—, pero posteriormente se constate un mayor alcance de los hechos delictivos.
- (16) Por último, y pese a su independencia jurídica, como regla general para que el juez penal haga un pronunciamiento sobre la responsabilidad civil debe haber existido una condena penal. En la medida en que se enjuicia una responsabilidad civil derivada «del delito», solo en el caso de que se declare la existencia de este nacerá la primera. Excepcionalmente, en casos de absolución por exención de la responsabilidad criminal (art. 20 CP) se permite un pronunciamiento sobre la acción civil ejercitada (art. 118 CP).
- (17) En el caso de absolución de la responsabilidad penal, el perjudicado civilmente por el hecho —no castigado— tendrá disponible la vía civil para el ejercicio de las acciones que correspondan. La única excepción a esta posibilidad es que se haya declarado por sentencia firme que no existió el hecho dañoso (art. 116 LECrim). En cualquier caso, la incoación y el desarrollo del proceso penal suspende la prescripción de las acciones civiles ejercitadas en el proceso penal —y que, en su caso, quedaron imprejuizadas por sobreseimiento (art. 637.1 LECrim) o absolución penal—.

3. LOS SUJETOS EN EL PROCESO PENAL

3.1. El actor civil y las personas civilmente responsables

- (18) El actor civil es aquel acusador particular o tercero que ejercita la acción civil derivada del delito en el proceso penal. La legitimación activa para el ejercicio de la acción corresponderá a los que ordinariamente estén legitimados para pretender la tutela judicial del derecho de propiedad industrial: el titular, los cotitulares, los usufructuarios y los licenciatarios exclusivos y no exclusivos en los términos ya señalados (*v.* Capítulo XXIX).
- (19) Conforme al art. 116 del CP, toda persona criminalmente responsable por un delito lo es también civilmente. Si son más de dos, el tribunal deberá señalar la cuota de participación de cada uno, de la que responderán solidariamente. También son responsables civiles directos las aseguradoras que hayan asumido el riesgo derivado del uso o explotación de la empresa o la industria (art. 117 CP).
- (20) Especial relevancia en los procesos penales relativos a la propiedad industrial tienen los terceros que se hayan beneficiado a título lucrativo de los efectos del delito: los partícipes a título lucrativo (art. 122 CP). La naturaleza de la acción que se dirige frente al partícipe a título lucrativo es la propia de una acción por enriquecimiento injusto (Banacloche 2021: 36-43, 48). Y, por ello, no será necesaria la concurrencia de culpa en el tercero como presupuesto para el decomiso de los bienes infractores.
- (21) En los procesos penales en materia de propiedad industrial pueden tener relevancia los responsables civiles subsidiarios (art. 120 CP). En especial, la persona natural o jurídica dedicada a la industria o el comercio que responde por delitos cometidos por sus empleados o dependientes (art. 120 4ª CP).

3.2. La responsabilidad penal de la persona jurídica

- (22) El Código Penal establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos relativos a la propiedad industrial (art. 288 CP). De este modo, en el marco de su régimen de responsabilidad (art. 31 bis CP) la persona jurídica podrá ser responsable penal (art. 228 CP) y civilmente (art. 116.3 CP). La responsabilidad penal de una persona jurídica lleva consigo la responsabilidad civil directa del hecho dañoso (art. 116.3 CP).
- (23) La responsabilidad penal de las personas es una cuestión de especial interés en los procesos penales relativos a la propiedad industrial, pues no es inusual que tramas delictivas de cierta entidad se desarrollen en el seno y por cuenta de una persona jurídica que actúa en el tráfico (ATCI proc. 21/2023 – DOP Valdepeñas, F.D. 1º-3º).

4. LAS CUESTIONES PREJUDICIALES NO PENALES EN EL PROCESO PENAL

- (24) El registro del título de propiedad industrial y su conocimiento son dos elementos que integran el tipo objetivo y subjetivo de los delitos relativos a patentes, modelos de utilidad (art. 273.1 CP), diseños industriales y topografía de productos semiconductores (art. 273.3 CP), de marcas (art. 274.1 CP) y de obtenciones vegetales (art. 271.4 CP).
- (25) Además de ello, y en la medida en que el bien jurídico protegido por estos delitos es (entre otros) el derecho de propiedad industrial (Circular 1/2006, p. 44), la validez del título inscrito en el momento de llevar a cabo la conducta presuntamente delictiva tiene relevancia penal. En función de ello existirá o no «la presencia de un elemento normativo del tipo» (STS, Penal, 349/2020 – Anulación de condena, F.D. 3º; Circular 1/2006: 20). La validez del título inscrito repercute no solo en el enjuiciamiento penal de la conducta, sino también en la propia existencia del proceso penal. Y ello por cuanto la apariencia delictiva del hecho es uno de los presupuestos materiales de los que depende la apertura y el desarrollo del proceso penal (Gascón Inchausti 2025: 27).
- (26) A los meros efectos dialécticos, debe señalarse que sería indiferente la validez o no del título de propiedad industrial si se considerara que el bien jurídico protegido por los delitos es la seguridad jurídica en el tráfico mercantil que nace del registro. En este caso, para apreciar la antijuridicidad de la conducta sería suficiente con que el derecho estuviera registrado y el sujeto pasivo tuviera conocimiento de él —fuera o no válido el título en cuestión—.
- (27) En relación con la controversia sobre la validez del derecho de propiedad industrial en el proceso penal existen dos cuestiones que son de interés examinar. Por un lado, la posibilidad de que el juez de lo penal —instructor o enjuiciador— se pronuncie a título incidental sobre la validez del título. Por el otro —y estrechamente conectado con lo anterior—, la incidencia que tendrán los procesos administrativos y judiciales de nulidad y de caducidad de los títulos que se estén tramitando de forma paralela al proceso penal.
- (28) En relación con la primera cuestión, no es inusual que el juez penal deba subsumir en los tipos penales elementos jurídicos cuyo enjuiciamiento corresponda a los órdenes jurisdiccionales civil, administrativo o penal. Este es el caso de los procesos penales relativos a la propiedad industrial en los que el juez deberá determinar si existe un título válido y, por ello, una conducta antijurídica. Esta es una cuestión especialmente relevante cuando el título de propiedad industrial cuya tutela penal se pretende se conceda sin un examen previo de fondo sobre el cumplimiento de sus requisitos, como sucede con los modelos de utilidad o con los diseños registrados (Morón Lerma 2016: Comentario del art. 273 CP) o, directamente, no esté sometido a inscripción, como sucede con los secretos empresariales o con las marcas notoriamente conocidas en España en el sentido del art. 6 bis del CUP.

