

El informe pericial en materia de propiedad industrial e intelectual

The forensic report in intellectual property

Rebeca Fernández González

Tutores:

Dr^a. Carmen Figueroa Navarro (IUICP)

Inspector Daniel Toledo Arteaga (C.G.P.C.)

**MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIAS
POLICIALES**

(Trabajo fin de Máster – 12 ECTS)

2020-2021



iuicp

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS POLICIALES

Índice

Listado de Figuras	5
Listado de Abreviaturas.....	6
Resumen	7
Abstract.....	8
1. Introducción.....	9
2. Marco normativo.	9
2.1. Títulos de Propiedad Industrial.....	9
2.1.1. Uso indebido de signo distintivo (art. 274 CP)	10
2.1.2. Protección de invenciones o modelos de utilidad, un modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor (art. 273 CP)	18
2.1.3. Uso indebido de denominación de origen (art. 275 CP).....	23
2.2. Propiedad Intelectual, art. 270 CP.	25
2.3. Propiedad Industrial e intelectual: ámbito de protección territorial y temporal .	30
2.3.1. Propiedad industrial: el registro.....	30
2.3.1. Propiedad intelectual: el registro	32
2.4. Relaciones concursales	33
2.4.1. Coexistencia en un producto de protección en derechos de propiedad intelectual e industrial.....	33
2.4.2. Otras relaciones concursales: denominaciones de origen.....	37
3. El informe pericial en materia de propiedad industrial e intelectual.....	38
3.1. Cuestiones previas	40
3.2. Análisis en materia de signos distintivos.....	45
3.2.1. ¿En el producto dubitado existe una reproducción o la imitación de uno o varios signos distintivos los cuales constan con un registro válido y en vigor para ese tipo de clase de los productos o servicios?	46
3.2.2. ¿Esa reproducción o imitación se ha hecho sobre un producto original?....	50

3.3.	Análisis de diseños industriales	53
3.4.	Análisis de las invenciones: patentes y modelos de utilidad.	56
3.5.	Análisis sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas.....	57
3.6.	Delito patrimonial vs delito de falsedad: las conclusiones del informe pericial. ...	58
3.7.	Casuística	60
3.7.1.	Solución práctica cuando en un producto de aplicación industrial se observan títulos de propiedad intelectual.....	60
3.7.2.	Cuando encontrándose impreso en el producto el signo distintivo, o teniendo el producto un diseño característico... no se localiza registro válido en ninguna de las bases de datos oficiales.....	60
3.7.3.	Cuando los títulos de propiedad (signos distintivos o diseños) reproducidos del producto dubitado e indubitado se encuentren registrados.....	61
3.7.4.	Cuando el título de propiedad se encuentra en trámite de oposición o suspensión por encontrarse dirimiendo sobre su registro en los tribunales.	61
3.7.5.	Cuando no se tiene información completa o concreta sobre el producto.	61
3.7.6.	Sobre la tasación de productos.	62
4.	Conclusiones.....	62
5.	Bibliografía y otras fuentes.....	62
6.	Jurisprudencia.....	64
7.	Legislación	65
8.	Anexo: diagrama de análisis de propiedad industrial.....	67

Listado de Figuras

Figura 1: etiquetas oficiales de denominación de origen o indicación geográfica protegida

Figura 2: marca de la unión europea “figurativa” número 006530406

Figura 3: marca de la unión europea “3D” número 000031203

Figura 4: marca de la unión europea “de posición” número 000031203

Figura 5: marca de la unión europea “holograma” número 012383171

Figura 6: marca de la unión europea “de patrón” número 017869029

Figura 7: marca de la unión europea “de color” número 018282231

Figura 8: marca de la unión europea “de movimiento” número 018131365

Figura 9: marca de la unión europea “multimedia” número 018056800

Figura 10: marca de la unión europea “sonora” número 005170113

Figura 11: diseño industrial de la unión europea “Llaollao” número 002080788-0001

Figura 12: diseño industrial de la unión europea “Cafetera” número 002996629-0002

Figura 13: producto dubitado en el que se imita la marca Cars y detalle de la marca

Figura 14: marca mixta “Cars” con número M2649569(4)

Figura 15: producto dubitado en el que se imita la marca Distroller y detalle de la marca

Figura 16: marca figurativa “Distroller” número 017995794

Figura 17: detalle de consulta en EUIPO sobre Adidas AG

Figura 18: detalle de consulta en la base de datos de ANDEMA

Listado de Abreviaturas

CP: Código Penal

SAP: Sentencia de la Audiencia Provincial

STSJ: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia

SJP: Sentencia Juzgado de lo Penal

OEPM: Oficina Española de Patentes y Marcas

EUIPO: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

OMPI: Oficina Mundial de Propiedad Intelectual

MUE: marca unión europea

DO: denominación de origen

IG: indicación geográfica

ANDEMA: Asociación para la Defensa de la Marca

COAPI: Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial e Intelectual

V.S.C: Video Espectro Comparador.

Resumen

Este trabajo surge de la falta de un documento escrito sobre el análisis de la protección de los títulos de propiedad industrial e intelectual, enfocado al informe pericial, por lo que su objetivo principal es convertirse en un manual al que puedan acudir aquellos que realicen informes periciales en esta materia.

Para ello, se ha estudiado cada título de propiedad de forma pormenorizada, con el propósito de concretar cada uno de ellos y distinguirlos, lo cual redundará en un mejor enfoque del análisis práctico en el informe.

Además de acudir a la legislación y jurisprudencia, me ha sido de gran ayuda por su especificidad el curso de verano sobre propiedad industrial e intelectual de la OMPI-OEPM y el curso de verano de la Universidad Complutense “La europeización del sistema de marcas: la experiencia española”.

Espero que este trabajo sea de ayuda y apoyo para todos aquellos que se adentren en el divertido mundo del informe pericial en materia de propiedad intelectual e industrial.

Palabras clave: propiedad industrial e intelectual, signo distintivo, marca, nombre comercial, diseño o modelo industrial, patente o modelo de utilidad, denominación de origen o indicación geográfica, identidad corporativa, innovación, creatividad, solución técnica, garantía de calidad, análisis normativo, informe pericial.

Abstract

This work is done as result of an unwritten document about the analysis of the protection of these Intellectual Property titles, focused to the forensic reports, consequently its main goal is to turn into a handbook where those who are doing forensic reports could go.

For that purpose, has been assessed each Intellectual Property Title in detail, with the purpose of specify each of them and discern them, what will redound in a better view of the practical analysis in the report.

Besides of considering the legislation and jurisprudence, it has been a helpful because of its specificity the summer course about Intellectual Property of the OMPI-OEMP and the summer course of the Complutense University “The Europeanisation of the trademark system: The Spanish experience”.

I hope that this work will be helpful and supportive to all those that will go deep into this exciting world about Forensic Reporting related to Intellectual Property

Key Words: Intellectual Property, distinctive sign, brand, trade name, Industrial sing or model, patent or model of utility, denomination of origin or geographic indication, corporative identity, innovation, creativity, technical solution, quality guarantee, formative assessment, forensic report.

1. Introducción.

Al igual que el Máster en Ciencias Policiales que ha dado lugar a este TFM, este trabajo se divide en dos partes diferenciadas y a la vez vinculadas, por un lado, el análisis normativo y, por otro, el práctico basado en el anterior.

Englobado bajo el epígrafe “marco normativo” se analiza el alcance de protección de los títulos de propiedad industrial e intelectual.

Una vez conocido el alcance de protección, la segunda parte de este trabajo ha consistido en la aplicación práctica de la normativa estudiada, estableciendo aquellas cuestiones que puede abarcar el informe pericial para cada título de propiedad y que pudieran ser de interés en auxilio al Tribunal, cuyo fin es el de esclarecerle aquellos aspectos de carácter técnico sobre el objeto del delito.

A la parte práctica se ha añadido un apartado sobre la casuística más recurrente y un diagrama que de forma visual pretende facilitar la tarea del análisis.

2. Marco normativo.

Los delitos contra la propiedad intelectual e industrial se encuentran tipificados en la sección 1ª y 2ª del Capítulo XI “De los delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores”, dentro del Título XII “Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico” del Código Penal vigente (arts. 270 a 277).

2.1. Títulos de Propiedad Industrial

La propiedad industrial son una serie de activos intangibles como consecuencia de la innovación y creatividad puesta al servicio del mercado. La función esencial que cumplen los títulos de propiedad industrial es:

- **Signos distintivos** (marcas y nombres comerciales): su función esencial es dar a conocer la identidad sobre el origen empresarial del producto, se protege la identidad corporativa.
- **Diseño o modelo industrial:** su función es la de dotar a un producto de un valor añadido, protegiendo las peculiaridades estéticas del producto.

- **Patentes, modelos de utilidad o topografías:** su función es la de proteger una solución técnica.
- **Denominaciones de origen o las indicaciones geográficas:** su función es proteger las certificaciones de calidad.

2.1.1. Uso indebido de signo distintivo (art. 274 CP)

*“1. Será castigado con las penas de uno a cuatro 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,***

*a) **fabrique, produzca o importe** productos que incorporen un **signo distintivo idéntico o confundible** con aquel, u*

*b) **ofrezca, distribuya, o comercialice al por mayor producto** que incorporen un **signo distintivo idéntico o confundible** con aquel, o los **almacene** con esa finalidad, cuando se trate de los **mismos o similares productos, servicios o actividades** para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado.*

*2. Será castigado con las penas de seis meses a tres años de prisión 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, ofrezca, distribuya o comercialice al por menor, o preste servicios o desarrolle actividades,** que incorporen un **signo distintivo idéntico o confundible** con aquél, cuando se trate de los **mismos o similares productos, servicios o actividades** para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado.*

*La misma pena se impondrá a quien **reproduzca o imite un signo distintivo idéntico o confundible** con aquél **para su utilización para la comisión de las conductas sancionadas** en este artículo.*

*3. La **venta ambulante u ocasional** de los productos a que se refieren los apartados anteriores será castigada con la pena de prisión de seis meses a dos años.*

No obstante, atendidas las características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico obtenido o que se hubiera podido obtener, siempre que no concurra ninguna

de las circunstancias del artículo 276, el Juez podrá imponer la pena de multa de uno a seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días.

4. Será castigado con las penas de uno a tres años de prisión el que, 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 nacional o de la Unión Europea sobre protección de obtenciones vegetales.

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

Desarrollo normativo del artículo 274 CP: Ley de Marcas y jurisprudencia.

Se procede a desarrollar los requisitos para la existencia del tipo delictivo, teniendo en cuenta que algunos de ellos son de importancia para el juzgador, pero no para la realización del informe pericial.

Las conductas que el tipo delictivo recoge son la fabricación, producción, importación, almacenamiento y el ofrecimiento, distribución o comercialización al por mayor y al por menor de productos que incorporen un signo distintivo.

Para la apreciación del tipo penal, la jurisprudencia¹ viene requiriendo los siguientes **elementos**:

1) La **existencia** de una serie de **productos, servicios, actividades o establecimientos**, que el derecho de propiedad industrial permita su **registro** y efectivamente lo estén por quienes se arroguen su titularidad.

Los derechos de propiedad industrial corresponden a los titulares de los signos distintivos, que engloban a las marcas y a los nombres comerciales. El derecho a la propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente

^[1] Entre otras, SAP de Madrid 12330/2020, de 15 de julio y SAP de Madrid 2126/2021, de 10 de marzo.

efectuado, conforme se establece en los arts. 1 y 2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

El concepto de marca se ha ampliado adaptándose al uso de la identidad corporativa en el mercado electrónico con la transposición al derecho Español de la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento y del Consejo de 25 de noviembre de 2015, definiendo la marca como *“todos los signos, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, los colores, la forma del producto o de su embalaje, o los sonidos, a condición de que tales signos sean apropiados para: a) distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas y b) ser representados en el Registro de Marcas de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.”*²

El término “nombres comerciales” está referido a aquella palabra o palabras que identifican a la empresa en el tráfico mercantil, sirven para distinguirla de las demás y que son independientes de los nombres de las sociedades inscritas en los Registros Mercantiles³.

A modo de ejemplo, la mercantil “Iberia, Líneas Aéreas de España, Sociedad Anónima Operadora” tiene registrado en España desde el 18/05/1963 el nombre comercial “Iberia-Línea aéreas de España SA” con número N0041925 (7) para la clase 39 (aéreo de personas, correspondencia y mercancías). Además de este nombre comercial, esta empresa cuenta con numerosas marcas registradas.

El signo distintivo, por el simple hecho de existir, no goza de protección, para ello tiene que encontrarse registrado para una clase de productos o servicios determinados. Así, como afirma la SAP de Sevilla 66/2011, de 8 de febrero, *“los derechos del titular de la marca recaen, no sobre un objeto determinado producido o comercializado por el titular del signo distintivo, sino sobre cualquier producto genérico que esté incluido en las clases o tipos del nomenclátor inscritos en el registro de la Oficina de Patentes y marcas, aunque previamente no lo hubiera producido o comercializado el titular de la marca, pues, en todo*

^[2] Art. 4. RD- Ley de 23/2018, de 21 de diciembre. Concepto de Marca.

^[3] Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM. Marcas y Nombres Comerciales. Disponible en: https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/que_se_puede_proteger_y_como/marcas_y_nombres_comerciales/

caso, se mantiene el derecho de excluir del uso del signo distintivo sobre productos, servicios o actividades mencionadas en su inscripción”.

Para localizar los bienes o servicios, tenemos que consultar la llamada Clasificación de Niza⁴. Se basa en un tratado multilateral administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que se denomina el Arreglo de Niza. Fue concertado en 1957 y actualmente lo utilizan las oficinas de marcas de más 90 países, tres organizaciones y la Oficina Internacional de la OMPI.

