

Caso Chase Manhattan: Violación de propiedad industrial en Internet

29-01-2001

Sentencia del Juzgado de lo Penal, nº 23 de Madrid, de fecha veintinueve de enero de dos mil uno, dictada en el caso chase-manhattan-group.com

El limo. Sr. D/ña MARTA PEREIRA PENEDO Magistrado del Juzgado de lo Penal nº 23 de Madrid y su partido judicial, HA VISTO Y OIDO en Juicio Oral y público el juicio oral número xxxx, procedente del Juzgado de Instrucción nº 8 de MADRID, seguido por un delito CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL contra XXXX, con D.N.I. N° XXX, natural de X, nacido el 0000, hijo de X y de X, vecino de ..., calle X, ..., en libertad provisional por esta causa, habiendo sido partes el Ministerio Fiscal representado por La Ilima. Sra. D^a M^a José Arciniaga, dicho acusado representado por la Procuradora X y defendido por la Letrado X. Como Acusación Particular THE CHASE MANHATTAN BANK, representada por la Procuradora X y defendida por el Letrado X.

I.- ANTECEDENTES

PRIMERO.- El Ministerio Fiscal en sus conclusiones provisionales calificó los hechos como constitutivos de un delito contra la propiedad industrial, previsto y penado en el artículo 274 del Código Penal, conceptuando responsable criminalmente del mismo en concepto de autor al referido acusado XXXX, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de quince meses de prisión, multa de quince meses con una cuota diaria de 1.000 pesetas, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y costas.

El acusado indemnizará a Chase Manhattan Bank como titular registral de la denominación, en la cantidad de cincuenta millones de pesetas (50.000.000) por los perjuicios causados por la utilización indebida.

En el acto del Juicio Oral el Ministerio Fiscal elevó su escrito de calificación provisional a definitivo.

SEGUNDO.- La Representación de la Acusación Particular en sus conclusiones provisionales calificó los hechos como constitutivos de un delito de publicidad engañosa previsto y penado en el artículo 282 del Código Penal, en concurso con el delito contra la propiedad industrial tipificado por el artículo 274 del Código Penal, siendo de aplicación a los mismos lo establecido por el artículo 74.1 del Código Penal, al tratarse de delitos continuados, conceptuando responsable criminalmente del mismo en concepto de autor al referido acusado XXX, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de por el delito tipificado en el artículo 274 del Código Penal la pena de dos años de prisión y multa de veinticuatro meses, con una cuota diaria de 5.000 pesetas.

Por el delito tipificado en el artículo 282 del Código Penal la pena de 1 año de prisión y multa de 18 meses con una cuota diaria de 5.000 pesetas. Procede imponer al acusado las costas procesales, incluidas las de la Acusación Particular.

En cuanto a la Responsabilidad Civil el acusado indemnizará al denunciante en la cantidad de (50.000.000.-pesetas) cincuenta millones de pesetas.

En el acto del Juicio Oral la Representación de la Acusación Particular elevó su escrito de calificación provisional a definitivo.

TERCERO.- La defensa del acusado, en sus conclusiones provisionales mostró disconformidad con las correlativas del Ministerio Fiscal y de la Acusación Particular, solicitando la absolución de su defendido.

En el acto del Juicio oral la defensa del acusado elevó su escrito de calificación provisional a definitivo.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.- Que XXXX, mayor de edad y sin antecedentes penales, se viene dedicando a la comercialización de servicios relacionados con el mercado, financiero, relativos a la creación de sociedades libres de impuestos, sociedades para canalizar inversiones, refacturación de importaciones, cuentas bancarias etc., servicios que son ofertados por Amerinvest Spain, asociados a CHASE-MANHATTAN Group, bien a través de correo electrónico, bien a través de una página Web, claramente asociada al grupo, bien atribuyéndose directamente, en colaboración con otras empresas, la pertenencia a dicho grupo. Tal actividad además de publicitarse en la red, lo hace a través de anuncios insertados en diarios y boletines de naturaleza financiera, causando la apariencia de que quien oferta esos productos viene amparado por CHASE-MANHATTAN CORPORATION, causando así error o confusión en los consumidores, sin que entre esta entidad financiera y el acusado o cualquier de las empresas que gestione, exista relación alguna. Chase-Manhattan Bank, Chase-Manhattan Corporation, o Chase-Manhattan, son titulares, en España, de diversas marcas registradas de las clases 16, 36, 35, 38, 39, y 41 del nomenclátor internacional.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito contra la propiedad industrial previsto y penado en el art 274 del C.P.

