

PROTECCIÓN PENAL DEL DISEÑO INDUSTRIAL EN LA ERA DEL *BRANDING*: UNA INTERPRETACIÓN DIFERENCIADORA DEL ARTÍCULO 273.3 DEL CÓDIGO PENAL

JOSÉ MANUEL PAREDES CASTAÑÓN
Catedrático de Derecho Penal
Universidad del País Vasco

Resumen: Se estudia la particularidad de los diseños industriales como invenciones objeto de derechos de propiedad industrial y las consecuencias de dicha peculiaridad para la interpretación de los delitos contra la propiedad industrial. En el contexto económico actual, los diseños industriales actúan a veces como invenciones pero otras veces como complementos de marcas. Así, no todos los casos de usurpación de un diseño industrial deben ser tratados penalmente de igual modo. En unos casos la usurpación de diseños debe tratarse como una usurpación de invenciones, con un efecto patrimonial automático. Pero en otros la usurpación del diseño industrial es similar a la usurpación de un signo distintivo. Y, por ello, no queda garantizado que exista siempre también un daño patrimonial.

Palabras clave: Delitos contra la propiedad industrial, diseño industrial, patentes, marcas.

Abstract: This paper exposes the specificity of industrial design as an object protected by intellectual property (design patents), and the difference this specificity makes in interpretation of intellectual property crimes. Yet, in modern (marketing) economy, industrial design plays sometimes a role as a technical innovation, but sometimes only looks like a complement of a brand. Therefore, not all cases of design patent violation should be solved in the same way. There are cases in which violation is a proper patent violation, with economical damage necessarily involved. But there are also cases in which design patent violation is only

a part of one attack against a brand. And, then, it is not possible to guarantee that any economical damage will take necessarily place.

Keywords: Crimes against intellectual property, industrial design, design patent, patent, brand.

1. En trabajos anteriores¹ he expuesto los requisitos de antijuridicidad material (y, en concreto, de lesividad) que, a mi entender, resultan necesarios para que sea adecuado subsumir una conducta en los tipos penales de los arts. 273-274 CP. En este sentido, mi propuesta interpretativa puede ser resumida, en esencia, en las siguientes tres conclusiones:

1^a) Todos los delitos contra la propiedad industrial del CP español, con la excepción del recogido en el art. 275 CP, son delitos contra el patrimonio. Delitos, pues, contra un bien jurídico individual (no delitos socioeconómicos, en el sentido estricto de la expresión). Y un bien jurídico individual que ha de ser definido, en términos materiales, sobre la base del daño patrimonial sufrido por el titular del derecho de propiedad industrial² (no, pues, solamente a partir de la infracción de su derecho subjetivo³, ni tampoco, de ningún modo, por el daño eventualmente soportado por el consumidor)⁴.

2^a) Debido a ello, es necesario diferenciar entre aquellos delitos cuyo objeto jurídico protegido es un derecho de exclusiva sobre signo distintivo y aquellos otros en los que lo que se protege es un derecho de exclusiva sobre una invención. Pues, mientras en el caso de estos últimos el

¹ PAREDES CASTAÑÓN (2001): *passim*, esp. pp. 23 ss.; PAREDES CASTAÑÓN (2005).

² Vid., en el mismo sentido, LARRIBA HINOJAR (2006): 172-176 (aunque no extrae consecuencias interpretativas concretas de esta concepción).

³ De otra opinión, recientemente, GIMBERNAT ORDEIG (2005): 1427-1429 (bien que empleando el argumento en otro contexto); SEGURA GARCÍA (2005): 74-75, 92. Estoy de acuerdo con Gimbernat Ordeig –además de en la solución del problema interpretativo que a él, en concreto, le ocupa– en que el llamado “principio de intervención mínima” (que no creo que pueda ser reconocido como un principio en sentido estricto, y menos como un principio dotado de validez jurídica) no puede justificar por sí solo una interpretación restrictiva de los tipos. Sin embargo, me parece que, como he intentado justificar en otra parte, en la cuestión de si la infracción de un derecho subjetivo constituye una condición suficiente para la antijuridicidad material hay algo más en juego: se trata, en concreto, de la vigencia del principio de lesividad, como concreción en cada tipo penal (y en su interpretación) del principio de exclusiva protección de bienes jurídicos. Y éste sí me parece que es un principio (político-criminal) que vincula también al intérprete, obligando a realizar por ello una interpretación restrictiva de los tipos allí donde (como creo que ocurre, precisamente, en el caso de los arts. 274.1 y 274.2 CP –no así en el de los arts. 273.1 y 273.2 CP–... y también en el del art. 273.3 CP) el mismo resultase puesto en cuestión por una interpretación completamente literal de los mismos.