Se trata de un catálogo numerado, en el que se atribuye la protección para cada signo distintivo a través de categorías para productos o servicios. Los productos se dividen en 34 clases y los servicios en 11 clases. El encabezamiento de cada clase describe en términos muy generales la naturaleza de los productos o servicios contenidos en cada una de ellas. Van acompañadas, cuando conviene, de notas explicativas que describen en mayor detalle el tipo de producto o servicio incluido en la clase correspondiente.

La base de datos de la Clasificación de Niza se revisa continuamente y cada cinco años se publican nuevas ediciones. En este momento se encuentra vigente la 11ª edición, de 2021, siendo la última actualización el 1 de junio de 2021.

Al hecho de que la protección del signo distintivo vaya unida a alguna de las clases, se le llama **“principio de especialidad”**.

Este principio conlleva que, en el ámbito administrativo, para registrar una marca parecida a otra ya registrada, pudiera proceder el registro si es para otra clase de productos o servicios. Y en el ámbito penal, que en el supuesto de estudio de un producto que ostenta una marca, si esa marca no está registrada para ese producto, es decir para esa clase, no tendría protección penal.

La única excepción al principio de especialidad se encuentra en las marcas renombradas: *“1.-No podrá registrarse como marca un signo que sea idéntico o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios para los cuales se haga la solicitud sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado*

[4] Organización Mundial de Patentes y Marcas, OMPI. Marcas y Nombres Comerciales. Disponible en: <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html>

la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en España o, si se trata de una marca de la Unión, en la Unión Europea, y con el uso de la marca posterior, realizado sin justa causa, se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o dicho uso pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. 2.- La protección reforzada prevista en el apartado 1 será igualmente aplicable a los nombres comerciales renombrados”⁵.

Con anterioridad a la reforma de 2018 de la Ley de marcas, se hablaba de marcas notorias y renombradas. Actualmente, no existe esta definición existiendo sólo las renombradas.

Una marca se convierte en renombrada cuando con el paso del tiempo coge fuerza en el mercado. Es decir, en un primer momento la marca se registró para los productos o servicios para los que se solicitó, pero con el paso del tiempo a esa marca se le reconoce “renombre” en base a, por ejemplo, cuota de mercado poseída por la marca, intensidad, extensión geográfica y duración del uso de esta marca, importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, proporción de sectores interesados que identifican productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial, declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria, facturación, informes, certificaciones, premios recibidos, actividad publicitaria, encuestas de opinión, estudios de mercados, catálogos, cifras de ventas, etc. En definitiva, pruebas que acrediten el conocimiento de la marca entre el público pertinente, dependiendo del producto o servicio de que se trate, la duración del uso y la extensión territorial.

Las aplicaciones de esta excepción son dos. En el ámbito administrativo, gozará de protección absoluta proporcionalmente a lo conocida que es la marca por el público interesado en los productos y/o servicios, es decir, se puede impedir que se registren signos distintivos similares más allá del principio de especialidad, es decir, más allá de las clases del Arreglo de Niza para las que están protegidas por el registro. Esto implica una protección superando el principio de especialidad que rige en nuestro derecho de marcas, por lo que su protección se extenderá más allá de su campo aplicativo, con mayor o menor extensión, en función del grado de conocimiento por el público pertinente que hará que se extienda su protección a campos aplicativos distintos al sector comercial en que se

[5] Artículo 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.

encuadra la marca, siempre teniendo en cuenta que ha de ser reconocida en el conjunto del territorio nacional.

Por lo tanto, el registro es un requisito básico para que concurra el delito contra la propiedad industrial. Respecto al ámbito territorial de los registros en propiedad industrial, en España surten efectos las marcas nacionales, las marcas de la UE (con efectos en todos los Estados miembros de la Unión Europea) y las marcas internacionales que haya designado España. Y esto es importante tenerlo en cuenta, puesto que en materia de propiedad intelectual no existe ese ámbito territorial, sino que la protección es mundial, dando igual dónde se crea la obra literaria, artística, científica o técnica.

2) Que tales **productos se encuentren reproducidos, imitados, modificados o de cualquier otro modo utilizados**, conculcando con ello los derechos de propiedad industrial.

Se trata de que el producto que ostente el signo, la marca, se encuentre reproducido, imitado... es decir, que no sea original o genuino de la marca. Y que el signo que ostente ese producto sea idéntico o confundible con el registrado para esa clase de productos.

Respecto al término de confundibilidad, han coexistido tres corrientes jurisprudenciales:

1ª) La que considera que se protegen los intereses supraindividuales que trascienden del interés particular del titular del derecho, vinculado a la protección del orden socioeconómico, representado por un modelo de economía social de mercado, incluidos los consumidores.

2ª) La que estima que el bien jurídico protegido es un derecho de propiedad industrial.

3ª) La que afirma que se pretende una doble tutela. De una parte, un interés particular e individual, que sería el derecho de explotación exclusiva del titular y, de otra, los intereses de los consumidores.

Al respecto, señala Fernández Lago ⁶ que *“si se considera que la protección abarca única y exclusivamente el interés individual del titular del derecho, y partiendo de la identidad o cuasi identidad entre los signos, bastará para la aplicación de la norma penal que los*

[6] Fernández Lago B.: “Reflexiones en torno al delito tipificado en el vigente Art. 274 del Código Penal de 1995”, en La Ley Penal, nº 79, febrero 2011, p.1.

mismos se incorporen a productos o servicios de naturaleza idéntica o semejante a la de aquellos para los que el derecho de la propiedad industrial se encuentra registrado, por lo que únicamente habrán de ser comparados los signos, el original y el espurio. En cambio, si se considera que en la protección penal se incluyen otros intereses, serán atípicas las imitaciones o falsificaciones de marcas aplicadas a productos que, por sus características, precio, canales de distribución o lugar de comercialización, no sean susceptibles de provocar error al consumidor sobre su autenticidad, por lo que, además de comparar los signos, habrán de ser comparados los productos o servicios a los que estos se hayan incorporado, no solo en cuanto a su naturaleza o tipo, sino también en cuanto al resto de características, tales como calidad, apariencia externa –en definitiva, se requerirá que se trate de una buena falsificación también del propio producto, y no solo del signo-, así como tener en cuenta todas las circunstancias que rodearon a su comercialización”.

A día de hoy se ha observado que coexisten pronunciamientos judiciales en uno y otro sentido.

Así, en algunas Sentencias⁷, el elemento determinante es que se haya hecho uso de una marca protegida registralmente sin autorización del titular del derecho de propiedad industrial o de su cesionario, aun cuando la marca registrada no cuente con productos idénticos a ellas que incorporen los signos distintivos originales.

Para otras, en cambio, en atención al *principio de intervención mínima* del derecho penal, aunque se utilice un signo distintivo similar a los originales deben concurrir otras circunstancias (inferior calidad, precio muy inferior, imitación burda, venta de puntos no habituales) apreciables para cualquier comprador. Si no se dan la confundibilidad entre signos y entre productos, se habrá utilizado ilícitamente el signo quebrantando el derecho a la propiedad industrial, pero no se habrá cometido la infracción penal, pudiendo existir responsabilidad civil⁸.

^[7] En este sentido, SAP de Madrid 12330/2020, de 15 de julio, SAP de Barcelona 9000/2020, de 25 de septiembre, SAP de Madrid 451/2021, de 15 de enero, SAP de Melilla 18/2021, de 28 de enero, SAP de Madrid 1848/2021, de 2 de febrero, SAP de Zaragoza 105/2021, de 8 de febrero, SAP de Madrid 2126/2021, de 10 de marzo y STSJ de Madrid 12133/2020, de 19 de octubre.

^[8] En este sentido, SAP de Tarragona 1316/2020, de 25 de septiembre; SJP de Avilés 852/2020, de 10 de octubre y SAP de Madrid 1158/2021, de 2 de febrero.

Ya Fernández Lago⁹, en el año 2011, manifestó que la jurisprudencia se decantaba por la protección de un único bien jurídico, que alcanzaba sólo y exclusivamente el derecho de propiedad industrial. Comprobada numerosísima jurisprudencia, se ha podido constatar que, efectivamente, el incluir el riesgo al consumidor como requisito del tipo es residual.

Si existiera engaño al consumidor sobre si el producto que adquiere es de la marca que ostenta o no, podría concurrir un delito de estafa.

3) Que tales conductas se realicen con **finés industriales o comerciales, sin el consentimiento del titular del derecho registrado** conforme a la legislación de Marcas, lo que constituye el elemento normativo del tipo.

Se excluyen las vulneraciones no guiadas por el ánimo de lucro¹⁰.

Respecto al consentimiento del titular del derecho registrado, debemos incluir los licenciatarios y los cesionarios. Mediante contrato privado con el titular de la marca el licenciatario adquiere el derecho de uso/explotación, pero no la titularidad, en cambio el cesionario si adquiere la titularidad.

4) Que el sujeto activo lo posea para su comercialización o lo ponga en el comercio **a sabiendas de tal falsedad y de la ausencia del consentimiento del titular registral, elemento subjetivo** del tipo, que solo puede ser intencional o doloso.

5) En cuanto a la **antijuridicidad**, se requiere que la titularidad se encuentre protegida por la previa **inscripción registral**.

El hecho del registro implica, además, que los delitos contra la propiedad industrial se configuran como dolosos, excluyéndose los imprudentes, que deberán de perseguirse en la vía civil.

^[9] Fernández Lago B.: “Reflexiones en torno al delito...”, ob. cit., p. 2.

^[10] En este sentido, SAP de Sevilla 66/2011, de 8 de febrero y SAP de Tarragona 1316/2020, de 25 de septiembre.

Respecto al conocimiento del registro en la persona del infractor, no tiene por qué ser detallado, relativo a los concretos asientos o características de la inscripción del derecho, sino que es suficiente con que se conozca o pueda conocerse fundadamente que la marca o signo distintivo se haya registrado, es decir cabe el dolo eventual. El tribunal llevará a cabo procesos de inferencia, tratando de acreditar este conocimiento, a través de la propia declaración del encausado en la que admita su conocimiento, la existencia de una condena anterior por la misma infracción de la misma marca o un requerimiento previo por parte del titular en el que se hubiera puesto en conocimiento del acusado la existencia del derecho registrado¹¹.

En la práctica, lo que se suele hacer para probar este conocimiento es remitir por parte de los titulares de las marcas un burofax al titular del establecimiento en el que se venden tales productos falsificados, poniéndoles en conocimiento esta situación y solicitándoles el cese de su puesta a disposición, venta o fabricación.

6) Respecto de la **culpabilidad**, no solo es preciso el dolo genérico sobre la acción realizada, sino el **específico de tener intención o ánimo defraudatorio**, al exigir el tipo penal el ánimo de perpetrar un perjuicio.

2.1.2. Protección de invenciones o modelos de utilidad, un modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor (art. 273 CP)

1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos.

2. Las mismas penas se impondrán al que, de igual manera, y para los citados fines, utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente, o posea,

^[11] Américo Sánchez J.L.: “El conocimiento del registro en los delitos contra la propiedad industrial”, en Diario La Ley, nº 8678, Sección Tribuna, 11 de enero de 2016, p. 3.; en este sentido también la SAP de Barcelona 621/2018, de 26 de septiembre.

ofrezca, introduzca en el comercio, o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado.

*3. Será castigado con las mismas penas el que realice **cualquiera de los actos tipificados en el párrafo primero** de este artículo concurriendo iguales circunstancias en relación con objetos amparados en favor de tercero por **un modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor.***

2.1.2.1. Patentes y modelos de utilidad: desarrollo art. 273.1 CP:

- **Invencciones o modelos de utilidad:** para la protección de las invenciones industriales se concederán a los siguientes títulos de Propiedad Industrial: a) patentes de invención b) Modelos de utilidad y c) certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios¹².

- Una **patente** es un título que reconoce el derecho de explotación exclusiva de una **invención**, impidiendo a otros su fabricación, venta, utilización o introducción del producto o procedimiento patentado¹³.

Una invención es una solución técnica a un problema técnico. Es lo técnico lo que constituye la esencia de la invención, y lo que la diferencia del resto de modalidades de la propiedad industrial¹⁴.

Tres son los requisitos que tiene que cumplir una patente para ser registrada como tal:

- 1) La novedad (estado de la técnica)
- 2) Actividad inventiva
- 3) Aplicación industrial

Por novedad se considera todo aquello que no está comprendido en el “**estado de la técnica**”. El “estado de la técnica” está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el

[12] Art. 1 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

[13] Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM. ¿Qué es una patente? Disponible en:

https://www.oepm.es/es/invencciones/patentes_nacionales/

[14] Bautista Sanz, C. Propiedad Industrial: Normativa, Registro, Observancia de los derechos y Bases de Datos. Presentado en Curso Delitos Contra la Propiedad Industrial e Intelectual, 26 mayo 2021, p. 32.

extranjero, por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio¹⁵. Para que sea patentable la innovación, tiene que ser una novedad a nivel mundial, es decir, no puede existir ningún tipo de publicación en ningún lugar con anterioridad a la solicitud de la patente.

La actividad inventiva es cuando no resulta del estado de la técnica evidente para un experto en la materia, o, dicho de otra forma, no es una simple evolución o aplicación práctica de los conocimientos que se le suponen a cualquier técnico en la materia¹⁶.

Se considera que tiene aplicación industrial, cuando un objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de industria, incluida la agrícola¹⁷.

- Un **modelo de utilidad** son aquellas invenciones que, industrialmente aplicables y siendo nuevas e implicando actividad inventiva, consisten en dar a un objeto o producto una configuración, estructura o composición de la que resulte alguna ventaja, prácticamente apreciable para su uso o fabricación¹⁸.

Además de los requisitos expuestos para la patente, el modelo de utilidad además tiene que cumplir:

- el dar a un objeto o a un producto **una configuración, estructura o composición** de la que resulte una **ventaja**, prácticamente apreciable para su uso o fabricación.