El citado artículo no tenía precedente en el C.P. de 1973. Se trata de una norma penal en blanco, pues el tipo penal debe completarse con la citada ley de Marcas. El art. 30 de la Ley 32/1988 establece el derecho de exclusividad del titular de la marca registrada, y en los artículos siguientes se establece cual es el contenido del derecho. Los arts. 35 y siguientes recogen las acciones que amparan al titular del derecho frente a los infractores del mismo.

La Ley de marcas sanciona cualquier violación del derecho de exclusividad del titular de la marca, con el contenido de los arts. 36 y siguientes de la citada ley. Una

interpretación literal del art. 274 C.P llevaría a mantener que cualquier acto de violación del derecho de exclusividad constituye delito. Pero no puede admitirse que todo aquello que esta amparado por la Ley de Marcas, esté a la vez amparado por el C.P.

Ciertamente el tipo penal resulta demasiado amplio, pues admite en su seno cualquier actividad que vulnere el derecho del titular de la marca Registrada. El T.C. nos dice que los tipos penales en blanco no vulneran el principio de legalidad si concurren los siguientes requisitos:

1º) Que el reenvío normativo sea expreso y esté justificado en razón del bien jurídico protegido por la norma penal.

2º) Que la ley penal, además de señalar la pena, contenga el núcleo esencial de la prohibición.

3º) Que sea satisfecha la exigencia de certeza, es decir que se dé la suficiente concreción para que la conducta calificada de delictiva quede suficientemente precisada con el complemento indispensable de la norma a la que la ley penal se remite, y resulte de esta forma salvaguardada la función de garantía del tipo con la posibilidad de conocimiento de la actuación penalmente condicionada (SSTC 122/87, 127/90 y 120/98).

El art. 274 remite expresamente a la ley de marcas, pero en cuanto a los límites de lo que es delictivo resulta realmente impreciso, pues comprende cualquier violación del derecho de exclusividad, lo que ya esta amparado en la norma que lo define y protege.

El derecho penal, además de por el principio de legalidad, se rige por los principios de intervención mínima, lesividad y proporcionalidad. Sólo son delitos las conductas sancionadas como tales en el C.P., y cuando un precepto resulta tan impreciso como el que nos ocupa, su interpretación debe ser restrictiva, pues sólo aquellas conductas que resultan muy graves deben ser sancionadas como delitos, la sanción como delito de una conducta debe ser proporcional a la violación del bien jurídicamente protegido. Sólo aquellas conductas dolosas y que supongan una grave vulneración del bien jurídico protegido, deben ser sancionadas como delito.

El art. 274 C.P. sanciona en su párrafo 1º) a los que con conocimiento de la existencia de una Marca Registrada, vulneren los derechos de exclusividad del titular de la marca, siempre que actúen con fines industriales o comerciales.

El núcleo de la conducta delictiva es la violación del derecho del titular de la Marca, admitiéndose en realidad cualquier medio comisivo, aqui reside la imprecisión del tipo. Por ello debe interpretarse que sólo conductas muy graves y dolosas caben dentro del tipo penal, pues el resto de conductas ya están sancionadas en la Ley de Marcas.

El favorecimiento de la exclusividad tiene un doble fundamento pues por un lado se protegen los intereses de los consumidores, que de esta manera ven favorecidas unas mejores posibilidades de asegurar la calidad deseada en las mercancías, productos o servicios que adquieren, y, por otro, se protegen los intereses de la empresa titular del derecho de propiedad industrial a quien se permite el goce de la correspondiente

rentabilidad a que aspira mediante el cumplimiento estricto de las normas estatales que se le imponen.

La línea divisoria entre el ámbito civil y penal debe referirse a las infracciones que tengan la consideración de graves, ello en aras al respeto del principio de intervención mínima por ello, para que exista el delito, es necesario que haya una posibilidad de confusión en el público consumidor o adquirente de la mercancía, producto o servicio de que se trate.

El art 31 de la L.M., confiere al titular de la marca registrada el ejercicio de las acciones establecidas en el art 35 (civiles o penales) frente a terceros que la utilicen en el tráfico económico. sin su consentimiento.