⁴ En el mismo sentido, con amplia argumentación, GIMBERNAT ORDEIG (2005): *passim*.

daño patrimonial acompaña prácticamente de un modo automático (si están presentes las restantes condiciones para la antijuridicidad material) al uso de la invención por parte de sujetos no autorizados, en el caso de los signos distintivos, sin embargo, tal conexión entre usurpación y daño patrimonial no es en absoluto necesaria. Por el contrario, hay muchos casos en los que, existiendo usurpación del derecho y uso indebido del signo distintivo, no existe, empero, ningún daño patrimonial efectivo al titular.

3ª) Así, mientras que en el caso de los derechos sobre invenciones es suficiente, para la lesividad, con que la acción típica sea llevada a cabo en un contexto empresarial, cuando se trata de derechos sobre signos distintivos, es preciso además establecer que la conducta de usurpación ha ocasionado efectivamente algún daño patrimonial relevante (y objetiva y subjetivamente imputable) al titular del derecho.

Las anteriores distinciones y conclusiones se apoyan, a su vez, en tres caracterizaciones que se pueden hacer de los objetos –invenciones y signos distintivos- de los derechos de propiedad industrial: se trata, primero, en todos los casos, desde el punto de vista ontológico, de información, cuyo uso en exclusiva se reserva al titular del derecho; esta información posee la naturaleza económica de bien público, en la medida en que resulta dificultoso excluir a terceros del uso y en que el uso por parte de un sujeto no impide el uso simultáneo por parte de otro; y, por fin, en el caso de los signos distintivos, se trata además de símbolos, esto es, de una información que sólo posee una relación arbitraria, convencional, con aquellos productos que representan (a diferencia de lo que ocurre en el caso de las invenciones, en las que la información posee una relación causal –no, pues, meramente convencional- con los productos a los que se incorporan)⁵.

2. Es preciso observar, no obstante, que las anteriores distinciones y las conclusiones extraídas a partir de ellas valen sin dificultad alguna para los casos paradigmáticos de invenciones (ejemplo: una nueva configuración de un rodamiento) y de signos distintivos (ejemplo: el logotipo que identifica a una marca y a una empresa y que se incorpora a una prenda de ropa). Pero que parecería –confirmarlo o no es el tema de este trabajo- que no se adapta tan bien a algunos otros supuestos: en particular, podría suscitar dudas el tratamiento que, desde este punto de vista (el de

⁵ PAREDES CASTAÑÓN (2005): 1658-1660. Vid., en el mismo sentido, el penetrante análisis, a caballo entre el Derecho y la Economía, de LANDES/ POSNER (2006): 219 ss.

la determinación del momento de la lesividad), merecen los *diseños industriales*. En efecto, el art. 273.3 CP tipifica la conducta de usurpación de derechos recaídos sobre “*un modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor*”. Emplea, pues, la terminología –“*modelo o dibujo industrial o artístico*”- del Derecho privado vigente en la materia en el momento de la redacción del CP (el Estatuto de Propiedad Industrial de 1929), que hoy ha de ser actualizada, tras la entrada en vigor de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial⁶ y la derogación que la misma ha realizado de la legislación anterior y de las categorías de objetos de derechos de propiedad industrial en ella recogidas. Así, hoy todas esas categorías han de ser reconducidas al concepto de diseño industrial.

En segundo lugar, el art. 273.3 CP pretende ubicar los diseños industriales entre las invenciones, no entre los signos distintivos. Ello parece claro si se tiene en cuenta que se ubica en el art. 273 CP y no en el art. 274⁷; que en el mismo apartado se incrimina también –con idénticas conductas típicas e igual pena- la usurpación de topografías de productos semiconductores, que indudablemente posee naturaleza de invención, y, en fin, que con ello se está siguiendo la tradición histórica del Derecho español, que ha sido la de tratar a estos objetos como materia de invenciones y no de signos distintivos⁸.

Sin embargo, como ya tuve ocasión de observar en un trabajo anterior, esta calificación de los diseños industriales como invenciones plantea algunas dificultades, tanto de conceptualización como, sobre todo, de tratamiento jurídico (y jurídico-penal). Decía yo, en efecto, que “*no es claro que en el caso de los modelos y dibujos industriales y artísticos sea muy*

⁶ B.O.E. núm. 162, de 8 de julio.