En particular, los modelos de utilidad sólo pueden constituirlo las innovaciones introducidas sobre un objeto y se caracterizan por su utilidad y practicidad y no por su configuración estética, como ocurren en los diseños industriales.

No podrán ser protegidas como modelos de utilidad, y lo deberán de ser como patentes, las invenciones de procedimientos, las que recaigan sobre materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas (si las sustancias son químicas)¹⁹.

[15] Art. 6 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

[16] Bautista Sanz, C. Propiedad Industrial: Normativa, Registro..., ob. cit., p. 37.

[17] Art. 9 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

[18] Art. 137 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

[19] Art. 137 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

El bien jurídico protegido con una invención es el derecho en exclusiva de que el inventor dé a conocer y explote su regla técnica²⁰.

Las conductas ilícitas pueden ser la fabricación, la importación, la posesión, utilización o la comercialización de objetos amparados por derechos protegidos por las invenciones y la utilización o el ofrecimiento de la utilización de un procedimiento de una patente, o poseer, ofrecer, introducir en el comercio, o utilizar el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado.

2.1.2.2. Diseño industrial: desarrollo art. 273.3 CP

El diseño industrial se concibe como un tipo de **innovación formal**, referido a las características de **apariencia** del producto en sí o de su ornamentación, es decir, a su estética.

El concepto de diseño industrial se encuentra recogido en la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del diseño industrial, que lo define en su art. 1 como *“la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características especiales de, en particular, línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación”*.

Las conductas ilícitas pueden ser la fabricación, la importación, la posesión, utilización o la introducción en el comercio de un objeto idéntico al protegido.

El bien jurídico protegido en este caso es el valor añadido por el diseño al producto, lo cual le confiere un carácter atractivo desde el punto de vista comercial.

Para la protección del diseño industrial es necesario que concurren dos requisitos: la **novedad y el carácter singular** del producto.

Un diseño es nuevo cuando ningún otro diseño idéntico haya sido accesible al público con anterioridad y posee carácter singular cuando la **impresión general** que produce en el usuario informado difiera de la impresión general producida en dicho usuario por cualquier otro diseño que haya hecho accesible al público²¹.

^[20] SAP de Gran Canaria 797/2020, de 13 de febrero.

^[21] Arts. 6 y 7 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del diseño industrial.

Respecto al carácter singular del producto, la jurisprudencia²² lo analiza teniendo en cuenta

1. La impresión general que genera el diseño
2. El usuario informado
3. El grado de libertad del creador

Por tanto, para conocer si el producto pudiese vulnerar un diseño industrial registrado se debería comprobar si el diseño produce o no en el usuario informado una impresión distinta. Esa impresión debe existir “claramente”, pero no que sea necesariamente “notable”.

Es decir, que se trate de una copia, que, si bien no es del todo idéntica respecto al diseño protegido, no consistió en una creación independiente, sino que se realizó a partir del protegido preexistente y que, aunque con modificaciones, no altere la impresión general del producto²³. Deben tenerse en cuenta los sectores industriales al cual pertenecen los dos productos, así como su naturaleza.

El usuario informado es aquél que tiene un nivel de conocimiento, un especial cuidado por diversas causas, como puede ser su experiencia personal o el amplio conocimiento en el sector de que se trate.

De este modo, para que se aprecie el delito es preciso que su autor actúe con la intención de aprovecharse del beneficio industrial que pudiera reportarle a su titular el diseño registrado y que éste sea novedoso y original ²⁴.

Asimismo, cabe destacar que los derechos conferidos por el diseño registrado no se extienden a “a) Los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales, b) Los actos realizados con fines experimentales, c) Los actos de reproducción del diseño realizados con fines ilustrativos o docentes, siempre que dichos actos no sean contrarios a los usos comerciales leales, no perjudiquen indebidamente la explotación normal del diseño y se mencione la fuente de éstos, d) El equipamiento y labores de reparación de buques y

[22] Entre otras, SAP de Palma de Mallorca 304/2011, de 23 de febrero, SAP de Valencia 2630/2019, de 15 de julio y SAP de Gran Canaria 797/2020, de 13 de febrero.

[23] SAP de Gran Canaria 797/2020, de 13 de febrero.

[24] SAP de Valencia 2630/2019, de 15 de julio.

aeronaves matriculados en otro país cuando entren temporalmente en España o la importación de piezas de recambio y accesorios destinados a su reparación”²⁵.

2.1.2.3. Topografía de un semiconductor.: desarrollo art. 273.3 CP

- **Topografía de un producto semiconductor:** “una serie de imágenes interconectadas, sea cual fuere la manera en que estén fijadas o codificadas: a) que representen la estructura tridimensional de las capas que componen el producto semiconductor, b) en la cual cada imagen tenga la estructura o parte de la estructura de una de las superficies del producto semiconductor en cualquiera de sus fases de fabricación”²⁶.

2.1.3. Uso indebido de denominación de origen (art. 275 CP)

“Las mismas penas previstas en el artículo anterior se impondrán a quien intencionadamente y sin estar autorizado para ello, utilice en el tráfico económico una **denominación de origen o una indicación geográfica representativa de una calidad determinada legalmente protegidas para distinguir los productos amparados por ellas**, con conocimiento de esta protección”.

Se trata de proteger los regímenes de calidad sobre los productos agrícolas y alimenticios, vitivinícola, bebidas espirituosas y vinos aromatizados.

De acuerdo con la normativa europea²⁷, se entiende por denominaciones de origen e indicaciones geográficas:

- **Denominación de origen (DO):** el nombre de una región, de un determinado lugar o, en casos excepcionales, de un país, que sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio originario de dicha región, de dicho lugar determinado o de dicho país. Cuya **calidad o características se deban fundamentalmente o exclusivamente al medio geográfico** con sus factores naturales y humanos y cuya

^[25] Art. 48 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del diseño industrial.

^[26] Art. 2 de la Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores.

^[27] Comisión Europea. Regímenes de Calidad. Disponible en: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_es

producción, transformación y elaboración se realice en la zona geográfica delimitada.

- **Indicación geográfica (IG):** el nombre de una región, de un lugar determinado o, en casos excepcionales, de un país, que **sirve para designar un producto agrícola o un producto alimenticio originario de dicha región**, de dicho lugar determinado o de dicho país, **que posea una calidad determinada**, una reputación u otra característica que pueda atribuirse a dicho origen geográfico, y cuya producción, transformación o elaboración se realicen en la zona geográfica delimitada.

La diferencia entre la denominación de origen y la indicación geográfica estriba en que, mientras en ésta última indica el vínculo con el territorio de, al menos, una de las fases de producción, transformación o elaboración, la denominación de origen designa un producto cuya producción, transformación y elaboración deben tener lugar en una zona geográfica determinada, con un especialización reconocida y comprobada.

Por ejemplo, si nos encontrásemos un vino con DO protegida, significaría que las uvas con las que se ha elaborado proceden exclusivamente de la zona geográfica protegida; y en cambio, un vino con IG protegida, significa que el 85% de las uvas utilizadas proceden exclusivamente de esa zona geográfica.

Por lo tanto, la acción constitutiva de este tipo de delito consiste en utilizar en el tráfico económico la denominación o indicación que integran el objeto material, comercializando los productos y usando la denominación en el ámbito comercial.

Ello implica garantizar una calidad determinada y legalmente protegida, para con ello distinguirlo de otros productos, que no podrían ofrecer como un plus dicha certificación de calidad y en definitiva ostentar la denominación²⁸.

Las siguientes etiquetas nos indican que estamos ante productos con DP o IG protegidas, y son obligatorias para productos agrícolas y alimenticios, pero opcionales para los vinos, bebidas espirituosas y vinos aromatizados.

[28] SAP de Navarra 911/2010, de 2 de julio, SJP de Valladolid 3911/2019, de 16 de diciembre.



FIGURA 1: Etiquetas de la DO e IG.

(Fuente: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_es)

2.2. Propiedad Intelectual, art. 270 CP.

En el artículo 270 del Código Penal vigente, se tipifican los delitos contra la propiedad intelectual, siendo los objetos protegidos por el delito las obras o prestaciones literarias, artísticas o científicas.

“1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses el que, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, **reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente** o de cualquier otro modo **explote económicamente**, en todo o en parte, **una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio**, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

2. La misma pena se impondrá a quien, en la prestación de servicios de la sociedad de la información, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, **facilite** de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, **el acceso o la localización en internet** de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus cesionarios, en particular ofreciendo **listados ordenados y clasificados de enlaces** a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios.

4. En los supuestos a que se refiere el apartado 1, la **distribución o comercialización ambulante o meramente ocasional** se castigará con una pena de prisión de seis meses a dos años.

5. Serán castigados con las penas previstas en los apartados anteriores, en sus respectivos casos, quienes:

a) **Exporten o almacenen intencionadamente** ejemplares de las obras, producciones o ejecuciones a que se refieren los dos primeros apartados de este artículo, incluyendo copias digitales de las mismas, sin la referida autorización, cuando estuvieran destinadas a ser reproducidas, distribuidas o comunicadas públicamente.

b) **Importen intencionadamente** estos productos sin dicha autorización, cuando estuvieran destinados a ser reproducidos, distribuidos o comunicados públicamente, 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 aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado, o con su consentimiento.

c) **Favorezcan o faciliten la realización** de las conductas a que se refieren los apartados 1 y 2 de este artículo eliminando o modificando, sin autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, las medidas tecnológicas eficaces incorporadas por éstos con la finalidad de impedir o restringir su realización.

d) Con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, con la finalidad de **facilitar a terceros el acceso a un ejemplar de una obra literaria, artística o científica, o a su transformación, interpretación o ejecución artística**, fijada en cualquier tipo de soporte o comunicado a través de cualquier medio, y sin autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, eluda o facilite la elusión de las medidas tecnológicas eficaces dispuestas para evitarlo.

6. Será castigado también con una pena de prisión de seis meses a tres años quien fabrique, importe, ponga en circulación o posea con una finalidad comercial cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no autorizada o la **neutralización de cualquier dispositivo técnico** que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras,

interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en los dos primeros apartados de este artículo”.

En el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual²⁹ se delimitan una serie de actividades objeto de propiedad intelectual: “**todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, comprendiéndose entre ellas:**

a) Los libros, folletos, impresos, epistolarios, escritos, discursos y alocuciones, conferencias, informes forenses, explicaciones de cátedra y cualesquiera otras obras de la misma naturaleza, b) Las composiciones musicales, con o sin letra. c) Las obras dramáticas y dramático-musicales, las coreografías, las pantomimas y, en general, las obras teatrales, d) Las obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales, e) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las historietas gráficas, tebeos o comics, así como sus ensayos o bocetos y las demás obras plásticas, sean o no aplicadas, f) Los proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectónicas y de ingeniería, g) Los gráficos, mapas y diseños relativos a la topografía, la geografía y, en general, a la ciencia, h) Las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía, i) Los programas de ordenador.2. El título de una obra, cuando sea original, quedará protegido como parte de ella. **Sin perjuicio de los derechos de autor sobre una obra original, también son objeto de propiedad intelectual** 1º) las traducciones y adaptaciones, 2º) las revisiones, actualizaciones y anotaciones, 3º) los compendios, resúmenes y extractos, 4º) los arreglos musicales, 5º) cualesquiera transformaciones de una obra literaria, artística o científica. También son objeto de protección intelectual las **colecciones de obras ajenas, de datos** o de otros elementos independientes como **antologías** y las bases de datos que por la selección o disposición de sus contenidos constituyan creaciones intelectuales [...]”.

Este texto refundido, completa al Código Penal, delimitando el objeto del delito. Añade el adjetivo “**original**” a las obras artísticas, científicas y técnicas, lo cual acota el objeto de protección a aquellas obras fruto del ingenio humano. En la SAP de Barcelona 1722/2020, de 11 de febrero, al término original se añade el de **innovación y creatividad**.

[29] Art. 10, 11 y 12 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se prueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El tipo penal se configura como una infracción de mera actividad y los requisitos exigidos por la jurisprudencia³⁰ para la concurrencia del delito son:

El bien jurídico protegido es tanto los derechos de naturaleza personal: el derecho moral del autor, la paternidad de la obra- como de naturaleza patrimonial: los derechos de explotación que comprende la reproducción, distribución, comunicación al público y transformación de la creación³¹. En este sentido, el art. 2 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, señala que los derechos de propiedad intelectual son de carácter personal y patrimonial y el autor tendrá plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra.

El sujeto activo puede ser cualquier persona imputable y el sujeto pasivo lo será únicamente el autor o creador de la obra literaria, artística o científica.

La conducta típica puede ser muy variada, concretándose en la reproducción, plagio, distribución o comunicación pública, siempre que se carezca de la debida autorización para cualquier clase de actividad concedida por los correspondientes titulares de los derechos de propiedad intelectual.

- La reproducción es la fijación de toda la obra o parte de ella en un medio que permita su comunicación y la obtención de copias de forma directa o indirecta, provisional o permanente, por cualquier medio y en cualquier forma.
- El plagio consiste en atribuirse falsamente la autoría de una obra que es creación original de otro, en virtud de lo cual el plagio posee una dimensión moral o personal, en la medida en que supone la usurpación de la paternidad de la obra, sin embargo, la simple afectación a esta vertiente personal no es condición suficiente para que surja el ilícito penal, puesto que es necesario que concurra la explotación ilícita de la obra de otro.

^[30] SAP de Barcelona 13288/2019, de 18 de septiembre, SAP de Murcia 325/2020, de 5 de febrero y SAP de Burgos 70/2021, de 13 de enero de 2021.