De la documentación aportada por la querellante se deriva la titularidad de Chase Manhattan Corporation sobre las marcas Chase Manhattan Bank; Chase Manhattan; Chernal; Chase; Chase Investment Bank y, por tanto la legitimación para el ejercicio de la acción penal. Tal legítimación se pone en duda por la defensa del acusado en el hecho primero de su escrito de conclusiones provisionales, sin que en el acto del juicio lo plantee como cuestión previa, o siquiera haga mención a lo largo del informe. La alegada falta de legitimación obedece a que la querellante, Chase Manhattan Bank Sucursal en España, no es titular de las antedichas marcas, sino que dicha titularidad la ostenta sociedad extranjera, Chase Manhattan Corporation, holding financiero.

El motivo alegado por la defensa debe ser desestimado toda vez que con independencia de la nacionalidad de la sociedad, la cual deviene, en cumplimiento de la legislación española por el criterio de constitución-domiciliación, en virtud de lo prevenido en el art 28 del CC y de lo prevenido en el art 5 de la L.S.A., ello no empece que se rijan por las leyes del país de su constitución (como en lo relativo a la capacidad) así como a las leyes españolas en lo relativo a la creación del establecimiento, sus operaciones y jurisdicción. Pero la sucursal no deja de ser una extensión del principal y así se define en el Reglamento del Registro Mercantil (art 295), como establecimiento secundario dotado de representación permanente y de cierta autonomía de gestión, a través de la cual se desarrollen, total o parcialmente, las actividades de la sociedad. Así la sucursal española goza de la titularidad de la marca inscrita y aparece legitimada para el ejercicio de la acción. La legitimación igualmente deviene de lo dispuesto en el Convenio de la Unión de París, en virtud de lo dispuesto en el art 6° bis.

El acusado en representación de Amerinvest, sociedad que, al parecer está constituida en el Estado de Delaware, conforme a aquella legislación (según documentación aportada con el escrito de defensa), sin establecimiento constituido en España, viene ofertando productos financieros, de toda índole, que van desde ofertas sobre inversiones de gran rentabilidad, sin riesgo, a constitución de sociedades en el extranjero, desarrollo de estrategias empresariales y estructuras fiscales en el ámbito internacional. Tales ofertas se vienen anunciando en diarios o boletines económicos, asociando Amerinvest a Chase Manhattan Group (folios 7 a 10 de las actuaciones). En la revista semanal Interviu (16 al 22 de noviembre de 1998) existe un amplio

reportaje publicitario en el que Amerinvest publicita con descaro la posibilidad de aperturar cuentas bancarias secretas, constituir sociedades libres de impuestos en

Europa o en U.S.A, así como en otros paraísos fiscales, dentro del ámbito de la defraudación relacionándolo con personajes de gran trascendencia pública que evadieron capitales, para finalmente relacionar la citada empresa con el Chase Manhattan Group, haciendo constar que pertenece a una misma familia financiero-empresarial, sin pertenencia al grupo. Tales vinculaciones son repetitivas y así se anuncia en el periódico Expansión de 17-11-1998, en el del día 18-11-98, en el del día 24-11-98 y. en el de 16-12-98, a título ejemplificativo.

Junto a los citados medios tradicionales de publicidad el acusado utiliza otros más modernos, utilizando la publicidad asociada a Chase Manhattan a través de Internet. La página Web <http://www.chase-manhattan-group.com> (folio 83) se inicia con una bienvenida al grupo Chase Manhattan y en ella se recogen, entre otras, la compañía Amerinvest, con vínculos (links) a Chase Manhattan Corporation, Chase Bank y Chase Manhattan Mortgage Corporation, entre otros (folio 84). Entre otras, cabe reseñar en el dominio <http://www.chase-manhattan-group.com> m la página <http://www.chase-manhattan-group.com/amerinve5t%20sp/entertosp.htm> que obra a los folios 108 y ss de las actuaciones, a la que se accede a través la bandera española (entrar aquí) que obra al folio 83, en la que igualmente asociados al grupo Chase, como bienvenida a la página, o al signo registrado Copyright del mismo grupo, se puede acceder a las ofertas reseñada en la página; si se entra en "compañías libres de impuestos", accedemos a la página [taxfreesp.htm](http://www.chase-manhattan-group.com/taxfreesp.htm) (folios 110 a 113); si se pulsa "compañías off-shore", se dirige al archivo [offshoresp.htm](http://www.chase-manhattan-group.com/offshoresp.htm) (folio 114), que a su vez permite elegir de una lista de países la información sobre sus beneficios fiscales, entre otros. La página [entertosp.htm](http://www.chase-manhattan-group.com/entertosp.htm) permite a su vez acceder a "cuentas bancarias secretas" [banksecretsp.htm](http://www.chase-manhattan-group.com/banksecretsp.htm) -en construcción- (folio 117) y "domiciliaciones" [addressesp.htm](http://www.chase-manhattan-group.com/addressesp.htm), todas ellas redactadas en español y destinadas a potenciales clientes hispano parlantes.