- (29) Los arts. 10.1 LOPJ y 3 LECrim permiten al juez penal pronunciarse de forma incidental sobre la validez del título. Por ello, sería un argumento válido de la defensa sostener que la conducta no es antijurídica por no existir una lesión del bien jurídico protegido —que no existe por ser nulo o estar caducado—. En estos casos, el juez debería entender que la cuestión prejudicial es determinante de la culpabilidad o inocencia y debería otorgar un plazo de dos meses a las partes para que inicien el correspondiente proceso administrativo o judicial de nulidad o caducidad (art. 4 LECrim). Esta solución plantea, sin embargo, algunos inconvenientes.
- (30) La declaración judicial o administrativa de nulidad o caducidad del título puede tener su origen en un procedimiento administrativo ante la oficina correspondiente, en un recurso judicial frente a las resoluciones administrativas interpuesto en el orden civil (art. 447 *bis* LEC) o en un proceso civil en el que se pretenda la declaración de la nulidad o la caducidad del derecho a título principal (*v.* Cap. XXXII). El problema se planteará cuando antes o durante la incoación y el desarrollo del proceso penal se inicie un procedimiento administrativo o judicial de nulidad o de caducidad del título que afecte al periodo temporal investigado o imputado. De ser este el caso, debe decidirse si el proceso penal se suspenderá hasta la finalización del proceso administrativo o judicial o si, por el contrario, debe continuar pudiendo enjuiciarse a título incidental la validez del derecho de propiedad industrial en el proceso penal.
- (31) Como se verá más adelante, la declaración de nulidad o de caducidad de un título de propiedad industrial durante el periodo investigado e imputado que sirvió de base a la condena penal podría llevar a la revisión de la sentencia (art. 954.1.d) y e) LECrim) (349/2020 – Anulación de condena, F.D. 3º). Esto puede llevar a defender que por razones de eficacia y economía el proceso penal se suspenda. Sin embargo, esto también conlleva el riesgo de que el delito que se está investigando o enjuiciando prescriba por la paralización del proceso (art. 132.2 CP). Además, la suspensión supondría también tener sujeto por años al investigado o al imputado a un proceso penal hasta que se resuelvan los recursos relativos al proceso administrativo o judicial de nulidad o de caducidad. Por las razones anteriores, y de conformidad con el art. 10.1 de la LOPJ y el art. 3 de la LECrim, debe considerarse pertinente que en cualquier caso el juez penal continúe con el proceso y resuelva a los meros efectos prejudiciales sobre la validez de los títulos.

5. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

- (32) No existe ninguna especialidad en materia de jurisdicción y competencia en los procesos penales relativos a la propiedad industrial. Pese a ello es oportuno hacer un repaso de las reglas generales y examinar cómo operan en los procesos que ahora se analizan.

5.1. La competencia internacional de los tribunales penales españoles

- (33) Las normas sobre competencia internacional de los tribunales penales españoles están contenidas en el art. 23 LOPJ. Como regla general, corresponde a los tribunales españoles el conocimiento de los delitos cometidos en territorio español —criterio de la territorialidad— (art. 23.1 LOPJ). Además de ello, existen determinados supuestos en los que esta competencia se extiende a delitos cometidos en el extranjero (art. 23.2 a 6 LOPJ). De todos estos, es de interés en los procesos penales en materia de propiedad industrial hacer referencia a la extensión de la competencia internacional con base en el criterio de la nacionalidad o la personalidad (art. 23.2 LOPJ). Conforme a este, los tribunales españoles podrán conocer de los delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos españoles, siempre que el hecho esté tipificado como delito en España y en el lugar en el que se cometió —doble incriminación— (art. 23.2 *a*) LOPJ), que el agraviado o el MF interpongan querrela

ante los tribunales españoles (art. 23.2 *b*) LOPJ) y que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero (art. 23.2 *c*) LOPJ).

- (34) La exigencia de inscripción en un registro público hace que ordinariamente la protección penal de la propiedad industrial esté estrechamente vinculada al territorio en el que se concede el derecho de exclusiva. Con todo, no es inimaginable que esta extensión de la competencia internacional se active en algunos supuestos, por ejemplo, de revelación o explotación en el extranjero de secretos empresariales obtenidos en España (art. 278 CP).
- (35) Existen dudas de si la exportación de productos infractores de todas las modalidades de propiedad industrial está tipificada como hecho delictivo (*v.* arts. 273.1 y 274.1 *a*) CP y en relación con ello la Circular 1/2006, p. 32). En esos casos dudosos, podría resultar útil activar la extensión de la jurisdicción española en el caso de importación y venta en el extranjero de productos infractores de patentes, modelos de utilidad o de marcas registrados en España. Para ello haría falta que sea punible en el Estado de destino la importación o la venta de productos infractores de títulos de propiedad industrial extranjeros —algo, por otro lado, bastante infrecuente—. Si el delito incorpora directamente la exportación de los productos infractores, no será necesario acudir a ninguna extensión de la competencia internacional, pues bastará aplicar el tipo nacional. Este es el caso de las obtenciones vegetales (art. 274.4 CP) y las denominaciones de origen e indicaciones geográficas (art. 275 CP).

5.2. La competencia objetiva para el enjuiciamiento

- (36) La gravedad de la pena asociada al delito es el criterio ordinario para fijar la competencia objetiva para su enjuiciamiento. Conforme a este criterio, corresponderá el enjuiciamiento al juez de la sección de lo penal del tribunal de instancia si el delito tiene asignada en abstracto una pena de hasta cinco años de prisión o de cualquier otra naturaleza siempre que no exceda de diez años (art. 14.3 LECrim). En los demás casos en los que se superen esos umbrales, el enjuiciamiento corresponderá a la audiencia provincial (art. 14.4 LECrim).
- (37) La mayoría de los delitos sobre propiedad industrial tienen una pena de prisión menor de 5 años, por lo que como regla general el juez de la sección de lo penal del tribunal de instancia será el competente para su enjuiciamiento. Por las penas asignadas en abstracto, podrá la audiencia provincial ser objetivamente competente cuando el beneficio obtenido por la actividad criminal posea especial trascendencia económica o los hechos sean de especial gravedad (art. 276 *a*) y *b*) CP), cuando el culpable esté integrado en una organización criminal (art. 276 *c*) CP) o cuando se utilicen menores de 18 años para la comisión de los delitos (art. 276 *d*) CP).
- (38) Además del criterio general de la gravedad de la pena, existe un criterio especial en función de la materia, entre ellos, la atribución del enjuiciamiento al Tribunal del Jurado (art. 1.2 LOTJ) o la AN (art. 65.1 LOPJ). En relación con ello, los órganos jurisdiccionales de la AN son objetivamente competentes para conocer de delitos relacionados con fraudes alimentarios, sustancias farmacéuticas o medicinales. Y ello siempre que sean cometidos por bandas o grupos organizados y produzcan sus efectos en distintas provincias (art. 65.1.d) LOPJ). Con base en una interpretación expansiva del precepto, no es inusual que se atribuya a la AN el conocimiento *v.gr.*, de delitos relativos a infracción de denominaciones de origen, indicaciones geográficas u obtenciones vegetales (SAN, Penal, 3/2024 – Delitos de falsedad en documento mercantil y estafa). En estos casos, el enjuiciamiento corresponderá a la Sección de lo Penal del Tribunal Central de Instancia o a la Sala de lo Penal de la AN en función de la gravedad de la pena del delito (*vid. supra*).

5.3. La competencia objetiva para la instrucción

- (39) Como regla general, la competencia objetiva para instruir el caso corresponderá al juez de instrucción territorialmente competente —y ello con independencia de que el enjuiciamiento corresponda a la sección de lo penal del tribunal de instancia o a la audiencia provincial— (art. 88 LOPJ). Si el enjuiciamiento corresponde a la Sección de lo Penal del Tribunal Central o a la Sala de lo Penal de la AN, la competencia objetiva para conocer de la fase de instrucción corresponderá un juez de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (art. 95 LOPJ).