^[31] Art. 14 y 17 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

El plagio supone copiar obras ajenas en lo sustancial. Una actividad material mecanizada, muy poco intelectual y menos creativa, carente de toda originalidad y de concurrencia de genio o talento humano, aunque aporte cierta manifestación del ingenio. Se trata de situaciones encubiertas, pero que, al despejarlas de los ardides y ropajes que las disfrazan, se descubre su total similitud con la obra original, produciendo un estado de apropiación y aprovechamiento de la labor creativa y esfuerzo ideario o intelectual ajeno³².

- La distribución supone poner a disposición del público mediante su venta, alquiler o préstamos o de cualquier otra forma obra original o copia³³. Mediante esta modalidad, niega la exclusiva de explotación del titular del derecho y se afecta a la expectativa de ganancia patrimonial derivada de ella; como por ejemplo cuando se pone a la venta al público copias ilegales.

El elemento subjetivo lo configura el dolo específico o ánimo de lucro, interpretado en sentido estricto como lucro comercial y en perjuicio de tercero.

Al contrario que ocurre con los títulos de propiedad industrial, para proteger un derecho de propiedad intelectual, no es necesario el registro, los derechos nacen con su creación, es decir, una idea original que se materializa en algo físico y perceptible por los sentidos. Y es que, no cualquier creación artística, científica o técnica goza de esta protección, y habrá casos donde lo difícil sea probar la originalidad y creatividad del objeto al no existir un catálogo cerrado de bienes protegidos, como ocurre en propiedad industrial.

A diferencia de la propiedad industrial, la creación artística, literaria o científica, no pretende proporcionar un servicio o una utilidad técnica (aunque pueda hacerlo). Además, es elemento esencial que la creación intelectual -la obra- constituya un fin en sí misma, sin perjuicio de que posteriormente pueda ser utilizada como signo distintivo en el tráfico mercantil.

[32] SAP de Castellón de la Plana 229/1999, de 2 de junio.

[33] Art. 19 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

2.3. Propiedad Industrial e intelectual: ámbito de protección territorial y temporal

2.3.1. Propiedad industrial: el registro

Como he analizado en el apartado normativo relativo a la propiedad industrial, **el registro válido** es el **requisito básico imprescindible** para que exista protección penal en materia de propiedad industrial y **está asociado a un ámbito territorial y temporal**.

Cuando un titular registra un derecho de propiedad industrial lo hace para explotarlo de forma exclusiva y prohibir su uso a terceros. Con ello, consiguen que sus productos se distinguan en el mercado y conseguir rédito a su tiempo y dinero sobre la innovación y creación de su título de propiedad. En sus marcas y diseños pueden utilizar el símbolo ® de registrado.

Existen registros de propiedad industrial públicos y privados. Los privados son algunas webs que ofertan el registro como título de propiedad, pero el único registro válido es el que se efectúa según la ley de marcas.

En España el único organismo oficial para registrar cualquier título de propiedad industrial es la OEPM.

Para registrar un **signo distintivo o diseño industrial** español en otros países existen varias modalidades, las vías regionales a través de sistemas regionales como EUIPO, con validez de las marcas y diseños en toda la UE, la ARIPO (Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial) válidas en los 9 Estados miembros del Tratado, OAPI (Organización Africana de la Propiedad Intelectual) válidas en los 17 Estados miembros del Tratado o la vía internacional a través del Sistema de Madrid³⁴, facilitando la protección internacional mediante un procedimiento centralizado que a través de la OEPM solicita la designación de protección a otros países.

[³⁴] Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. Disponible en: https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/index.html

En España tienen validez los signos distintivos y diseños industriales registrados en España, los registrados para la UE y las internacionales con efectos en España.

Respecto al ámbito temporal, los registros de signos distintivos se otorgan por 10 años, con renovaciones de manera indefinida y los registros de diseños industriales se otorgan por 5 años, renovables hasta los 25 años, pasando luego a dominio público, es decir, libre de toda exclusividad en su acceso y utilización.

Además del ámbito temporal, el registro de signos distintivos obliga al uso del título de propiedad. Lo que evita, es que los titulares acaparen el mercado. En el caso de las marcas a los cinco años desde el registro sin que la marca no hubiese sido usada cancela el título de propiedad³⁵.

Respecto a los registros de las **patentes y modelos de utilidad**, el derecho se circunscribe al territorio dónde se haya solicitado la patente. Al igual que en el caso de diseños y signos distintivos solamente son válidos en España aquellas invenciones que se protegieran en el territorio español, por lo tanto, debemos ver si estamos ante una patente nacional o bien ante una patente europea validada en España o una patente internacional con designación en España.

La protección a la invención es de 20 años para el titular de una patente y de 10 años para el titular de un modelo de utilidad y otorga los derechos al titular por el periodo completo, siempre que abone las tasas anuales. Transcurrido este plazo, al igual que sucede con los signos distintivos y diseños, pasan a dominio público.

Al igual que las marcas, las patentes caducan ya sea por no pagar las sucesivas tasas o en el caso de las marcas las renovaciones, pero también por no explotar la patente dentro de los primeros dos años de la primera licencia³⁶.

Todos los títulos de propiedad que se encuentren registrados se les identifica por un número, y a su titular un número de identificación (EUIPO) o agente (OEPM).

Este número es como para las personas su DNI, le identifica de forma inequívoca en los registros públicos.

[35] Art. 39 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre de Marcas.

[36] Art. 108, Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

En cuanto a las **denominaciones de origen y las indicaciones geográficas**, a nivel informativo, los listados de registros totales de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas dependen del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y son accesibles al público a través de su web³⁷.

La normativa para la solicitud de denominaciones de origen e indicaciones geográficas se encuentra normalizada para toda la Unión Europea, siendo el trámite de solicitud igual en toda la UE, si bien los trámites se realizan a través de las Comunidades Autónomas.

Los Consejos Reguladores son los organismos encargados de regular y normalizar la actuación de los agentes adscritos a una DO o IG, así como de defender sus derechos. Llevan los registros de carácter interno sobre sus DO o IG³⁸.

Conseguido el registro, su ámbito de protección territorial es para toda la Unión Europea y con carácter indefinido.

2.3.1. Propiedad intelectual: el registro

En cuanto al ámbito territorial, la protección sobre la creación global y se adquiere por el siempre hecho de la creación sin necesidad de registro. No obstante, es aconsejable su registro, puesto que podría constituir una prueba sobre quién y cuándo fue la creación y, además, por el hecho de haber sido registrados, se le reconocen las notas de originalidad y creatividad por el propio Registro de la Propiedad Intelectual³⁹.

Respecto al ámbito temporal, está sujeta a la legislación de cada país y en España se extiende a toda la vida del autor y durante setenta años después de su muerte o declaración de fallecimiento a sus causahabientes o cesionarios, a quienes les corresponde la explotación de su obra⁴⁰. Este tiempo de protección se refiere a los derechos de explotación de la creación, pero no a los morales. La paternidad de la obra es imprescriptible, no

[37] Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas. Disponible en: <https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/dop-igp/>

[38] Arts. 15 y 16 de la Ley 6/2015, de 12 de mayo, de Denominación de Origen e Indicaciones Geográficas protegidas de ámbito territorial.

[39] SAP de Barcelona 5959/2008, de 9 de junio.

[40] Art. 26 texto refundido Ley Propiedad Intelectual.

terminan en el tiempo y no es objeto de negocios jurídicos, los patrimoniales sí pueden ser objeto de negocio (cesión, licencia, prestación).

En propiedad intelectual al igual que industrial existen registros públicos y privados. En España el único registro público oficial es el Registro de Propiedad Intelectual⁴¹ pendiente del Ministerio de Cultura y Deporte⁴² actúa como un instrumento de constancia oficial de la autoría y de las sucesivas titularidades de los derechos de autor, así como de la fecha de creación. Cuando un titular registra su creación adquiere una nota simple o certificado con carácter de prueba cualificada de la validez de los derechos recogidos en el mismo: autoría, fecha y titularidad de derechos. Es el título acreditativo público y oficial y carece de límite temporal, es decir, una vez registrado no hay que renovarlo.

Existen registros privados, como puede ser los notarios, depósitos privados de obras, WIPO proof de la OMPI... todos estos registros prueban la evidencia de la existencia de la obra, pero no gozan de presunción de veracidad ni de carácter de documento público.

El núcleo de la propiedad intelectual son los denominados derechos de autor también conocidos como copyright © y “p”⁴³. El registro no es un requisito previo para el uso de este símbolo, el cual, simplemente pone en conocimiento que hay un titular que se reserva los derechos de propiedad intelectual. Su utilización correcta es ©+nombre (civil, comercial) + lugar + fecha publicación.

2.4. Relaciones concursales

2.4.1. Coexistencia en un producto de protección en derechos de propiedad intelectual e industrial

Una vez analizada de forma separada el alcance de protección penal a los bienes materiales protegidos en materia industrial e intelectual, resulta de vital importancia para este trabajo analizar la solución jurídica ofrecida cuando en un mismo producto se observa marca y/o diseño registrado y dibujos o estampados amparados por protección en materia de

[41] Registro de la Propiedad Intelectual. Ministerio de Cultura y Deporte. Disponible en: <https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/propiedadintelectual/mc/rpi/inicio.html>

[42] Art. 144 texto refundido Ley Propiedad Intelectual.

[43] Art. 146 texto refundido Ley Propiedad Intelectual.

propiedad intelectual; o cuando en un producto no se observa marca o diseño industrial que lo pudiera proteger, pero sí dibujos o estampados amparados por propiedad intelectual.

De acuerdo con el art. 3 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, los derechos de autor son independientes, compatibles y acumulables con los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra.

La jurisprudencia⁴⁴ se ha pronunciado al respecto, puntualizando que se pueden dar casos en los que con una misma acción se lesionan los dos bienes jurídicos: de una parte, el derecho patrimonial del autor sobre la explotación de la obra y de otra, el derecho de explotación en exclusiva de la marca, propio de la propiedad industrial.

No encontraremos pues, ante un concurso ideal de delitos (art. 77 CP), donde una sola acción constituye dos infracciones penales, obligando a imponer en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave, sin que exceda de la suma de las que corresponderían de aplicarse separadamente las infracciones.

En este sentido, es muy ilustrativa la SAP de Barcelona 1722/2020, de 11 de febrero. A la acusada se le intervienen 2.908 de bolsos y 4.482 monederos preparados, almacenados y expuestos en el local que regentaba, con la finalidad de venderlos. En todos ellos se reproducían los dibujos registrados como “obras artísticas” por Desigual en el Registro de Propiedad Intelectual. Sólo 120 monederos reproducían el diseño industrial registrado.

“El titular por tanto de los derechos de explotación de los dibujos que utiliza el grupo desigual optó por su protección a través de los derechos de autor y no de los derechos de propiedad industrial y no consta el signo distintivo consistente en la obra artística total o parcialmente reproducida inscrito en el Registro de Patentes y marcas. Por tanto, la adecuada protección de la reproducción de los dibujos en cuestión, inscritos como obras de dibujo u obras plásticas de autor encuentra su adecuado encaje en los derechos de autor y su protección en este caso en el ámbito penal al haberse producido su reproducción pública, en todo o en parte, de la obra artística con evidente ánimo de lucro a través de la venta indiscriminada de bolsos y monederos”. Así las cosas, la acusada fue condenada como autora responsable de ambos delitos en concurso ideal.

[44] SAP de Madrid 17395/2007, de 3 de diciembre; SAP de Barcelona 1722/2020, de 11 de febrero.

En sentido contrario, nos encontramos con otros pronunciamientos jurisprudenciales⁴⁵ que juzgan casos en los que se intervienen numerosas prendas atribuidas a la misma marca, Desigual. En las citadas prendas no se observan marcas ni se encuentran registrados diseños industriales para la protección de estos productos, pero sí los dibujos reproducidos en las prendas, que se encuentran inscritos en el registro de propiedad intelectual como “obras artísticas”.

En estos casos se procedió a la absolución de los acusados, sosteniéndose que la conducta no resultaba subsumible en el delito contra la propiedad intelectual, puesto que el registro de obra plástica se desliga de su incorporación a un artículo industrial (prendas fabricadas en serie), perdiendo la protección penal cuando el acto se comete en el ámbito industrial.

La creación es un fin en sí mismo, sin perjuicio de su valor en el mercado, mientras que, en el ámbito de la propiedad industrial, la originalidad y personalidad de la creación se somete a la utilidad inherente al objeto concebido. Continúan puntualizando, que en el caso de querer proteger la explotación de un producto concebido como obra de arte debe ser a través del diseño o modelo industrial. *“La circunstancia de que un modelo de prendas de vestir genere, más allá de su finalidad práctica, un efecto visual propio y considerable desde el punto de vista estético no justifica que se califique de “obra””*.

En este mismo sentido, la SAP de las Palmas de Gran Canaria, 666/2014, de 25 de febrero, absolvió al acusado del delito de propiedad intelectual ante prendas intervenidas que muestran personajes de las series de dibujos animados, comics y películas cinematográficas del titular Warner Bros Consumer Products. En este caso, no existían marcas o diseños industriales registrados para la protección de las prendas por derechos de propiedad industrial, sólo la reproducción de sus dibujos animados en ellas.

Se considera que *“Al margen de la protección internacional y civil que pueda tener la reproducción no autorizada de estos personajes, no colman las exigencias del tipo penal del delito contra la propiedad intelectual, que protege la reproducción de la obra artística (en este caso, la serie de dibujos animados, los comics, las películas y los videojuegos), pero no la incorporación a un producto comercial del dibujo del personaje, pues, en este caso, el empleo del personaje realizaría funciones de signo distintivo del producto, y , en*

[45] SAP de Barcelona 13288/2019, de 18 de septiembre, SAP de Madrid 15224/2019, de 31 de octubre, SAP de Madrid 691/2020, de 21 de enero.

tal caso, la protección penal de la conducta vendría dada a través de los delitos contra la propiedad industrial”.