La utilización de la denominación Chase Manhattan ya sea en la dirección de correo electrónico, ya sea en un dominio de Internet, ya sea por cualquier otro medio tradicional de publicidad, colisiona con los derechos del titular de la marca registrada Chase Manhattan.

Por la defensa del acusado se opone que no ostenta la representación legal de Amerinvest; que esta sociedad está debidamente constituida en Delaware; que Chase Manhattan-Group Corporation es una sociedad debidamente constituida de acuerdo con las Leyes del Estado de Delaware y que el registro del dominio Chase-Manhattan-Group en el registrador Network Solutions Inc. con los Servidores de Nombres NS1.DNS-HOST.COM (209.235.102.13) y NS2.DNS-HOST.COM (209.235.102-12) según se deriva de los documentos acompañados con el escrito de defensa y que obran a los folios 385 a 393 de las actuaciones.

En cuanto a la primera de las cuestiones propuestas, dado que Amerinvest, no ha abierto sucursal en territorio español, ni ha sido inscrita en el Registro Mercantil y, consecuentemente, no ha designado quienes son sus administradores, no se depositan cuentas anuales, etc, es decir, lo que constituye una actividad societaria con sujeción a las leyes del país donde se ejerce la actividad social, es obvio que el acusado, desde este aspecto, no ostenta la representación legal de dicha sociedad, por la sencilla razón de que no existe en territorio español.

Manifiesta el acusado que la relación que le unía con la sociedad (debe suponerse la constituida en el Estado de Delaware) era de mero Agente Comercial, sin embargo no se dan las notas características del comisionista relativas a la representación y actuación en nombre del comitente, rendición de cuentas y, en definitiva, todas las derivadas. De la abundante documentación existente en autos, tanto la aportada como la ocupada en el registro practicado, se deriva que el acusado representa a Amerinvest, así se puede citar la tarjeta de visita en la que aparece XXX, Amerinvest Spain.

De la documental contable, también ocupada, no se deriva operación contable alguna que tienda a liquidar los honorarios propios de un agente comisionista. El propio acusado no sabe dar razón de quienes son los otros agentes comerciales que actúan en nombre de Amerinvest cuando se practica el requerimiento de 21 de octubre de 1998 (folio 153).

Al margen de la inexistencia de Amerinvest Spain por los motivos expuestos anteriormente, que llevan a una imputación de autoría simple al amparo del art 28 del C.P., puede dirigirse igualmente la acción penal contra el acusado a tenor de lo dispuesto en el art 31 del C.P., por cuanto se puede establecer que el acusado actúa, al menos en representación voluntaria de Amerinvest.

La colisión entre el nombre de dominio de Internet y la marca registrada debe resolverse a favor de ésta última, toda vez que la marca supone el signo distintivo más importante del empresario en el tráfico mercantil y como fundamental protección del consumidor, de ahí que el principio de protección de la marca, como tipo de propiedad industrial, de quien acredite su titularidad frente a quien utilice otra que induzca a error al consumidor. La solución es análoga a la que pueda suscitarse entre una marca registrada y una denominación social, estableciéndose prohibición de la identidad, entendiéndose existente cuando se utilizan las mismas palabras pero con diferente orden, género o número; la utilización de palabras con la adición o supresión de términos o expresiones genéricas o accesorias, o de artículos, adverbios, conjunciones, acentos etc. Ello porque las marcas y, en general, los signos distintivos son instrumentos de transparencia en el mercado que, al permitir la identificación del origen empresarial de un producto o servicio.

