

## El denominado toro de Osborne

Comentario a la SAP Sevilla, Penal, Sec. 1<sup>a</sup>,de 31.1.2006 (MP: P. Izquierdo Martín)

M. Teresa Castiñeira Palou

Facultad de Derecho  
Universitat Pompeu Fabra

360

## *Abstract*

*La SAP de Sevilla en sentencia de 31.1.2006, condenó a los responsables de dos establecimientos comerciales de Sevilla por sendos delitos contra la propiedad intelectual e industrial por haber puesto a la venta una serie de artículos en los que se reproducía la silueta del Toro que puede verse junto a muchas carreteras españolas. En este trabajo se analizan los argumentos utilizados por la SAP, así como otros que pueden llevar a conclusiones distintas.*

## *Sumario*

- 1. Hechos**
- 2. Delito contra la propiedad intelectual**
- 3. Delito contra la propiedad industrial**
  - 3.1. La historia del toro**
  - 3.2. ¿Marca comercial o símbolo?**
  - 3.3. Los elementos del tipo del art. 274**
    - a) Productos idénticos o similares**
    - b) El signo distintivo ha de ser idéntico o confundible con el original**
- 4. Conclusión**
- 5. Tabla de sentencias citadas**
- 6. Bibliografía**

## 1. Hechos

Osborne y Cia., SA presentó una denuncia ante la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla contra los titulares de una serie de establecimientos de Sevilla por comercializar sin autorización artículos de regalo con el signo gráfico de la silueta del denominado Toro de Osborne.

El 9 de octubre de 2001 la Guardia Civil se personó en los establecimientos "Gargola" y "Atarazana" e intervino 359 objetos con la silueta del toro en el primero y 80 en el segundo. La propietaria y administradora de estos establecimientos, Guadalupe\*, había sido requerida previamente para que no comercializara los productos con el signo distintivo. En el establecimiento "Sol Sevilla" se intervinieron 704 objetos con la silueta del toro, el propietario era Jaime, quien también había recibido el requerimiento para el cese de dicha actividad. Finalmente, en los establecimientos "First Center" se intervinieron 840 artículos y en "Perfumes Españoles" 106. En los dos últimos casos no se consideró probado que los responsables de los mismos recibieran el requerimiento de Osborne.

Los objetos intervenidos en estos establecimientos eran llaveros, camisetas, banderas de España, ceniceros y otros similares que se suelen vender en comercios de regalo para los turistas.

El Grupo Osborne SL es el titular de los derechos de explotación de la obra conocida como el *Toro de Osborne* y de la explotación de la marca inscrita a su nombre.

Las cuestiones planteadas ante el Tribunal son si la venta de los citados objetos con la silueta del denominado Toro de Osborne sobreimpresa es, o no, constitutiva de un delito contra la propiedad intelectual del art. 270 del CP y de un delito contra la propiedad industrial del art . 274. 2 del CP.

El Juzgado de lo Penal nº 10 de Sevilla en sentencia de 19 de julio de 2005 absolvío a todos los acusados de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial de que se les acusaba. En cambio, la AP de Sevilla estimó parcialmente el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal y el Grupo Osborne y condenó a parte de los acusados, aquéllos que habían sido requeridos para que cesaran en la actividad supuestamente delictiva, por sendos delitos contra la propiedad intelectual e industrial previstos en los arts. 270 y 274. 2 del CP, mientras que mantuvo la absolución de los restantes.

---

\* En la versión de los hechos probados de Aranzadi - Westlaw de la sentencia del Juzgado nº 10 de Sevilla Guadalupe aparece como propietaria y administradora de estos establecimientos, y en los mismos hechos probados se dice que María Virtudes recibió un burofax de la casa Osborne. Esta última no aparece como responsable de ninguno de los establecimientos en los que se encontraron los objetos con la silueta del toro. La AP no admite los hechos probados y los sustituye por otros en los que vuelve a aparecer Guadalupe como propietaria de los establecimientos y también como la persona requerida por Osborne para que cesara en la actividad supuestamente ilegal, y no figura ninguna María Virtudes. Para desconcierto del lector, en el FJ séptimo la propietaria y administradora de los establecimientos "Gárgola" y "Atarazana" se llama María Virtudes a quien la SAP acaba por condenar. Parece que Guadalupe y María Virtudes son la misma persona.

## *2. Delito contra la propiedad intelectual*

Según el art. 270. 2 del CP

"Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien intencionadamente exporte o **almacene** ejemplares de las obras, producciones o ejecuciones a que se refiere el apartado anterior sin la referida autorización."