Por otra parte, el Juzgado de lo Penal nº 5 de Móstoles había condenado al acusado como autor de un delito contra la propiedad industrial en concurso ideal con un delito contra la propiedad intelectual. Al acusado, en este caso, le intervinieron en el Polígono de Cobo Calleja, Fuenlabrada (Madrid) numerosos productos y prendas atribuidas a Disney Enterprises, The Cartoon Network inc., The Marvel Characters Inc., etc., los cuales ostentaban marcas registradas y reproducían personajes de las películas y dibujos animados. En cambio, la sección nº 17 de la Audiencia Provincial de Madrid, en Sentencia 5693/2018 de 23 de abril, procedió a la absolución del acusado por el delito contra la propiedad intelectual.

La sentencia razona que se sancionó separadamente dos veces el uso del mismo dibujo incorporado a los productos falsificados: el uso comercial de la reproducción artística y el uso comercial de la reproducción artística como signos distintivos, pero en realidad, no existe ese doble uso.

Se determina que *“La conducta del acusado sólo va dirigida a vender las copias no autorizadas de los dibujos en su función como signos distintivos incorporados a un producto, siendo su única finalidad la comercialización. Cuando se está comprando una prenda con el dibujo de Disney, no se compra solo el dibujo estampado, se está comprando la camiseta con el dibujo”.*

Redundando en la jurisprudencia, nos encontramos con la SAP de Barcelona 5959/2008, de 9 de septiembre. En este caso, el objeto material de delito es el conocido Toro de Osborne el cual fue utilizado por el acusado para los mismo productos y servicios para los cuales la marca se encontraba registrada. Además, al Toro de Osborne se le confieren derechos de propiedad intelectual, como obra plástica conocida mundialmente. Así las cosas, el acusado fue condenado en primera instancia como autor de un delito contra la propiedad industrial en concurso ideal con un delito contra la propiedad intelectual. Recurrida la sentencia, esta Audiencia provincial se pronuncia del siguiente modo: *“no existe duda alguna que el derecho de propiedad intelectual sobre el “toro” y el derecho de propiedad industrial sobre la marca gráfica de “el toro” coincide en el mismo sujeto”. [...] “la detentación del derecho de explotación exclusiva de obra (el toro) constituye el presupuesto de la inscripción de la titularidad del toro como marca gráfica [...]”.*

La solución jurídico-penal al caso fue la aplicación del concurso de normas del artículo 8 del CP -principio de especialidad- y no la del concurso medial, inclinándose por englobar esta conducta en un delito contra la propiedad industrial, ya que comprende de manera más amplia todas las especificidades propias no contenidas en el delito contra la propiedad intelectual, como por ejemplo el registro y los fines industriales y comerciales y, por lo tanto, el perjuicio al titular de la marca.

2.4.2. Otras relaciones concursales: denominaciones de origen

En la SAP de Pamplona 911/2010, de 2 de junio, quedó probado que tras analizarse determinadas botellas de vino intervenidas en diversos establecimientos y almacenes atribuidas a la denominación de origen “Rioja” eran falsas, al portar etiquetas y contraetiquetas que garantizaban que su contenido era vino de rioja, amparado por la denominación de origen “Rioja”.

No es que el vino contenido en las botellas no fuera de las cosechas de uva La Rioja, sino que su contenido, aunque fuera vino de La Rioja no estaba amparado por la denominación de origen, por lo que no podrían ofrecer como un plus dicha certificación de calidad.

Si bien en esta Sentencia los acusados quedaron absueltos por falta de prueba plena y suficiente, pone en relieve las posibles relaciones concursales ante unas botellas que ostenten una denominación de origen no autorizada.

En este caso, el hecho de utilizar de forma fraudulenta la denominación de origen se encuadraría dentro del art. 275 CP y la utilización de las etiquetas falsas en el delito de falsedad de certificado del 399 CP. Y es que, las etiquetas y contraetiquetas, son certificaciones emitidas por el Consejo Regulador Denominación de Origen calificada “Rioja”, que es a quién le compete expedirlas, por lo que constituyen una certificación oficial. Además, el hecho de que esas botellas ostentasen esa certificación induciría a error al consumidor, que creería estar comprando un producto de confianza con la garantía y calidad Rioja, lo cual también daría lugar a un delito de estafa.

3. El informe pericial en materia de propiedad industrial e intelectual

El informe pericial es una prueba personal, consistente en la emisión de un informe sobre cuestiones técnicas, de mayor o menor complejidad, emitidos por personas con especiales conocimientos en la materia, sean o no titulados oficiales. Estos informes quedan sujetos a la valoración conjunta de la prueba de todo el material probatorio y a la comparecencia de los peritos en juicio oral, a fin de articular contraprueba o hacer precisiones ante preguntas y repreguntas de las partes⁴⁶.

Una vez analizado el marco normativo y el campo de protección de los objetos materiales de esta tipología delictiva, procederé a desarrollar qué tipo de análisis se realiza para elaborar un informe pericial en esta materia.

Según la SAP de Barcelona 2344/2016, de 14 de marzo, en relación con un delito contra la propiedad industrial, el informe pericial no es una prueba que aporte aspectos fácticos, sino criterios que auxilian al órgano jurisdiccional en la interpretación y valoración de los hechos. Además, considera que dicho informe es correcto y ajustado por lo siguiente:

- a) la imparcialidad y la competencia técnica de los peritos, lo que ofrece todas las garantías técnicas y de imparcialidad para atribuirle “prima facie”, validez plena;
- b) porque el análisis efectuado es suficientemente detallado; y
- c) porque dicho informe no ha sido rebatido de alguna forma, no habiendo la parte recurrente desvirtuado dicho informe por ningún otro medio de prueba en contrario.

Los solicitantes de este tipo de estudios son:

- Los grupos investigación

En la práctica, policía científica y policía judicial trabajan conjuntamente, como, por ejemplo, en la realización de una inspección ocular técnico policial. Lo mismo ocurre en el ámbito de la investigación de delitos contra la propiedad industrial o intelectual.

^[46] Dolz Lago, MJ. (Dir.), Figueroa Navarro, C. (Coord.): La prueba pericial científica, Edisofer, Madrid, 2012, p. 188 y ss.

En este caso, nos encontraríamos en el *estadio* preprocesal, en el que existiendo una denuncia del titular y/o representante de algunos de los títulos de propiedad o una investigación de oficio, ha dado lugar a la tramitación de un atestado. En este momento el grupo de investigación necesita corroborar si la mercancía con la que se comercializa está utilizando algún título de propiedad sobre productos no autorizados.

Para ello, realizan las llamadas “pruebas de compra” solicitando su estudio de propiedad industrial e intelectual.

Apoiados en este informe y junto con el atestado instruido pueden solicitar otras diligencias al juzgado, como pudieran ser una entrada y/o registro o una intervención telefónica. El juez, en vista a lo actuado puede valorar la existencia de otra infracción o inhibirse a otra jurisdicción. Por lo que, la función del informe supone para el grupo de investigación una garantía sobre lo que está investigando.

También pueden trabajar conjuntamente policía judicial y científica en las actuaciones de entrada y registro. Aunque los grupos de policía judicial no están obligados a ir acompañados de peritos, es útil en la medida que pueden auxiliar a la comprobación de los hechos y permite que éstos puedan elaborar un informe *prepericial* o un avance de informe pericial⁴⁷.

En mi opinión, si el perito conoce los títulos de propiedad y los productos que se van a incautar, puede ser de utilidad su presencia de policía científica, pero en la práctica de la entrada, la materialización de un informe o avance de informe *in situ*, resulta técnicamente complicado.

- Requerimiento judicial

Ya en fase de instrucción, el juzgado podría solicitar auxilio técnico respecto a las muestras de un material intervenido dando lugar a un informe pericial.

^[47] Molina, CA., Carrión, MD. y Corral Van Damme G.: Manual de Buenas Prácticas para la persecución de los delitos contra la Propiedad Intelectual. Ministerio de Cultura. Gobierno de España. (pp. 32). Disponible en: <http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/propiedadintelectual/mc/mbp/capitulos.html>.

Puede ocurrir que alguna de las partes personadas aporte un informe de parte, llamado “contra pericia”.

3.1. Cuestiones previas

Cuando nos enfrentamos a un estudio en materia de propiedad industrial, la primera cuestión a plantearse ante el producto dubitado es qué títulos de propiedad pueden coexistir en él y, por lo tanto, podrían ser susceptibles de análisis.

A modo de ejemplo, en un teléfono móvil podemos observar impresa su marca, podría tener registrada su apariencia externa mediante diseño industrial, la tecnología que utiliza podría estar patentada y su software podría estar protegido mediante derechos de autor, es decir un producto podría dar lugar a muchos derechos.

Dentro de todos los títulos de propiedad industrial, las marcas y los diseños se dividen en varias tipologías. Conocerlas nos permite identificarlas, aunque lo importante a efectos de análisis es que al menos alguna de ellas se imite o se reproduzca en el producto, no siendo relevante el tipo.

Respecto a las marcas, existen diferentes clasificaciones. A día de hoy, por su actualidad de las nuevas tipologías, las podemos dividir en las marcas convencionales y las no convencionales.

Las marcas convencionales son las tradicionales, aquellas que se materializan de forma gráfica como son las denominativas, figurativas, mixtas, 3D, patrón o posición. Con las no convencionales se pretende distinguir productos en el mercado a través de otras sensaciones o experiencias que no son puramente ópticas y estas marcas están pensadas para identificar el origen empresarial de productos del mercado electrónico, entre ellas se encuentran los hologramas, las de movimiento, las multimedia, sonoras e incluso las olfativas.

Tanto unas como las otras nos las podemos encontrar registradas en las bases de datos⁴⁸:

- **Marca denominativa:** Está formada exclusivamente por palabras o letras, números de carácter estándar, sin características gráficas, de disposición ni color. Es decir, protege el

[48] EUIPO. Ejemplos de Marcas. Disponible en: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks-examples>

nombre registrado independientemente en qué color se encuentre reproducido o su tipografía. **Ejemplo.** - LEVI'S, Marca Unión Europea (MUE) número 000033159.

- **Marcas figurativas:** es aquel signo formado por palabras, letras o números con caracteres, estilización o disposición no estándar con o sin elementos gráficos o de color o que estén exclusivamente formada por elementos gráficos.

Dentro de los registros figurativos nos podemos encontrar con los formados por una figura o signo visual “logotipo”, pero también las denominadas marcas mixtas, que son aquellas que combinan uno o varios elementos denominativos y otros figurativos.



FIGURA 2: Marca Unión Europea (MUE) número 006530406.
(Fuente: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/006530406>)

Marcas 3D (tridimensionales): se refieren a la forma de los productos, sus envases o su empaquetado. Al contar con volumen pueden ser percibidas por el sentido del tacto. Como **ejemplo**, el empaquetado tan característico de la marca “Toblerone”.



FIGURA 3: Marca Unión Europea (MUE) número 000031203
(Fuente: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000031203>)

Reseñar que el tipo de marcas 3D se puede confundir con los diseños industriales. Un diseño industrial protege la apariencia externa de un producto y un signo distintivo (marca) la identidad corporativa de una empresa, y es que cuando un producto tiene tanta entidad para la marca que llega a identificar el origen empresarial, se le puede proteger como marca 3D. La protección como marca 3D conlleva una protección indefinida (siempre que se cumplan los requisitos), pero la protección como diseños industrial caduca en un máximo de 25 años, pasando posteriormente a dominio público.

- **Marca posición:** son signos que consisten en la manera específica en que la marca se coloca o figura en el producto. En este ejemplo, la marca Asics tiene registrado cómo dispone su marca en sus zapatillas. La protección no alcanza al modelo de zapatilla en línea punteada, sino a la posición de la marca en el calzado.



FIGURA 4: Marca Unión Europea (MUE) número 018265691.
(Fuente: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/000031203>)

- Marca de patrón:** son aquellos signos exclusivamente constituidos por un conjunto de elementos que se repiten periódicamente. Se protege la repetición a modo de patrón.

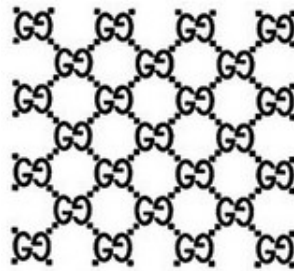


FIGURA 5: Marca Unión Europea (MUE) número 017869029, patrón del estampado en telas de la marca Gucci.
(Fuente: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017869029>)

- Marca de color:** aquellas compuestas por un solo color o una combinación de colores sin contornos. Por ejemplo, a la marca de cervezas Paulaner le consta una marca de color compuesta por la combinación de (PANTONE:142C).; (PANTONE:166C).; (PANTONE:269C).; (PANTONE:185C).; (PANTONE: Process Magenta C) componiendo la siguiente imagen. La protección alcanza a que los colores están perfectamente delimitados.



FIGURA 6: Marca Unión Europea (MUE) número 018282231.
(Fuente: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018282231>)

-Holograma: son las marcas compuestas por elementos con características holográficas. Se trata de una nueva categoría de marca (desde el 1 de octubre de 2017). Este ejemplo se trata de un holograma para productos cosméticos integrado por el texto "PLANTE SYSTEM FRANCE" y cuatro círculos, en relieve plateado sobre papel holográfico violeta con reflejos en horizontal.



FIGURA 7: Marca Unión Europea (MUE) número 012383171.
(Fuente: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012383171>)

-Marca de movimiento: marcas compuestas de un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca. Por ejemplo, la marca de la Ópera de París "Aria". En el caso de marcas en movimiento, una vez dentro del registro podremos descargar y visualizar el movimiento de la marca a través un vídeo.



FIGURA 8: Marca Unión Europea (MUE) número 018131365.
(Fuente: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018131365>)

-Marca de multimedia: son aquellas marcas compuestas de un movimiento o un cambio en la posición de los elementos de la marca. Ejemplo de ello, la marca multimedia "Brillante, te lo pone fácil" registrado por la marca de arroces Brillante. Al igual que las marcas en movimiento, las multimedia se pueden descargar y visualizar dentro de la consulta del registro.