5.4. La competencia territorial

- (40) La competencia territorial para instruir y para enjuiciar el delito corresponderá a los tribunales del partido judicial donde se haya cometido —*forum delicti commissi*— (art. 14 LECrim) (AAP Barcelona, sec. 7.ª, 744/2022 – Venta de láminas y posters. Plagio, F.D. 2º). En el caso de que no conste este lugar, la LECrim fija unos criterios provisionales de competencia territorial que serán aplicables hasta que se identifique dónde se llevó a cabo la actividad delictiva (art. 15 LECrim). Entre ellos, especial relevancia tiene el fuero relativo al lugar donde se encontraron las pruebas materiales del delito. En el caso de los procesos en materia de propiedad industrial, este corresponderá normalmente al lugar en el que se hallaban los productos infractores (ATS, Penal, rec. 20356/2006 – Cazadoras North Face, F.D. 2º).
- (41) Los delitos sobre la propiedad industrial pueden integrar distintas conductas punibles: la fabricación, la importación, la posesión, la introducción o el ofrecimiento de productos infractores, entre otros (*v. supra*). Los delitos se consumarán con la realización de cualquiera de las conductas típicas, de manera que los tipos pueden calificarse de mixtos alternativos (Morón Lerma 2016: Comentario del art. 273 CP).
- (42) Si la conducta típica se realiza o produce sus efectos en distintos partidos judiciales deberá aplicarse la regla de la ubicuidad para fijar la competencia territorial. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha declarado que en estos casos «el delito se comete en todas las jurisdicciones en las que se haya realizado algún elemento del tipo (...) el juez de cualquiera de ellas que primero haya iniciado las actuaciones procesales será en principio competente para la instrucción de la causa» (Acuerdo de Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2005). Este será el caso normal en los procesos penales de infracción de derechos de propiedad industrial en los que se investiguen distintas fases de producción y de comercialización de productos infractores y cuyo conocimiento no corresponda a la AN (AAP Pontevedra, sec. 5.ª, 357/2021 – Ropa DR&N, F.D. 2ª; SAP Sevilla, sec. 3.ª, 426/2020 – Publicidad reparación de electrodomésticos, F.D. 1º).

5.5. La conexidad delictiva

- (43) La LECrim parte de la base de que cada hecho delictivo dará lugar a la formación de una única causa (art. 17.1 LECrim). Sin embargo, no es inusual que la comisión de delitos relativos a la propiedad industrial vaya acompañada de la comisión de otros. Este será el caso cuando se vendan productos infractores ofreciéndolos al público como originales —delito de propiedad industrial y de estafa— o cuando se falsifiquen distintivos o sellos para hacer pasar el producto infractor como propio de una denominación de origen o indicación geográfica —delitos de propiedad industrial y de falsedad documental— (SAP Madrid, sec. 16.ª, 21/2024 – Productos del cerdo ibérico o STS, Penal, 682/2024 – Venta de marcas notorias falsificadas, F.D. 2ª). En estos casos de conexidad delictiva (art. 17.2 LECrim) se permite su investigación y enjuiciamiento conjunto.
- (44) En cuanto a la competencia objetiva, cuando sea conexo un delito ordinario y otro asignado a la AN, conocerá de todos ellos la AN (art. 65.1º *in fine* LOPJ) —*v.gr.*, un delito por la alteración de aceite de oliva con denominación de origen (arts. 274.4 y 275 CP) y un delito

de falsedad en documento mercantil (art. 390 CP) (SAN, Penal, 3/2024 – Delitos de falsedad en documento mercantil y estafa, F.D. 1º) —.

- (45) En relación con la determinación de la competencia territorial, debe acudirse a las reglas del art. 18.1 LECrim: conocerá el tribunal del partido donde se haya cometido el delito que tenga señalada una pena mayor, el que primero comenzara la causa si los delitos son de la misma pena o, si han comenzado al mismo tiempo, el que señale el tribunal superior común.

6. EL PROCEDIMIENTO LEGALMENTE ADECUADO

- (46) En el ordenamiento procesal penal español existen distintos procedimientos para investigar y enjuiciar los hechos delictivos.
- (47) Por un lado, la LECrim regula los procedimientos ordinarios. El procedimiento ordinario por delitos graves será aplicable cuando el delito tenga asignado en abstracto una pena superior a nueve años. El procedimiento abreviado, cuando el delito tenga asignada una pena que no exceda de esos nueve años o cuando la pena consista en otra distinta a la privación de libertad (art. 757 LECrim). Y, por último, el juicio por delitos leves para el conocimiento de los delitos que tengan esa calificación (art. 33.3 CP). Por las penas asignadas a los delitos relativos a la propiedad industrial, en la mayoría de los casos estos se tramitarán a través del procedimiento abreviado —y, por ello, el análisis de ahora en adelante se centrará en este—
- (48) Por otro lado, la LECrim regula determinados procesos especiales. En relación con la protección penal de la propiedad industrial, como se verá, son de interés el procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos (art. 795 a 803 LECrim) y el procedimiento de decomiso autónomo (art. 803 ter e) LECrim).

7. EL INICIO DEL PROCESO PENAL

- (49) El procedimiento abreviado se inicia mediante el auto de incoación de las diligencias previas, con el que empieza la fase de instrucción. El juez deberá incoar las diligencias una vez que llega a su conocimiento un hecho con apariencia delictiva: la *notitia criminis*. Aunque en nuestro ordenamiento es posible que el juez de instrucción incoe las diligencias previas de oficio —principio de oficialidad—, lo normal será que la noticia criminal llegue a su conocimiento a través de una denuncia, una querrela o un atestado policial.

7.1. La denuncia y la querrela

- (50) La denuncia es un acto a través del cual un sujeto pone en conocimiento del juez de instrucción un hecho con apariencia delictiva. Una vez recibida, el juez deberá comprobar que el hecho narrado es en abstracto subsumible en un tipo penal y que la denuncia no es manifiestamente falsa. Para decidir sobre su admisión el juez podrá efectuar por sí mismo o a través de la policía judicial las primeras diligencias de comprobación.
- (51) La querrela es un acto por el que se pone en conocimiento del juez de instrucción la *notitia criminis* y el querellante manifiesta su voluntad de asumir la condición de parte acusadora en el proceso penal. De este modo, la principal diferencia entre la denuncia y la querrela está en esa voluntad de personarse y tener un comportamiento activo en la investigación y el enjuiciamiento del delito.
- (52) Como se sabe, los delitos se clasifican en públicos, semipúblicos o privados en función de si es necesaria la interposición previa de una denuncia o una querrela para que inicie el proceso penal. En relación con ello, el art. 287 del CP señala que «será necesaria denuncia de la persona agraviada o de sus representantes legales» para proceder por los delitos previstos en

la Sección 3.^a del Capítulo XI. Entre ellos se encuentran los delitos relativos a los secretos empresariales, que por ello deben calificarse de semipúblicos (arts. 278 a 280 CP). *A sensu contrario*, no será necesaria la denuncia previa para la incoación de procesos penales relativos a patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y topografías de productos semiconductores (art. 273 CP), marcas (art. 274 CP), obtenciones vegetales (art. 274.4 CP), denominaciones de origen e indicaciones geográficas (art. 275 CP).