En lo que aquí interesa, el apartado anterior se refiere a la reproducción de obras artísticas, es decir a la reproducción de la figura del toro sobre una serie de objetos, que son los que poseían los procesados, que podría constituir un delito contra la propiedad intelectual y que, naturalmente, presupone que se haya cometido previamente el delito del párrafo 1º del art. 270 del CP., pues alguien, que no imputado en este caso, había reproducido la figura del toro sobre los diversos objetos que se ofrecen a la venta.

Para estimar existente el delito del art. 207.2 del CP, habrá que demostrar que la silueta del toro se había reproducido ilícitamente sobre los diversos objetos, que los procesados tenían conocimiento del origen ilícito y de que el titular de los derechos de propiedad intelectual- el grupo Osborne- no había prestado su consentimiento a ello.

La Sentencia del juzgado nº 10 de Sevilla de 19 de julio de 2005 absolvío a los acusados porque, consideró, no habían actuado dolosamente, ya que la silueta del toro tiene una reconocida dimensión cultural y, además, habían adquirido lícitamente los objetos. La SAP de Sevilla de 31 de enero de 2006 estimó el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal y por el grupo Osborne y condenó a parte de los procesados, aquellos que habían recibido el requerimiento, para que cesaran en su actividad delictiva, por un delito contra la propiedad intelectual del art. 270. 2 del CP.

En ambos casos se considera que concurren los elementos de la parte objetiva del tipo. La discrepancia radica en la consideración de la concurrencia de dolo. El art. 270. 2 requiere que los hechos se realicen "intencionadamente". En general, cuando se utiliza este término, se considera que es necesario dolo directo, pero para algunos autores no habría ningún problema en admitir el dolo eventual (MARTINEZ BUJAN PÉREZ, 2005, p.164). Ciertamente la conducta de los procesados reúne todos los elementos de la parte objetiva del tipo: tenían almacenados y a la venta un número considerable de objetos con al silueta del toro de Osborne y sin consentimiento del titular de los derechos de propiedad intelectual. Las dos sentencias discrepan en lo que se refiere al conocimiento, por parte de quienes ponían a la venta tales objetos del origen ilícito de los mismos. El Juzgado nº 10 de Sevilla entendió que como los objetos se habían adquirido "lícitamente" los comerciantes desconocían que se habían vulnerado derechos de propiedad intelectual. En cambio, la SAP considera que aquellos comerciantes respecto a los cuáles se pudo demostrar que habían sido requeridos por Osborne, Guadalupe (María Virtudes) y Jaime, para que cesaran en su actividad delictiva, conocían el origen ilícito y por tanto actuaron dolosamente. Para el resto de los procesados mantiene la calificación del Juzgado, aunque expresa sus dudas en

relación con los argumentos esgrimidos por los procesados en su intento de demostrar que no actuaron dolosamente.

Respecto a los empresarios que no reconocieron haber recibido el requerimiento del grupo Osborne las dudas que alberga la SAP están justificadas; es posible que no se pudiera probar que conocían que estaban vendiendo objetos sobre los que figuraba ilícitamente la silueta del toro, pero, precisamente porque ésta tiene una innegable dimensión cultural, no es difícil pensar que, como mínimo, debieron sospechar que existían derechos de propiedad intelectual. No hay que pasar por alto que se trataba de profesionales.

En resumen: concurren los elementos de la parte objetiva pues, se almacenan objetos que reproducen la silueta del denominado Toro de Osborne sin el consentimiento del titular de los derechos de propiedad intelectual, el Grupo Osborne S.L., en la SAP la apreciación de la presencia de dolo se hace depender del hecho de que los responsables de los establecimientos en los que se almacenaban tales objetos reconozcan, o no, haber recibido un requerimiento del titular de los derechos de propiedad intelectual, aparentemente más por razones procesales que materiales. No parece desacertado creer que todos actuaron dolosamente.

La realización del tipo del delito del art. 270. 2 CP no plantea problemas. Pero el art. 35. 2 de la Ley de Propiedad intelectual (RDL de 12 de abril de 1996), añadido por la Ley 5/1998, de 6 de marzo, por la que se incorpora al Derecho español la Directiva 96/9/CE, de 11-3-1996, del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 4.3), establece una limitación a la necesidad de contar con el consentimiento del titular cuando las obras están situados en vías públicas:

“2. Las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografías y procedimientos audiovisuales.”