FIGURA 9: Marca Unión Europea (MUE) número 018056800.
(Fuente: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/018056800>)

-Marca sonora: constituidas exclusivamente por un sonido o combinación de sonidos que se asocian con un producto. Son representadas gráficamente por un pentagrama, sonograma, onomatopeya.

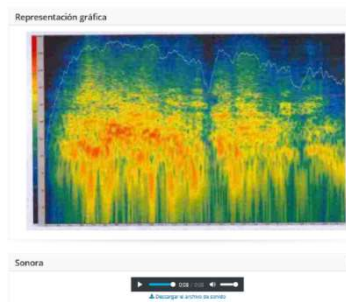


FIGURA 10: Marca Unión Europea (MUE) número 005170113, rugido del león de la Metro-Golwyn-Mayer Lion Corporation.
(Fuente: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/005170113>)

Mediante el diseño industrial podemos encontrar protegidos formas tridimensionales, como por ejemplo mesas, sillas, lámparas, sofás edificios, carpas de curso, telesillas...; y también formas bidimensionales, como por ejemplo azulejos, las disposiciones específicas de tiendas el “look and feel” (la protección es sobre la disposición de elementos en las tiendas, no sobre los propios elementos), las presentaciones de productos, caracteres tipográficos con un alfabeto completo, presentaciones de productos (embalajes), páginas web interfaces gráficas o iconos de ordenadores o teléfonos móviles (los programas de ordenador están excluidos, siendo su protección a través de la propiedad intelectual). Quedan excluidos de la protección mediante diseño aquellos dictados por su función técnica.



FIGURA 11: *Diseño industrial Unión Europea (MUE) número 002080788-0001.*
(Fuente: <https://euiipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/002080788-0001>)



FIGURA 12: *Diseño industrial Unión Europea (MUE) número 002996629-0002*
(Fuente: <https://euiipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/002996629-0002>)

Para conocer toda la información indubitada sobre el registro, se recomienda *registrarse* en las distintas bases de datos o solicitar mediante correo electrónico a las distintas oficinas el certificado de registro o aquellos documentos que puedan ser de utilidad para conocer el alcance de protección.

3.2. Análisis en materia de signos distintivos

De acuerdo con la normativa analizada, cuando el objeto del delito que se observa en el producto analizado es una marca o un nombre comercial, el informe pericial irá encaminado a dar respuesta a dos cuestiones:

1°. ¿En el producto dubitado existe una reproducción o la imitación de uno o varios signos distintivos los cuales constan con un registro válido y en vigor para ese tipo de clase de los productos o servicios?

2º. ¿Esa reproducción o imitación se ha hecho sobre un producto original?

3.2.1. ¿En el producto dubitado existe una reproducción o la imitación de uno o varios signos distintivos los cuales constan con un registro válido y en vigor para ese tipo de clase de los productos o servicios?

Habiendo identificado el signo en el producto dubitado, el siguiente paso sería buscar si a ese signo le consta protección mediante registro válido en las bases de datos oficiales, que son:

- **En España:** a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas con el acrónimo OEPM el buscador Marcathlon <https://consultas2.oepm.es/LocalizadorWeb/> o la búsqueda a través del CEO –Consulta Expedientes de la OEPM- <http://consultas2.oepm.es/ceo/>
- **En Europa:** a través del buscador *eSearch Plus* de la European Union Intellectual Property Office con el acrónimo EUIPO <https://euipo.europa.eu/eSearch/>.
- **En el mundo:** a través del buscador *Wipo IP Portal* de la World Intellectual Property Organization con el acrónimo de WIPO <https://www3.wipo.int/branddb/es/>.

A fin de agilizar las búsquedas, podemos consultar el buscador *TM View* (Trademark View) de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que permite en una sola consulta comprobar las tres bases de datos citadas a modo de “ventanilla única”, se encuentra disponible en <https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview>.

Además de encontrarse registrado, debe de estarlo para esos bienes o servicios en los que se encuentre reproducido o imitado. Los bienes y servicios se encuentran catalogados en la Clasificación a la que debemos de acudir para conocer la clase a la que pertenecen.

Esta consulta podremos realizarla desde la web de la OEPM <https://consultas2.oepm.es/clinmar/inicio.action> o desde la web de la OMPI <https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/>.

A modo de ejemplo, si tenemos para analizar una prenda textil, un bolso o una correa de reloj, deberemos de conocer que las prendas textiles encajan en la clase 25, los bolsos en

la clase 18 y los relojes en la 9; por lo que habrá que buscar la marca reproducida o imitada en el producto para esta clasificación.

La búsqueda del producto o servicio dentro de la clasificación debe ser literal, teniendo especial cuidado, puesto que no encontraremos en la misma clase las prendas textiles que prendas textil de seguridad. A veces no se localiza una descripción clara, lo cual nos llevará a realizar la consulta de forma concreta a la OEPM o a la OMPI.

Una vez encontrado el signo distintivo para la clase, debemos comprobar que el registro se encuentra activo. Si se trata de una marca española podremos leer en el registro “activa” o “registro definitivo”, si es europea “registrado” y si es un registro internacional “RI aceptado”. Todos los demás estados de signo distintivo, como por ejemplo en proceso de examen, oposición, cancelada, caducada, retirada, desestimada..., no son registros válidos.

En el registro de marca constarán, varios datos, entre ellos la fecha de presentación, la fecha del registro y la fecha de expiración del registro. Es importante observar que en la fecha de intervención de esos productos el signo se encontraba válidamente registrado.

Reseñar que, por lo tanto, los únicos registros válidos son aquellos que constan en las tres bases de datos públicas oficiales, para la clase adecuada y que reproduce o imita a la del efecto dubitado.

Otra de las cuestiones sobre el signo, es si en el producto dubitado se observa una reproducción o una imitación. Si es una reproducción, la tarea se concreta en la búsqueda de un signo igual al que se encuentra en el dubitado.

No obstante, puede ocurrir que nos encontremos con signos registrados que no son idénticos a los que observamos en el dubitado. En este caso, podremos estar ante una imitación del signo y por lo tanto confundibles con el registrado, tal y como se recoge en el tipo penal.

En este caso, la valoración pericial tratará de determinar si existe una imitación del dubitado respecto a uno registrado, para lo cual será de ayuda plantearnos ¿el signo dubitado indica el origen empresarial del registrado? ¿da lugar esta imitación a confusión sobre la identidad empresarial del producto?

En los siguientes ejemplos, la valoración sobre la imitación del dubitado respecto al registrado parece clara. En el primer ejemplo se trata de un juguete dubitado en el que se reproducen los dibujos animados de la película Cars de Disney Enterprises.



FIGURA 13: Juguete dubitado en el que se imitan la marca Cars y detalle de la marca. (FUENTE PROPIA)



Figura 14: marca mixta con número M2649569(4).
(Fuente: <http://consultas2.oepm.es/ceo/jsp/busqueda/busqRapida.xhtml>)

Consultada la base de datos de la OEPM, podemos localizar que al titular Disney le consta la marca mixta con número M2649569(4) para la Clasificación de Niza 28 (Juguetes).

Como se puede observar, la marca dubitada utiliza la misma tipografía, e incluso contiene las letras ce, a y erre al igual que la genuina. Además, utiliza el mismo dibujo en el que se enmarca la inscripción. Parece lógico determinar que se trata de una imitación de marca, en la que observado el producto “Racing” se pudiese inducir a confusión sobre su origen empresarial.

Otro ejemplo, de imitación de marca se puede observar en este producto. Se trata de un juguete de la marca “Distroller”



FIGURA 15: Juguete dubitado en el que imita la marca Distroller y detalle de la marca. (FUENTE PROPIA)



Figura 16: marca figurativa con número 017995794
(Fuente: <https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017995794>)

Consultada la base de datos de la EUIPO, podemos localizar que al titular Amparin, S.A. le consta la marca figurativa con número 017995794 para la Clasificación de Niza 28 (Juguetes). Este caso, misma tipografía, colores y estampado.

En la práctica, los casos sobre confusión entre signos suelen ser del tipo de los expuestos. Ante supuestos de mayor complejidad, se recomienda acudir a la “Guía de Examen de Prohibiciones Relativas de Registro” de la OPEM⁴⁹, en la cual se desarrollan los criterios que la OEPM utiliza para determinar si un signo incurre en prohibiciones relativas para su registro, estudiando el grado de confundibilidad para el consumidor sobre el origen del producto, en el caso de que el registro de marca que han solicitado fuese parecido a uno que ya estuviera registrado.

La solución a esta pregunta se podrá materializar con el siguiente párrafo:

Consultada la base de datos (EUIPO, OEPM, OMPI) el signo distintivo reproducido/imitado en el efecto dubitado es “nombre” con número “00000” con fecha de registro 00/00/0000 para “relojes” perteneciente a la clase XX de la Clasificación de Niza y vigente en la actualidad, cuyo titular es “nombre” con número de identidad “00000”.

^[49] Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM. Guía de Examen de Prohibiciones Relativas de Registro Disponible en:

https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas_signos.pdf

3.2.2. ¿Esa reproducción o imitación se ha hecho sobre un producto original?

Es obvio que si la reproducción o imitación del signo se da sobre un producto auténtico no hay delito, por existir el consentimiento del titular (por ser original) y que si no se reproduce ni se imita signo registrado en el producto dubitado no hay delito. Y es que, pueden existir productos en los que no se observa marca impresa ni diseño registrado que los proteja, pero observados pueden parecer que su procedencia sea de marcas conocidas, dando lugar a confusión sobre su origen empresarial.

Y es que, sin registro válido de algún título de propiedad industrial no hay protección penal, pudiendo existir en la vía civil o en la mercantil, por competencia desleal.

Por lo que, es la **confluencia de los dos elementos**, reproducción e imitación del signo o diseño en un producto dubitado y que éste no reúna las características del original, lo que da lugar a una posible protección penal.

Dada la cantidad de productos en el mercado, con características tan diversas, es complicado establecer unos criterios cerrados para determinar si un producto es auténtico o falso.

Cada caso hay que estudiarlo individualizadamente, mediante estudio comparativo con el facsímil, siguiendo, bajo mi punto de vista, un **método en “cascada”**, de lo más general a lo más particular y detallado.

Respecto al estudio comparativo, se trata de comparar el dubitado con el original, siendo la dificultad el obtener ese original con el que comparar.

El marco ideal sería el de recibir la solicitud y el efecto dubitado junto con la información indubitada del producto, el producto indubitado o guías anti falsificación, lo cual agilizaría considerablemente el tiempo de realización del informe.

Sin embargo, en la práctica, lo habitual es no tener la información original o indubitada. En este caso, consultaremos qué información se tiene en nuestras bases de datos, comprobando qué información se necesita. Para recabar información se debe recurrir a fuentes primarias y por los cauces reglamentarios, que nos lleve a conclusiones fiables.

Las fuentes primarias de información son las propias marcas, las cuales con su denuncia inician el proceso de investigación, que da lugar a la intervención de la mercancía y a la apertura de un proceso judicial.

Para contactar con las marcas, éstas pueden tener su propio departamento para este fin o delegar en sus representantes legales. Las marcas con cierta cuota de mercado suelen estar representadas por grandes despachos de abogados, especializados en la defensa de sus derechos de propiedad intelectual e industrial.

Existen varias bases de datos que nos facilitan información sobre los representantes de la marca. En la propia consulta sobre el signo o diseño en la OEPM o en EUIPO se puede observar habitualmente el nombre del titular y del representante.

Representantes

Titulares				
adidas AG				
Nº de tit.	267092	País	DE - ALEMANIA	Dirección postal
Organización	adidas AG	Estado/región	n/a	adidas AG
Jurídica	Persona jurídica	Localidad	Herzogenaurach	Postfach 1120
		Código postal	91074	D-91072 Herzogenaurach
		Dirección	Adi-Dassler-Str. 1	ALEMANIA

Representantes				
HOGAN LOVELLS				
Nº de tit.	10614	País	ES - ESPAÑA	Dirección postal
Organización	n/a	Estado/región	n/a	HOGAN LOVELLS
Jurídica	Persona jurídica	Localidad	Alicante	Avenida Maisonave 22
Tipo	Asociación	Código postal	03003	E-03003 Alicante,
		Dirección	Avenida Maisonave 22	ESPAÑA

Figura 17: detalle de consulta en EUIPO sobre Adidas AG.
(Fuente: <https://euiipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/002288355>)

Existe otra base de datos de acceso restringido, la de la Asociación para la Defensa de la Marca –ANDEMA-. Si bien es cierto que no está del todo actualizada y que no todas las marcas constan en esa base de datos, sí da muchísima información sobre la representación, lo cual facilita enormemente la tarea de búsqueda de información indubitada.

Figura 18: detalle de consulta en la base de datos de ANDEMA
(Fuente: <https://www.andema.org/marcas>)

Y si lo que tenemos es el nombre del despacho o representante, pero no su contacto, lo podemos conseguir en otra base de datos de acceso público y gratuita del COAPI, Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial e Intelectual, en la web <https://www.coapi.org/propiedad-industrial/> clicando en la lista de colegiados.

Para la búsqueda de información indubitada se deben de evitar otras fuentes, como pueden ser las páginas web (ya sea de las propias marcas o a través de cualquier buscador) o personarse físicamente en las tiendas, ya sean de la propia marca o del tipo hipermercados y grandes almacenes. En cuanto a las webs, principalmente porque desconocemos esa información de dónde proviene, posiblemente no contengan información concreta de los productos que necesitamos o nuestros productos dubitados sean de otras temporadas y ni siquiera figuren esos productos en la página web de la marca. En cuanto a las tiendas, se han dado casos, en los que empleados de logística introdujeron en el almacén productos falsificados junto con los auténticos.