7.2. El atestado policial

- (53) El atestado policial es el documento a través del cual las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ponen en conocimiento de la autoridad judicial hechos con apariencia delictiva (art. 292 LECrim). A efectos procesales el atestado policial tiene el valor de una denuncia (art. 297 LECrim). El atestado policial describe el hecho delictivo percibido por los agentes, así como una descripción detallada de los efectos incautados y constituye un medio para comunicar la *notitia criminis* al juez de instrucción.
- (54) El atestado policial puede derivar de un delito flagrante identificado en las labores ordinarias de seguridad ciudadana —*v.gr.*, la venta ambulante u ocasional de productos infractores en la vía pública— o de operaciones policiales de mayor envergadura —*v.gr.*, la incautación de productos infractores en un polígono industrial en la ejecución de una operación policial diseñada previamente—.
- (55) En relación con ello, debe señalarse que existe una Brigada Central de Investigación de la Delincuencia Especializada de la Policía Judicial que, integrada en la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, tiene como misión la investigación y la persecución de los delitos relacionados con la propiedad industrial (Orden INT/859/2023, de 21 de julio).
- (56) Las FCSE no deberán remitir el atestado a la autoridad judicial si han percibido un hecho con apariencia delictiva, pero no existe un autor del delito conocido (art. 284.2 LECrim). De especial interés para los procesos penales que ahora se examinan es la posibilidad de los agentes de recoger los efectos del delito, extender una diligencia sobre los hechos e informar de ello a la víctima (art. 284.3 LECrim). Así, por ejemplo, si la policía encuentra en una nave abandonada productos infractores de derechos de propiedad industrial, deberá llevar a cabo las pesquisas adecuadas para identificar al posible autor. Si no lo hallan, los agentes de las FCSE no están obligados a remitir el atestado a la autoridad judicial —sin perjuicio de la posibilidad de la víctima de presentar una denuncia o una querrela—. En cualquier caso, podrán aprehender los productos infractores y comunicarlo a los titulares de los derechos.

8. LA FASE DE INSTRUCCIÓN

- (57) Una vez recibida la *notitia criminis* y dictado el auto de incoación de las diligencias previas se iniciará la fase de instrucción.
- (58) En el proceso penal español la fase de instrucción tiene tres funciones distintas. En primer lugar, tiene una finalidad investigadora, que consiste en averiguar la comisión del hecho punible y los sujetos responsables a través de la obtención de las fuentes de prueba que permitan apreciar o descartar la existencia de indicios suficientes de criminalidad. En segundo lugar, pretende asegurar la eficacia del proceso penal adoptando las medidas cautelares personales y reales —sobre el investigado o sobre terceras personas—. Y, en último lugar, tiene la finalidad de imputar formalmente uno o varios hechos con apariencia delictiva a sujetos determinados (Gascón Inchausti 2025: 146-147).

8.1. Las diligencias de investigación ordinarias y restrictivas de derechos fundamentales

- (59) Las diligencias de investigación se suelen clasificar en ordinarias y restrictivas de derechos fundamentales. En nuestro ordenamiento, las diligencias de investigación ordinarias son *numerus apertus*, por lo que el juez de instrucción podrá ordenar cualquier actuación que considere útil para averiguar los hechos con apariencia delictiva. Esta circunstancia tiene especial interés en los procesos penales relativos a la propiedad industrial. Por la complejidad técnica propia del fenómeno delictivo, podría adoptarse cualquier diligencia que ayude a comprobar la infracción del derecho de exclusiva. Las diligencias de investigación serán acordadas por el juez instructor de oficio o a instancia de las partes acusadoras, investigadas o del MF.

8.1.1. *La entrada y el registro del domicilio y lugares cerrados*

- (60) La entrada y el registro del domicilio y lugares cerrados es una diligencia de especial importancia en tramas complejas de infracción de derechos de propiedad industrial. En supuestos de producción, distribución o venta de productos infractores normalmente será necesario su almacenamiento en algún sitio.
- (61) En relación con ello debe señalarse que conforme a la doctrina del TC solo está protegido por el art. 18 de la CE el domicilio de una persona. Y debe considerarse domicilio aquel «espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima» (STC 22/1984 – Derribo de vivienda en Murcia, F.D. 5º). Por lo tanto, no tendrán esta consideración las naves industriales (ATC 290/2004 – Pegatinas “piratas”, F.D. 2º) o almacenes de mercancías (STC 228/1997 – Falsedad de marcas, F.D. 6º). La entrada y registro de almacenes o naves industriales suele considerarse así una diligencia no restrictiva de derechos fundamentales. Y, por ello, es una medida que incluso podría llevarse a cabo antes del inicio del proceso penal por las FCSE en sus funciones ordinarias de prevención y persecución del delito.

8.1.2. *La investigación sobre el cuerpo del delito y la incautación de los efectos*

- (62) Conforme al art. 334 de la LECrim, el juez instructor mandará a incautar cualquier instrumento o efecto que tenga relación con el delito. En los procesos penales relativos a la propiedad industrial ello se concreta en los productos infractores y los medios o los instrumentos utilizados para la realización de alguna de las conductas típicas. La persona afectada por la incautación —que podrá ser el propio investigado o un tercero— podrá recurrirla ante el juez de instrucción (art. 334 LECrim).
- (63) El depósito de los efectos del delito puede realizarse en las dependencias del tribunal, de las FCSE o encargarse a un tercero o al propio titular de los derechos de propiedad industrial presuntamente infringidos —algo frecuente en la práctica—.
- (64) La incautación de los efectos del delito tiene dos finalidades. Por un lado, constituye una forma de preservar fuentes de prueba relacionadas con la actividad delictiva. Y, por el otro, supone una forma de asegurar el eventual decomiso como consecuencia accesoria del delito.
- (65) En el caso de sobreseimiento o absolución penal, como regla general los efectos deberían restituirse al investigado o al imputado, y ello siempre que no hayan sido destruidos anticipadamente.

8.1.3. *El agente encubierto*

- (66) La LECrim autoriza el uso de la figura del agente encubierto para la investigación de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial previsto en los arts. 270 a 277 CP (art.

282 *bis.4 f)* LECrim). Por su ubicación sistemática en el Código Penal, una interpretación literal del art. 282 *bis.4 f)* de la LECrim excluye el uso de esta diligencia para la investigación de delitos relativos al descubrimiento o revelación de secretos empresariales (arts. 278 a 280 CP).

- (67) La infiltración de un agente es una diligencia de investigación especialmente útil para la investigación de delitos llevados a cabo por grupos de delincuencia organizada o que incorporan una estructura más o menos compleja. A través de esta, un agente oculta su identidad real y se infiltra en la organización criminal para obtener información y fuentes de prueba relativas a la actividad delictiva.
- (68) El agente encubierto debe considerarse una medida restrictiva de derechos fundamentales; y ello por cuanto el Estado a través del engaño y el abuso de confianza se infiltra en la esfera privada de las personas (Gascón Inchausti 2025: 188-193). Además, es posible que durante la ejecución de la diligencia se vulneren otros derechos fundamentales como el derecho a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio, el secreto a las comunicaciones de los investigados o de terceros, entre otras. Por todo lo anterior, la adopción de la diligencia y la delimitación de su alcance deberán estar sometidas a los requisitos propios del juicio de adecuación o idoneidad, necesidad o subsidiariedad y proporcionalidad en sentido estricto. En su caso, el agente encubierto podría declarar en el juicio oral y constituir su testimonio una de las pruebas que sustenten la condena penal.
- (69) En tramas delictivas complejas nacionales o transfronterizas que constituyan una organización criminal dedicada a la producción, la distribución, la exportación o la venta de productos infractores de derechos de propiedad industrial puede tener utilidad el uso de un agente encubierto. Especialmente eficaz será la infiltración de un agente encubierto informático que, por medio de una identidad digital falsa, obtenga información y fuentes de prueba para la investigación de delitos relacionados con la propiedad industrial.