El desarrollo de la función identificadora y, a la par, diferenciadora del empresario, sus productos, servicios o sus establecimientos tiene por consecuencia que el esfuerzo competitivo que ha desarrollado el titular de dichos signos distintivos no pueda ni deba ser aprovechado de forma injustificada por un tercero. El titular de la marca goza de un derecho de exclusiva en su utilización, el cual debe entenderse lesionado cuando venga dispuesta la utilización por terceros a fin de identificarse con su establecimiento, renombre, solvencia etc.

Cuestión distinta es que la colisión entre el dominio de Internet y la marca registrada deba resolverse dentro del ámbito penal. Para ello es necesario precisar si el uso o aprovechamiento de ese nombre de dominio en colisión con la marca, para fines comerciales es doloso.

Es necesario examinar para resolver esta cuestión cual es la normativa aplicable para inscripción del nombre de dominio.

El registro del nombre de dominio está supeditado a la existencia de buena fe en el solicitante, tal y como se deriva de lo dispuesto en la Política de Resolución de Conflictos sobre Nombres de Dominio" (UDRP) adoptado por el ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) al especificar que "... la solicitud de un dominio, el mantenimiento o actualización del nombre del dominio registrado, está sujeto a la veracidad de las declaraciones recogidas en el "Acuerdo de Registro" entre otras que el registro del nombre de dominio no infringe o viola derechos de terceros, que no se registra el nombre de dominio con fin ilícito, y que no se empleará "a sabiendas" el nombre de dominio para la infracción de las leyes aplicables. Es responsabilidad del solicitante determinar si su nombre de dominio infringe o viola derechos de terceros..."

El dominio www.chase-manhattan-aroup.com está registrado. con fecha 28 de abril de 1998, a nombre de Chase Manhattan Group Corporation, en Network Solutions Inc. entidad acreditada por el ICANN y por tanto sujeta a la "Uniform Domain-Name Dispute-Resolution Policy" (UDRP). Bajo esta UDRP existen servicios de arbitraje de entidades reconocidas por el ICANN, que resuelven las disputas sobre nombres de dominio que infrinjan algún derecho de propiedad industrial; así la "WIPO Arbitration and Mediation Center" (de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual) examinó en el caso No.D2000-0388 (<http://arbiter.wipo.int/domains/decisions/html/d2000-0388.html>) el registro del dominio www.chasemanhattancorp.com resuelto a favor de Chase Manhattan Corporation, expresando en los antecedentes de hecho, entre otros "... se dedica a servicios financieros. El Chase National Bank, ..., fundado en 1877. Tras la fusión en 1955 con The Bank of Manhattan Co. la corporación resultante se conoció como The Chase Manhattan Bank, desde 1969 se constituye en holding cotizando en la Bolsa de Nueva York y desde la fusión con The Chemical Banking Corporation en 1996 se convierte en el mayor holding bancario de Estados Unidos. Desde 1877 ha empleado la denominación CHASE y consecuentemente CHASE MANHATTAN como parte de su nombre comercial,.. siendo titular de las marcas..."

Sentado lo que antecede es indudable la mala fe del acusado en el ejercicio de la acción ya que, con independencia de quien ostente la titularidad del dominio de Internet, es claro que se está utilizando una marca de renombre internacional, circunstancia ésta, por los motivos expuestos, es necesariamente conocida por el acusado. A éste no se le puede imputar la titularidad del dominio pues, entre otras cosas se desconoce cual puede ser su relación con la empresa Chase Manhattan Group Corporation. Pero lo que sí se le puede imputar es su aprovechamiento, con indudable conocimiento de quien es el titular legítimo, publicitando por medios tradicionales, la prestación de servicios financieros de toda índole, haciendo figurar en tal publicidad la dirección del correo electrónico y la página Web, con la denominación AmerinvestSp@Chase-Manhattan-Group.com ó <http://www.Chase-Manhattan-Group.com> y para la atención en castellano Amerinvest@Chase-Manhattan-Group.com, lo que denota la finalidad de captar a cliente, entre otros países, en España, con violación del derecho de marcas por emplear una denominación que corresponde con una marca ajena debidamente inscrita, desde 1967. conocida internacionalmente, con la finalidad de aprovecharse de la reputación ajena, al objeto de captar clientes que, confiados en el respaldo de una importante entidad financiera, pueden realizar con el acusado transacciones comerciales de carácter financiero que en otro caso no hubieran realizado.