La SAP de Sevilla entiende que el art. 35. 2 no es aplicable en este caso atendiendo a lo dispuesto en el art. 40 bis de la misma Ley:

***“Artículo 40 bis. Disposición común a todas las del presente capítulo”***

Los artículos del presente capítulo no podrán interpretarse de manera tal que permitan su aplicación de forma que causen un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor o que vayan en detrimento de la explotación normal de las obras a que se refieran.”

La Sentencia justifica su interpretación aludiendo a que el titular de los derechos de propiedad intelectual sólo ha permitido lo que denomina “culturización” de la silueta del toro con una “dimensión estricta o predominantemente cultural” y que hay que entender no autorizada cualquier utilización distinta. Quienes venden objetos diversos con la silueta del toro lo hacen con fines lucrativos y no culturales, por tanto no entra en lo dispuesto en el art. 35. 2 de la LPI. No cabe duda de que esta afirmación es cierta, pero también lo es que el Grupo Osborne defiende el mantenimiento de la silueta del toro con fines lucrativos. Hoy por hoy el reconocimiento de una dimensión cultural de la silueta del toro no impide que esta pueda ser buena publicidad para

Osborne. Y obviamente si se trata de una conducta permitida por la LPI, no puede constituir un delito.

### ***3. Delito contra la propiedad industrial***

Según el Art. 274 del CP

"1. Será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 12 a 24 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 utilice 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. (...)

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 del extranjero."

La situación es similar a la del delito anterior. El ilícito del que se acusa a los imputados requiere la previa comisión del delito del párrafo 1º del art. 274, en este caso porque se reproduce un signo representativo de una marca, la del grupo Osborne.

Entonces habrá que probar que el grupo Osborne tiene el derecho exclusivo al uso del signo distintivo, que éste se ha reproducido sobre los mismos o similares productos que los comercializados por el grupo y que, de ser así, los procesados conocían el origen ilícito de los productos que ponían a la venta.

Hay algunas dificultades para apreciar la existencia de un delito del 274.2 del CP: 1º) es dudoso que la silueta del toro, que indudablemente se vincula a Osborne, actúe siempre como marca, 2º) el CP requiere que el signo distintivo se aplique sobre los mismos o similares productos, cosa que no parece suceder en este caso, y 3º) que los objetos con la silueta sean idénticos o confundibles con los productos de la marca Osborne.

No debe perderse de vista que la presencia de un ilícito civil no equivale sin más a la comisión de un delito. Aunque la protección penal de la propiedad industrial es muy amplia el delito requiere más elementos que el ilícito civil.

#### **3.1. La historia del Toro**

Según figura en la página Web del grupo Osborne ([www.osborne.es](http://www.osborne.es), consultada el 2 de julio de 2006), en 1956 se encargó a la agencia de publicidad Azor el diseño de un símbolo representativo del brandy Veterano, para erigir vallas publicitarias en las carreteras. El encargo fue realizado por Manolo Prieto, quien diseñó la silueta del toro sobre la cual se sobreimpresionó "Veterano -

Osborne". Las primeras vallas se instalaron en 1957 en lugares estratégicos de las carreteras españolas, y desde entonces han seguido estando en muchas de ellas.

En 1988 se promulgó la Ley de carreteras (L 25/1988, de 29 de julio) cuyo artículo 24. 1 establece:

"Fuera de los tramos urbanos de las carreteras estatales queda prohibido realizar publicidad en cualquier lugar visible desde la zona de dominio público de la carretera, sin que esta prohibición dé en ningún caso derecho a indemnización."

Y el art. 31.4 g) considera infracciones muy graves

"Establecer cualquier clase de publicidad visible desde la zona de dominio público de la carretera. Estas infracciones se castigan con una multa de 1.000.001 a 25.000.000 de pesetas."

Tal prohibición comprendía las vallas en forma de toro. A partir de la entrada en vigor de la Ley de carreteras el Grupo Osborne eliminó la sobreimpresión Veterano Osborne y mantuvo sólo la silueta del toro sin referencia alguna a la marca. Paralelamente se produjo una reacción popular tendente a "salvar al toro" por entender que había pasado a formar parte del paisaje y se había convertido en un símbolo nacional.

El 4 de febrero de 1994 el Consejo de Ministros impuso al grupo Osborne una multa de 1.000.001 pesetas por mantener un cartel publicitario en forma de toro en la A-8, frente al punto kilométrico 16,800. El grupo Osborne recurrió la sanción ante el TS que, en STS, 3ª, 30.12.1997, estimó el recurso y anuló la sanción.