⁷ Claro que, en contra de este argumento sistemático, se podría aducir con razón que los arts. 274.3 y 274.4 CP (introducidos por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, y que tipifican expresamente la usurpación de obtenciones vegetales) se refieren inequívocamente a invenciones, a pesar de su ubicación. Es por ello que, a pesar de que pueda emplearse tal argumento, el mismo no puede ser sino uno de apoyo a otros más importantes.

⁸ El legislador parece creer (no sólo por lo que se refiere al tratamiento penal, sino, en general, respecto de todos los problemas de tratamiento jurídico de estos derechos) que las dificultades de sistematización e identificación de la naturaleza jurídica de las instituciones pueden ser zanjadas mediante una regulación extraordinariamente paralela de los distintos derechos de propiedad industrial. Así, grandes partes de la Ley de Patentes, de la Ley de Marcas, de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, etc. son idénticas entre sí. Y, sin embargo, con ello no se solucionan todos los problemas interpretativos: por ceñirnos solamente al ámbito penal (aunque estoy seguro de que dificultades semejantes surgen también en la resolución de problemas interpretativos en Derecho privado), la redacción clónica de todos los apartados de los arts. 273 y 274 CP (y de las normas de Derecho privado de referencia) no puede evitar que surjan interpretaciones diferenciadas de ellos, por existir razones valorativas y teleológicas para ello... que, a su vez, se apoyan en la distinta naturaleza jurídica de los distintos objetos de los derechos de propiedad industrial.

propio hablar de invenciones, sino que, al contrario, parecería más bien que nos hallamos ante algo levemente diferente, ya que, en efecto, en este caso, no existe ni un objeto ni un procedimiento novedosos aplicables a un proceso productivo, sino más bien una mera creación de forma de la que se beneficia el producto final. Sin embargo, debido a la similitud funcional que dichas creaciones de forma poseen con otras las restantes invenciones (en cuanto que “sirven de tipo para la fabricación de un producto”, según el art. 182 EPI, equiparándose así a la información que proporcionan las otras invenciones, por contraposición a los signos distintivos, que cumplen su función en el momento de la distribución de los bienes), suelen recogerse entre estas”⁹.

Y es que parece que, de hecho, la decisión de tratar jurídicamente los diseños industriales como invenciones, y no como signos distintivos, obedece principalmente a dos razones. Primero, a que los diseños industriales forman parte del proceso de creación del producto, y no tan sólo al de comercialización del producto. Y, segundo, a que, por ello, la conexión entre la información que constituye el objeto del diseño industrial con el producto resulta más íntima, de naturaleza causal, y no meramente convencional, como ocurre en el caso de los signos distintivos (la marca, paradigmáticamente). Expresado con un ejemplo: una botella de vino sigue siendo la misma si se le elimina la etiqueta que incorpora la marca o se le cambia por otra; pero no lo es si se cambia su diseño (podrá ser, sí, otra muy parecida, con la misma utilidad,..., pero no la misma)¹⁰.

3. Sin embargo, esta distinción conceptual aparentemente nítida entre diseños industriales y signos distintivos resulta adecuada, en la realidad económica actual, sólo para algunos grupos de casos (de diseños): aquellos en los que el diseño industrial contribuye objetivamente a la utilidad directa del producto. Tal es el caso, por ejemplo (en principio)¹¹,

⁹ PAREDES CASTAÑÓN (2001):33-34. En sentido similar, OTERO LASTRES (2003): 20, 50-52.

¹⁰ Téngase en cuenta, en todo caso, que, a tenor de lo dispuesto en el art. 11.1 de la Ley 20/2003, “el registro del diseño no conferirá derecho alguno sobre las características de apariencia del producto que estén dictadas exclusivamente por su función técnica”. Es decir, que el valor utilitario del diseño industrial —de la forma protegida por tal derecho— no consiste en una mejora técnica, sino en una mejora de apariencia: una botella más bella, más cómoda, que conserva mejor el vino..., Aunque, obviamente, la frontera entre una y otra (y, por consiguiente, entre el diseño industrial y la auténtica invención: en general, modelos de utilidad) no resulte fácil de establecer: vid. OTERO LASTRES (2003): 48-50.

