



COMUNICADO DE PRENSA n.º 159/23

Luxemburgo, 19 de octubre de 2023

Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-655/21 | G. ST. T. (Proporcionalidad de la pena en caso de falsificación de marca)

Una pena mínima de cinco años de prisión por falsificación de una marca puede resultar desproporcionada

En Bulgaria se sigue un procedimiento penal por falsificación de marcas contra el propietario de una empresa de venta de ropa. Las autoridades búlgaras llevaron a cabo una inspección en un local comercial arrendado por esta empresa. Comprobaron que los signos colocados en los productos eran similares a marcas ya registradas. El comerciante fue emplazado ante el órgano jurisdiccional búlgaro competente por haber hecho uso de las marcas sin el consentimiento de sus titulares. En la legislación búlgara hay disposiciones que califican el mismo comportamiento tanto de delito como de infracción administrativa.

Dicho órgano jurisdiccional pide al Tribunal de Justicia que lo oriente sobre la compatibilidad con el Derecho de la Unión del Derecho búlgaro que sanciona la falsificación de marcas, dado que las sanciones establecidas son elevadas y que la falta de criterios claros y precisos a efectos de la calificación como delito o infracción administrativa da lugar a prácticas contradictorias y a un trato desigual entre personas que han cometido prácticamente los mismos actos.

En primer lugar, el Tribunal de Justicia recuerda que **la falsificación de una marca puede ser calificada tanto de infracción administrativa como de delito en Derecho nacional**. A este respecto subraya que, según el principio de legalidad de los delitos y las penas, las disposiciones penales deben ser accesibles, previsibles y claras en lo que respecta a la definición de la infracción y a la determinación de la pena. Así pues, cada ciudadano debe comprender qué comportamiento genera su responsabilidad penal. El hecho de que la falsificación de marcas también pueda dar lugar a sanciones administrativas en Bulgaria no implica un incumplimiento de este principio.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia considera que **una disposición nacional que establece una pena mínima de cinco años de prisión por la falsificación reiterada de una marca o por una falsificación que causa un perjuicio especialmente grave es contraria al Derecho de la Unión**. El Tribunal de Justicia precisa que, aunque la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual ¹ no sea aplicable en materia penal, en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC/TRIPS, ² que vincula tanto a la Unión como a sus Estados miembros, estos pueden imponer una pena de prisión por determinados actos de falsificación de marcas. Ciertamente, a falta de legislación a escala europea, los Estados miembros son competentes para determinar la naturaleza y el nivel de las sanciones aplicables. No obstante, estas medidas represivas deben ser proporcionales. Pues bien, imponer una pena mínima de cinco años de prisión para todos los casos de uso no consentido de una marca en el tráfico comercial no cumple este imperativo. En efecto, la normativa que la impone no tiene en cuenta las eventuales particularidades de las circunstancias en las que se cometieron dichas infracciones.

NOTA: La remisión prejudicial permite que los tribunales de los Estados miembros, en el contexto de un litigio del que estén conociendo, interroguen al Tribunal de Justicia acerca de la interpretación del Derecho de la Unión o sobre la validez de un acto de la Unión. El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional, y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El [texto íntegro y, en su caso, el resumen](#) de la sentencia se publican en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento.

Contactos con la prensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667.

Las imágenes del pronunciamiento de la sentencia se encuentran disponibles en

«[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

¡Siga en contacto con nosotros!



¹ [Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual.](#)

² Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.