8.1.4. *Los mandamientos a las oficinas y los registros públicos*

- (70) Una de las diligencias de investigación ordinarias en la instrucción de los delitos relativos a la propiedad industrial es el mandamiento a las oficinas y los registros públicos en los que consten inscritos los derechos. De este modo podrá certificarse su inscripción durante el periodo investigado (Valdivia 2024: 143-144). También puede ser útil la emisión de mandamientos a registros o ayuntamientos para que certifiquen el titular de un local o un establecimiento abierto al público en el que se esté llevando a cabo un comportamiento presuntamente delictivo (Valdivia 2024: 150). Esto permitirá identificar al presunto responsable y, en su caso, a las personas jurídicas y físicas que directa o subsidiariamente deban responder de la responsabilidad civil derivada del delito.

8.1.5. *El peritaje*

- (71) El peritaje es, sin duda, una de las diligencias de investigación más importantes en la instrucción —pero también y principalmente en el enjuiciamiento— de los delitos relativos a la propiedad industrial (arts. 456 a 485 LECrim). Como sucede en el proceso civil, normalmente serán necesarios conocimientos científicos o técnicos para esclarecer si existe una infracción del derecho de exclusiva del titular que pueda subsumirse en el tipo penal.
- (72) El perito ha de ser imparcial y podrá ser recusado por las partes (arts. 468 *et seq.* LECrim). El perito podrá ser designado de oficio y pertenecer a la brigada científica de cualquier cuerpo

de seguridad del Estado o pertenecer a alguna institución pública o privada que cuente con expertos en la materia. También es posible que el perito sea propuesto por las partes y el juez instructor considere que cumple con la suficiente independencia y las condiciones adecuadas para llevar a cabo su labor.

- (73) Tampoco es inusual que sean las propias partes las que aporten un dictamen pericial y que se pida como diligencia de investigación ordinaria la ratificación del perito o su interrogatorio en la fase de instrucción (SAP Alicante, sec. 10.ª, 439/2022 – Etiquetado falso, F.D. 1º).
- (74) En los procesos penales relativos a la propiedad industrial es necesario para el peritaje que se tengan muestras suficientes de los efectos judiciales incautados. Además, debe asegurarse que se respeta la cadena de custodia entre la aprehensión de los productos infractores y su puesta a disposición del perito (SAP Madrid, sec. 2.ª, 695/2022 – Venta ambulante, F.D. 2º). Por otro lado, y para que lleve a cabo su labor, puede ser necesario que se dé acceso al perito a aquellas otras fuentes de prueba que obren en la instrucción y cuyo examen pueda ser conveniente para la elaboración del dictamen. Especialmente útil puede ser la aportación por parte del titular del derecho de propiedad industrial —esté personado o no en la causa— de algún producto que integre o sea el resultado de la ejecución del derecho de propiedad industrial infringido y que permita el análisis comparativo de los productos presuntamente infractores.

8.2. Las medidas cautelares dirigidas a asegurar la condena penal y sus consecuencias accesorias: la realización anticipada de los efectos del delito

- (75) Es posible que durante la fase de instrucción o de enjuiciamiento se adopten medidas cautelares para asegurar la efectividad de alguno de los posibles pronunciamientos penales o accesorios en la sentencia penal: la pena de prisión, la multa o el decomiso de los efectos del delito. Las medidas cautelares personales y patrimoniales que puedan adoptarse estarán condicionadas a la existencia de un peligro de la mora procesal y un *fumus delicti comissi*. En relación con ello, especial atención debe prestarse a la confiscación y la realización anticipada de los efectos del delito en los procesos penales relativos a la propiedad industrial.
- (76) Una de las consecuencias accesorias de la condena penal es la pérdida de los efectos que provengan del delito y los medios o los instrumentos para su ejecución (arts. 127 *et seq.* CP). En el caso de los delitos relativos a la propiedad industrial esto se concretará en la pérdida de los productos infractores y cualquier máquina o instrumento técnico para preparar o ejecutar cualquiera de las conductas típicas (AAP Alicante, sec. 2.ª, 120/2023 – Decomiso de vehículo BMW, F.D. 1º). En relación con la carga de la prueba del origen ilícito de los efectos o la relación de los bienes con la actividad delictiva, habrá que estar a lo dispuesto en los arts. 127 bis y 127 sexies del CP (Gascón Inchausti 2006: 587-606).
- (77) Una vez incautados podrá ordenarse la realización anticipada de los productos infractores cuando ello sea necesario o conveniente por su propia naturaleza (art. 367 ter 3 LECrim). Se espera que la destrucción anticipada de los productos presuntamente infractores se haga una vez que hayan sido objeto de pericia o, cuanto menos, de que se haya asegurado la conservación de muestras suficientes para futuras comprobaciones.

- (78) La destrucción anticipada de los efectos judiciales es sin duda una de las medidas más invasivas —pero también más efectivas— que ofrece la tutela penal de la propiedad industrial. La destrucción anticipada debe ser excepcional y estar justificada sobre la base del art. 367 quater de la LECrim (AAP Tarragona, sec. 2.^a, 822/2023 – Destrucción anticipada de objetos intervenidos, F.D. 2^o). No puede olvidarse que se está ante una medida que se adopta sin un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto —más allá de la apariencia delictiva que justifica la existencia del proceso penal— y supone una destrucción de los productos infractores —que tiene una naturaleza más propia de la tutela sumaria que de la tutela cautelar—.
- (79) Como se ha dicho, la posibilidad de que los productos infractores se destruyan anticipadamente es uno de los principales elementos que diferencian la tutela civil y penal de la propiedad industrial. En el orden civil las medidas cautelares anticipatorias están dirigidas principalmente al cumplimiento de los pronunciamientos condenatorios de no hacer. La orden cautelar de destruir los productos infractores en el proceso civil normalmente será rechazada por desproporcionada (art. 726 LEC), siendo más apropiado el depósito de los bienes para asegurar una futura condena a destruirlos (art. 71.1 *e*) LP: *v.* Cap- XXIX).
- (80) La destrucción anticipada de los efectos y el posterior sobreseimiento de la instrucción o la absolución del imputado podría derivar, de concurrir los presupuestos para ello, en una responsabilidad patrimonial de la Administración de Justicia (art. 292 LOPJ). Aunque con algunas dudas, podría plantearse también la responsabilidad del querellante que ha pedido la destrucción anticipada haciendo una aplicación analógica de los arts. 721.1 y 745 LEC.

8.3. Las medidas cautelares dirigidas a asegurar la condena de naturaleza civil

- (81) Es también posible que el acusador particular o el actor civil soliciten la adopción de medidas cautelares adecuadas para asegurar la efectividad de los pronunciamientos civiles que se pretenden en la sentencia (Circular 1/2006: 39). Como se ha dicho, la acción civil y la acción penal mantienen su independencia jurídica en el proceso penal. Y, por ello, cabe hacer una remisión en bloque en relación con los presupuestos y las medidas concretas que podrán pretenderse para asegurar la responsabilidad civil derivada del delito.
- (82) En relación con ello, especial importancia tiene el embargo de bienes suficientes para hacer frente a la indemnización que se pretenda por el daño sufrido (art. 727 1.º LEC o art. 128.1 *c*) LP en relación con art. 110 CP), órdenes de cesación o prohibición provisionales (art. 128.1 *a*) LP), etc. (*v.* Capítulo XXIX). En la medida en que la incautación de los productos infractores sucede ordinariamente como diligencia de investigación del cuerpo del delito (art. 334 LECrim), pierde interés solicitar el depósito de los bienes como medida cautelar para asegurar los pronunciamientos civiles.