¹¹ “*En principio*”, porque puede ocurrir —y, de hecho, ocurre con frecuencia— que lo que comienza siendo una utilidad acabe convirtiéndose en pura imagen de marca, cuando el mercado se homogeneiza progresivamente. Así, puede que un momento dado la construcción sólida y de calidad de cierto mueble incorporase valor utilitario al producto final. Pero, cuando hasta los muebles más insignificantes se diseñan con un cierto nivel de calidad, entonces puede que una forma del mueble pase a representar más a una marca que una utilidad diferencial en el producto.

del diseño de un azulejo o de un mueble. Y, sin embargo, la misma desatiende, en mi opinión, otros muchos supuestos, en los que la distancia entre las funciones económicas de los diseños industriales y de los signos distintivos resulta mucho menor, hasta aparecer a veces casi como imperceptible.

En efecto, a mi entender, la distinción permanece prisionera de una concepción excesivamente tradicionalista del valor (de los productos), completamente ajena a la dinámica propia de la economía capitalista contemporánea en muchos ámbitos de la producción y distribución de mercancías, especialmente en el área de los bienes de consumo. En tales ámbitos, la práctica del *branding* constituye una regla técnica de gestión adecuada de la actividad productiva y comercial: a tenor de sus principios, el valor (de cambio: precio) del producto no puede deducirse exclusivamente de su utilidad (de su valor de uso) para los consumidores potenciales, sino que ha de establecerse también en atención al *valor de marca* que el producto incorpora¹². Y ello, porque el consumidor, a la hora de fijar la utilidad que para él posee la compra y ulterior consumo del producto, tiene en cuenta no sólo sus utilidades instrumentales, sino también dicho valor de marca: a veces, por razones de confiabilidad, a veces por razones de prestigio, a veces por razones de hábito (y a veces por una combinación de dos o de los tres factores). Más aún, en muchos mercados (oligopólicos, con información imperfecta), en los que las características utilitarias de los productos ofrecidos por los diferentes productores en una misma banda de precios son prácticamente idénticas, es el valor de marca lo que establece la diferencia fundamental en las preferencias de los consumidores.¹³

En un contexto económico como el que se acaba de describir (que, como resultará obvio, no describe todos los sectores de la actividad económica, pero sí varios de ellos), la distinción entre signos distintivos y (ciertos) diseños industriales resulta extremadamente artificial. Pues en él el diseño industrial de los productos muchas veces forma parte, como los signos distintivos que les acompañan, de una estrategia económica única, de marketing, que no posee conexión instrumental alguna con el proceso de producción (por más que exista una coincidencia temporal en cuanto al momento de la incorporación del diseño al producto) ni con la utilidad del producto, sino más bien con el valor de marca (y aque-

¹² Vid., por todos, WHEELER (2006), con ulteriores referencias.

¹³ OTERO LASTRES (2003): 19-20.

lla parte del precio del producto que se deriva de dicho valor)¹⁴. Es decir, en estas situaciones, la conexión entre diseño industrial y producto es, efectivamente, causal, pero no resulta necesaria en términos de utilidad instrumental del producto, sino que, desde este punto de vista, resulta tan arbitraria como aquella que existe entre el producto y la marca: la botella en la que se vende la bebida bajo la marca *Coca-Cola* tendría exactamente las misma función y utilidad instrumental si su diseño fuese otro... aunque, desde luego, reduciría significativamente el valor de marca incorporado al producto ofrecido al consumidor¹⁵.

De hecho, las propias definiciones legales de marca y de diseño industrial ponen ya de manifiesto la dificultad para deslindar plenamente la una –signo distintivo– del otro –invención– en todos los supuestos. Así, por su parte, el art. 4.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas¹⁶ define las marcas como “*todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras*”. Y, a su vez, el art. 1.2.a) de la Ley 20/2003 define el diseño industrial como “*la apariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive de las características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma, textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación*”.¹⁷ Como se podrá comprobar, entre el signo que identifica al producto –marca– y la apariencia sensible del producto –diseño industrial– puede existir en muchas ocasiones (aunque no siempre) una gran continuidad, hasta el punto de que muchas veces marca –en el sentido legal– y diseño industrial forman parte de la misma marca (en sentido económico: *brand*), por lo que la distinción entre ambos objetos a efectos legales despiece, quizá sin demasiado sentido en el caso concreto, lo que en realidad constituye una unidad (semiótica) que cumple una función única (identificativa).

4. El impacto de la práctica económica del *branding* sobre la naturaleza jurídica de los derechos sobre diseños industriales puede tener, desde luego, diversas implicaciones, fundamentalmente en el tratamiento jurídico-privado de la institución. Sin embargo, ciñéndonos aquí exclu-

¹⁴ En el mismo sentido, LANDES/ POSNER (2006): 429-431.