Un informe pericial tiene que basarse en **criterios de fiabilidad**. Si se utiliza la información que se encuentra en internet o en tiendas, se desvirtúa este criterio y además llevará al perito a graves errores.

Conseguida la información fiable del producto auténtico se trataría de comparar con el dubitado siguiendo el método en “cascada”, de lo más general a lo más particular y detallado.

Es preciso recordar que no se trata del “juego de las diferencias” entre malo y bueno, sino de averiguar si el signo está reproducido o imitado en un producto no autorizado.

Una característica común para determinar la no originalidad del producto se encuentra en que la marca no lo fabrique. Otra, que figuren faltas de ortografía, puntuación y tildes, propio de los sistemas de copiado, pero no de los de calidad de las líneas de producción y otra, la imitación de su marca (casos como los de las cuestiones previas) o que observemos a través de aumento que el signo no es preciso, aunque “*dé el pego*”. En el caso de prendas textiles y calzado, las etiquetas pueden ser claves en la resolución.

A día de hoy, las marcas suelen incluir en sus etiquetas elementos de seguridad que pueden ser micro leyendas, hologramas o reacciones ante la luz de diferentes longitudes de onda. En el caso de relojes, incluyen medidas de seguridad como grabación en alguna de sus partes de números de serie y códigos de seguridad; en los productos de limpieza carencias en los sistemas de impresión y falta de elementos preceptivos como números de lote.

Para el análisis de estos elementos de seguridad será necesario la utilización de instrumental, como el V.S.C 5000, escáner, microscopio, lupas, lector de códigos de barras, BIDI o QR.

La solución práctica sobre la no originalidad del producto se trata de una descripción de un detalle de forma clara. Con una sola característica es más que suficiente, siendo acompañada de una fotografía que lo evidencie y le muestre al tribunal por qué no es original.

3.3. Análisis de diseños industriales

En análisis sobre el diseño industrial puede hacerse de dos formas.

La primera, porque el producto no tenga impresa marca de ningún tipo, pudiendo encontrarse protegido el producto por un diseño industrial registrado. A título ilustrativo pensemos en una pantalla de móvil, que posiblemente no tenga marca impresa pero el titular la haya registrado como diseño industrial. La segunda opción se trataría de la comparación entre dos diseños industriales, uno dubitado y otro el registrado, indubitado.

El análisis, en el caso que el título de propiedad sea un diseño industrial, va enfocado a contestar las siguientes cuestiones: **¿la apariencia externa del diseño dubitado como impresión de conjunto, se parece a la del registrado?**

Para ello nos podemos plantear ¿el diseño dubitado ha podido ser creado teniendo como referencia el registrado?

Nuestra labor como peritos consistiría en analizar si existe una reproducción de todo o de parte del diseño industrial registrado.

Recordar que por diseño industrial se protege el valor añadido a un producto, que a consecuencia de sus particularidades estéticas le confieren ese carácter atractivo.

El primer paso, como en todo título de propiedad, es comprobar que existe un diseño industrial con registro válido. Para acceder a los diseños industriales registrados, lo haremos desde las bases de datos explicadas para signos distintivos en el epígrafe anterior y también a través de la Red Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPN)⁵⁰ podremos acceder a la base de datos *Design View* en el enlace: <https://www.tmdn.org/tmdsview-web/welcome>. Será válido el registro si lo ésta desde el momento de la intervención del producto cuestionado. Dentro del registro de diseño podremos acceder a diferentes vistas del producto, hasta siete.

El registro de un diseño no está sujeto al principio de especialidad, es decir el diseño no se registra para unos específicos productos o servicios. Tiene su lógica, puesto que con el diseño lo que se protege es un producto en sí mismo y no el uso de un signo en diferentes productos o servicios.

Pero, a fin de ordenar los diseños industriales los clasifican mediante la Clasificación de Locarno⁵¹ que a diferencia de la de Niza no tiene carácter obligatorio. Se puede acceder desde <https://www.wipo.int/classifications/locarno/locpub/en/fr/>.

Conocer la clase de Locarno del producto registrado nos servirá para saber qué tipo de producto está registrado (aunque normalmente sea evidente a simple vista) y a nivel práctico, como una herramienta de filtro.

[50] Oficina Europea de la Propiedad Intelectual. Bases de datos de la Red Europea de la Propiedad Intelectual (EUIPN). Disponible en: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/databases>

[51] Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Arreglo de Locarno que estable una Clasificación Internacional para los dibujos y Modelos Industriales. Disponible en: <https://www.wipo.int/treaties/es/classification/locarno/>

Por ejemplo, si buscamos el titular Apple Inc. en EUIPO, le constarán más de cinco mil diseños industriales registrados. Si conocemos la clasificación de Locarno del producto, podremos filtrar en la base de datos la búsqueda con el número de clase utilizando la búsqueda avanzada.

Teniendo en cuenta lo anterior, y comprobado que el diseño industrial registrado se encuentra reproducido en el producto dubitado, esta consulta técnica se materializará mediante el siguiente párrafo:

Consultada la base de datos (EUIPO, OEPM, OMPI) se observa que el diseño industrial con número “00000” con fecha de registro 00/00/0000 y vigente en la actualidad, cuyo titular es “nombre” con número de identidad “00000” se reproduce en el efecto dubitado.

El siguiente paso será analizar si el producto dubitado reproduce en todo o en parte la apariencia externa del diseño registrado.

El grado de novedad y el carácter singular del diseño dubitado respecto al indubitado, se puede extraer de la observación de las características en cuanto a la línea, configuración, color, forma, textura o material del producto en sí o de su ornamentación.

Según la jurisprudencia: *“El Juez debe seguir un enfoque sintético, exponiéndose a la acción del diseño en su conjunto y comparando esta impresión con la que produce el diseño similar. El enfoque contrario, consistente en analizar todos los detalles de las características específicas de los dos diseños y compararlos individualmente puede producir un impresionante catálogo de diferencias, pero no permite determinar con seguridad que los dos diseños son percibidos como distintos”.[..] “la comparación entre ellos se habrá de efectuar conforme a los criterios más sintéticos que analíticos, más de recomposición de las parte en el todo, que de descomposición del todo en partes, cual corresponde a la necesidad de captar la visión global de todo el conjunto. Dicha diferenciación debe existir “claramente”, pero no necesariamente “notablemente”*⁵².

Por tanto, se trata de describir cómo es el diseño dubitado y el registrado (indubitado) concluyendo de forma clara que existe una reproducción del diseño registrado, pudiendo apreciar que el diseñador del dubitado se inspiró claramente en el diseño registrado.

^[52] SAP de Valencia 2630/2019, de 15 de julio.

Otro de los aspectos reseñables en el informe es que el tipo de producto del diseño registrado y el dubitado coincidan. Por ejemplo, si el diseño dubitado se trata de la apariencia de unos expositores para una tienda de helados y los registrados también son expositores para tiendas de helados, es paradójico que el diseñador del dubitado haya decidido crear unos diseños de muebles muy parecidos y para los mismos servicios.

3.4. Análisis de las invenciones: patentes y modelos de utilidad.

En el caso de invenciones, el objeto protegido es una solución técnica materializada en un producto. Como los demás títulos de propiedad, lo primero es comprobar que la patente o el modelo de utilidad que se encuentra reproducida en el producto dubitado le consta un registro válido.

Para ello, debemos consultar las bases de datos oficiales y públicas:

- **En España:** las invenciones son tramitadas y concedidas por la OEPM, según la legislación vigente en España, donde extienden su ámbito de protección. Las bases de datos para el acceso a invenciones españolas son *INVENES* <https://consultas2.oepm.es/InvenesWeb/faces/busquedaInternet.jsp>
- **En Europa:** son tramitadas y concedidas por la OEPM, quién permite, mediante una única solicitud, obtener protección en 38 países de la UE, si se valida en todos y en cada uno de ellos. El acceso a las invenciones europeas se encuentra en el buscador *ESPACENET* https://es.espacenet.com/?locale=es_ES
- **Internacionales (Tratado de Cooperación de Patentes PCT 153 países).** Es conveniente solicitar la protección en diferentes países de fuera de la UE si se tiene interés comercial en varios países y tener así una base fuerte para extender su invención en los países miembros del Tratado de Cooperación en materia de Patentes, evitando que los competidores registren los derechos. No se trata de un procedimiento de concesión de patentes ni sustituye a las concesiones nacionales, sino que es un sistema de tramitación que abarata costes y amplía ciertos plazos. La base de datos de invenciones globales *PATENSCOPE* se encuentra en <https://patentscope.wipo.int/search/es/search.jsf>.

Una vez comprobado el registro, el siguiente paso trataría de estudiar si existe una reproducción de la solución técnica patentada o protegida mediante modelo de utilidad.

En mi opinión, con carácter general el estudio sobre invenciones escapa del marco de la documentoscopia, y al menos que el experto tenga conocimientos técnicos suficientes en las áreas tecnológicas, de la química, física, electrónica, farmacológica, biología, construcción... para entender la invención y comprobar si se reproduce o no la solución técnica en el producto cuestionado, no debe realizar este tipo de informes por su dificultad.

Respecto a la consulta sobre el registro de la invención se materializará mediante el siguiente párrafo:

Consultada la base de datos (INVENES, ESPACENET O PATESCOPE) se observa que patente con nº “00000” registrada desde el 00/00/0000 y vigente en la actualidad, cuyo titular es “nombre”.

3.5. Análisis sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas

Como todo título de propiedad industrial, ante un producto que pueda estar realizando un uso indebido de una denominación de origen o indicación geográfica, el primer paso es comprobar que efectivamente esa denominación se encuentra protegida.

Para ello, a través de la web del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación <https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/dop-igp/> podremos acceder al listado de registros.

La consulta sobre el registro de la DO o IG se materializará mediante el siguiente párrafo:

Consultada la base de datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se observa que denominación de origen/indicación geográfica XXXXX fue registrada por la Comunidad Autónoma de XXX en fecha XXXX con vigencia en toda la Unión Europea.

El siguiente paso será conseguir información indubitada sobre el etiquetaje del producto. Para ello, y al igual que las marcas, acudiremos a fuentes primarias, en este caso, a los Consejos Reguladores.

Una vez conseguida las etiquetas, a través del método comparativo y mediante instrumental adecuado, podremos determinar si las etiquetas son auténticas o no, y concluir si se está haciendo un uso indebido de dicha denominación o indicación geográfica en un producto no autorizado.

3.6. Delito patrimonial vs delito de falsedad: las conclusiones del informe pericial.

Hay productos simples, como por ejemplo una camiseta o un bolso, y otros complejos que están compuestos por contenido y continente, como un detergente, una botella de vino o un reloj.

Al realizar el análisis para determinar si el título de propiedad se encuentra reproducido en un producto no autorizado, podremos asegurar que una camiseta es falsa si no reúne las características del original, pero no podremos asegurar que un vino es falso cuando realizado un informe pericial sobre su título de propiedad comprobemos que las etiquetas no son originales. Para hablar sobre falsedad de la botella de vino nos faltaría por analizar su contenido. Y esto mismo ocurriría con cualquier producto que fuera complejo.

Y es que los delitos de propiedad industrial e intelectual son delitos patrimoniales y no de falsedad y el estudio sobre el delito de propiedad industrial no se ciñe a la autenticidad o falsedad de un producto *per se*.

De acuerdo con esta reflexión y todo lo analizado y estudiado hasta este punto en este trabajo, las conclusiones de un informe pericial, en mi opinión, tienen que ir orientadas a responder las cuestiones de carácter técnico estudiadas sobre los objetos del delito en propiedad industrial y deben estandarizarse para los diferentes títulos de propiedad.

- **En el caso de signos distintivos, las conclusiones se referirán a la existencia del registro válido y por otro lado a las características del producto.**

En relación al registro:

-En el efecto dubitado nº 0000 se reproduce/imita la marca/el nombre comercial registrado con el nº 0000.

-No se localiza marca/nombre comercial para el efecto dubitado nº 0000.

En relación con las características del producto:

-El efecto dubitado nº 0000 reúne características del producto original.

-El efecto dubitado nº 0000 no reúne características del producto original.

- **En cuanto al diseño industrial, las conclusiones se referirán a la existencia del registro válido y por otro lado a la reproducción o no de la apariencia externa del producto.**

En relación con el registro:

- En el efecto dubitado nº 0000 se reproduce el diseño industrial nº 0000.
- No se localiza diseño industrial registrado para el efecto dubitado nº 0000.

En relación con la apariencia externa:

- La apariencia externa del efecto dubitado nº 0000 reproduce el diseño industrial nº 00000.
- La apariencia externa del efecto dubitado nº 0000 no se reproduce en el diseño industrial nº 00000.

- **En cuanto a las innovaciones, las conclusiones deben referirse, por un lado, a la existencia del registro válido y, por otro, a la reproducción o no de la patente o modelo de utilidad en el efecto dubitado.**

En relación con el registro:

- Se encuentra registrada la patente/modelo de utilidad nº 0000.
- No se localiza patente/modelo de utilidad registrado para el efecto dubitado nº 0000.

En relación con la innovación:

- En el producto dubitado nº 0000 se reproduce la patente o el modelo de utilidad registrado.

- **Para las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas las conclusiones deben referirse, por un lado, a la existencia del registro válido y, por otro, a las características del producto.**

En relación con el registro:

- En el efecto dubitado nº 0000 se reproduce la denominación de origen o indicación geográfica registrada.

-No se localiza denominación de origen o indicación geográfica registrada para el efecto dubitado nº 0000.

En relación con las características del producto:

-El efecto dubitado nº 0000 reúne características del producto original.

-El efecto dubitado nº 0000 no reúne características del producto original.

