

El Tribunal Supremo dispensa protección penal a los exclusivos estampados de la marca DESIGUAL.

Inmaculada Hernández

El Tribunal Supremo sienta doctrina sobre la extensión de la protección penal a las obras protegidas por derechos de autor, incluyendo las obras plásticas incorporadas a productos útiles, como fueron los bolsos comercializados por los condenados, los cuales reproducían las creaciones artísticas propiedad de DESIGUAL.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha estimado recientemente en Sentencia de 29 de febrero de 2024 el recurso de casación interpuesto por la firma DESIGUAL frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, que absolvía a los acusados de un posible delito contra la propiedad intelectual, ex artículo 270.1 del Código Penal ("CP"), y por el que habían sido condenados en primera instancia, confirmando así la Sentencia dictada inicialmente por el Juzgado de lo Penal.

DESIGUAL nació en 1984 en Barcelona y actualmente está presente en 107 países, de forma que sus estampados, para un profano en la materia, es cierto, son muy originales y característicos de la firma, cualquiera podría reconocerlos e incluso distinguirlos de los de otras firmas, pero... ¿tienen suficiente altura creativa como para ser merecedores

de protección a través de los derechos de autor? ¿comete un delito quien copia o imita estos estampados? La Sentencia dictada el pasado 29 de febrero de 2024 por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, resuelve de forma rotunda ambas cuestiones, a las que responde afirmativamente.

Las actuaciones tuvieron su origen en mayo de 2017, tras la incautación de cerca de 4.000 bolsos que estaban a la venta en un establecimiento de Valencia, los cuales incorporaban distintos estampados creados por la marca DESIGUAL en sus colecciones anteriores y que, sin ser una copia exacta, sí que presentaban suficientes coincidencias como para apreciar una copia del original sin contar con el consentimiento de su titular.

La controversia principalmente giraba en torno a

una cuestión jurídica consistente en determinar si, dentro del concepto de “obra” del artículo 270 del CP, se encuentran incluidas las obras plásticas aplicadas a productos útiles (como son, en este caso, los bolsos) o si, por el contrario, la obra artística debía ser concebida como algo individual, en cuyo caso su utilización por un tercero como parte de un producto, quedaría fuera del ámbito de protección penal.

El Tribunal Supremo discrepa de forma rotunda ya que considera que la comercialización no autorizada de una obra plástica está indudablemente comprendida dentro de la protección que el Código Penal.

La Sentencia de apelación parecía entender que la obra plástica aplicada solo sería protegible a través de los derechos de propiedad industrial, concretamente a través de los diseños, algo con lo que el Tribunal Supremo discrepa de forma rotunda ya que considera que la comercialización no autorizada de una obra plástica está indudablemente comprendida dentro de la protección que el Código Penal otorga al creador de toda obra artística, no solo porque este régimen de protección no es excluyente del de los diseños (ya que ambos son acumulables), sino porque, además, la tipicidad descrita en el referido artículo 270 CP no permite excluir aquellos casos en que la obra plástica protegida registralmente (como era el caso de los estampados de DESIGUAL) va más allá de la finalidad estética de su simple contemplación visual, de tal modo que, al reproducirla e incorporarla a un objeto útil (los bolsos), su valor económico se incrementa mediante su imitación.

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera contrario al Derecho de la

UE cualquier normativa de un Estado miembro que excluya la protección mediante el derecho de autor de aquellos dibujos y modelos registrados, cuando éstos cumplen todos los requisitos exigidos para gozar de tal protección. En este sentido, el Tribunal Supremo, se refiere a la doctrina del TJUE emanada a raíz de la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo portugués en el tan comentado asunto “COFEMEL” (STJUE de 12 de septiembre de 2019, Asunto C-683/2017). Esta doctrina exige que una “obra” sea (1) “original” e (2) “identificable con precisión y objetividad”, descartando así la necesidad de que el objeto produzca un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético, lo cual también supone, sensu contrario, que, si en un objeto no concurren los dos requisitos anteriores, no sea suficiente que éste genere un efecto estético.

La Sala añade que puede predicarse de las obras de la firma DESIGUAL “su genuina autenticidad y originalidad creativa” las cuales van “más allá de un valor solo atribuido a partir de la percepción subjetiva de quien la contempla.

En base a ello, la Sentencia que ahora nos ocupa considera evidente que “un efecto visual más o menos atractivo y estético no puede justificar una protección exclusiva desde la perspectiva de los derechos de autor” ya que ello convertiría a nuestra Ley de Propiedad Intelectual en un “cajón de sastre”, que dispensaría una protección “artificiosa” de objetos que sólo generan un efecto visual desde el punto de vista estético, lo cual abocó a la Sala a declarar la efectiva concurrencia de todas las condiciones exigidas para la protección penal de la creatividad intelectual, declarando que, en efecto, “los imitativos estampados de la firma DESIGUAL adheridos a los bolsos distribuidos por los acusados iban mucho más allá de unos simples objetos destinados a una finalidad práctica y limitados en su diseño a generar un efecto visual propio y considerable

desde el punto de vista estético". La Sala añade que puede predicarse de las obras de la firma DESIGUAL "su genuina autenticidad y originalidad creativa" las cuales van "más allá de un valor solo atribuido a partir de la percepción subjetiva de quien la contempla".

Así, la mencionada doctrina "COFEMEL", además de los efectos que ya ha ido tenido en el ámbito civil mediante las Sentencias que se han ido dictando posteriormente en diversos países de la Unión Europea ([y que comenté en publicaciones anteriores](#)), vemos como también su aplicación se ha extendido a la esfera penal, en las que los titulares de obras protegidas también encuentran amparo frente a eventuales invasiones de sus derechos de exclusiva.