¹⁵ Cfr., en este sentido, los siguientes casos de nuestra jurisprudencia reciente (cit. por su referencia en Westlaw): SAP-Valencia 1-3-2000 (ARP 2000/1380), SAP-Madrid 19-1-2001 (JUR 2001/99635), SAP-Almería 7-2-2002 (JUR 2002/100502), SAP-Las Palmas 30-10-2004 (ARP 2004/759), AAP-Madrid 28-12-2006 (JUR 2007/161423), SAP-Barcelona 18-9-2007 (JUR 2008/15480).

¹⁶ B.O.E. núm. 294, de 8 de diciembre.

¹⁷ Vid., al respecto, OTERO LASTRES (2003): 29-45.

sivamente a las consecuencias en el ámbito de la responsabilidad penal –a tenor del art. 273.3 CP- por la usurpación de tales derechos, el efecto de dicha realidad económica sobre el alcance de la tipicidad penal en estos ámbitos es, en definitiva, el de introducir una nueva complicación, por la vía de la interpretación (en razón de la exigencia de lesividad –de antijuridicidad material-), en el esquema de una regulación penal aparentemente tan uniforme¹⁸. Pues, en efecto, si, como he señalado, generalmente el daño patrimonial surge inmediatamente en cuanto tiene lugar la usurpación (en un contexto empresarial) de la invención (de la patente, del modelo de utilidad, de la obtención vegetal, de la topografía del producto semiconductor)¹⁹, ello no es, sin embargo, necesariamente así siempre en el caso de la usurpación de diseños industriales. Lo será, desde luego, cuando el diseño industrial aporte utilidad al producto final. Pero no necesariamente si no aporta nada relevante en este sentido y, por el contrario, su empleo está orientado más bien a cumplir funciones de identificación del producto en atención a su forma²⁰.

En tales supuestos, y al igual que ocurre en el caso de los signos distintivos, habrá que considerar, caso por caso, si existe efectivamente un daño patrimonial (directo o indirecto) al titular del derecho sobre el diseño industrial, ya que ello no puede ser garantizado. Así, y al igual que ocurre en el caso de las marcas, puede ocurrir, en primer lugar, que la usurpación del diseño industrial por parte de un tercero dé lugar a lucro cesante para el titular del derecho. Pero ello estará condicionado a que, efectivamente, el usurpador concorra en el mismo mercado que el titular del derecho o sus licenciarios. Lo cual no ocurrirá, por ejemplo, si aquél

¹⁸ De otra opinión, sin embargo, proponiendo explícitamente una interpretación del art. 273.3 CP completamente paralela a la de los dos apartados anteriores del precepto, GÓZALEZ RUS (1996): 790; PORTELLANO DÍEZ (1996): 660; MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ (2005): 181; SEGURA GARCÍA (2005): 69; LARRIBA HINOJAR (2006): 287-297, 317-325; MUÑOZ CONDE (2007): 489; VALLE MUÑIZ (2007): 799.

¹⁹ Más exactamente, como he apuntado en PAREDES CASTAÑÓN (2001): 132-134, el daño patrimonial surge cuando se consuma el ataque al derecho de exclusiva. Lo cual sólo ocurre cuando se consuma la utilización y/o la comercialización de productos que incorporan la invención, y no en otro caso (no, pues, en las modalidades típicas de fabricación, importación, posesión, la lesión del bien jurídico). Así, en estos otros supuestos, la exigencia de lesividad ha de satisfacerse mediante la restricción del tipo penal a casos en los que la acción típica se realiza con peligro concreto de utilización o comercialización, puesto que en otro caso no habrá ni daño patrimonial efectivo ni siquiera peligro alguno de que surja.

²⁰ Puede haber (y, de hecho, hay) casos intermedios: así, en ocasiones, el diseño de una botella puede, al mismo tiempo, constituir parte de una imagen de marca, pero también cumplir funciones utilitarias (proteger mejor el vino de la luz y el calor, por ejemplo). En tal caso, a los efectos de la determinación de la lesividad de su usurpación para el bien jurídico protegido, predomina siempre este segundo aspecto, por lo que también en estos casos la conducta de usurpación del diseño dará lugar automáticamente (*ceteris paribus*) a un daño patrimonial, sin necesidad de ulterior examen.

se dirige –como es frecuente- a un sector de consumidores distinto (por su nivel de renta, por sus características socioculturales,...), que jamás comprarían (debido a su precio, al lugar en el que se comercializa, a sus hábitos, etc.) el producto “original”.