Los argumentos en los que la STS fundamenta la anulación de la sanción, tienen que ver con la cuestión de si la silueta del toro tiene siempre carácter de marca o, en algunos casos, es un símbolo cultural o nacional. Según la STS la figura del toro no constituye publicidad, ya que no transmite ningún mensaje directo al observador. Esta conclusión se basa, por un lado, en la supresión de las referencias al brandy veterano y, por otro, en que la silueta del toro ha pasado a ser parte del paisaje. Aunque, de forma indirecta recuerda al símbolo de una marca comercial "el primer impacto visual que en la mayoría produce es el de una atrayente silueta, superpuesta al entorno, que (...) recrea la vista, rememora "la fiesta", destaca la belleza del fuerte animal."

Además, diversas asociaciones culturales y personalidades habían solicitado que se reconociera la silueta del toro como un bien cultural o monumento nacional y la Comunidad Autónoma de Andalucía incoó un expediente para su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz con categoría de monumento.

### **3.2. ¿Marca comercial o símbolo cultural?**

La cuestión radica en determinar si la apreciación de que la silueta del toro no es publicidad, sino parte del paisaje significa que ha perdido la protección penal que le correspondía como marca.

Tanto el Juzgado nº 10 de Sevilla como la AP entienden que no es así; la primera absuelve por falta de dolo y la segunda condena a parte de los procesados por un delito contra la propiedad industrial del art. 274 2 del CP, lo cual significa que la silueta del toro aún sin inscripciones sigue gozando de la protección que el derecho penal otorga a las marcas. En ambos casos se considera que concurren los elementos objetivos del tipo del art. 274. 2 del CP.

La SAP de Sevilla defiende el carácter de marca de la silueta del toro y entiende que no se produce "un genérico desapoderamiento de todos los derechos que tiene (Osborne) como titular del derecho de explotación exclusiva de la marca registrada..." .

Confluyen aquí dos intereses distintos del grupo Osborne: indudablemente, la presencia de la silueta del toro en las carreteras españolas y la previa historia del Toro suponen, sin duda, una relevante publicidad para los productos del grupo y, al mismo tiempo, el grupo quiere mantener la exclusividad de la utilización de la silueta del Toro. Dos intereses difíciles de compatibilizar al 100%.

Si la valla con la silueta del Toro es publicidad de la marca Osborne, debería retirarse de las carreteras como todas las demás. Si, en cambio, como considera la STS de 30 de diciembre de 1997, "la silueta del toro ha superado su sentido publicitario inicial y se ha integrado en el paisaje, como un elemento de ambientación ajeno al mensaje propagandístico de una marca", entonces puede permanecer junto a las carreteras, pero también debería poder ser usado por terceros ajenos a la marca. Es complicado pretender apropiarse de todos los beneficios de no ser considerada valla publicitaria, y, al mismo tiempo, la protección penal como si tal fuera.

La SAP de la Audiencia provincial de Sevilla se limita a analizar la protección civil que la Ley de Marcas otorga a las marcas renombradas, pero en ningún momento, a pesar de que cita la STS de 1997 plantea la posibilidad de que la silueta del Toro no sea utilizada como marca, y, parece derivar directamente de la constatación de la existencia de un posible ilícito civil, la existencia de responsabilidad penal.

En términos parecidos se había manifestado la SAP de Málaga, 6.11.2003, que, tras considerar que se ha infringido el art. 34 de la Ley de Marcas, deriva directamente, simplemente diciendo que concurren los demás elementos del delito del art. 274. 1 y 2, la responsabilidad penal.

En conclusión, la silueta del toro sobreimpresa en camisetas, banderas de España, llaveros, ceniceros y objetos similares que se venden en establecimientos dedicados a los turistas, no debe ser considerado como marca sino como símbolo nacional. El toro del túnel del Bruc en Cataluña no fue desmontado por ser propaganda del grupo Osborne, ni las banderas con la silueta del toro que exhiben los aficionados españoles en el Mundial de fútbol son propaganda de aquel. Por tanto al no actuar como marca no puede recibir la protección penal como tal.

Si no se trata de una marca, obviamente no se puede cometer un delito del art. 274. 2 del CP.

### 3.3. Los elementos del tipo del art. 274

Como la SAP comentada considera que la silueta del Toro sigue siendo un signo distintivo de la marca Osborne, conviene analizar si concurren los demás elementos exigidos para la existencia de un delito contra la propiedad industrial.