9. LA FASE INTERMEDIA Y EL JUICIO ORAL

- (83) En el procedimiento abreviado, una vez investigado el hecho punible, el juez de instrucción acordará el sobreseimiento (art. 779.1 1^a LECrim) o dictará el llamado auto de transformación (art. 779.1 4^a LECrim). A través de este último se pone fin a las diligencias previas y se pasa a la fase intermedia. Una vez dictado el auto de transformación, se dará

traslado de la decisión al MF y al resto de las partes acusadoras para que, en su caso, soliciten la práctica de diligencias complementarias, el sobreseimiento de la causa o la apertura del juicio oral —formulando con ello su escrito de acusación— (art. 780 LECrim). En esta primera fase intervendrán solo las partes acusadoras (Gascón Inchausti 2025: 232-234).

- (84) Si finalmente es decretada la apertura del juicio oral por haberse solicitado por alguna de las partes acusadoras (art. 783 LECrim), se dará traslado de las actuaciones al sujeto acusado para que presente su escrito de defensa (art. 784 LECrim). Con ello se remitirán los autos al órgano encargado del enjuiciamiento para la celebración de la audiencia preliminar (art. 785 LECrim) y para dar comienzo a las sesiones del juicio.
- (85) En el acto del juicio, las partes acusadoras deberán alegar y probar los hechos imputados y subsumirlos en un tipo penal. Así, se practicará la prueba propuesta y admitida en la audiencia preliminar y se llevarán a cabo las conclusiones definitivas. No existe ninguna especialidad en relación con la fase de enjuiciamiento en los procesos penales en materia de propiedad industrial, por lo que cabe hacer una remisión en bloque a las normas generales que regulan el procedimiento abreviado —y, cuando proceda, el procedimiento ordinario por delitos graves—.

9.1. La práctica de la prueba

- (86) La declaración del acusado (arts. 688 *et seq.* LECrim), el examen de los testigos (arts. 701 *et seq.* LECrim), el informe pericial (arts. 723 *et seq.* LECrim), la prueba documental (arts. 726 LECrim) y el reconocimiento judicial (art. 727 LECrim) son los medios de prueba reconocidos en la LECrim para acreditar los hechos alegados por la acusación o la defensa. De todos ellos, el dictamen pericial, el examen de los testigos —en especial, la ratificación de los agentes de las FCSE que elaboraron el atestado policial— o el reconocimiento judicial son los medios de prueba idóneos y que mayor importancia tienen habitualmente en los procesos penales relativos a la propiedad industrial.
- (87) Como regla general, la prueba se practica en el acto del juicio. Y por lo tanto, con algunas excepciones, las diligencias de investigación practicadas durante la instrucción no pueden ser utilizadas como prueba de cargo para sostener una condena penal. Por ello ordinariamente será necesaria la proposición y la aportación de un dictamen pericial para la fase de enjuiciamiento —o, cuando menos, la ratificación del perito en el juicio oral del dictamen emitido anteriormente—. También suele ser necesario, como se acaba de señalar, el interrogatorio en juicio de los agentes que hayan participado en la incautación de los productos infractores o presenciado el hecho delictivo (SAP Málaga, sec. 7.^a, Melilla, 86/2022 – Importación de calzado deportivo, F.D. 1^o).

9.2. La aplicación de las medidas de protección de la información confidencial en el proceso penal (art. 15 LSE)

- (88) A diferencia del orden civil, ha tenido muy poco desarrollo en la práctica judicial la aplicación de las medidas de protección de la información confidencial del art. 15 de la LSE en un proceso penal relativo a secretos empresariales (*v.* Capítulo XIV). Se trata de algo plenamente posible, pues el precepto permite expresamente que las medidas de protección de la información sean acordadas en un «procedimiento relativo a la violación de secretos empresariales» o en un «procedimiento de otra clase» (art. 15.2 LSE) —*ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus*—.

- (89) Como sucede en el proceso civil, existe una tensión siempre presente en la tutela judicial de los secretos empresariales: la publicidad asociada al proceso como garantía institucional y constitucional de las partes puede suponer la pérdida del secreto cuya protección se pretende (art. 1 *a*) LSE). Los delitos relativos al secreto empresarial (arts. 278 a 280 CP) son delitos semipúblicos, por lo que solo pueden ser perseguidos previa denuncia del agraviado (art. 287 CP). Esto hace que el titular del secreto pueda mantener un cierto control sobre la protección por parte del Estado de su derecho de exclusiva.
- (90) Como regla general, durante la fase de instrucción existe un secreto externo de las actuaciones (art. 301 LECrim), lo que significa que no serán accesibles para terceros ajenos al proceso. Por ello, teóricamente no debería existir ningún problema de divulgación del secreto —cuanto menos de cara al exterior—. Por la naturaleza semipública del delito, no parece posible que pueda adoptarse el secreto interno de las actuaciones (art. 302 LECrim) cuando se considere que puede ponerse en peligro el propio secreto empresarial que se pretende tutelar penalmente. Y esto puede ser un problema grave si el proceso penal se está utilizando abusivamente como un instrumento para acceder a información confidencial en poder de los investigados o de terceros. Pese a ello, debe tenerse en cuenta la posibilidad de imponer multas al abogado o el procurador que revele indebidamente el contenido del sumario o las diligencias y la eventual responsabilidad penal de los funcionarios de la administración de justicia (art. 301 LECrim). Además, y con base en una interpretación expansiva del art. 301 bis de la LECrim y una aplicación directa del art. 15 de la LSE, no es descartable tampoco la adopción de otras medidas específicas de protección de la información confidencial en la fase de instrucción.
- (91) Con todo, los mayores problemas relacionados con la protección procesal del secreto empresarial se centran en la fase de enjuiciamiento. Esta es ordinariamente pública y solo excepcionalmente puede excluirse la publicidad de ciertas actuaciones judiciales por razones de seguridad, orden público o para evitar «a las víctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso» (art. 681.1 LECrim).
- (92) Una interpretación literal y teleológica de los arts. 301 *bis* y 681.1 de la LECrim puestos en relación con el bien jurídico protegido por los arts. 278 a 280 del CP refuerza la aplicación en el proceso penal de las medidas contempladas en el art. 15 de la LSE para la protección de la información confidencial —precepto que, como se ha dicho, es aplicable a procesos de cualquier clase—. Podría por ello restringirse el número de personas con acceso a las actuaciones judiciales escritas u orales (art. 15.2 LSE), así como la puesta a disposición del público de versiones confidenciales de las resoluciones judiciales.
- (93) La adopción de estas medidas de protección debe estar también disponible cuando el objeto del proceso penal lo integren hechos relacionados con la divulgación de la invención de una solicitud de patente secreta (art. 277 CP puesto en relación con los arts. 111 *et seq.* LP). En estos casos, el interés para la defensa nacional que tienen estas patentes justificaría la exclusión de la publicidad (art. 681.1 LECrim) y, con ello, la aplicación de las medidas de protección del art. 15 de la LSE.
- (94) La adopción de todas estas medidas desde luego debe estar condicionada al cumplimiento de un estricto juicio de proporcionalidad. Y, además, deben extremarse las precauciones dirigidas a respetar el derecho de defensa de las partes y los intereses de los terceros (art. 15.2 LSE). La exclusión de la publicidad propia de la protección procesal del secreto empresarial es necesaria para asegurar una tutela penal adecuada. Sin embargo, cualquier medida debe aplicarse restrictivamente y deben extremarse las garantías de defensa para las partes;

especialmente en un proceso en el que se encauza el ejercicio del *ius puniendi* del Estado y en el que la publicidad del proceso supone una medida de control y legitimación de su actuación.