En segundo lugar, la usurpación del diseño industrial puede ocasionar también un daño emergente en el patrimonio del titular del derecho. Ello ocurrirá, por una parte, cuando la usurpación del diseño industrial ocasione una pérdida de valor de éste, precisamente por la pérdida de la exclusividad que conlleva (en suma: de (parte de) el valor de marca)²¹. Y, sin embargo, tal daño emergente no surge si resulta evidente que el producto no puede proceder, por razones obvias (lugar y circunstancias de la venta, precio, presentación, etc.), del titular del derecho o de sus licenciatarios.

Del mismo modo, en tercer lugar, podrá existir daño emergente también si, a resultas de la usurpación del diseño, el mismo pierde valor frente a terceros que sean potenciales licenciatarios (es el caso más claro, pero puede haber otros: potenciales acreedores hipotecarios que estuviesen dispuestos a aceptar la marca como objeto de una hipoteca mobiliaria, etc.), disminuyendo por ello el número de negocios jurídicos (de licencia, de constitución de hipoteca, etc.) que tienen por objeto el derecho sobre el diseño y tienen lugar en beneficio de su titular, con el consiguiente perjuicio patrimonial para él²². En tal caso, solamente podrá estimarse que existe tal daño patrimonial (y, por lo tanto, lesividad, y antijuridicidad material, que sustente la tipicidad de la conducta de usurpación) si,

²¹ Tal situación suele exigir, desde luego, una acumulación de acciones de usurpación, ya que será raro que un solo acto de usurpación –o unos pocos- puedan producir tal efecto de depreciación sobre el valor de marca derivado (en parte) del diseño. Y esto me parece que es relevante a la hora de fijar la pena proporcional para el hecho (vid. mi opinión –sumaria, necesitada de ulteriores precisiones- acerca del tratamiento político-criminalmente adecuado de los “delitos de acumulación” en PAREDES CASTAÑÓN (2003): 116, 119-120, con ulteriores referencias): a diferencia de lo que ocurre en el supuesto del lucro cesante, en el que es posible atribuir directamente (aunque, es cierto, a veces con serias dificultades probatorias) una determinada cuantía de daño patrimonial al usurpador del diseño que concurre con el titular del derecho sobre el mismo o con sus licenciatarios, cuando el daño patrimonial se deriva de esta pérdida de valor de marca por la generalización de las usurpaciones la contribución de cada acto individual de usurpación al daño patrimonial suele ser –naturalmente, habrá que comprobarlo caso por caso- pequeña. Y, por lo tanto, la pena también debería serlo: en todo caso, menor que en el supuesto de lucro cesante. En concreto, en nuestro Derecho positivo, ello sólo puede ser hecho valer a través de lo dispuesto en el art. 66,6^a CP (determinación judicial de la pena, dentro del marco legal, en atención “a la mayor o menor gravedad del hecho”), o bien mediante una atenuante analógica (aun cuando, como es sabido, suele discutirse –en mi opinión, sin razón suficiente- si en general tal forma de analogía, *analogia iuris*, resulta admisible en este ámbito... y, en todo caso, la jurisprudencia es extremadamente remisa a aceptarla).

²² Nuevamente, lo habitual será que se trate de casos de daño patrimonial (relevante) por acumulación, por lo que valen también aquí las consideraciones apuntadas supra n. 18, acerca de la determinación de la pena en tales supuestos.

en primer lugar, realmente puede darse por probada dicha disminución efectiva del valor de mercado del diseño y del derecho real constituido sobre el mismo (pues ello no puede darse por supuesto); y si, además, puede establecerse una conexión de causalidad objetivamente previsible entre dicha disminución y el conjunto de las conductas de usurpación del diseño²³ que tienen lugar en un determinado –espacial y temporalmente determinado- mercado (esto es, si no ocurre que la causa principal de la disminución de valor es otra diferente)²⁴. Lo cual, evidentemente, tendrá lugar sobre todo cuando los productos se comercialicen beneficiándose de la usurpación del diseño concurren con los productos “originales” o, cuando menos, si aquellos productos se comercializan a tal escala que con ello provocan una depreciación general del valor de marca vinculado al diseño. Es decir, normalmente este segundo daño emergente estará relacionado causalmente de forma estrecha con alguno de los otros daños patrimoniales –respectivamente, lucro cesante y daño emergente- más arriba analizados. Por el contrario, cuando no puedan establecerse tales conexiones, habrá que estimar también que la mera usurpación de un diseño que cumple funciones meramente identificativas del producto al que se incorpora no puede ser considerada, *per se*, penalmente típica conforme al art. 273.3 CP.