3.7. Casuística

3.7.1. Solución práctica cuando en un producto de aplicación industrial se observan títulos de propiedad intelectual

Analizada la normativa relacionada con esta cuestión, en el epígrafe 3.4.1 de este trabajo, parece que la jurisprudencia se inclina por no entender el delito de propiedad intelectual cuando se incorpora a un producto comercial una creación artística, científica o técnica.

El fin del Registro de Propiedad Intelectual es proteger la creación original artística, científica o técnica en sí misma, no registrando marcas o diseños industriales, competencia del Registro de Propiedad Industrial (OEPM, EUIPO).

Existiendo controversia en los pronunciamientos judiciales, mi opinión respecto al informe pericial es que ante el estudio de un producto en el que no se observe diseño industrial ni marca, pero sí la reproducción de algún personaje de película que pudiera estar amparado por derechos de autor, lo recomendable es indicarlo en este sentido y que el tribunal valore su protección.

La solución material se podrá llevar a cabo con el siguiente párrafo:

Consultada la base de datos (EUIPO, OEPM, OMPI) no se localiza el signo distintivo reproducido/imitado o diseño industrial para el efecto objeto de estudio. Se observa que en tu packaging se encuentra impreso el personaje de la película “xxxxx” cuyo titular es xxxxx producida por xxxxx en el año xxxxx.

3.7.2. Cuando encontrándose impreso en el producto el signo distintivo, o teniendo el producto un diseño característico... no se localiza registro válido en ninguna de las bases de datos oficiales.

Si no se localiza registro válido para el título de propiedad el análisis finalizará por no existir protección penal, no procediendo a continuar con el segundo paso del análisis.

Se explicará con palabras del tipo *“no se localiza el diseño o la marca reproducida en el producto, habiendo consultado los registros oficiales públicos”*.

3.7.3. Cuando los títulos de propiedad (signos distintivos o diseños) reproducidos del producto dubitado e indubitado se encuentren registrados.

Una vez finalizados los trámites de oposición de un título de propiedad y tratándose de una marca nacional, el titular deberá de acudir a la jurisdicción civil en el caso que se percate de la existencia de otra marca registrada que a su juicio le perjudique, por la utilización de un signo que pudiera inducir a error al consumidor sobre su origen empresarial o porque se pudiera estar aprovechando de su identidad corporativa⁵³. En el caso que se tratase de una marca de la Unión Europea deberá de acudir a la sala de recurso de la EUIPO, y agotada esta vía al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

3.7.4. Cuando el título de propiedad se encuentra en trámite de oposición o suspensión por encontrarse dirimiendo sobre su registro en los tribunales.

Si el registro está en trámite de oposición, no se encuentra todavía registrado. Por lo que habrá que esperar a que se cumplan los plazos y que el registro definitivo se produzca. En el segundo caso, habrá que esperarse a la valoración judicial sobre el registro.

3.7.5. Cuando no se tiene información completa o concreta sobre el producto.

Cuando no se tiene información completa o concreta para detectar si se trata de un efecto auténtico o no, y sin que haya forma de conseguirla, en mi opinión se abstendrá de hacer valoraciones tales como: el producto es falso, a simple vista parece que, etc. Por tanto, el informe debe ser claro, concreto y detallado, contestando a detalles técnicos y dejando al margen opiniones personales. En este caso, se explicará que no se puede realizar el análisis por falta de información indubitada.

^[53] Art. 6 de la Ley de Marcas sobre prohibiciones relativas y art. 20 Ley 3/1991, de 10 enero, de Competencia Desleal.

3.7.6. Sobre la tasación de productos.

En los procedimientos judiciales interesa conocer el perjuicio causado como consecuencia de los delitos cometidos contra la propiedad intelectual e industrial, pero la valoración económica de los efectos queda fuera de las pericias relativas a estos títulos de propiedad, careciendo la Policía Científica de expertos tasadores.

4. Conclusiones

Los títulos de propiedad industrial y los derechos de autor son la materialización de la creatividad e innovación. Si bien es cierto que el creador recibe una contraprestación a cambio de sus ideas y su tiempo, estos derechos caducan, pasando a formar parte de todos el patrimonio creado y permite que nuestra sociedad avance.

La tipificación de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial en el código penal es escueta, haciendo *a priori* difícil la comprensión de su alcance, siendo necesario para poder comprenderlos la lectura de numerosa normativa y jurisprudencia.

Diferenciar cada título de propiedad y conocer el alcance de protección de los derechos que otorga a su titular permitirá al perito adecuar correctamente su informe pericial.

Recurrir a fuentes primarias de información para la realización de informes periciales sobre propiedad industrial e intelectual es clave para que nuestro informe sea fiable, minimizando con ello el posible error.

5. Bibliografía y otras fuentes

AMÉRIGO SÁNCHEZ J.L.: El conocimiento del registro en los delitos contra la propiedad industrial. Diario La Ley, nº 8678, Sección Tribuna, 11 de enero de 2016.

BAUTISTA SANZ, C.: Propiedad Industrial: Normativa, Registro, Observancia de los derechos y Bases de Datos. Presentado en Curso Delitos Contra la Propiedad Industrial e Intelectual, 26 mayo 2021.

DOLZ LAGO M.J. (Dir.), FIGUEROA NAVARRO, C. (Coord.): La prueba pericial científica. Edisofer, Madrid, 2012.

FERNÁNDEZ LAGO, B.: Reflexiones en torno al delito tipificado en el vigente art. 274 del Código Penal de 1995. La Ley Penal, nº 79, febrero 2011.

MOLINA, CA., CARRIÓN, MD., CORRAL VAN DAMME, G.: Manual de Buenas Prácticas para la persecución de los delitos contra la Propiedad Intelectual. Ministerio de Cultura. Gobierno de España. Disponible en: <http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/propiedadintelectual/mc/mbp/capitulos.html>.

Comisión Europea. Regímenes de Calidad, disponible en: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_es

EUIPO. Ejemplos de Marcas. [Internet] Disponible en: <https://euipo.europa.eu/ohimportal/es/trade-marks-examples>

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas. Disponible en: <https://www.mapa.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-diferenciada/dop-igp/>.

Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM. ¿Qué es una patente? Disponible en: https://www.oepm.es/es/invenciones/patentes_nacionales/

Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM. Guía de Examen de Prohibiciones Absolutas. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; diciembre de 2020. Disponible en: https://www.oepm.es/export/sites/oepm/comun/documentos_relacionados/PDF/Prohibiciones_relativas_signos.pdf

Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM. Marcas y Nombres Comerciales. Disponible en: https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/propiedad_industrial/que_se_puede_proteger_y_como/marcas_y_nombres_comerciales/

Organización Mundial de Patentes y Marcas, OMPI. Marcas y Nombres Comerciales. Disponible en: <https://www.wipo.int/classifications/nice/es/index.html>

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Arreglo de Locarno que estable una Clasificación Internacional para los dibujos y Modelos Industriales. Disponible en: <https://www.wipo.int/treaties/es/classification/locarno/>

Organización Mundial de Patentes y Marcas, OMPI. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. Disponible en: https://www.wipo.int/treaties/es/registration/madrid_protocol/index.html

Registro de Propiedad Intelectual. Disponible en: <https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/propiedadintelectual/mc/rpi/inicio.html>

6. Jurisprudencia

SAP de Castellón de la Plana 229/1999, de 2 de junio.

SAP de Madrid 17395/2007, de 3 de diciembre.

SAP de Barcelona 5959/2008, de 9 de junio.

SAP de Navarra 911/2010, de 2 de julio.

SAP de Sevilla 66/2011, de 8 de febrero.

SAP de Palma de Mallorca 304/2011, de 23 de febrero.

SAP de Barcelona 621/2018, de 26 de septiembre.

SAP de Barcelona 13288/2019, de 18 de septiembre.

SAP de Madrid 15224/2019, de 31 de octubre.

SJP de Valladolid 3911/2019, de 16 de diciembre.

SAP de Madrid 691/2020, de 21 de enero.

SAP de Murcia 325/2020, de 5 de febrero.

SAP de Barcelona 1722/2020, de 11 de febrero.

SAP de Gran Canaria 797/2020, de 13 de febrero.

SAP de Madrid 12330/2020, de 15 de julio.

SAP de Barcelona 9000/2020, de 25 de septiembre.

SAP de Tarragona 1316/2020, de 25 de septiembre.

SJP de Avilés 852/2020, de 10 de octubre.

STSJ de Madrid 12133/2020, de 19 de octubre.

SAP de Burgos 70/2021, de 13 de enero.

SAP de Madrid 451/2021, de 15 de enero.

SAP de Melilla 18/2021, de 28 de enero.

SAP de Madrid 1158/2021, de 2 de febrero.

SAP de Madrid 1848/2021, de 2 de febrero.

SAP de Zaragoza 105/2021, de 8 de febrero.

SAP de Madrid 2126/2021, de 10 de marzo.

7. Legislación

Ley 11/1988, de 3 de mayo, de Protección Jurídica de las topografías de los productos semiconductores. (Boletín Oficial del Estado, número 108, de 05 de mayo de 1988). Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1988-11074>

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas. (Boletín Oficial del Estado, número 294, de 08 de diciembre de 2001). Disponible en: <https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-23093>

Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del diseño industrial. (Boletín Oficial del Estado, número 162, de 08 de julio de 2003). Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-13615>

Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. (Boletín Oficial del Estado, número 177, de 25 de julio de 2015). Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8328>

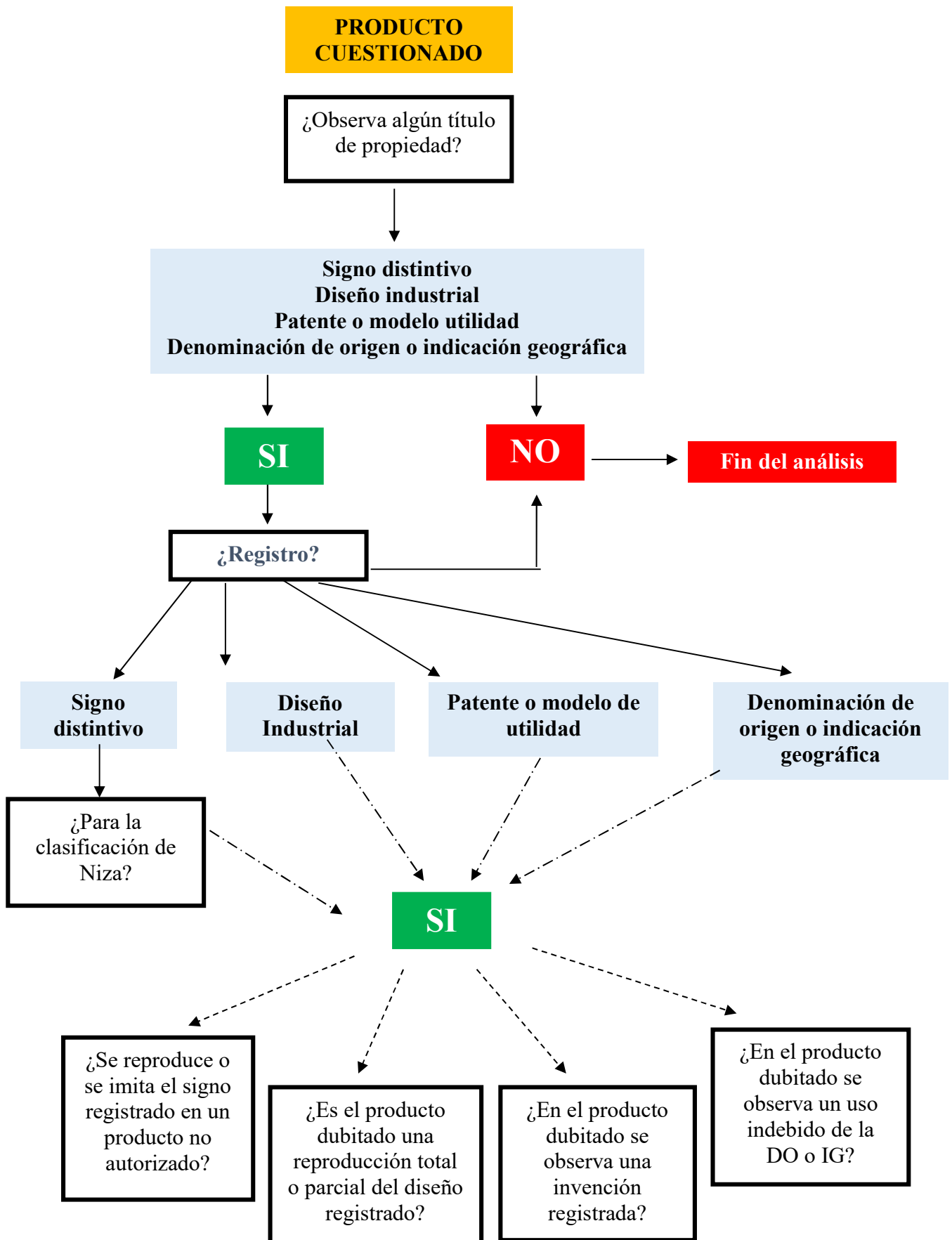
Ley 3/1991, de 10 enero, de Competencia Desleal. (Boletín Oficial del Estado, número 10, de 11 de enero de 1991). Disponible en: <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1991-628>

Ley 6/2015, de 12 de mayo, de denominación de origen e indicaciones geográficas protegidas de ámbito territorial. (Boletín Oficial del Estado, número 114, de 13 de mayo de 2015). Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-5288

Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se prueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. (Boletín Oficial del Estado, número 97, de 22 de abril de 1996). Disponible en: <https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930>

Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre de transposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados. (Boletín Oficial del Estado, número 312, de 27 de diciembre de 2018). Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17769

8. Anexo: diagrama de análisis de propiedad industrial





INSTITUTO UNIVERSITARIO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS POLICIALES

Facultad de Derecho. Universidad de Alcalá
Libreros, 27, planta baja. 28801 Alcalá de Henares (Madrid)
<https://iuicp.uah.es>