Según el art. 274 del CP:

"1..Será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 12 a 24 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 utilice un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, 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 intencionadamente estos productos sin dicho consentimiento, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquéllos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos de dicho Estado, o con su consentimiento.

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 del extranjero."

La concurrencia de algunos de los elementos exigidos no plantea en el presente caso problema alguno. El CP exige tres elementos generales que sin duda concurren:

1. Actuar con fines industriales o comerciales. Los que reproducen la silueta del toro en objetos diversos, como los que los almacenan y los venden actúan con fines comerciales, tanto si se interpreta como un elemento subjetivo, como si se considera un elemento de carácter objetivo.
2. Sin consentimiento del titular. Los comerciantes saben que no tienen el consentimiento de la marca Osborne, el problema es si la necesitan.
3. La marca en cuestión está registrada y es razonable pensar que los comerciantes lo saben.

En cambio, respecto a otros la cuestión es más compleja: el CP exige que se trate de **productos idénticos o similares** a aquellos para los que el derecho de propiedad industrial se halle registrado y que sean **confundibles con los auténticos** (art. 274. 1) (Vid. MAPELLI CAFFARENA (2002), pp. 1414 y ss., y DEL ROSAL - SEGURA GARCIA (1997) pp. 231 y ss.). Elementos cuya concurrencia también es precisa para el caso de comercialización o introducción en el comercio, porque el 274. 2 se remite de modo expreso signos distintivos que, **de acuerdo con el apartado 1 de este artículo**, suponen una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos.

### a) Productos idénticos o similares

Para que exista un delito contra la propiedad industrial del art. 274 1. y 2. del CP es necesario que el signo distintivo se reproduzca sobre objetos idénticos o similares a aquéllos para los que la marca está registrada.

Los productos incautados en los establecimientos a que se ha hecho referencia no son idénticos ni similares a aquéllos para los que Osborne tiene registrada la marca. Como se ha visto antes se trata de camisetas, ceniceros, banderas de España, siluetas...etc. Ninguno de estos productos se comercializa por parte del grupo Osborne.

En la página web del grupo Osborne figuran bajo el epígrafe de “**Nuestros productos**” los siguientes: Osborne vinos, Bebidas espirituosas, Productos del cerdo ibérico, Aguas y bebidas refrescantes de zumos, Bebidas energéticas y Restauración. Además, siempre según la página web del grupo, la marca Osborne se asocia a bebidas alcohólicas.

Es obvio que los productos comercializados por los sujetos a los que se les imputa la comisión de un delito contra la propiedad industrial no son idénticos ni similares a los comercializados con la marca Osborne. Por tanto la conclusión debería haber sido que no existe delito. Sin embargo, la AP de Sevilla sigue otro camino: tras analizar el art. 34 de la Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2001, según el cual

“1. El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.

2. El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico:

- a. Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.
- b. Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.”

No le queda más remedio que reconocer que los objetos vendidos por los comerciantes sevillanos no son idénticos ni semejantes a los comercializados por Osborne. Entonces trata de salvar este obstáculo a través de lo establecido en el apartado 2. c del art. 34, relativo a las denominadas marcas renombradas. El registro confiere al titular de la marca los derechos establecidos en los apartados a) y b) del art. 34. 2. El apartado c) del mismo artículo otorga una protección más amplia a las denominadas marcas renombradas, entre las cuales figura la marca Osborne, ampliando los derechos de su titular, ya que en este caso puede prohibir a terceros la utilización de:

“c. Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.”

A partir del art. 34 de la Ley de Marcas, la SAP de Sevilla concluye que los comerciantes procesados han utilizado ilícitamente la marca y por tanto incurren en responsabilidad penal. Pero la existencia de un ilícito civil, que no parece plantear demasiadas dudas si se considera que la silueta del toro es un signo distintivo, no implica, sin más, la existencia de responsabilidad penal, a pesar de la amplia coincidencia entre el ilícito civil y penal.

Según el Código Penal sólo existe delito cuando el signo distintivo se aplica sobre un producto idéntico o semejante, algo que no sucede en este caso, y, en consecuencia, no puede haber responsabilidad penal. No es posible entender que en el caso de las marcas renombradas, la protección penal es más amplia ya que ello infringiría el principio de legalidad. No es disparatado pensar que para estos casos el legislador ha considerado suficiente la responsabilidad civil (RODRIGUEZ RAMOS (2001) pp. 381). En conclusión, como la marca no se aplica sobre productos idénticos o similares falta un elemento del tipo.