5. Para finalizar, y debido a todas las razones apuntadas, es necesario reconsiderar también las relaciones concursales entre el tipo penal del art. 273.3 y los de los arts. 274.1-274.2 CP, en aquellos supuestos en los que, como hemos visto, el diseño industrial cumple funciones exclusivamente identificativas del producto. Muy próximas, por consiguiente, a las propias de un signo distintivo. En tales casos, deja de valer el argumento (válido, sin embargo, cuando se trata de una usurpación de patentes, de modelos de utilidad, de obtenciones vegetales, de topografías de productos semiconductores... y también de diseños industriales, si los

²³ Al tratarse generalmente, como hemos visto, de supuestos de “delito de acumulación”, la conexión de imputación objetiva que ha de establecerse es entre el daño patrimonial soportado por un único sujeto (el titular del bien jurídico individual –patrimonio- afectado) y el conjunto de las acciones cuya lesividad (suficientemente relevante) se pretende establecer. Y, sin embargo, como he apuntado, la determinación de la pena ha de ser proporcionada a cada acción, no al conjunto del daño total.

²⁴ Por el contrario, no es necesario que tal conexión causal y tal efecto de depreciación del diseño (y el daño patrimonial subsiguiente) sean abarcados por el dolo del autor, ya que no constituyen elementos típicos diferentes, sino caracterizaciones (desde un punto de vista valorativo: de afectación al bien jurídico) del resultado típico, que es la aparición o la introducción en el comercio de productos que incorporen el diseño usurpado (vid. PAREDES CASTAÑÓN (2001): 139-143, 154-156), y que es lo único que ha de ser conocido y aceptado por el sujeto para que se pueda calificar la conducta como dolosa.

mismos cumplen alguna función utilitaria, no meramente identificativa) de que el contenido de los objetos jurídicos protegidos es completamente diferente en el caso de invenciones y en el caso de signos distintivos; por lo que la solución concursal indicada, cuando se dé algún supuesto de concurrencia, sería el concurso de delitos²⁵. Pues ya hemos visto que, en estos supuestos, tal diferencia de contenido resulta mucho más difusa, de manera que muchas veces se puede decir que se está dividiendo (entre marca y diseño industrial), por imperativo legal, lo que en la realidad (económica) constituye una unidad (semiótica, con funciones identificativas de un producto), el *brand*.

Por todo ello, creo que, cuando tal situación de unidad semiótica entre marca y diseño industrial concorra de una forma completa (ello habrá de ser determinado caso por caso), habrá que entender que la aplicación de un concurso entre los delitos de los arts. 273.3 y 274.1 ó 274.2 CP sería, en términos materiales, un auténtico *bis in idem*. Y que, por lo tanto, la solución más satisfactoria es interpretar dicha concurrencia como un concurso de leyes, a resolver a través de la regla de la consunción, en favor del delito del art. 274 CP (en razón de la prioridad del aspecto simbólico en la función que cumplen en este caso marca y diseño)²⁶. Así, por ejemplo, si se produce y comercializa un juguete –un muñeco, por ejemplo– que reproduce fielmente o, al menos, imita el diseño de otro protegido por un derecho de propiedad industrial y, además, incorpora ilegítimamente la marca que portan los juguetes originales, entonces habría que castigar por un único delito (o más, en su caso)²⁷ del art. 274.1 CP; y no por un concurso de delitos entre los arts. 273.3 y 274.1 CP.

En otras ocasiones, sin embargo, la coincidencia entre el diseño y la marca, en lo que se refiere a la función de simbolización (del producto), no es total: por ejemplo, cuando, por cualquier motivo intencionado²⁸ (para segmentar la producción para diferentes mercados, por ejemplo: productos con marca para ciertos sectores del mercado y productos sin

²⁵ Vid. PAREDES CASTAÑÓN (2001): 285.

²⁶ Aunque, dada la igualdad de penas, sea irrelevante desde el punto de vista penológico cuál de los dos tipos tiene preferencia en este concurso de leyes, no pueden descartarse, sin embargo, ciertos efectos colaterales, pero importantes, de la decisión: fijando el momento para iniciar el cómputo del plazo de prescripción del delito, por ejemplo (cfr., al respecto, LARRIBA HINOJAR (2006): 371-373).

²⁷ Acerca de los criterios para distinguir entre unidad de acción y concurso de delitos, vid. PAREDES CASTAÑÓN (2001): 274-277.