Que la acción es netamente dolosa se deriva además y, en primer lugar, de la utilización de una marca que no sólo aparece registrada, sino que es notoria. En segundo lugar se asocian a dicha marca actividades financieras, esto es, a las que se dedica el titular legítimo de la marca. El perjuicio que se causa es de gran magnitud, toda vez que las actividades financieras que se ofertan incitan a la comisión de delitos, por ejemplo al folio 112 de las actuaciones bajo el epígrafe ejemplo de protección de bienes, relata cómo se puede evitar el embargo de bienes por cantidades adeudadas en un procedimiento de divorcio. Existen otros anuncios con ejemplos similares que, aparentemente incitan a la comisión de delitos de alzamiento de bienes, captación de pasivo, evasión de capitales etc, actos preparatorios de estafa o medios coactivos para lograr transmitir el dominio, circunstancias éstas que motivan la deducción de testimonio a la Fiscalía Especial de Delitos Económicos.

El acusado a pesar del requerimiento formulado por el titular de la marca, y del requerimiento formulado por el órgano judicial para que cese en la utilización de la denominación idéntica o análoga -practicada el día 21-10-1998 (folio 153)-, no cesa en tal utilización. Se comprueba este extremo, en la práctica de la entrada y registro en la oficina sita en la C/ Francisco Giralde nº 2 y C/ Núñez de Balboa nº 81, autorizadas por auto de 2-07-1999 (folios 277 a 284), las órdenes de inserción de anuncios publicitarios en el Boletín de Bolsa, Economía y Finanzas a efectuar el día 26-2-1999, posterior al requerimiento, en la que nuevamente se ofertan productos financieros de las clases referidas asociados a Chase Manhattan Group. La citada vinculación aparece igualmente en las tarjetas de visita, encontradas igualmente en el registro domiciliario, o que sigue teniendo su página Web asociada a la legítima titular de la marca, con la agravación de que la semejanza ya no sólo es fonética. En la página <http://www.chase-manhattan-group-com/bank/chaseoffice.html> hay una imagen del banco Chase Manhattan -según acta notarial aportada al juicio y que se corresponde a la diligencia practicada el 11-01-2001- que además es el único vínculo "vivo" en dicha página y por el cual se accede a la página web oficial de la querellante (<http://www.chase.com>). El otro vínculo en dicha página, la fotografía

correspondiente al C.M.G. Group, carece de contenido y no hace más que remitir a la página inicial. Es de destacar que la página <http://www.chase-Manhattan-group.com/bank/chaseoffice.html> no es activa en el idioma inglés, y sí en el idioma español.

La vinculación de la actividad a la marca Chase Manhattan, incluido el "link" a su página oficial, induce a error en el consumidor, pues quien contrata tales servicios, indudablemente cree estar amparado por una entidad financiera de reconocido prestigio. SEGUNDO.- Por la querellante se formula acusación por delito de publicidad engañosa, al amparo del art 282 del C.P. La esencia del precepto por el que se formula acusación hay que encontrarla en el art 2 de la LGDCU, que proclama entre los derechos básicos de los consumidores, la información correcta sobre los diferentes productos o servicios. Para delimitar la acción típica no se puede acudir a cualquier criterio de falta de veracidad o asimilarlo a aquellos supuestos en que se estima existe una publicidad ilícita, al amparo del art 3 de la LGPU. Atendiendo al tenor literal del art 282 no pueden reputarse típicas las conductas consistentes en publicitar un determinado producto o servicio valiéndose de un mensaje veraz sobre aquel, aunque construido sobre el menoscabo de valores legales incuestionados. El carácter falso o incierto a que se refiere

el precepto es a los servicios o productos que son objeto de publicidad y no al mensaje en sí mismo.

En el caso de autos el engaño lo constituye el hecho publicitario de forma que el error o confusión en que pueda incurrir el consumidor es precisamente por el aprovechamiento de una renombrada marca y la protección no es otra que la que se brinda en el delito contemplado en el fundamento jurídico anterior, por cuanto la protección de la marca no tiene como única finalidad la de satisfacer los intereses privados del titular de la marca, sino los legítimos intereses de los consumidores y usuarios, eliminando el riesgo de que el consumidor sea engañado o inducido a error en el mercado.