10. LA SENTENCIA PENAL

- (95) No existe ninguna especialidad en los procesos penales relativos a la propiedad industrial en cuanto a la estructura interna y externa de la sentencia y los requisitos de motivación, congruencia y exhaustividad que le son exigibles (art. 24.1 CE).
- (96) Es oportuno recordar que la acción civil derivada del delito será uno de los objetos procesales sobre los que se proyectará el enjuiciamiento del juez —salvo que las partes hayan renunciado a ella o se hayan reservado su ejercicio— (SAP Madrid, sec. 29.ª, 40/2024 – Zapatillas deportivas falsificadas, F.D. 1º). Se ha dicho ya que la acción civil y la acción penal mantienen su independencia jurídica y están sometidas a los presupuestos, las garantías y los principios que les son propios (Circular 1/2006: 39).
- (97) Como sostiene el Tribunal Supremo «la declaración de responsabilidad civil, no pierde su naturaleza propia del derecho privado, aunque se ventile ante un órgano de la jurisdicción penal y en un proceso de naturaleza penal. Ello quiere decir que no son de aplicación todas las instituciones características del proceso penal con la misma intensidad que la responsabilidad penal derivada de un hecho delictivo» (STS, Penal, 937/2023 – Delito societario y de apropiación indebida, F.D. 1º). De este modo, las exigencias propias de la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) y el principio *in dubio pro reo* que se proyectan sobre la valoración probatoria y sobre la carga de la prueba no operan con toda su intensidad en relación con la acción civil. Eso sí, en la medida en que se está enjuiciando una responsabilidad civil derivada «del delito», ordinariamente solo en los casos de condena penal existirá un pronunciamiento sobre la acción civil ejercitada.
- (98) Es posible que en la sentencia se declare la responsabilidad civil y se condene al pago de una indemnización de daños, pero que no se cuantifique. En ese caso, las partes podrán pretender la cuantificación de la condena en la ejecución de la sentencia y proponer la práctica de las pruebas que estimen oportunas para su liquidación (art. 794 1.ª LECrim en relación con los arts. 712 *et seq.* LEC).
- (99) Dentro de los pronunciamientos penales posibles en la sentencia, especial interés tendrá en los procesos relativos a la propiedad industrial la responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 288 CP) y, en su caso, su responsabilidad civil directa (art. 116.3 CP) o subsidiaria (art. 120 4.º CP) derivada del hecho delictivo.
- (100) Por último, y como también se ha señalado, una de las consecuencias accesorias de la pena es el decomiso de los efectos del delito, las ganancias provenientes de él y de los bienes, los medios o los instrumentos con los que se haya ejecutado (arts. 127 *et seq.* CP). Desde luego, el decomiso se constituye como una de las medidas más eficaces en la tutela penal de la propiedad industrial. Con él se podrán confiscar no solo los productos infractores, sino también aquellos bienes o instrumentos con los que se preparaba o ejecutaban los hechos típicos —*v.gr.*, maquinarias o cualquier instrumento para reproducir la invención o el signo distintivo protegido—. El decomiso de los productos infractores llevará a su destrucción (art. 367 bis LECrim). Las ganancias decomisadas serán adjudicadas al Estado o destinadas al pago de las indemnizaciones de las víctimas (art. 127 octies 3 CP).

11. LOS RECURSOS FRENTE A LA SENTENCIA Y LA REVISIÓN PENAL

- (101) No existe ninguna especialidad en los procesos penales relativos a la propiedad industrial en relación con los recursos ordinarios y extraordinarios frente a la sentencia. Por su relevancia práctica en la tutela penal de la propiedad industrial, es de interés examinar la importancia que puede tener la revisión penal (arts. 954 *et seq.* LECrim) (Asencio Gallego 2024: 32).
- (102) La revisión penal es un mecanismo extraordinario de rescisión de la cosa juzgada. No es un recurso ordinario o extraordinario, sino un medio para destruir el conjunto de los efectos jurídico-procesales que nacen de una sentencia firme. Entre los motivos que permiten la revisión de la sentencia firme tienen especial importancia en los procesos penales relativos a la propiedad industrial (i) el conocimiento posterior de hechos o elementos de prueba que de haber sido aportados hubieran determinado la absolución o una condena menos grave (art. 954.1.d) LECrim); o (ii) cuando, resuelta una cuestión prejudicial por un tribunal penal, se dicte con posterioridad una sentencia firme por el tribunal competente resolviendo la cuestión (art. 954.1 e) LECrim).
- (103) La validez del título tiene repercusión en la calificación penal de la conducta. Y, como ya se señaló, por el riesgo de que el delito prescriba y como una garantía para el investigado, el juez penal podrá pronunciarse a título incidental sobre la validez del título protegido cuando sea necesario (art. 10.1 LOPJ y art. 3 LECrim). Por ello, y sobre la base de los motivos que permiten la revisión de la sentencia, un acto administrativo o una sentencia dictados en un proceso administrativo (art. 954.1 d) LECrim) o un proceso judicial de nulidad o de caducidad (art. 954.1 d) LECrim) podrían servir de base para revisar la sentencia penal condenatoria (STS, Penal, 349/2020 – Anulación de condena, F.D. 3º; ATS, Penal, rec. 203322019 – Medallón colgante, F.D. 1º-; STS, Penal, 1236/2005 – Verano Mix 97 y 98, F.D. 1º-; ATS, Penal, rec. 70/2005 – Verano Mix, F.D. 1º).
- (104) La competencia objetiva para autorizar la revisión está atribuida a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (art. 957 LECrim en relación con art. 57.1 1.º LOPJ) y la acción no está sometida a un plazo específico.
- (105) La revisión y la eventual rescisión de la cosa juzgada afectarán también al pronunciamiento civil derivado del delito atribuido en la sentencia penal. Con ello podrán también revisarse las indemnizaciones y las condenas de hacer o no hacer en las que se haya concretado la reparación del daño derivado «del delito» (en su caso rescindido) (art. 110 CP).

12. LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

- (106) No existen particularidades relativas a la ejecución de los pronunciamientos penales en la sentencia, por lo que cabe hacer una remisión en bloque a la regulación general.
- (107) Los pronunciamientos relativos a la responsabilidad civil son susceptibles de ejecución provisional conforme a las reglas de la LEC (art. 989.2 LECrim). La ejecución ordinaria de los pronunciamientos civiles firmes se regirá también por la LEC (art. 989 LECrim) y corresponderá al tribunal que haya conocido del juicio penal (art. 985 LECrim).

13. LA CONFORMIDAD DE LOS ACUSADOS

- (108) La conformidad de los acusados tiene especial repercusión práctica en los procesos penales relativos a la propiedad industrial (*v.* por todas las SAN, Penal, 3/2024 – Delitos de falsedad en documento mercantil y estafa, F.D. 1º-; SAP Madrid, sec. 16.ª, 21/2024 – Productos del cerdo ibérico, F.D. 1º).
- (109) La conformidad es un acto personalísimo del acusado por el que acepta formalmente la acusación más grave de las formuladas frente a él (Gascón Inchausti 2025: 272-273). Supone un acto de disposición de las partes sobre los hechos que integran el objeto del proceso penal y, en la práctica, suele ir precedida de una negociación entre el acusado, el MF y las demás partes acusadoras (art. 784.3 LECrim).
- (110) El acusado podrá anunciar o manifestar su intención de conformarse en el escrito de defensa (art. 784.3 LECrim), en un nuevo escrito de calificación presentado conjuntamente por las partes acusadoras —incluido el MF— y la defensa en la audiencia preliminar (art. 785.4 LECrim) o en el acto del juicio (art. 787 ter LECrim). Es importante señalar que la conformidad deja de estar sometida a un límite penológico con la reforma operada por la LOEP.
- (111) En la práctica, la conformidad —y, por ello, también la negociación previa— se proyecta sobre la responsabilidad civil derivada del delito (SAP A Coruña, sec. 1.ª, 73/2024 – Bimba & Lola y Louis Vuitton, F.D. 1º). No es inusual que para llegar a una conformidad las partes acuerden penas de privación de libertad que permitan su suspensión (art. 80 CP) (SAP Barcelona, sec. 5.ª, 18/2024 – Cosméticos falsificados, F.D. 6º). La conformidad suele llevar consigo ordinariamente el decomiso de los productos infractores y su destrucción (SAP Valencia, sec. 3.ª, 370/2023 – Uso de marca de aceites y lubricantes, F.D. 2º).
- (112) En el caso de que existan distintos acusados, será necesaria la conformidad de todos ellos para que pueda tener eficacia. Además, debe señalarse que las personas jurídicas también pueden conformarse —y ello con independencia de que las personas físicas imputadas lo hagan o no también— (art. 787.8 LECrim).

14. EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO DE DETERMINADOS DELITOS

- (113) Por las penas que le son asignadas en abstracto, los delitos relativos a la propiedad industrial se investigarán y enjuiciarán normalmente a través de los cauces del procedimiento abreviado (arts. 757 *et seq.* LECrim). Ese será el caso incluso respecto de los delitos de venta ambulante y ocasional de productos infractores de derechos de marcas —el llamado fenómeno «top manta»—. Estos delitos están castigados con una pena de prisión de seis meses a dos años y, excepcionalmente, de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad (art. 274.3 CP). Incluso en estos casos —que pueden calificarse de bagatela— no sería viable un juicio por delitos leves (art. 964 LECrim en relación con art. 33.4 CP).
- (114) Pese a ello, los procesos penales en materia de propiedad industrial se pueden tramitar a través del procedimiento especial para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos —

los denominados «juicios rápidos»— (arts. 795 *et seq.* LECrim). En concreto, es posible investigar y enjuiciar a través de los trámites del juicio rápido los delitos relativos a patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y topografías de productos semiconductores (art. 273 CP), marcas y signos distintivos (art. 274.1 a .3 CP), obtenciones vegetales (art. 274.4 CP) e indicaciones geográficas o denominaciones de origen (art. 275 CP) (art. 795 2.^a LECrim). Y ello siempre que se esté dentro del límite penológico propio de la competencia objetiva de los jueces de la sección de lo penal del tribunal de instancia para su enjuiciamiento —*i.e.*, pena de prisión que no exceda de cinco años o cualquier otra pena que no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía— y se cumplan el resto de los requisitos legales: que el proceso se incoe por atestado policial, que las FCSE hayan detenido al presunto responsable y lo hayan puesto a disposición del juez o, sin detenerlo, lo hayan citado a comparecer ante él en calidad de denunciado (art. 795.1 LECrim).

- (115) El enjuiciamiento rápido supone una tramitación especial que está pensada para la investigación y el enjuiciamiento de delitos de instrucción sencilla y que está caracterizada por una labor preparatoria de la Policía Judicial y una concentración de la instrucción en el servicio de guardia del tribunal (Gascón Inchausti 2025: 328-330). En cuanto a su tramitación, cabe hacer una remisión en bloque a la regulación general sobre las actuaciones preprocesales de la Policía Judicial (art. 796 LECrim), las diligencias urgentes ante el juez de guardia (arts. 797 a 799 LECrim), la tramitación de la posterior fase intermedia (art. 800 LECrim) y la celebración del juicio oral (art. 802 LECrim).
- (116) A pesar de lo anterior, el principal obstáculo práctico con el que puede encontrarse el enjuiciamiento rápido de los delitos relativos a la propiedad industrial está en el dictamen pericial, normalmente necesario para acreditar en la instrucción que existen indicios suficientes para abrir el juicio oral (*v. supra*). En la mayoría de los casos, el reconocimiento judicial de los productos infractores será suficiente para identificar la apariencia delictiva —por lo menos en el supuesto de marcas reconocidas en las que la identidad o la similitud de signos y productos sea evidente para concluir que existen indicios racionales de criminalidad (art. 274.1 CP)—. En otros casos, puede ser necesario el dictamen pericial, que posiblemente no pueda aportarse o solicitarse antes o durante la guardia del juez.
- (117) En algunas modalidades de propiedad industrial, el criterio del experto en la materia o el consumidor medio es un estándar jurídico que integra el supuesto de hecho de la norma (civil o penal) —y, en lo que ahora interesa, uno de los elementos materiales del tipo—. En ese caso, el dictamen pericial será necesario para sostener una condena penal tras el posterior juicio oral. En la fase de instrucción, sin embargo, es razonable defender que el reconocimiento judicial sea suficiente para apreciar la apariencia delictiva que permite abrir la fase de juicio oral.
- (118) Por último, debe hacerse referencia sobre la posibilidad de adoptar medidas cautelares en los juicios rápidos (arts. 798 y 800 LECrim) y sobre la regulación de la «conformidad premiada» de los investigados en la instrucción durante el servicio de guardia (art. 801 LECrim).

BIBLIOGRAFÍA CITADA Y RECOMENDADA

ASENCIO GALLEGO, J. M., «La vía penal como medio eficaz para la denuncia de las infracciones de la propiedad industrial» en ASENCIO GALLEGO, J. M. (dir.), *La protección penal de la propiedad industrial y de los derechos de autor*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024 (Asencio Gallego 2024).

BANACLOCHE PALAO, J., *El partícipe a título lucrativo*, Aranzadi, Madrid, 2021 (Banacloche 2021).

CANTOS PARDO, M., *La acción de cesación en materia de patentes (tesis doctoral)*, Valencia, 2022. Disponible en: (<https://webges.uv.es/public/uvEntreuWeb/tesis/tesis-2418331-4LCHCN1EEEE6G24T5.pdf>) (Cantos Pardo 2022).

CASELLES FORNÉS, J. J., *Derecho de marcas y proceso penal*, Reus, Madrid, 2017.

GASCÓN INCHAUSTI, F., «Decomiso, origen ilícito de los bienes y carga de la prueba» en ORTELLS RAMOS, M. et al. (dirs.), *Problemas actuales del proceso iberoamericano*, Vol. 1, 2006, pp. 587-606. Disponible en: (<https://docta.ucm.es/entities/publication/9d25e77f-8ebe-46f7-88e2-dc1db46a1e2b>) (Gascón Inchausti 2006).

GASCÓN INCHAUSTI, F., *Derecho procesal penal*, Madrid, 2025. Disponible en: (<https://hdl.handle.net/20.500.14352/114796>).

MORÓN LERMA, E., «Sección 2ª. De los delitos relativos a la propiedad industrial» y «Comentario de los arts. 273, 274, 275, 276, 277, 278 y 279» en QUINTERO OLIVARES, G. (dir.), *Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal*, Aranzadi, 10ª ed., Cizur Menor, 2016 (Morón Lerma 2016).

VALDIVIA LÓPEZ, S. E., «La investigación judicial de los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial» en GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, J. (coord.), *La defensa penal de la propiedad intelectual, industrial y el secreto empresarial*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2024 (Valdivia 2024)

TOMÁS-VALIENTE LANUZA, C., «Sección 16. Delitos relativos a la propiedad industrial» en *Memento Penal*, Francis Lefebvre, Barcelona, 2022, marginales 11800 *et seq.*