²⁸ Distinto, pues, del mero error (inverso): por ejemplo, porque la máquina que ha de imprimir la marca en el producto no funciona bien. Ya que éste sería un supuesto de tentativa de usurpación de marca, que entraría en concurso con el delito de usurpación de diseño industrial, concurso que debería resolverse también por la vía del concurso de leyes, por consunción, aunque aquí más bien en favor del delito (consumado) del art. 273.3 CP, dada su mayor pena.

marca –pero con el mismo diseño- para otros), no todas las unidades del producto producido y comercializado que incorporan el diseño usurpado incorporan también la marca. En tal caso, al romperse la unidad funcional entre diseño y marca, habría que resolver la concurrencia más bien a través del concurso de delitos: más exactamente, existirá un concurso de leyes entre los arts. 273.3 y 274.1 CP para el caso de aquellos actos de producción y comercialización de productos que incorporan al tiempo tanto el diseño como la marca usurpados; pero, además, el resultado de tal concurso de leyes (una pena por delito consumado del art. 274.1 CP) habrá de entrar en concurso de delitos con otro delito del art. 273.3 CP respecto de aquellos otros actos de producción y comercialización que tengan por objeto productos que incorporan únicamente el diseño industrial. Concurso de delitos que, usualmente, será ideal, dado que el proceso de fabricación y/o de comercialización será uno solo y, por consiguiente, podrá estimarse existentes una unidad de acción²⁹.

BIBLIOGRAFÍA

- GIMBERNAT ORDEIG, Enrique (2005): *El bien jurídico protegido en los delitos contra la propiedad industrial*, en BAJO FERNÁNDEZ, M./ JORGE BARREIRO, A./ SUÁREZ GONZÁLEZ, C. (coords.): *Homenaje al Profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo*, Madrid, Civitas, pp. 1411-1437.
- GONZÁLEZ RUS, Juan José (1996): *Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico (VIII). Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores*, en COBO DEL ROSAL, Manuel: *Curso de Derecho Penal español. Parte Especial*, I, Madrid, Marcial Pons, pp. 768-824.
- LANDES, William M./ POSNER, Richard A. (2006): *La estructura económica del Derecho de propiedad intelectual e industrial*, trad. V. M. Sánchez Álvarez, Madrid, Fundación Cultural del Notariado.
- LARRIBA HINOJAR, Beatriz (2006): *La tutela penal del diseño industrial*, Valencia, Tirant lo Blanch.
- MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Carlos (2005): *Derecho Penal económico y de la empresa. Parte Especial*, 2ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch.
- MUÑOZ CONDE, Francisco (2007): *Derecho Penal. Parte Especial*, 16ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch.

²⁹ Vid. PAREDES CASTAÑÓN (2001): 277.

- OTERO LASTRES, José Manuel (2003): *La patente, los modelos de utilidad, los modelos y dibujos industriales*, vol. 2 (OLIVENCIA, Manuel/FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos/JIMÉNEZ DE PARGA, Rafael (Dtores.): *Tratado de Derecho Mercantil, Tomo XIX*), Madrid, Marcial Pons.
- PAREDES CASTAÑÓN, José Manuel (2001): *La protección penal de las patentes e innovaciones tecnológicas*, Madrid, McGraw-Hill.
- PAREDES CASTAÑÓN, José Manuel (2003): *Los delitos de peligro como técnica de incriminación en Derecho Penal económico: bases político-criminales*, en *Revista de Derecho Penal y Criminología* 11, pp. 95-164.
- PAREDES CASTAÑÓN, José Manuel (2005): *Los delitos de usurpación de marcas y otros signos distintivos: ¿protección del Derecho, protección del patrimonio o protección del consumidor?*, en BAJO FERNÁNDEZ, M./ JORGE BARREIRO, A./ SUÁREZ GONZÁLEZ, C. (coords.): *Homenaje al Profesor Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo*, Madrid, Civitas, pp. 1646-1672.
- PORTELLANO DÍEZ, Pedro (1996): *Los nuevos delitos contra la propiedad industrial: reflexiones de un mercantilista*, en *Cuadernos de Política Criminal* 60, pp. 633-675.
- SEGURA GARCÍA, María José: *Artículo 273*, en COBO DEL ROSAL, Manuel (dtor.): *Comentarios al Código Penal*, IX, Madrid, Edersa, pp. 55-104.
- VALLE MUÑIZ, José Manuel (2007): *Artículo 273*, en QUINTERO OLIVARES, Gonzalo (dtor.): *Comentarios a la Parte Especial del Derecho Penal*, 6ª ed., Pamplona, Aranzadi, pp. 792-799.
- WHEELER, Alina (2006): *Designing Brand Identity*, 2ª ed., Wiley, Hoboken.