En todo caso parece dudosa la legitimación del querellante para el ejercicio de la acción por esta causa, en tanto que su condición de perjudicado no deriva de su cualidad de consumidor o usuario, sino de la titularidad de la marca, legitimación que más bien parece reservada, a tenor de lo dispuesto en el art 7.3 de la L.O.P.J., art 20 de la L.G.D.C.U y art 51 de la C.E. a las asociaciones de consumidores y usuarios.

TERcERO.- De dicho delito es responsable en concepto de autor el acusado x.xxx, en virtud de lo dispuesto en el art 28 del C.P.

CUARTO.- En la realización del expresado delito no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.

No concurriendo circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de conformidad con lo prevenido en el art 66 del C.P. , procede fijar la pena en atención a la mayor o menor gravedad del hecho ya las circunstancias personales del delincuente. En el caso de autos la infracción ha de considerarse grave. Junto a la lesión propia de la usurpación, se asocia al titular legítimo de la marca con actividades que perteneciendo al mismo ámbito, son de dudosa legalidad, produciendo un claro error en los consumidores, que puede llevarles a realizar grandes desplazamientos patrimoniales, en la confianza de que están amparados por una entidad bancaria de solvencia internacional cuando, realmente el acusado, ni siquiera tiene establecimiento abierto en España.

También pudiera darse el caso inverso de forma que los clientes de la entidad bancaria, alarmados por los servicios que oferta, decidieran cancelar cuentas, depósitos etc.

Junto a la mencionada infracción y las consecuencias descritas, es de añadir la contumaz actuación del acusado, pues condecorador de la infracción y requerido por el instructor en las medidas cautelares adoptadas, para que se abstuviera de utilizar la marca Chase Manhattan, lo ha seguido haciendo, como se pone de manifiesto por las órdenes de inserción de anuncios publicitarios ligados a la marca, encontrados en el registro domiciliario.

Por las circunstancias expuestas procede imponer al acusado la pena en su mitad superior, y fijando el precepto la pena de seis meses a dos años de prisión, procede imponer la pena de quince meses de prisión, multa de quince meses con una cuota diaria de 2000 pts. La citada pena lleva aparejada como accesoria la inhabilitación, por el

mismo plazo, del ejercicio de la industria de conformidad con lo prevenido en los arts 45, 55 y 56 del CP.

QUINTO.- Todo responsable criminalmente de un delito o falta lo es también civilmente y las costas procesales se entienden impuestas a los mismos por la Ley (arts 109 y ss, 116, 123, 124 C.P. y 240 de la L.E.Cri).

Por la acusación particular y por el Ministerio Fiscal se solicita la cantidad de 50.000.000 pts. La determinación de la responsabilidad civil derivada del delito procede fijarla de conformidad con lo establecido en el art 38 de la L.M. a cuyo tenor:

1. La indemnización de daños y perjuicios comprenderá no sólo las pérdidas sufridas, sino también las ganancias dejadas de obtener por el titular del registro de la marca a causa de la violación de su derecho.

2. La cuantía de las ganancias dejadas de obtener se fijará, a elección del perjudicado, con arreglo a uno de los criterios siguientes:

a) Los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación.

b) Los beneficios que haya obtenido el infractor por consecuencia de la violación.

c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

3. Para la fijación de la indemnización se tendrá en cuenta la notoriedad y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento que comenzó la violación.

4. La indemnización de daños y perjuicios solamente podrá exigirse en relación con los actos de violación realizados durante los cinco años anteriores a la fecha en que se ejercite la correspondiente acción; y se fijará en ejecución de sentencia.

FALLO

Que debo condenar y condeno a XXXXX como autor responsable de un delito contra la propiedad industrial, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de quince meses de prisión, inhabilitación para el ejercicio de la industria durante el tiempo de la condena, quince meses de multa con una cuota diaria de 2000 pts, a que indemnice a Chase Manhattan Bank en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia, ello con expresa Imposición de costas incluidas las de la acusación particular.

Se absuelve al acusado del delito relativo a los consumidores del que venía acusado, declarando de oficio las costas.

Dedúzcase testimonio de las presentes actuaciones a la Fiscalía Especial de Delitos Económicos, por si los servicios ofertados por el acusado fueren coconstitutivos de delito.

Para el cumplimiento de la pena de privación de libertad, se le abonará todo el tiempo que haya estado en prisión preventiva por esta causa.

Contra la presente resolución cabe Recurso de Apelación, que deberá interponerse dentro del plazo de diez días a partir del siguiente de su notificación.