

**Resumen y comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Soria
Núm. 25/2006, de 16 de mayo de 2006**

1. Antecedentes de hecho

La mercantil Agrar Semillas SA presentó una querrela ante el Juzgado de lo Penal núm. 14 de Soria contra Don Miguel a quien acusaba de haber llevado a cabo un delito contra la propiedad industrial. La sentencia declaró probado que Miguel había infringido los derechos exclusivos de Agrar Semilla, SA para reproducir y comercializar en España la variedad de cebada UNIA R-2, al anunciar su venta en el periódico Heraldo de Soria. Contra dicha sentencia, Don Miguel presentó un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Soria en el que reclamaba la revocación de la sentencia recurrida y la absolución de Don Miguel.

2. Fundamentos de Derecho

El recurrente alegó que la sentencia recurrida había infringido el Art. 274, 3º del Código Penal español y la jurisprudencia relacionada, puesto que lo que se ofrecía en el anuncio del Heraldo de Soria era la variedad de cebada ya obtenida a partir de las semillas propiedad de la Agrar Semillas SA, no las semillas en sí mismas.

El Tribunal del caso tras examinar el texto y sentido de la ley llegó a la conclusión de que la conducta del acusado era atípica, declarando que el recurso no debía ser admitido y el acusado debía ser absuelto.

El Tribunal aclaró en relación con el Art. 274¹ del CP que la interpretación de sus

¹ Artículo 274 del Código Penal: “1. Será castigado con las penas de seis meses a dos años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo usurpe un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Igualmente, incurrirán en la misma pena los que importen estos productos.

2. Las mismas penas se impondrán al que, a sabiendas, posea para su comercialización o ponga en el comercio, productos o servicios con signos distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este artículo, suponen una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuando se trate de productos importados. No obstante, en los casos de distribución al por menor, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, siempre que no concorra ninguna de las circunstancias del artículo 276, el Juez podrá imponer la pena de multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días. En los mismos supuestos, cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se castigará el hecho como falta del artículo 623.5.

3. Será castigado con la misma pena quien, con fines agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la legislación sobre protección de obtenciones vegetales.

apartados 3 y 4 debía hacerse teniendo en cuenta las leyes específicas sobre la materia, como la Ley 3/2000 sobre protección jurídica de las obtenciones vegetales. Así, en España existen dos tipos de protección del derecho del obtentor de la variedad vegetal, la penal y la civil o mercantil, siendo necesario por tanto distinguir los casos que dan lugar a un ilícito civil y los que conllevan una conducta punible penalmente.

El Tribunal indicó que el Art. 274 del CP establece como objeto de protección penal los componentes de la variedad vegetal protegida en los mismos términos que los establecidos por el Art. 12 de la Convención de la UPOV. Ahora bien, la protección penal no se extiende ni al material cosechado ni a los productos fabricados directamente a partir de un producto de la cosecha de la variedad protegida, pues en la Ley de Protección de Obtenciones Vegetales se distingue entre material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, y productos de la cosecha o fabricados directamente a partir de un producto de cosecha de la variedad protegida.

Teniendo en cuenta que el párrafo 3º del art. 274 del CP sólo hace referencia al "material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la legislación sobre protección de obtenciones vegetales", resultaba claro en opinión del Tribunal que la conducta llevada a cabo por Don Miguel estaba fuera de la protección del mencionado artículo, pues el mismo había puesto a la venta el producto de la cosecha de la semilla UNIA R-1 que había adquirido legítimamente.

3. Comentario

Este caso planteó ante la Audiencia Provincial de Soria la cuestión de la protección de las obtenciones vegetales por la vía penal. En el Derecho español ello es posible porque el Art. 274 del Código Penal prevé en su apartado 3º el castigo con seis meses a dos años de prisión y multa de 12 a 24 meses a "quien, con fines agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la legislación sobre protección de obtenciones vegetales." La misma pena se contempla en el apartado 4 del mismo artículo para quien "realice cualesquiera de los actos descritos en el apartado anterior utilizando, bajo la denominación de una variedad vegetal protegida, material vegetal de reproducción o multiplicación que no pertenezca a tal variedad".

En el caso que se analiza, la actora, Agrar Semillas S.A. solicitó del juez que condenara a un individuo que había ofertado al público la venta de una variedad de cebada por medio de un anuncio en un periódico. La actora tenía un título de obtención vegetal precisamente sobre dicha variedad de cebada, de manera que a priori le tenía en

4. Será castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de los actos descritos en el apartado anterior utilizando, bajo la denominación de una variedad vegetal protegida, material vegetal de reproducción o multiplicación que no pertenezca a tal variedad."

Disponible en UAIPIT:

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000002316_F2-ES-CP-1995.pdf

exclusiva el derecho a explotar dicha variedad de cebada.

El Tribunal del caso, a la hora de determinar si había existido o no un delito contra la propiedad intelectual precisó que era necesario interpretar el art. 274, 3 y 4 del Código Penal de acuerdo con la legislación vigente en España sobre obtenciones vegetales. Así, con buen criterio, indicó que el Art. 274, 3 y 4 habían sido redactados siguiendo el texto del Art. 14 de la Convención de la UPOV, por lo que sólo se puede apreciar el delito cuando los actos de explotación se refieran al material de la variedad necesario para la reproducción o multiplicación de la variedad. Ahora bien, en los casos en que dichos actos de explotación, como la comercialización o venta, se refieran a la cosecha obtenida a partir de la semilla de la variedad protegida, no cabe apreciar un delito, sino a lo sumo un ilícito civil cuando la conducta enjuiciada infringe alguna norma de la Ley 3/2000 sobre protección jurídica de las obtenciones vegetales.

La importancia, por tanto, de esta sentencia reside en que explica claramente el doble sistema civil y penal de protección de las obtenciones vegetales del Derecho español y las condiciones fácticas que deben concurrir para acudir a una u otra vía de protección. En este caso, el Tribunal consideró que no concurrían los presupuestos exigidos por la ley penal para apreciar la existencia de un delito contra la propiedad intelectual, rechazando el recurso porque la solicitud de protección solicitada debió ser planteada por la vía civil.

Legislación relacionada disponible en UAIPIT:

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

http://www.uaipit.com/files/documentos/0000002316_F2-ES-CP-1995.pdf

Resumen y comentario en inglés - RCLIP Database of IP Precedents:

http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/rclip/db/search_detail.php?cfid=2992

Autores: Lydia Esteve, Richard A. Mac Bride, Clara Ibáñez y Nuria Martínez

(Proyecto UAIPIT – <http://www.uaipit.com>)