### b) El signo distintivo ha de ser idéntico o confundible con el original

El signo distintivo que se reproduce sobre los objetos diversos que luego se ponen a la venta tiene que ser "**idéntico o confundible con el original**". La SAP de Sevilla se limita a afirmar que los signos son confundibles con los que utiliza la marca Osborne.

Tres argumentos permiten poner en duda que se trate de signos distintivos confundibles:

- El primero se superpone con el anterior, la diversidad de objetos sobre los que se aplica el signo hace difícil que se produzca una confusión acerca de la marca.
- La imagen del toro que se utiliza no es la que sirvió de cartel publicitario a la marca Osborne, o al menos no exactamente, sino, el toro diseñado por Manolo Prieto que se consideró que había dejado de ser una valla publicitaria. De la silueta de las carreteras y de los toros reproducidos sobre diversos objetos, han desaparecido todas referencias gráficas que lo asocien con la marca Osborne. Tal es el precio que hubo de pagar el grupo para mantener la silueta, pero, a nadie se le oculta, sigue transmitiendo un mensaje publicitario conveniente para la marca Osborne.
- Dado el tipo de establecimientos en que se venden los objetos con la silueta del Toro y por la clientela que acude a ellos, también cabe pensar que no quieren adquirir un producto Osborne sino un símbolo de la identidad española representada por el toro. Es decir, ni se confunden, ni la silueta es confundible.

## 4. Conclusión

Los hechos enjuiciados por la SAP comentada no son constitutivos de delito alguno. No hay delito contra la propiedad intelectual porque según la el art. 35. 2 de la LPI "Las obras situadas permanentemente en (...) otras vías públicas pueden ser reproducidas, distribuidas y

comunicadas libremente (...)" y este artículo es de aplicación a la silueta del toro de Osborne ya que está situado permanentemente en las carreteras.

Tampoco constituye un delito contra la propiedad industrial, en este caso faltan varios elementos del tipo:

- 1) la silueta del toro no se reproduce en las camisetas, ceniceros y demás objetos como signo distintivo, es decir, no se utiliza "a título de marca" como decía la anterior Ley de Marcas, sino como un símbolo, por tanto no goza de la protección que la ley otorga a las marcas;
- 2) no se aplica sobre productos idénticos o similares a los comercializados por Osborne;
- 3) no resulta confundible con los productos de la marca Osborne.

Los tres elementos son necesarios para poder exigir responsabilidad penal. Incluso admitiendo la tesis de SAP de que la silueta del toro se usa como marca seguirían faltando elementos imprescindibles para la existencia de un delito.

La AP debería haber dictado una sentencia absolutoria por los dos delitos, pero no por falta de dolo como hizo el Juzgado nº 10 de Sevilla, porque dados los elementos objetivos resulta difícil sostener que no existe dolo.

La inexistencia de delito no implica que no se dé un ilícito civil. En casos como el presente puede ser suficiente el recurso al Derecho Civil e innecesaria la utilización del Derecho Penal.

## **5. Tabla de sentencias citadas**

<b>Sala y Fecha</b>	<b>Ar.</b>	<b>Magistrado Ponente</b>
STS, 3ª, 30.12.1997	9700	Óscar González González
SAP, Penal, Sevilla, 31.1.2006	807	Pedro Izquierdo Martín
SAP, Penal, Málaga, 6.11.2003	837	Carmen Pilar Caracuel Raya
SJP, nº 10, Sevilla	--	--

## **6. Bibliografía**

Bernardo DEL ROSAL BLASCO – María José SEGURA GARCÍA (1997), "La infracción del derecho de marcas en el nuevo Código penal de 1995", en Bernardo DEL ROSAL (Dir.), *Delitos relativos a la propiedad industrial, el mercado y a los consumidores*, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, pp. 211 y ss.

Borja MAPELLI CAFFARENA (2002), "Consideraciones en torno a los delitos contra la propiedad industrial", en *Libro Homenaje al profesor Doctor Don José Cerezo Mir*, Tecnos, Madrid, pp. 1401 y ss.

Carlos MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ (2005), *Derecho Penal económico y de la empresa. Parte especial*, Tirant Lo Blanch, Valencia.

Luis RODRÍGUEZ RAMOS (2001) "Protección penal de la propiedad industrial", en Xavier O'CALLAGHAN (Dir.), *Propiedad industrial. Teoría y práctica*, Madrid (Ramón Areces), pp. 349 y ss.